



Assemblée générale

Distr. limitée
10 février 2009
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Quinzième session
New York, 27 avril-1^{er} mai 2009

Projet d'annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle

Note du Secrétariat

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
IV. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	1-9	3
A. Le concept d'opposabilité	1-3	3
B. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscriptibles sur un registre de la propriété intellectuelle	4-7	4
C. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle	8-9	5
V. Le système de registre	10-42	6
A. Le registre général des sûretés	10-11	6
B. Registres pour différents types de propriété intellectuelle	12-14	7
C. Coordination des registres	15-19	8
D. Enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future	20-22	9
E. Double inscription ou double recherche	23-26	10
F. Moment où l'inscription prend effet	27-29	11



G.	Incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription	30-36	12
H.	Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques	37-42	14
VI.	Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	43-55	16
A.	Le concept de priorité	43	17
B.	Identification des réclamants concurrents	44-45	17
C.	Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs	46-47	18
D.	Priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle	48-52	18
E.	Priorité d'une sûreté réelle mobilière non inscriptible ou non inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle	53-54	19
F.	Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée..	55	20

IV. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 1 à 9, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 1 à 14, A/CN.9/667, par. 55 à 63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 137 à 145, et A/CN.9/649, par. 29 à 31.]

A. Le concept d'opposabilité

1. Comme il a déjà été noté, le *Guide* distingue la constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties) de son opposabilité (efficacité à l'égard des tiers). Sous réserve de l'alinéa b) de la recommandation 4, cette distinction s'applique également aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, par. 26 à 28).

2. Dans de nombreux États, la constitution et l'opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle ne sont pas régies par des règles spécifiques, mais par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux sûretés grevant d'autres types de biens meubles incorporels. Il arrive toutefois très souvent que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit des méthodes d'opposabilité particulières pour les sûretés grevant certains types de propriété intellectuelle. Les pratiques diffèrent pour les droits sur la propriété intellectuelle qui sont soumis à un système d'inscription ou d'enregistrement dans un registre spécialisé (comme les brevets, les marques et, dans certains pays, les droits d'auteur), et les droits sur la propriété intellectuelle qui ne sont pas soumis à une telle inscription (comme les secrets d'affaires, les dessins et modèles industriels et, dans certains pays, les droits d'auteur). Ces questions sont traitées dans les sections B et C ci-dessous.

3. Dans le *Guide*, le concept d'"opposabilité" désigne le fait, pour une sûreté réelle mobilière grevant un bien, de produire des effets à l'égard des tiers, en d'autres termes à l'égard de parties autres que le constituant et le créancier garanti qui ont (ou qui pourraient avoir dans le futur) une sûreté ou un autre droit sur ce bien grevé, comme les créanciers du constituant, mais aussi les bénéficiaires de transferts, les preneurs à bail et les preneurs de licence du bien grevé. Par contre, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le terme "opposabilité" désigne souvent l'efficacité du droit de propriété ou d'autres droits similaires sur la propriété intellectuelle elle-même et non l'efficacité d'une sûreté. Ces deux sortes de références ne devraient pas être confondues. Alors que l'efficacité d'une sûreté sur la propriété intellectuelle à l'égard des personnes titulaires d'un droit concurrent sur la propriété intellectuelle grevée relève de la loi sur les opérations garanties, l'efficacité des droits de propriété sur la propriété intellectuelle, ou de droits moindres comme ceux d'un donneur de licence, à l'égard des bénéficiaires de transferts ou des preneurs de licence relève uniquement du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il convient de noter à cet égard que les auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle ne sont ni des réclamants concurrents ni des tiers légitimes. Le *Guide* ne s'applique donc pas à un "conflit" entre un créancier garanti et un auteur d'atteintes et si, par exemple, ce dernier fait valoir à l'encontre d'un créancier garanti que l'auteur d'atteintes est un

bénéficiaire de transferts ou un preneur de licence de la propriété intellectuelle grevée, la question sera tranchée conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il est bien évident que, si un auteur d'atteintes présumé est un bénéficiaire de transferts ou un preneur de licence légitime, le *Guide* s'appliquera à ce conflit.

B. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscriptibles sur un registre de la propriété intellectuelle

4. Selon le *Guide*, les sûretés réelles mobilières grevant des biens meubles incorporels peuvent être rendues opposables par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés, ou par inscription d'un document ou avis dans un registre spécialisé si un tel registre existe pour le bien grevé en question et accepte les inscriptions de documents ou avis relatifs à des sûretés (voir recommandation 38).

5. Ainsi, selon le *Guide*, si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'un document ou avis relatif à une sûreté est inscriptible sur un registre de la propriété intellectuelle qui confère à l'inscription des effets à l'égard des tiers, ou des effets similaires (par exemple, à l'égard de toutes les parties), une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle peut être rendue opposable par inscription d'un document ou avis sur un tel registre, ou par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandation 38). En conséquence, si l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté sur un registre de la propriété intellectuelle n'est pas possible ou ne confère pas d'effets à l'égard des tiers, ou des effets similaires, ce registre ne serait pas un registre spécialisé au sens du *Guide* et les recommandations de ce dernier relatives aux registres spécialisés ne s'appliqueraient pas (voir également par. 14 à 18 ci-dessous).

6. Selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États, une sûreté ne produit aucun effet à l'égard des tiers, voire entre les parties (et n'est donc pas constituée), tant qu'un document ou un avis relatif à cette sûreté n'est pas inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Dans d'autres États, ce droit prévoit qu'une sûreté est constituée et devient opposable dès que la convention constitutive de sûreté est conclue, même sans inscription. En pareil cas, l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié permet à certains tiers, généralement les bénéficiaires de transferts de bonne foi n'ayant pas été informés, d'invoquer une règle de priorité pour primer une sûreté antérieure non inscrite, cette dernière demeurant toutefois opposable aux autres tiers. Dans d'autres États encore, une sûreté est constituée lorsque la convention constitutive est conclue, mais l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié est nécessaire pour que la sûreté produise effet à l'égard de tous les tiers, par exemple en raison d'une règle de preuve interdisant que la preuve des sûretés non inscrites soit rapportée. Dans d'autres États toujours, le système d'inscription ne permet pas facilement l'inscription des documents ou avis relatifs à des sûretés, et l'opposabilité doit être assurée en dehors du système d'enregistrement de la propriété intellectuelle. Enfin, dans certains États, il est possible d'assurer l'opposabilité d'une sûreté en utilisant soit le registre de la propriété intellectuelle, soit un registre général des sûretés existant. Si l'une de ces

méthodes est destinée à être la méthode d'opposabilité exclusive des sûretés, elle prime, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4, toute autre méthode prévue dans la loi recommandée dans le *Guide*.

7. Le *Guide* ne recommande pas aux États ne possédant pas actuellement de registre spécialisé pour certains types de propriété intellectuelle d'en créer un pour permettre l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle. Il ne recommande pas non plus aux États qui n'autorisent pas à ce jour l'inscription d'un avis relatif à une sûreté dans un registre de la propriété intellectuelle de modifier leurs lois pour autoriser ces inscriptions. Enfin, il ne recommande pas une règle qui exige l'inscription d'un avis relatif à une sûreté à la fois dans le registre général des sûretés et dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Toutefois, les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être revoir leur loi concernant la propriété intellectuelle et envisager de permettre l'inscription d'avis relatifs à des sûretés dans les registres de la propriété intellectuelle existants.

C. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle

8. Comme il a déjà été mentionné, dans le *Guide*, une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle peut être rendue opposable par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandation 32). Cette possibilité existe même si les droits de propriété intellectuelle grevés ne sont pas enregistrables dans un registre de la propriété intellectuelle (comme les droits d'auteur, les dessins et modèles industriels ou les secrets d'affaires). Par contre, elle n'existe pas si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une sûreté grevant la propriété intellectuelle pourra être rendue opposable uniquement par inscription dans un registre de la propriété intellectuelle. La même règle s'appliquerait si un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle, bien qu'étant inscriptible dans un registre de la propriété intellectuelle, n'est en fait pas inscrit et si l'inscription dans un tel registre ne produit aucun effet à l'égard des tiers, ou des effets similaires. Dans toutes ces hypothèses, l'inscription d'un avis dans le registre général des sûretés suffit et a pour effet de rendre la sûreté opposable (voir recommandations 29, 32 et 33, et 38).

9. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle apporte différentes réponses à la question de l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle. Dans certains États, souvent ceux dont la loi sur les opérations garanties est fondée sur les concepts de gage sans dépossession, l'absence de système d'enregistrement général pour des types particuliers de propriété intellectuelle signifie qu'une sûreté ne peut pas être rendue opposable par inscription en vertu de la loi sur les opérations garanties actuelle, tout au moins s'il n'existe pas de système d'enregistrement ou si seuls les transferts sont enregistrables. Dans d'autres, souvent ceux dont la loi sur les opérations garanties utilise les concepts d'hypothèque, une sûreté est traitée comme un autre type de transfert de la "propriété" et, partant, est rendue opposable de la même manière que tout autre transfert de propriété inscriptible dans un registre de la propriété intellectuelle. Par conséquent, dans ces États, un document ou avis relatif à des

sûretés fondées sur la propriété doit être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle pour être opposable, mais les sûretés qui ne sont pas fondées sur la propriété ne peuvent être inscrites. Enfin, quelques États posent des conditions supplémentaires, au nombre desquelles on trouve habituellement le paiement d'un droit de timbre ou autre taxe sur les opérations, ou une obligation de notification à un organe administratif, comme une association nationale des auteurs ou une société de gestion collective. Les États adoptant les recommandations du *Guide* envisageront peut-être d'harmoniser leurs lois sur les opérations garanties avec leurs lois contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle en remplaçant tous les mécanismes de garantie existants par une notion intégrée de sûreté, ou tout au moins en soumettant les sûretés fondées sur la propriété aux mêmes règles que celles applicables aux sûretés réelles mobilières.

V. Le système de registre

[*Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 10 à 42, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 15 à 31, A/CN.9/667, par. 64 à 85, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 149 à 161, et A/CN.9/649, par. 32 à 40.*]

A. Le registre général des sûretés

10. Comme il a déjà été noté, le *Guide* recommande aux États d'établir un registre général des sûretés (voir recommandations 54 à 75). D'une manière générale, le système de registre qu'il prévoit a pour objet de fournir une méthode efficace par laquelle une sûreté sur des biens existants ou futurs peut être rendue opposable, un cadre de référence efficace pour les règles de priorité fondées sur la date d'inscription et une source objective d'information permettant aux tiers réalisant des opérations avec des biens du constituant de savoir si les biens sont grevés. Selon cette approche, l'inscription se fait par enregistrement d'un avis et non de la convention constitutive de sûreté ou d'un autre document (voir recommandation 54, al. b)). Il suffit que l'avis contienne certaines informations de base à propos de la sûreté (voir recommandation 57).

11. Le *Guide* énonce des règles précises pour identifier le constituant, que celui-ci soit une personne physique ou morale, car les avis sont indexés et peuvent être retrouvés par les utilisateurs à partir du nom du constituant ou de quelque autre élément fiable permettant d'identifier celui-ci (voir recommandation 54, al. h)), et les recommandations 58 à 63). Il contient d'autres recommandations visant à simplifier le fonctionnement et l'utilisation du registre. Par exemple, il prévoit que, dans toute la mesure du possible, le registre devra être électronique et permettre une inscription et une recherche par voie électronique (voir recommandation 54, al. j)). Il prévoit également que les frais d'inscription et de recherche éventuels ne devraient pas être plus élevés que nécessaire pour permettre le recouvrement des coûts (voir recommandation 54, al. i)).

B. Registres pour différents types de propriété intellectuelle

12. Comme indiqué plus haut, de nombreux États tiennent des registres pour inscrire (ou enregistrer) des opérations (comme des transferts) relatives à la propriété intellectuelle. Dans certains d'entre eux, il est aussi possible de déposer et d'inscrire des sûretés (il est ainsi possible de faire une demande d'inscription). Par exemple, la plupart des États possèdent des registres pour les brevets et les marques, mais tous ne permettent pas l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté. En outre, dans certains États, l'inscription d'un avis (que ce soit pour une sûreté ou un autre droit) ne produit pas d'effets à l'égard des tiers. De plus, un certain nombre d'États possèdent des registres similaires pour le droit d'auteur mais cette pratique n'est pas universelle.

13. Alors que certains États possèdent des registres de la propriété intellectuelle permettant l'inscription d'avis, ils sont plus nombreux à utiliser des structures d'enregistrement d'actes ou des systèmes "d'enregistrement de documents", dans lesquels il est nécessaire d'inscrire l'intégralité de l'instrument de transfert ou, dans certains cas, un protocole décrivant les principales conditions du transfert. Une approche plus moderne est de simplifier le processus en inscrivant une quantité limitée d'informations (comme les noms des parties et une description générale des biens grevés). Par exemple, les conditions d'enregistrement pour les marques sont simplifiées par les articles 10 et 11 du Traité sur le droit des marques (1994), le Traité de Singapour sur le droit des marques, l'Arrangement de Madrid (1891), le Protocole de Madrid (1989), et par les formulaires d'inscription internationaux types annexés aux deux traités. Le Traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) et le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil en date du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire simplifient également les conditions d'enregistrement. L'inscription du document de l'opération ou d'un protocole énonçant les principales conditions de cette dernière est exigée dans un souci de transparence. Il est donc essentiel que l'instrument ou le protocole de transfert indique précisément le droit transféré pour que les utilisateurs du registre soient bien informés et pour que les biens soient utilisés efficacement. En outre, dans les registres de la propriété intellectuelle, les inscriptions sont parfois indexées par bien de propriété intellectuelle et non par l'élément identifiant le constituant/propriétaire, car l'élément central est le bien lui-même, qui peut avoir plusieurs coinventeurs ou coauteurs et peut changer plusieurs fois de propriétaire au fil des transferts.

14. Il existe, outre les registres nationaux, un certain nombre de registres internationaux de la propriété intellectuelle et l'enregistrement dans ces registres relève de traités relativement modernes ou d'autres textes législatifs internationaux qui visent à le simplifier, comme le règlement sur la marque communautaire, qui permet d'enregistrer des indications relatives à la propriété mais aussi aux sûretés produisant des effets à l'égard des tiers, ou le Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles ("Traité sur le registre des films") adopté à Genève le 18 avril 1989 sous les auspices de l'OMPI. Ce traité crée un registre international qui permet l'enregistrement d'indications concernant les œuvres audiovisuelles et les droits sur ces œuvres, y compris, en particulier, les droits relatifs à leur exploitation (les documents de la conférence diplomatique montrent que des indications concernant les sûretés étaient également envisagées), et instaure une présomption de validité des indications enregistrées. Le registre international

permet deux types de demandes: une “demande en rapport avec une œuvre”, qui identifie une œuvre existante ou future au moins par son (ou ses) titre(s), et une “demande en rapport avec une personne”, qui identifie une ou plusieurs œuvres existantes ou futures par la personne physique ou morale qui a produit, ou est censée produire, ces œuvres ou qui en est le propriétaire ou est censée l’être. Ce registre contient une base de données électronique qui permet l’indexation croisée des différents types d’enregistrement. Il existe aussi une procédure pour demander la suppression des indications contradictoires.

C. Coordination des registres

15. Comme on l’a vu (voir par. 4 et 5 ci-dessus), le *Guide* ne recommande pas qu’un système d’enregistrement dans un registre spécialisé (pour la propriété intellectuelle ou pour d’autres biens) soit créé s’il n’en existe pas, et il n’a aucune incidence sur les systèmes existants. Toutefois, lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu’un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle est inscriptible dans un registre de la propriété intellectuelle et que, dans le même temps, la loi recommandée dans le *Guide* dispose que cette sûreté est inscriptible dans le registre général des sûretés, il est nécessaire de régler la question de la coordination entre ces deux registres. Afin de ne pas interférer avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, l’approche adoptée dans le *Guide* consiste à considérer, d’une manière générale, que c’est ce droit (voir recommandation 4, al. b)) et les règles applicables en matière de priorité qui prévalent.

16. Le *Guide* ne traite, ni ne cherche à traiter, en aucune manière de la question de savoir si l’inscription d’une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle est possible, des conditions d’une telle inscription (inscription d’un document ou d’un avis) ou de ses effets (opposabilité ou présomption d’opposabilité à l’égard de toutes les parties ou uniquement des tiers). Même si un registre de la propriété intellectuelle ne permet pas l’inscription des sûretés, ou permet l’inscription d’un document mais non d’un avis relatif à la sûreté ou, ayant permis une telle inscription, ne lui confère pas d’effets à l’égard des tiers, le *Guide* ne formule pas de recommandation contraire et admet tout éventuel système d’inscription dans un registre spécialisé tel qu’il est.

17. Il contient toutefois des recommandations concernant l’inscription d’un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle dans le registre général des sûretés, ce qui explique qu’il renvoie au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)) lorsque celui-ci traite des effets de l’inscription des sûretés sur un registre de la propriété intellectuelle d’une manière qui serait incompatible avec les effets à l’égard des tiers que le *Guide* confère à cette inscription (voir recommandation 38). À l’inverse, si ce droit ne traite pas de ces questions, l’absence de chevauchement ou de conflit avec ce droit fera que la question de la primauté de ce dernier ne se posera pas et le *Guide* s’appliquera en conférant à cette inscription dans un registre spécialisé des effets à l’égard des tiers.

18. En outre, le *Guide* traite de la question de la coordination entre un registre de la propriété intellectuelle (ou autre registre spécialisé) et le registre général des

sûretés recommandé dans le *Guide* par des règles de priorité appropriées. Ainsi, afin de préserver la fiabilité des registres de la propriété intellectuelle (et des autres registres spécialisés), en particulier lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'édicte pas de règles pour déterminer la priorité, le *Guide* prévoit qu'une sûreté grevant la propriété intellectuelle pour laquelle un document ou avis a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié a priorité sur une sûreté grevant la même propriété intellectuelle pour laquelle un avis est inscrit dans le registre général des sûretés (voir recommandation 77, al. a)). Il dispose, pour cette même raison, que le bénéficiaire d'un transfert acquiert en principe la propriété intellectuelle libre d'une sûreté constituée précédemment sur cette propriété, à moins qu'un document ou avis relatif à cette sûreté ne soit inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle (voir recommandations 78 et 79).

19. Les États adoptant la recommandation du *Guide* souhaiteront peut-être réfléchir à des moyens de coordonner leurs registres de la propriété intellectuelle existants avec le registre général des sûretés introduit par le *Guide*. Ils pourraient par exemple envisager de permettre l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle conférant des effets à l'égard des tiers. Ils pourraient aussi examiner si les registres de la propriété intellectuelle portant sur des biens devraient également avoir un index des débiteurs (et inversement). Ils pourraient, en outre, envisager d'exiger la transmission d'un avis concernant l'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle au registre général des sûretés (ou inversement). Il va de soi qu'il serait plus facile, plus simple, plus rapide et moins onéreux de coordonner les registres de cette manière dans un système d'inscription électronique que dans un système d'inscription sur support papier.

D. Enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future

20. Le registre général des sûretés recommandé par le *Guide* présente une caractéristique essentielle, à savoir qu'un avis relatif à une sûreté réelle mobilière peut porter sur les biens futurs du constituant. La sûreté réelle mobilière peut donc grever des biens qui seront produits ou acquis ultérieurement par ce dernier (voir recommandation 17). L'avis peut porter également sur des biens décrits de manière générique (voir recommandation 66). Ainsi, lorsque la sûreté porte sur "l'ensemble des stocks existants ou futurs", l'avis peut désigner ces stocks en utilisant cette même formule générale. La priorité étant déterminée en fonction de la date d'inscription, le prêteur pourra conserver son rang de priorité sur les stocks futurs. Les mécanismes de crédit permanent s'en trouvent facilités, car un prêteur octroyant de nouveaux crédits dans ce type de mécanisme sait qu'il restera prioritaire sur les nouveaux biens entrant dans l'assiette du financement.

21. De leur côté, dans bien des États, les registres de la propriété intellectuelle existants ne se prêtent pas aisément à l'inscription de droits sur des biens à venir. Comme les transferts ou les sûretés réelles mobilières portant sur la propriété intellectuelle s'y trouvent indexés par droit de propriété intellectuelle concerné, ils ne peuvent être effectivement inscrits qu'une fois la propriété intellectuelle elle-même d'abord enregistrée. De ce fait, l'inscription sur un registre de la propriété intellectuelle d'un avis général concernant une sûreté sur une propriété

intellectuelle future serait sans effet; il faudrait procéder à une nouvelle inscription de la sûreté chaque fois qu'une nouvelle propriété intellectuelle est acquise.

22. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle interdit qu'une propriété intellectuelle soit acquise, transférée ou grevée avant d'avoir été effectivement enregistrée dans un registre de la propriété intellectuelle, le *Guide* ne remet pas en cause cette interdiction et ne permet pas de constituer une sûreté sur cette propriété intellectuelle future. En revanche, si ce droit n'interdit pas la création d'une sûreté sur une propriété intellectuelle future (comme c'est, par exemple, le cas pour un brevet ou une marque en attendant leur inscription dans le registre des brevets ou des marques), une telle sûreté pourra être constituée et devenir opposable conformément au *Guide*. Les États qui adopteront les recommandations du *Guide* souhaitent peut-être envisager de revoir leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si un avis concernant une sûreté peut porter sur une propriété intellectuelle future.

E. Double inscription ou double recherche

23. Comme il a déjà été indiqué, le *Guide* s'en remet au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour les modalités d'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté dans un registre de la propriété intellectuelle et prévoit expressément que la loi sur les opérations garanties accorde la priorité aux droits pour lesquels une inscription a été effectuée dans un tel registre. Comme il est également noté plus haut, le *Guide* rend ainsi souvent inutile la double inscription ou la double recherche. En particulier, une simple inscription au registre général des sûretés paraîtrait nécessaire et utile aux fins des opérations garanties: a) lorsque le bien grevé est un type de propriété intellectuelle dont l'enregistrement n'est pas requis par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (par exemple droit d'auteur ou secrets d'affaires dans de nombreux États); b) lorsqu'un document ou avis relatif à une sûreté sur la propriété intellectuelle n'est pas inscriptible dans un registre de la propriété intellectuelle; c) lorsqu'un avis relatif à une sûreté sur la propriété intellectuelle est inscriptible dans un registre de la propriété intellectuelle, mais que les effets de cette inscription sont incompatibles avec les effets à l'égard des tiers; et d) lorsque d'autres créanciers garantis inscrivent leurs droits uniquement au registre général des sûretés. En revanche, l'enregistrement au registre de la propriété intellectuelle approprié peut être préférable, par exemple: a) lorsque le bien grevé est un type de bien pour lequel existe un régime d'enregistrement qui produit des effets à l'égard des tiers, ou des effets similaires, et permet d'enregistrer des documents ou avis relatifs à des sûretés (par exemple brevets ou marques dans de nombreux États); ou b) lorsque le créancier garanti a besoin d'obtenir la priorité sur d'autres créanciers garantis ou bénéficiaires de transferts conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pertinent.

24. Avant de conclure une opération garantie, un créancier garanti faisant preuve de la diligence voulue procédera habituellement à une recherche pour déterminer s'il existe déjà des réclameurs concurrents qui ont priorité sur la sûreté proposée. Dans un premier temps, le créancier garanti recherchera les titulaires successifs pour identifier les transferts antérieurs et déterminer si le constituant dispose effectivement de droits sur la propriété intellectuelle afin que la sûreté puisse

d'emblée produire ses effets (cette obligation de diligence vaut pour tous les biens meubles). Contrairement aux registres de la propriété intellectuelle, le registre général des sûretés ne consigne pas les titulaires. Par conséquent, pour déterminer la chaîne des titulaires, il faudra faire une recherche dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, à condition que la propriété intellectuelle considérée puisse être enregistrée. Ensuite, le créancier garanti effectuera une recherche pour déterminer si chaque titulaire antérieur dans la chaîne a accordé une sûreté qui pourrait avoir priorité sur la sûreté proposée. Enfin, il déterminera le rang de priorité revenant aux droits inscrits dans l'un ou l'autre des registres. Lorsque la priorité est déterminée uniquement en fonction de l'inscription au registre de la propriété intellectuelle approprié, comme le prévoit le *Guide*, une recherche dans ce seul registre peut suffire. Dans le cas contraire, un créancier garanti peut avoir à effectuer une recherche dans les deux registres.

25. Le *Guide* prévoit que le registre général des sûretés sera électronique et permettra d'inscrire des avis relatifs à des sûretés éventuelles en conférant des effets à l'égard des tiers et prélèvera, le cas échéant, des frais d'enregistrement et de recherche minimaux (pour permettre le recouvrement des coûts) (voir recommandation 54). De cette manière, l'inscription et la recherche dans ce registre devraient être simples, rapides et économiques. Toutefois, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, il se peut que les registres ne soient pas nécessairement entièrement électroniques et que les documents déposés doivent être vérifiés par le personnel du registre puisque l'inscription peut avoir comme conséquence juridique de créer une présomption irréfragable ou réfragable de l'existence d'un droit sur la propriété intellectuelle.

26. Ainsi, le coût d'enregistrement d'un document relatif à une sûreté réelle mobilière dans un registre de la propriété intellectuelle peut dépasser celui de l'inscription d'un avis relatif à une sûreté réelle mobilière dans le registre général des sûretés. Quant à l'investissement en temps et en argent nécessaire pour faire des recherches dans un registre de documents, il risque, là encore, de dépasser celui nécessaire pour un registre général des sûretés électronique reposant sur l'inscription d'avis. Ces différences seront bien évidemment atténuées si un registre de la propriété intellectuelle permet l'enregistrement d'un avis relatif à une sûreté conférant des effets à l'égard des tiers par des moyens électroniques et s'il est organisé de manière à permettre également des recherches rapides et peu coûteuses.

F. Moment où l'inscription prend effet

27. Selon le *Guide*, l'inscription d'un avis concernant une sûreté devient opposable dès que les informations y figurant sont saisies dans les fichiers du registre et deviennent accessibles aux personnes effectuant une recherche (voir recommandation 70). Lorsque le registre est électronique, l'inscription d'un avis produit effet dès l'enregistrement. En revanche, lorsque le registre est tenu sur support papier, l'inscription d'un avis produira effet un certain temps seulement après enregistrement.

28. Les règles concernant le moment où l'inscription d'une sûreté prend effet peuvent varier d'un système d'inscription dans un registre spécialisé à l'autre. Par exemple, le droit relatif aux brevets et aux marques de nombreux États prévoit que

l'opposabilité d'une sûreté inscrite ou d'un autre droit grevant un brevet ou une marque rétroagit à la date du dépôt (soumission au registre d'une demande d'inscription), ce qui est utile lorsqu'il faut un certain temps au registre pour procéder effectivement à l'inscription de la sûreté grevant le brevet ou la marque.

29. Comme il a été mentionné, le *Guide* règle les questions de coordination en donnant la priorité à une sûreté pour laquelle un document ou avis est inscrit dans un registre spécialisé (ou qui fait l'objet d'une annotation sur un certificat de propriété) indépendamment de la date d'enregistrement (voir recommandations 77 et 78). Ainsi, cette différence d'approche quant à la date d'effet de l'inscription ne posera probablement aucun problème.

G. Incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription

30. Le *Guide* recommande que la loi sur les opérations garanties aborde la question de l'incidence du transfert d'un bien grevé sur l'efficacité de l'inscription d'un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandation 62). Cette recommandation s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle rendues opposables par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés.

31. On ne tiendra toutefois pas compte de la présente recommandation si:

a) Le bénéficiaire d'un transfert acquiert le bien grevé libre de la sûreté, par exemple lorsque ce transfert est autorisé par le créancier garanti (voir recommandation 80);

b) Un document ou avis relatif à la sûreté a été inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle (ou autre registre spécialisé);

c) Le constituant a transféré l'ensemble de ses droits sur le bien grevé avant de constituer une sûreté sur ce bien (dans ce cas, aucune sûreté n'est créée selon le *Guide*; voir recommandation 13); et

d) Il n'existe pas de sûreté mais une licence sur la propriété intellectuelle, à moins qu'une licence soit traitée comme un transfert dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (dans le *Guide*, les licences ne sont pas des transferts).

32. Le commentaire examine trois solutions qui s'offrent à l'État adoptant pour traiter la question. Une première solution consiste à prévoir que, si le bénéficiaire du transfert du bien grevé n'acquiert pas ce dernier libre de la sûreté, le créancier garanti doit inscrire une modification désignant le bénéficiaire de ce transfert comme nouveau constituant dans un délai déterminé après le transfert. À défaut, l'opposabilité initiale est maintenue en principe, mais la sûreté est subordonnée aux créanciers garantis et aux bénéficiaires de transferts qui ont acquis leurs droits après le transfert et avant l'inscription de la modification. Une deuxième solution à laquelle les États adoptants peuvent choisir de recourir consiste à prévoir que le délai de grâce pour l'inscription d'une modification ne commence à courir qu'à partir du moment où le créancier garanti prend effectivement connaissance du transfert du bien grevé par le constituant. Une troisième solution serait de disposer

que le transfert d'un bien grevé n'a pas d'incidence sur l'opposabilité d'une sûreté inscrite.

33. Si un État opte pour la troisième solution, le créancier garanti de l'auteur du transfert n'a pas besoin d'inscrire un nouvel avis concernant sa sûreté désignant le bénéficiaire. En pareil cas, la sûreté grevant le bien à présent détenu par le bénéficiaire du transfert resterait opposable. Cependant, en cas de transferts successifs, une recherche dans le registre général des sûretés ne permettra probablement pas aux bénéficiaires en aval de découvrir une sûreté accordée par une personne autre que l'auteur du transfert immédiatement en amont. Dans ce cas, il leur resterait encore à déterminer les titulaires successifs et le statut du bien grevé en dehors du registre général des sûretés. Par contre, si un État adoptant recourt à la première ou la deuxième solution examinées ci-dessus, un créancier garanti devra déposer un nouvel avis désignant le bénéficiaire du transfert comme nouveau constituant. Dans ce cas, il sera tenu de suivre le statut du bien grevé (à un degré différent, selon que la première ou la deuxième solution est suivie). Dans le même temps, en cas de transferts successifs, les bénéficiaires en aval seront cependant en mesure d'identifier une sûreté accordée par une personne autre que l'auteur du transfert immédiatement en amont.

34. Les États adoptant le *Guide* devront examiner les avantages et les inconvénients relatifs de ces différentes solutions et, en particulier, leurs conséquences pour les droits sur la propriété intellectuelle. Par exemple, si la première solution évoquée ci-dessus est suivie, un créancier octroyant un crédit garanti par l'intégralité du droit d'auteur sur un film devra procéder à des inscriptions systématiques à l'égard de tous les preneurs de licence et de sous-licence (si le droit concernant le droit d'auteur applicable considère une licence comme un transfert pouvant être enregistré) pour conserver son rang de priorité sur eux ou sur leurs propres créanciers garantis. Cette obligation serait particulièrement lourde pour ce type de prêteur et pourrait décourager l'octroi de crédits garantis par ces biens. En revanche, cette solution permettra à une personne octroyant un prêt à un preneur de sous-licence de trouver plus aisément une sûreté créée par son constituant en effectuant une simple recherche uniquement à partir du nom de ce dernier. Il faut ici mettre en balance les coûts relatifs du suivi et des inscriptions multiples auxquels doit procéder le prêteur en "amont" et les coûts de la recherche de l'ensemble des titulaires successifs pour les sûretés créées en "aval". À cet égard, il est à noter qu'habituellement, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, un transfert ou une sûreté antérieurs conservent leur rang de priorité sur les transferts ou les sûretés ultérieurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inscription au nom du bénéficiaire du transfert d'un bien grevé.

35. Comme il a déjà été mentionné, si un État ne suit pas la troisième option, un créancier garanti devra enregistrer un avis de modification dans le registre général des sûretés à chaque fois que la propriété intellectuelle grevée fera l'objet d'un transfert non autorisé, d'une licence ou d'une sous-licence (si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pertinent traite les licences comme des transferts), au risque de perdre sa priorité s'il n'avait pas été informé et n'avait pas agi rapidement.

36. Ce problème ne se poserait pas pour les licences et les sous-licences si le créancier garanti n'a pas autorisé une licence (c'est-à-dire si le preneur de licence

n'a pas acquis le bien libre de la sûreté) et a réalisé sa sûreté. Dans ce cas, la réalisation mettrait fin à la licence et à toute sous-licence, de sorte que tous les "preneurs de licence" deviendraient des auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle. Dès lors, le créancier garanti pourrait demander l'annulation des sûretés constituées par les preneurs de licence non autorisés. En tout état de cause, l'opposabilité d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle aux auteurs d'atteintes devrait relever du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En outre, ce problème serait atténué si une sûreté se rattache à un type de propriété intellectuelle enregistrable dans un registre de la propriété intellectuelle pour autant, tout du moins, qu'un créancier garanti soit informé et puisse enregistrer un avis de modification, ce qui, en cas d'inscription dans le registre général des sûretés, pourrait se faire facilement, rapidement et à peu de frais.

H. Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques

37. L'Association internationale des marques ("AIM") a publié une série de recommandations au sujet de l'enregistrement de sûretés sur des marques de produits et de services (regroupées sous le terme de "marques")¹. Plus précisément, elle a entériné le principe d'uniformité ainsi qu'un certain nombre de meilleures pratiques en matière de mécanismes et de méthodes d'enregistrement des sûretés constituées sur des marques, reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle, notamment les marques de produits et de services, constituent un élément de plus en plus important dans les prêts commerciaux; que le manque de cohérence dans l'enregistrement des sûretés sur les marques alimente l'insécurité dans les relations commerciales et fait que le propriétaire d'une marque risque de perdre ou de compromettre d'une autre manière ses droits attachés à la marque; que les mécanismes d'enregistrement des sûretés sur les marques sont inexistantes (ou insuffisantes) dans de nombreux États; que beaucoup de pays appliquent des critères différents et contradictoires pour déterminer ce qui peut et sera enregistré; et que les travaux menés au niveau international au sujet des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle par des organisations comme la CNUDCI auront de larges incidences sur la manière dont les lois relatives au financement garanti seront appliquées à l'enregistrement et d'autres aspects des sûretés sur les marques, surtout dans les pays en développement. Il convient de noter que les recommandations n'abordent pas les questions ayant trait à l'enregistrement de sûretés grevant des marques qui ne sont pas inscriptibles auprès du bureau des marques et laissent à la loi nationale sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*) le soin de régler ces questions. Elles traitent, en outre, des questions d'opposabilité mais renvoient, pour les règles de priorité, à la loi nationale sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*).

38. Les principales caractéristiques de ces meilleures pratiques sont les suivantes:

a) Une sûreté sur une marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée, ou qui est en attente d'enregistrement, devrait être inscriptible auprès du Bureau national des marques;

¹ Voir http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

b) Aux fins de la notification de la constitution d'une sûreté, il est recommandé que celle-ci soit inscrite auprès du bureau national des marques compétent ou dans tout registre commercial approprié, les inscriptions devant pouvoir être consultées gratuitement par le public, de préférence par des moyens électroniques;

c) La constitution d'une sûreté sur une marque ne devrait pas opérer un transfert de la propriété de la marque grevée et ne devrait pas conférer au créancier garanti le droit de l'utiliser;

d) La convention constitutive de sûreté devrait comporter des dispositions claires, conformes à la législation locale, autorisant le renouvellement du dépôt de la marque par le créancier garanti, si cela est nécessaire pour en maintenir l'enregistrement;

e) Les marques devraient être évaluées, aux fins de la constitution d'une sûreté, selon n'importe quelle modalité appropriée et autorisée par la législation locale et aucun système ni aucune méthode d'évaluation ne sont privilégiés ou recommandés;

f) L'inscription des sûretés grevant des marques au bureau local des marques devrait suffire pour les rendre opposables; de même, l'inscription d'une sûreté auprès de tout autre registre autorisé par la législation locale, comme un registre commercial, devrait également suffire;

g) Si la législation locale exige qu'une sûreté soit enregistrée sur un registre autre que celui du bureau local des marques pour être opposable, par exemple sur un registre commercial, le double enregistrement de la sûreté ne devrait pas être interdit;

h) Les formalités d'enregistrement d'une sûreté et le montant des droits perçus, le cas échéant, devraient être réduits au minimum; un document indiquant: i) l'existence d'une sûreté, ii) les parties à l'opération, iii) la (ou les) marque(s) grevée(s), identifiée(s) par le numéro de la demande et/ou de l'enregistrement, iv) une brève description de la nature de la sûreté, et v) la date de prise d'effet de la sûreté, devrait suffire pour rendre une sûreté opposable;

i) Quelles qu'en soient les modalités, la réalisation d'une sûreté par saisie, après un jugement, une décision administrative ou un autre fait déclencheur, ne devrait pas être une procédure excessivement lourde;

j) Le bureau des marques compétent devrait enregistrer sans tarder tout jugement ou toute décision administrative ou autre défavorable et prendre les mesures administratives nécessaires; le dépôt d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la décision devrait suffire;

k) Lorsque la réalisation est déclenchée par un fait autre qu'un jugement ou une décision administrative, la législation locale devrait prévoir un mécanisme simple permettant au détenteur de la sûreté de procéder à l'inscription, celle-ci devant pouvoir être consultée gratuitement par le public, de préférence par des moyens électroniques;

l) Lorsque le propriétaire de la marque fait faillite ou ne peut, pour d'autres raisons, maintenir les marques faisant l'objet d'une sûreté, le titulaire de la sûreté (ou l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire selon le cas) devrait être autorisé,

en l'absence de dispositions contractuelles sur la question, à maintenir les marques, à condition que rien ne confère au créancier garanti le droit d'utiliser celles-ci; et

m) Le bureau ou l'organisme public compétent devrait enregistrer sans tarder le dépôt de la documentation faisant état de la levée de la sûreté, le registre devant pouvoir être consulté gratuitement par le public, de préférence par des moyens électroniques.

39. Les recommandations a), b), f) et g) portant sur l'opposabilité d'une sûreté grevant une marque sont compatibles avec le *Guide* étant donné qu'elles font la promotion des objectifs de transparence et d'enregistrement dans tout registre spécialisé existant, dans un registre général des sûretés ou dans un autre registre commercial (mais le *Guide* ne recommande pas la création de ces registres s'ils n'existent pas).

40. La recommandation c), qui prévoit que la constitution d'une sûreté sur une marque n'entraîne pas de transfert de cette dernière ni ne confère au créancier garanti le droit de l'utiliser, est également compatible avec le *Guide*. Ce dernier dispose toutefois que le créancier garanti a le droit, mais non l'obligation, de maintenir la marque, et le concept de "non-utilisation excusable" d'une marque pourrait permettre de préserver la marque si elle n'était pas utilisée en raison de l'insolvabilité du propriétaire.

41. La recommandation d) est aussi compatible avec le *Guide* car elle prévoit une règle supplétive pour les droits des parties dans les limites du droit applicable. La recommandation e), qui souligne l'importance d'évaluer les marques, sans suggérer de système d'évaluation particulier, et la recommandation h), qui recommande l'inscription d'un avis, même pour ce qui est des registres de marques, sont également compatibles. Il convient de noter que la référence à la "date de prise d'effet de la sûreté" se rapporte à l'effet de la sûreté entre les parties et non à l'égard des tiers.

42. Les recommandations i), j) et k) sont également compatibles avec le *Guide* car elles prévoient des mécanismes de réalisation efficaces, ainsi que l'enregistrement des jugements ou des décisions administratives de réalisation. Enfin, la recommandation m), sous réserve de l'approbation des autorités publiques compétentes, est compatible avec les recommandations du *Guide* relatives aux procédures d'inscription efficaces.

VI. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

[*Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 43 à 55 et les paragraphes 1 à 23 du document A.CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, voir A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 33 à 61, A/CN.9/667, par. 86 à 103, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 1 à 25, et A/CN.9/649, par. 41 à 56.*]

A. Le concept de priorité

43. Dans le *Guide*, le concept de priorité d'une sûreté à l'égard des réclamants concurrents a trait à la question de savoir qui, du créancier garanti et de chaque réclamaant concurrent (voir par. 44 ci-dessous), peut être désintéressé le premier sur le produit de la disposition d'un bien grevé en cas de défaillance du débiteur. Dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, en revanche, le concept de priorité des droits de propriété intellectuelle peut être lié aux notions de propriété et d'efficacité. Dans de nombreux États, si la propriété intellectuelle est transférée une première fois par son titulaire, un deuxième transfert réalisé par cette même personne n'emporte normalement pas transmission de droits au deuxième bénéficiaire (sous réserve, pour les parties, de se conformer aux conditions d'enregistrement ou d'information prévues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle). Aucun problème de priorité, au sens où ce terme est utilisé dans le *Guide*, ne se pose ici. En conséquence, le *Guide* ne s'appliquerait pas et s'en remettrait au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle sur ce point. De la même manière, selon le *Guide*, une partie qui n'a pas de droits sur un bien, ou le pouvoir de le grever, ne peut constituer de sûreté sur ce bien (voir recommandation 13).

B. Identification des réclamants concurrents

44. Dans le *Guide*, la notion de "réclamaant concurrent" titulaire d'un droit sur un bien grevé désigne un autre créancier garanti ayant une sûreté sur le même bien (qui peut être le bénéficiaire d'un transfert réalisé à titre de garantie), le bénéficiaire d'un transfert, le preneur à bail ou le preneur de licence du bien grevé, un créancier judiciaire ayant un droit sur le bien grevé ou un représentant de l'insolvabilité en cas d'insolvabilité du constituant. Ainsi, le *Guide* s'applique aux conflits de priorité: a) entre une sûreté pour laquelle un avis est inscrit dans le registre général des sûretés et une sûreté pour laquelle un document ou un avis est inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié; b) entre deux sûretés pour lesquelles un document ou un avis est inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié; c) entre les droits d'un bénéficiaire de transfert ou d'un preneur de licence de propriété intellectuelle et une sûreté grevant cette propriété intellectuelle; et d) entre deux sûretés sur la propriété intellectuelle pour lesquelles un avis est inscrit dans le registre général des sûretés (voir recommandations 76 à 78).

45. Dans le contexte de la propriété intellectuelle, on utilise à la place la notion de "bénéficiaires de transfert concurrents" pour désigner les bénéficiaires d'un transfert et les preneurs de licence qui se trouvent en concurrence entre eux. Comme il a été mentionné précédemment, le *Guide* ne s'applique normalement pas à un conflit opposant les droits des bénéficiaires de transferts à ceux des preneurs de licences, à moins qu'une sûreté soit en jeu. Toutefois, il s'applique dans un tel cas si l'un des bénéficiaires a acquis son droit par transfert de la propriété intellectuelle à titre de garantie en vertu de la loi sur les opérations garanties recommandée dans le *Guide* et si, selon le principe énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4, il n'existe pas, en droit, de règle de priorité relative à la propriété intellectuelle qui s'applique spécifiquement à ce conflit. De la même manière, le *Guide* ne s'applique pas à un conflit entre le bénéficiaire du transfert d'un bien grevé qui a acquis ce bien auprès

d'un créancier garanti après défaillance du constituant et réalisation régulière de la sûreté par le créancier garanti et un autre créancier garanti qui a acquis ultérieurement un droit sur le même bien auprès du même constituant (qui n'était plus titulaire d'aucun droit sur le bien grevé), car selon le *Guide* il ne s'agit pas d'un véritable conflit de priorité (ce conflit peut fort bien être réglé par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle).

C. Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs

46. Selon le *Guide*, la connaissance de la part d'un réclameur concurrent de l'existence d'une sûreté antérieure n'entre généralement pas en ligne de compte pour déterminer la priorité (voir recommandation 93), mais le fait de savoir que le transfert d'un bien grevé viole une sûreté sur le bien peut avoir son importance (voir recommandation 81, al. a)). Ainsi, la sûreté d'un créancier garanti qui a connaissance d'une sûreté constituée antérieurement peut néanmoins avoir priorité sur cette dernière si un avis relatif à la sûreté constituée postérieurement a été enregistré (ou si cette dernière a été rendue opposable d'une autre manière) avant que la sûreté constituée antérieurement devienne opposable (voir recommandation 76, al. a)).

47. En revanche, de nombreuses lois contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoient qu'une sûreté ou un transfert postérieur concurrent ne peut l'emporter que s'il est inscrit en premier et si le créancier ou le bénéficiaire n'a pas eu connaissance d'un transfert antérieur concurrent. La primauté reconnue au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle dans l'alinéa b) de la recommandation 4, devrait préserver ces règles de priorité fondées sur le critère de "connaissance" dans la mesure où elles s'appliquent de façon spécifique aux sûretés sur la propriété intellectuelle.

D. Priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle

48. Comme mentionné précédemment, si la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit des règles de priorité traitant de la priorité des sûretés sur la propriété intellectuelle qui s'appliquent de façon spécifique à la propriété intellectuelle et que les règles de priorité de la loi recommandée dans le *Guide* contredisent ces règles, cette dernière ne s'applique pas (voir recommandation 4, al. b)). Par contre, si une loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne prévoit pas de telles règles ou que les règles de priorité de la loi recommandée dans le *Guide* sont compatibles avec ces règles, cette dernière s'applique.

49. Le *Guide* recommande qu'une sûreté ou autre droit pour lequel un document ou un avis a été inscrit dans un registre spécialisé devrait avoir priorité sur une sûreté pour laquelle un avis a été inscrit dans le registre général des sûretés, quel que soit l'ordre des ces inscriptions (voir recommandations 77 et 78).

50. Cette recommandation s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle. Ainsi, en cas de conflit entre deux sûretés grevant la propriété

intellectuelle, l'une faisant l'objet d'un avis inscrit dans le registre général des sûretés et l'autre faisant l'objet d'un document ou avis inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, le *Guide* s'applique et donne priorité à la sûreté pour laquelle un avis a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (voir recommandation 77, al. a)). En cas de conflit entre des sûretés pour lesquelles un document ou un avis a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, celle qui fait l'objet du premier document ou avis à être inscrit a priorité, et le *Guide* confirme ce résultat (voir recommandation 77, al. b)).

51. En cas de conflit de priorité entre les droits du bénéficiaire d'un transfert de la propriété intellectuelle et une sûreté pour laquelle, au moment du transfert, un document ou avis était inscrit au registre de la propriété intellectuelle approprié, le bénéficiaire prendrait cette propriété intellectuelle soumise à la sûreté. En revanche, si le créancier garanti n'a pas inscrit de document ou d'avis relatif à sa sûreté au registre de la propriété intellectuelle approprié, le bénéficiaire prend la propriété intellectuelle libre de la sûreté (voir recommandations 78). Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit dans ce cas qu'un créancier garanti sera prioritaire si le bénéficiaire du transfert n'est pas un acquéreur de bonne foi. Le *Guide* renvoie à cette règle si elle s'applique de façon spécifique à la propriété intellectuelle.

52. Ainsi, si A constitue une sûreté sur un brevet en faveur de B qui inscrit un avis relatif à sa sûreté au registre général des sûretés et qu'ensuite A transfère la propriété du brevet à C, qui inscrit un document ou avis relatif au transfert au registre des brevets, selon le *Guide*, C prendra le brevet libre de la sûreté car aucun document ou avis relatif à la sûreté n'a été inscrit au registre des brevets (voir recommandation 78). De la même manière, si A, au lieu de procéder à un transfert, constitue une deuxième sûreté en faveur de C et si seul ce dernier procède à une inscription au registre des brevets, selon le *Guide*, c'est C qui prime (voir recommandation 77, al. a)). Dans l'un et l'autre cas, comme l'inscription au registre des brevets confère des droits supérieurs, selon le *Guide*, les tiers effectuant des recherches pourraient se contenter de consulter ce registre et n'auraient pas besoin d'examiner le registre général des sûretés. Dans tous ces exemples, la qualité de bénéficiaire du transfert et les conditions auxquelles doit satisfaire un transfert sont déterminées par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il convient de noter également que l'inscription au registre de la propriété intellectuelle ne viserait normalement qu'une sûreté grevant la propriété intellectuelle. Elle ne viserait pas une sûreté sur un bien meuble corporel pour lequel est utilisé un droit de propriété intellectuelle.

E. Priorité d'une sûreté réelle mobilière non inscriptible ou non inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle

53. Selon le *Guide*, si un document ou avis relatif à une sûreté n'est pas inscriptible (ou inscrit) dans un registre spécialisé, mais qu'un tel avis est inscrit dans le registre général des sûretés, sa priorité sera déterminée par l'ordre d'inscription dans ce registre (voir recommandation 76, al. a)). En outre, le bénéficiaire d'un transfert, le preneur à bail ou le preneur de licence d'un bien grevé pour lequel un document ou avis relatif à une sûreté n'est pas inscriptible (ou

inscrit) dans un registre spécialisé, prendra normalement le bien grevé d'une telle sûreté (voir recommandation 79).

54. Ces recommandations s'appliquent aussi aux sûretés grevant la propriété intellectuelle, sauf si, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4, il existe une règle de priorité contraire dans la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qui s'applique spécifiquement à la propriété intellectuelle. Ainsi, si un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle n'est pas inscriptible (ou inscrit) dans un registre de la propriété intellectuelle, mais qu'un tel avis est inscrit dans le registre général des sûretés, sa priorité sera déterminée par l'ordre d'inscription. De même, le bénéficiaire d'un transfert ou le preneur de licence de propriété intellectuelle prendra la propriété intellectuelle soumise à la sûreté. Si la propriété intellectuelle a été transférée par le constituant avant la création de la sûreté, le créancier garanti sera dépourvu de toute sûreté en raison du principe du droit des biens généralement acceptable *nemo dat*, sur l'application duquel le *Guide* n'a pas d'incidence. Cette approche est exprimée dans la règle générale du *Guide* selon laquelle un constituant peut créer une sûreté uniquement sur un bien sur lequel il a des droits ou le pouvoir de créer une sûreté (voir recommandation 13).

F. Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée

55. Comme mentionné ci-dessus, dans le *Guide*, le bénéficiaire du transfert d'un bien grevé (y compris la propriété intellectuelle) prend normalement ce bien soumis à une sûreté qui était opposable au moment du transfert (voir recommandation 79). Cette règle admet deux exceptions: premièrement, lorsque le créancier garanti autorise la disposition du bien libre de la sûreté (voir recommandation 80, al. a) pour la vente de biens grevés, et al. b) pour la location ou la mise sous licence de ces biens) et, deuxièmement, en cas de transfert dans le cours normal des affaires de l'auteur de transfert, du bailleur ou du donneur de licence (voir recommandation 81). Il est important de noter que, selon le *Guide*, la concession d'une licence de propriété intellectuelle ne constitue pas un transfert de la propriété intellectuelle mise sous licence. Par conséquent, les règles du *Guide* qui gouvernent les transferts de biens grevés ne s'appliqueraient pas lorsqu'une sûreté sur la propriété intellectuelle est constituée et qu'ensuite une licence est octroyée sur cette même propriété intellectuelle. En tout état de cause, compte tenu du principe de primauté du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4, le *Guide* n'a pas d'incidence sur la qualification d'une licence (en particulier d'une licence exclusive comme un transfert) par ce droit.