Nations Unies A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2

Assemblée générale

Distr. limitée
17 juillet 2009
Français
Original: anglais

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Groupe de travail VI (Sûretés)
Seizième session
Vienne, 2-6 novembre 2009

Projet de supplément 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

			Paragraphes	*Page*
III.	Constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle		1-43	2
	A.	Les concepts de constitution et d'opposabilité	1-3	2
	B.	Concept fonctionnel, intégré et unitaire de sûreté réelle mobilière	4	3
	C.	Conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle	5-8	3
	D.	Droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée	9	5
	E.	Distinction entre un créancier garanti et un propriétaire en ce qui concerne la propriété intellectuelle	10-12	5
	F.	Types de biens grevés dans un contexte de propriété intellectuelle	13-36	6
	G.	Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future	37-41	13
	H.	Limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle	42-43	14

V.09-85467 (F)

III. Constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 43, voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, par. 25 à 64, A/CN.9/670, par. 35 à 55, A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 68 à 102, A/CN.9/667, par. 32 à 54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 112 à 133, et A/CN.9/649, par. 16 à 28*.]

A. Les concepts de constitution et d'opposabilité

1. Pour tous les types de bien grevé (y compris la propriété intellectuelle), le *Guide* établit une distinction entre la constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties) et son opposabilité (efficacité à l'égard des tiers), prévoyant pour chacune des règles différentes. Concrètement, cela signifie que les conditions exigées pour la constitution d'une sûreté peuvent être limitées au minimum, et que toute condition supplémentaire est destinée à régir les droits des tiers. Cette distinction vise surtout à remplir trois des principaux objectifs de la loi recommandée dans le *Guide*, à savoir constituer des sûretés de manière simple et efficace, renforcer la sécurité et la transparence, et établir des règles de priorité claires (voir recommandation 1, al. c), f) et g)).

2. Le *Guide* prévoit qu'une sûreté peut être constituée par une convention conclue entre le constituant et le créancier garanti (voir recommandation 13 et par. 5 à 8 ci-après). Afin qu'elle soit opposable, une formalité supplémentaire est nécessaire. Pour les biens meubles incorporels, il s'agit d'aviser les tiers de l'existence possible de la sûreté, ce qui établit un critère objectif pour déterminer la priorité entre un créancier garanti et un réclamant concurrent (voir recommandation 29; pour le terme "réclamant concurrent", voir A/CN.9/WG.VI/WP.39, par. 19 et 20). Ainsi, si une sûreté a été constituée conformément aux conditions prévues dans le *Guide*, elle a effet entre le constituant et le créancier garanti même si les formalités supplémentaires nécessaires pour la rendre opposable n'ont pas été effectuées (voir recommandation 30). Le créancier garanti peut par conséquent réaliser sa sûreté conformément aux règles prévues au chapitre IX du *Guide*, sous réserve bien entendu des droits des réclamants concurrents, conformément aux règles de priorité prévues au chapitre V.

3. Cette distinction entre constitution et opposabilité s'applique également aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Ainsi, d'après le *Guide*, une sûreté sur la propriété intellectuelle peut avoir effet entre le constituant et le créancier garanti, même si elle n'est pas opposable. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle établit cette distinction. Dans d'autres, il ne l'établit pas et exige les mêmes formalités pour la constitution d'une sûreté et pour son opposabilité. Dans ce cas, comme le prévoit l'alinéa b) de la recommandation 4, c'est ce droit et non le *Guide* qui s'applique. Les États qui adoptent les recommandations du *Guide* voudront peut-être envisager de revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin d'assurer une meilleure coordination entre ce dernier et la loi sur les opérations garanties. Ce faisant, ils devraient pouvoir déterminer: a) si l'absence, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de distinction

entre la constitution et l'opposabilité d'une sûreté sur la propriété intellectuelle répond à des objectifs spécifiques de ce droit (plutôt que d'autres branches de droit, comme le droit des biens, des contrats ou des opérations garanties) et devrait être conservée; ou b) si la distinction devrait être introduite dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, afin de l'aligner sur l'approche correspondante de la loi recommandée dans le *Guide*.

B. Concept fonctionnel, intégré et unitaire de sûreté réelle mobilière

4. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut autoriser la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle, en se référant à différents concepts – transfert pur et simple ou conditionnel de la propriété intellectuelle, hypothèque, nantissement, fiducie – ou à des termes similaires. Le *Guide* emploie le terme "sûreté réelle mobilière" pour désigner toutes les opérations remplissant une fonction de sûreté. Il adopte ce que l'on appelle une "approche fonctionnelle, intégrée et unitaire" en matière d'opérations garanties (voir chapitre I^er^ du *Guide* sur le champ d'application, par. 110 à 112 et recommandation 8). Bien que le *Guide* envisage, à titre d'exception, la possibilité pour les États d'adopter une approche non unitaire dans le contexte limité du financement d'acquisitions et de conserver des opérations appelées "réserve de propriété" ou "crédit-bail", cette exception ne vaut que pour les biens meubles corporels (voir chapitre IX du *Guide* sur le financement d'acquisitions) et ne s'appliquerait donc pas à la propriété intellectuelle (voir néanmoins A/CN.9WG.VI/WP.39/Add.5, par. 19, note à l'intention du Groupe de travail). Par conséquent, les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin: a) de remplacer tous les termes employés pour désigner le droit d'un créancier garanti par "sûreté réelle mobilière"; ou b) de prévoir que, indépendamment du terme employé, les droits remplissant les fonctions d'une sûreté recevront le même traitement, qui ne sera pas incompatible avec celui prévu dans le *Guide* pour les sûretés réelles mobilières.

C. Conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle

5. Le *Guide* exige, pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur un bien meuble incorporel, un document écrit qui, à lui seul ou en relation avec le comportement des parties, prouve que ces dernières sont convenues de constituer une sûreté réelle mobilière. Il exige aussi que le constituant ait des droits sur le bien devant être grevé ou ait le pouvoir de le grever, au moment de la conclusion de la convention constitutive de sûreté ou après. La convention doit exprimer la volonté des parties de constituer une sûreté réelle mobilière, identifier le créancier garanti et le constituant et décrire l'obligation garantie et les biens grevés de façon à ce qu'ils soient suffisamment identifiables (voir recommandations 13 à 15). Comme il a déjà été indiqué, aucune formalité supplémentaire n'est exigée pour constituer une sûreté réelle mobilière sur un bien meuble incorporel. Les formalités supplémentaires (par exemple l'inscription d'un avis au registre général des sûretés) requises pour rendre

la sûreté opposable ne sont pas nécessaires pour que la sûreté ait effet entre le constituant et le créancier garanti.

6. Toutefois, dans de nombreux États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle soumet la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle à différentes conditions. Ainsi, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant une sûreté grevant la propriété intellectuelle (par exemple un transfert à titre de garantie, une hypothèque ou un nantissement portant sur la propriété intellectuelle) au registre approprié de la propriété intellectuelle peut être exigée pour que la sûreté soit constituée. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut exiger en outre que la propriété intellectuelle devant être grevée soit décrite précisément dans la convention constitutive de sûreté. De même, étant donné que certains registres de la propriété intellectuelle indexent les opérations enregistrées en fonction de la propriété intellectuelle concernée, et non du nom ou d'un autre élément identifiant le constituant, l'enregistrement d'un document se limitant à mentionner "l'ensemble de la propriété intellectuelle du constituant" ne suffirait pas aux fins de la constitution d'une sûreté. Il serait en fait nécessaire de désigner chaque droit de propriété intellectuelle dans la convention constitutive de sûreté ou dans tout autre document devant être inscrit au registre de la propriété intellectuelle aux fins de la constitution de la sûreté.

7. L'identification précise du droit de propriété intellectuelle grevé est nécessaire en particulier pour le droit d'auteur. Cela tient au fait que, dans certains États, le droit d'auteur est conçu comme un ensemble de droits et, à moins que les parties n'aient l'intention de grever tous ces droits, elles doivent décrire les biens à grever de manière précise dans la convention constitutive de sûreté. Dans un tel cas, le droit relatif au droit d'auteur exige une description précise, pour qu'il n'y ait aucun doute quant aux biens qui sont grevés d'une sûreté. Dans cette approche, le titulaire des droits d'auteur peut utiliser des droits non grevés pour obtenir un crédit auprès d'un autre fournisseur de crédit. Il convient toutefois de noter que la divisibilité des droits de propriété intellectuelle permet toujours aux parties de scinder ceux-ci et de les grever séparément si elles le souhaitent. Ainsi, si elles souhaitent décrire les droits de propriété intellectuelle grevés de manière précise, elles sont toujours autorisées à le faire et le feront probablement dans la plupart des cas, mais cela ne devrait pas priver du droit de décrire les droits de propriété intellectuelle grevés de manière générale. Dans tous les cas, la règle énoncée à l'alinéa d) de la recommandation 14 est suffisamment souple pour tenir compte de toutes les différentes situations, puisqu'elle prévoit que les biens grevés doivent être décrits "de façon à ce qu'ils soient suffisamment identifiables". Cette règle pourrait par conséquent varier en fonction de ce qui constitue une description suffisante aux yeux de la loi et de la pratique applicables.

8. En outre, dans tous ces cas, conformément au principe énoncé dans la recommandation 4 b), la loi recommandée dans le *Guide* ne s'appliquerait que dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Les États adoptant le *Guide* souhaiteront peut-être, bien entendu, envisager de revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de déterminer si les différents concepts et règles relatifs à la constitution de sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle concourent à la réalisation d'objectifs particuliers de ce droit et s'ils

devraient être conservés ou être harmonisés avec les concepts et les règles prévus dans la loi recommandée par le *Guide*.

D. Droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée

9. Comme on l'a vu, le constituant doit avoir des droits sur le bien qu'il souhaite grever ou avoir le pouvoir de le grever, que ce soit au moment de la conclusion de la convention constitutive de sûreté ou après (voir recommandation 13). Ce principe de la loi sur les opérations garanties s'applique également à la propriété intellectuelle. Un constituant peut grever l'intégralité de ses droits ou seulement des droits limités. Ainsi, un propriétaire de propriété intellectuelle, un donneur ou un preneur de licence peut grever l'intégralité de ses droits ou des droits dont le contenu, la durée ou la portée territoriale sont limités. De plus, le droit commun des biens ne permet au constituant de grever ses biens que s'ils sont transférables conformément à ses dispositions (le *Guide* est sans incidence sur ces limites; voir recommandation 18 et par. 42 et 43 ci-après). Ce principe s'applique aussi aux opérations garanties portant sur la propriété intellectuelle. En conséquence, un propriétaire, un donneur ou un preneur de licence ne peut grever ses droits que s'ils sont transférables conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

E. Distinction entre un créancier garanti et un propriétaire en ce qui concerne la propriété intellectuelle

10. Aux fins de la loi sur les opérations garanties recommandée dans le *Guide*, le créancier garanti ne devient pas propriétaire, donneur ou preneur de licence (selon les droits du constituant) au seul motif qu'il a acquis une sûreté sur la propriété intellectuelle (cela peut toutefois être le cas aux termes du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle; voir A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introduction du Supplément, section C, termes "propriétaire" et "créancier garanti").

11. Toutefois, le fait que le créancier garanti exerce ses droits en cas de défaillance du constituant entraîne souvent le transfert des droits que ce dernier détient sur la propriété intellectuelle, si bien que l'identité du propriétaire, du donneur ou du preneur de licence (selon les droits du constituant), telle qu'elle est déterminée par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, pourrait changer. Ceci peut se produire lorsque la réalisation de la sûreté sur la propriété intellectuelle entraîne l'acquisition de la propriété intellectuelle grevée par le créancier garanti dans le cadre d'un acte de disposition (voir recommandations 141 et 148) ou l'acquisition de la propriété intellectuelle grevée par le créancier garanti à titre d'exécution de l'obligation garantie (voir recommandations 156 et 157).

12. En tout état de cause, la question de savoir qui est le propriétaire, le donneur ou le preneur de licence en ce qui concerne la propriété intellectuelle et si les parties peuvent le déterminer elles-mêmes relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Selon ce dernier, un créancier garanti peut être traité en tant que propriétaire, donneur ou preneur de licence. Si le droit de la

propriété intellectuelle l'autorise, le créancier garanti peut, par exemple, renouveler des inscriptions ou poursuivre les auteurs d'atteintes, ou convenir avec le propriétaire, le donneur ou le preneur de licence qu'il deviendra lui-même propriétaire, donneur ou preneur de licence.

F. Types de biens grevés dans un contexte de propriété intellectuelle

13. Selon le *Guide*, une sûreté réelle mobilière peut être constituée non seulement sur les droits d'un propriétaire de propriété intellectuelle, mais aussi sur ceux d'un donneur ou d'un preneur de licence dans le cadre d'un accord de licence (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introduction du Supplément, section C, terme "bien grevé" et A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, par. 2 et 3). Elle peut aussi être constituée sur un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle (par exemple montres de créateur ou vêtements de marque). Comme il a été mentionné plus haut, il est nécessaire que la propriété intellectuelle devant être grevée soit décrite dans la convention constitutive de sûreté de façon à être suffisamment identifiable (voir recommandation 14, al. d), et par. 5 à 8 ci-dessus).

14. Il convient de noter que le *Guide* ne prévaut pas sur les règles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (ou d'un autre droit) qui limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière ou la transférabilité d'un bien de propriété intellectuelle (ou autre) (voir recommandation 18). La seule exception est celle des dispositions légales limitant la cessibilité des créances futures ou les cessions globales ou partielles de créances au seul motif qu'elles sont des créances futures ou des créances cédées globalement ou partiellement (voir recommandation 23). De même, le *Guide* n'a pas d'incidence sur les limitations contractuelles à la transférabilité des droits de propriété intellectuelle. Dans certaines conditions toutefois, il a des incidences sur les limitations contractuelles à la cessibilité des créances (voir par. 22 à 28 ci-après et recommandation 24). Par conséquent, si, en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, une sûreté ne peut pas être constituée ou réalisée sur un droit de propriété intellectuelle, ou si ce dernier n'est pas transférable, la loi recommandée dans le *Guide* ne prévaut pas sur ces limitations.

1. Droits du propriétaire

15. Le *Guide* s'applique aux opérations garanties dans lesquelles un propriétaire grève ses droits, qui sont souvent pour l'essentiel le droit de jouir de sa propriété intellectuelle, le droit d'en empêcher l'utilisation non autorisée et de poursuivre les auteurs d'atteintes, le droit d'enregistrer la propriété intellectuelle, le droit d'autoriser autrui à utiliser ou exploiter la propriété intellectuelle et le droit de percevoir des redevances.

16. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle autorise la constitution et la réalisation d'une sûreté sur ces droits ou permet leur transfert, le propriétaire peut les grever en tout ou en partie d'une sûreté en application de la loi recommandée dans le *Guide*, et c'est cette loi qui s'appliquera à la sûreté, sous réserve de l'alinéa b) de la recommandation 4. Dans un tel cas, tous ces droits constitueraient les biens initialement grevés (et les redevances

constitueraient le produit des droits du propriétaire, à moins bien sûr qu'elles ne figurent dans la description des biens grevés dans la convention constitutive de sûreté). Si ces droits ne peuvent pas être grevés ou transférés en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté en application de la loi recommandée dans le *Guide* puisque, comme il a déjà été mentionné, celui-ci n'a pas d'incidence sur les dispositions légales qui limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière ou la transférabilité de biens, à l'exception des dispositions relatives à la cessibilité des créances futures et aux cessions globales de créances (voir la recommandation 18).

17. La question de savoir si le droit du propriétaire de conserver sa propriété intellectuelle et, par conséquent, de poursuivre par exemple les auteurs d'atteintes et d'obtenir le prononcé d'une injonction et réparation est un bien meuble qui peut être transféré séparément des autres droits du propriétaire relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En général, aux termes de ce droit, le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes fait partie des droits du propriétaire et ne peut pas être transféré séparément de ses autres droits. Toutefois, les bénéfices découlant de l'exercice du droit de poursuivre les auteurs d'atteintes (tels que les dommages-intérêts perçus en réparation de ces atteintes) peuvent constituer un bien meuble qui peut être transféré ou grevé séparément des droits du propriétaire.

18. Si, aux termes du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le droit du propriétaire de poursuivre les auteurs d'atteintes est un bien meuble transférable, la question de savoir si une sûreté peut être constituée sur ce droit relève du droit des opérations garanties, qui s'applique uniquement si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne traite pas la question différemment (voir recommandation 4, al. b)). Par conséquent, à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise, le propriétaire/constituant et le créancier garanti peuvent convenir que le droit du propriétaire de poursuivre les auteurs d'atteintes et d'obtenir le prononcé d'une injonction et réparation fait partie de la propriété intellectuelle initialement grevée.

19. Par exemple, si après la constitution d'une sûreté sur les droits d'un propriétaire de propriété intellectuelle une atteinte a été commise, le propriétaire en a poursuivi les auteurs et que ces derniers lui aient versé des dommages-intérêts (pour une atteinte survenue avant ou après la constitution de la sûreté), le créancier garanti peut prétendre aux dommages-intérêts versés en tant que produit de la propriété intellectuelle initialement grevée. Si les dommages-intérêts n'ont pas été payés au moment de la constitution de la sûreté mais le sont ultérieurement après défaillance du propriétaire/constituant, le créancier garanti peut également prétendre aux dommages-intérêts versés en tant que produit de la propriété intellectuelle initialement grevée. En revanche, le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes et d'obtenir le prononcé d'une injonction et réparation ne constitue normalement pas le produit de la propriété intellectuelle initialement grevée, à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'autorise et que certaines conditions soient réunies (voir Introduction du *Guide*, section B, "produit"). Toutefois, si le propriétaire/constituant a intenté une action contre l'auteur d'une atteinte et que l'action est toujours pendante au moment de la

constitution de la sûreté, une personne qui a acquis la propriété intellectuelle grevée lors d'une vente dans le contexte de la réalisation d'une sûreté devrait pouvoir poursuivre l'action et obtenir toute réparation qui serait octroyée (là encore, si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'autorise).

20. Des considérations similaires valent pour ce qui est de savoir si le droit de traiter avec les autorités à différentes étapes du processus d'inscription (par exemple, le droit de déposer une demande ou d'enregistrer la propriété intellectuelle, ou le droit de renouveler un enregistrement) ou le droit d'octroyer des licences peut être grevé ou transféré et donc faire partie de la propriété intellectuelle grevée. La question de savoir si le droit de traiter avec les autorités ou d'octroyer des licences peut être grevé ou s'il est une prérogative inaliénable du propriétaire relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. La description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté détermine quant à elle si ce droit fait partie des droits grevés du propriétaire (s'agissant de la question de savoir si le créancier garanti peut conserver les biens grevés en poursuivant les auteurs d'atteintes ou en traitant avec les autorités avant la défaillance du propriétaire/constituant, voir le document A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 2 à 5).

2. Droits du donneur de licence

21. Le *Guide* permet la constitution d'une sûreté sur les droits d'un donneur de licence découlant d'un accord de licence. Si le donneur de licence est un propriétaire, il peut constituer une sûreté sur (la totalité ou une partie de) ses droits comme mentionné plus haut (voir par. 15 à 20 ci-dessus). S'il n'est pas un propriétaire, mais un preneur de licence qui octroie une sous-licence, il peut généralement constituer une sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances dues au titre de l'accord de sous-licence. Si le constituant qui crée une sûreté réelle mobilière sur les redevances découlant d'une sous-licence est un donneur de licence et non le propriétaire de la propriété intellectuelle, les redevances sont les biens initialement grevés, alors que, si le constituant qui crée une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle même est le propriétaire de la propriété intellectuelle, les redevances découlant de la sous-licence sont le produit de la propriété intellectuelle initialement grevée, à moins qu'elles ne figurent dans la description des biens initialement grevés dans la convention constitutive de sûreté (pour les droits du preneur de licence, voir par. 30 et 31 ci-après). Un tel donneur de licence peut aussi constituer une sûreté sur d'autres droits contractuels de valeur qui pourraient découler de l'accord de licence et du droit applicable. Il pourrait s'agir par exemple du droit d'obliger le preneur à faire de la publicité pour la propriété intellectuelle mise sous licence ou le produit pour lequel la propriété intellectuelle est utilisée, ou du droit d'obliger le preneur à commercialiser la propriété intellectuelle mise sous licence uniquement d'une certaine manière, ainsi que du droit de mettre fin à l'accord de licence en cas de manquement de la part du preneur.

22. Le *Guide*, suivant en cela l'approche adoptée dans la plupart des systèmes juridiques et dans la Convention des Nations Unies sur la cession, considère le droit de recevoir paiement de redevances découlant de la mise sous licence de la propriété intellectuelle comme des créances. C'est pourquoi la discussion et les recommandations générales sur les sûretés, telles que modifiées par la discussion et

les recommandations spéciales sur les créances, s'appliquent au droit de recevoir paiement des redevances. Il s'ensuit que, dans le *Guide*, les interdictions légales dont font l'objet la cession de créances futures, les cessions globales de créances ou les cessions partielles, au seul motif qu'elles sont des créances futures ou des créances cédées globalement ou partiellement, sont sans effet (voir recommandation 23). D'autres interdictions ou limitations légales restent cependant applicables (voir recommandation 18). En outre, un preneur de licence pourrait opposer au cessionnaire des redevances toutes les exceptions et tous les droits à compensation qui découlent de l'accord de licence ou de tout autre accord faisant partie de la même opération (voir recommandation 120).

23. Dans ce contexte, il est important de noter que les interdictions légales privées d'effet s'appliquent aux créances futures uniquement en tant que telles, ou aux cessions globales ou partielles de créances. Les interdictions légales fondées sur la nature des créances, comme les salaires ou les redevances dont le droit prévoit qu'ils puissent être directement versés aux seuls auteurs ou sociétés de gestion collective, ne sont pas concernées. De nombreux pays disposent d'une législation "de protection des auteurs" ou législation similaire qui considère une partie des revenus tirés de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle comme une "rémunération équitable" devant être versée aux auteurs, à d'autres ayants droit ou à leurs sociétés de gestion collective. En règle générale, ces législations qualifient expressément ces droits à paiement de non cessibles. Les recommandations du *Guide* concernant les limites à la cession de créances ne s'appliquent pas à ces limites ni à d'autres limites légales.

24. En outre, il importe de noter que le traitement dont le droit au paiement de redevances en tant que créances fait l'objet dans la loi sur les opérations garanties recommandée dans le *Guide* est sans effet sur le traitement différent dont il bénéficie dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

25. Enfin, il est tout aussi important de noter que le traitement du droit de recevoir paiement des redevances de la même manière que toute autre créance est sans effet sur les conditions de l'accord de licence relatives au paiement des redevances, telles que l'échelonnement des versements ou le paiement de pourcentages en fonction des conditions du marché ou du chiffre d'affaires.

26. Selon le *Guide*, si un accord de licence (ou de sous-licence), donnant lieu à paiement de redevances, contient une clause qui limite la possibilité pour le donneur de la licence (ou de la sous-licence) de céder le droit au paiement de redevances à un tiers ("cessionnaire"), la cession du droit au paiement de redevances par le donneur de la licence (ou de la sous-licence) produit néanmoins effet et le preneur de la licence (ou de la sous-licence) ne peut mettre fin à l'accord de licence (ou de sous-licence) du seul fait de la cession des redevances (voir recommandation 24). Le *Guide* prévoit cependant que, sauf disposition contraire de la loi sur les opérations garanties recommandée, la cession n'a pas d'incidences sur les droits du preneur de la licence (en tant que débiteur des créances cédées) (voir recommandation 117 a)). En particulier, le preneur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions et tous les droits à compensation qui découlent de l'accord de licence ou de tout autre accord faisant partie de la même opération (voir recommandation 120 a)). Le *Guide* n'a pas d'incidences non plus sur la responsabilité qu'un autre droit peut imputer au donneur de la licence (ou de la

sous-licence) pour violation de la convention d'incessibilité (voir recommandation 24).

27. Il importe de noter que la recommandation 24 s'applique uniquement aux créances et non aux droits de propriété intellectuelle. Elle ne s'applique donc pas à un accord conclu entre le donneur et le preneur de la licence interdisant à ce dernier d'octroyer des sous-licences. Il importe également de noter que cette recommandation s'applique uniquement à une convention entre le créancier et le débiteur de la créance interdisant la cession de la créance. Elle ne s'applique pas à une convention entre le créancier et le débiteur de la créance interdisant à ce dernier de céder les créances qu'il pourrait avoir sur des tiers. Aussi la recommandation 24 ne s'applique-t-elle pas à un accord entre le donneur et le preneur de la licence aux termes duquel ce dernier ne cédera pas son droit de recevoir paiement des redevances dues au titre de sous-licences octroyées à des tiers. Un tel accord peut être conclu par exemple lorsque le donneur et le preneur de la licence conviennent que le second utilisera les redevances dues au titre des sous-licences pour continuer à développer la propriété intellectuelle mise sous licence. La recommandation 24 n'a par conséquent aucune incidence sur le droit du donneur de la licence de négocier l'accord de licence avec le preneur afin de déterminer, par convention, qui pourra utiliser la propriété intellectuelle ou les redevances versées par le preneur de la licence et les preneurs des sous-licences. Toutefois, le donneur de licence, s'il est en droit de demander le paiement de redevances, ne pourra peut-être pas déterminer par convention l'utilisation des redevances versées lorsque le preneur, en sa qualité de donneur de sous-licences, constitue une sûreté sur son droit au paiement de redevances au titre des sous-licences (à moins, bien sûr, que le donneur n'interdise les sous-licences).

28. La recommandation 24 ne s'applique pas non plus à une convention entre le donneur et le preneur de la licence autorisant le premier à mettre fin à l'accord de licence si le preneur viole son engagement de ne pas céder le droit au paiement des redevances que lui doivent les preneurs des sous-licences. À cet égard, il conviendrait de noter que le droit conféré au donneur de la licence de mettre fin à l'accord de licence en cas de manquement de la part du preneur à son engagement incite fortement les preneurs des sous-licences à faire en sorte que le donneur reçoive le paiement. La recommandation ne porte pas atteinte au droit du donneur de la licence: a) de convenir avec le preneur qu'une partie des redevances dues à ce dernier (servant au paiement des redevances dues au donneur) par les preneurs des sous-licences seront versées sur un compte au nom du donneur; ou b) d'obtenir une sûreté réelle mobilière sur les redevances futures que les preneurs des sous-licences verseront au preneur de la licence, d'inscrire un avis la concernant au registre général des sûretés (ou au registre approprié de la propriété intellectuelle) et d'obtenir ainsi la priorité sur les autres créanciers du preneur de la licence (sous réserve des recommandations du *Guide* sur l'opposabilité et la priorité des sûretés réelles mobilières; voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, par. 15 à 19).

29. Selon le *Guide*, un créancier garanti détenant une sûreté réelle mobilière sur une créance bénéficie d'une sûreté sur la propriété intellectuelle qui garantit le paiement de la créance (voir recommandation 25). Cela ne signifie toutefois pas que les limitations légales à la transférabilité des droits de propriété intellectuelle soient écartées (voir recommandation 18). Cela ne signifie pas non plus que les limitations contractuelles à la transférabilité des droits de propriété intellectuelle soient

affectées, étant donné que la recommandation 24 s'applique à la cession de créances et non aux transferts de droits de propriété intellectuelle.

3. Droits du preneur de licence

30. Un preneur de licence peut avoir le droit d'octroyer des sous-licences et de recevoir, en tant que donneur de sous-licence, le paiement des redevances découlant d'un accord de sous-licence, à moins que l'accord de licence ou le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'en disposent autrement. La discussion ci-dessus relative aux droits d'un donneur de licence s'appliquerait également aux droits d'un preneur de licence en tant que donneur de sous-licence (voir par. 21 à 29 ci-dessus).

31. Généralement, le preneur de licence est autorisé à utiliser ou exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence conformément aux clauses de l'accord de licence. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'autorise pas le preneur de licence à constituer une sûreté réelle mobilière sur son autorisation d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence sans l'accord du donneur de la licence (bien que, dans de nombreux États, cette règle puisse admettre une exception lorsque le preneur de la licence vend son entreprise à un repreneur en vue de la poursuite de l'activité). En effet, il importe que le donneur de la licence garde le contrôle de la propriété intellectuelle mise sous licence et détermine qui pourra l'utiliser. Si ce contrôle ne peut être exercé, la valeur de la propriété intellectuelle mise sous licence risque de diminuer fortement ou de disparaître entièrement. Si, toutefois, les droits du preneur de licence découlant d'un accord de licence sont transférables et que le preneur les grève, le créancier garanti prendra ces droits sous réserve des conditions de l'accord de licence. Si la licence est transférable et que le preneur la transfère, le bénéficiaire du transfert prendra la licence sous réserve des conditions de l'accord de licence. Le *Guide* n'a aucune incidence sur ces pratiques en matière de concession de licences.

4. Droits sur des biens meubles corporels pour lesquels est utilisée la propriété intellectuelle

32. La propriété intellectuelle peut être utilisée en rapport avec un bien meuble corporel. Par exemple, un bien meuble corporel peut être fabriqué selon un procédé breveté ou grâce à l'exercice de droits protégés par un brevet; des jeans peuvent porter une marque ou des voitures peuvent contenir une puce qui renferme une copie d'un logiciel protégé par le droit d'auteur; ou encore un CD peut contenir un logiciel, ou une pompe à chaleur contenir un produit breveté.

33. Lorsque la propriété intellectuelle est utilisée en rapport avec un bien meuble corporel, on se trouve face à deux catégories de biens: d'une part, la propriété intellectuelle et, de l'autre, le bien meuble corporel. Il s'agit de deux biens distincts. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle autorise le propriétaire de la propriété intellectuelle à contrôler de nombreuses utilisations dont le bien meuble corporel fait l'objet mais pas toutes. Par exemple, le droit relatif au droit d'auteur permet à un auteur d'empêcher toute reproduction non autorisée d'un livre mais généralement pas d'empêcher une librairie agréée ayant acheté le livre lors d'une vente autorisée de le revendre ou un acheteur final de prendre des notes dans la marge lors de la lecture. Ainsi, une sûreté réelle mobilière grevant la

propriété intellectuelle ne s'étend pas au bien meuble corporel auquel se rattache cette propriété intellectuelle et une sûreté réelle mobilière grevant un bien meuble corporel ne s'étend pas à la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien.

34. Toutefois, les parties à la convention constitutive de sûreté peuvent toujours convenir de constituer une sûreté à la fois sur un bien meuble corporel et sur la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien. Ainsi, une sûreté peut être constituée sur des stocks de jeans de marque et sur la marque, ce qui donne au créancier garanti le droit, en cas de défaillance du constituant, de vendre à la fois les jeans de marque grevés et le droit de produire d'autres jeans portant la marque grevée. Dans un tel cas, si le fabricant/constituant est le propriétaire de la marque, les biens grevés sont les droits du propriétaire. Si le fabricant/constituant est le preneur de licence, les biens grevés sont constitués par les droits du preneur qui découlent d'un accord de licence valable.

35. L'assiette exacte de la sûreté réelle mobilière dépend de la description du bien grevé dans la convention constitutive. On peut se demander à cet égard si la description des biens meubles corporels grevés devrait être précise (par exemple "l'ensemble de mes stocks ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits qui s'y rattachent") ou si une description générale ("l'ensemble de mes stocks") suffirait. Comme il a déjà été noté (voir par. 5 à 8 ci-dessus), le *Guide* prévoit qu'une description qui permet une identification suffisante des biens grevés est suffisante (voir alinéa d) de la recommandation 14). Il semblerait par conséquent qu'une description générale du bien meuble corporel grevé soit conforme aux principes du *Guide* et aux attentes raisonnables des parties, sachant qu'il s'agit de biens séparés. En outre, les principes fondamentaux que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pose à propos de la description précise de la propriété intellectuelle dans la convention constitutive de sûreté sont pris en compte.

36. Comme il a déjà été indiqué, une sûreté réelle mobilière grevant un bien meuble corporel ne s'étend pas à la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien mais porte sur le bien lui-même, y compris les caractéristiques du bien qui utilisent la propriété intellectuelle (par exemple, la sûreté s'applique à un téléviseur en tant que téléviseur en état de fonctionnement). La sûreté sur ce bien ne donne donc pas au créancier garanti le droit de fabriquer d'autres biens utilisant la propriété intellectuelle. En cas de défaillance, cependant, le créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les biens meubles corporels pourrait exercer les voies de droit qui sont reconnues par la loi sur les opérations garanties, à condition que cet exercice ne porte pas atteinte aux prérogatives reconnues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il se peut que, dans le droit applicable contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, la "doctrine d'épuisement" (ou des concepts similaires) s'applique à la réalisation de la sûreté réelle mobilière (pour un examen des questions de réalisation, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 24 à 27).

Recommandation 243[1]

La loi devrait prévoir que, dans le cas d'un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle, sauf clause contraire dans la convention constitutive de sûreté, une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle ne s'étend pas au bien meuble corporel en rapport avec lequel elle est utilisée, et une sûreté réelle mobilière grevant ce type de biens ne s'étend pas à la propriété intellectuelle. Rien dans la présente recommandation ne restreint toutefois les voies de droit qu'un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur cette propriété intellectuelle peut exercer à l'égard du bien meuble corporel dans les limites autorisées par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. De même, rien dans la présente recommandation ne restreint les moyens de réalisation qu'un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur le bien meuble corporel peut exercer à l'égard de ce bien dans les limites autorisées par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

G. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future

37. Le *Guide* prévoit qu'une personne peut octroyer une sûreté réelle mobilière sur un bien futur, à savoir un bien que le constituant crée ou acquiert après la constitution de la sûreté (voir recommandation 17). Comme toutes les recommandations du *Guide*, celle-ci s'applique à la propriété intellectuelle, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir alinéa b) de la recommandation 4). De ce fait, selon le *Guide*, une sûreté peut être constituée sur la propriété intellectuelle future (en ce qui concerne les limitations légales, voir recommandation 18 et par. 42 et 43 ci-dessous). En effet, il est utile du point de vue commercial de permettre qu'une sûreté réelle mobilière porte sur la propriété intellectuelle future.

38. De nombreux droits contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle suivent la même approche: ils autorisent les propriétaires à obtenir un financement utile à l'élaboration de créations nouvelles, à condition que leur valeur puisse être raisonnablement estimée à l'avance. Par exemple, il est généralement possible de constituer une sûreté réelle mobilière sur un film ou un logiciel protégé par le droit d'auteur (la sûreté est constituée lors de la création de l'œuvre protégée par le droit d'auteur). Dans certains États, il est possible de constituer une sûreté réelle mobilière sur une demande de brevet avant l'octroi du brevet.

39. Toutefois, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut parfois limiter la possibilité de transférer différents types de propriété intellectuelle future à des fins spécifiques. Par exemple, dans certains cas, le transfert de droits sur de nouveaux médias ou de nouvelles utilisations technologiques inconnus au moment du transfert sera sans effet compte tenu de la nécessité de protéger les auteurs. Dans d'autres, le transfert de droits futurs peut être soumis à un droit légal d'annulation après une certaine période. Dans d'autres encore, la notion de "propriété intellectuelle future" peut englober des droits enregistrables créés mais non encore enregistrés. Les interdictions légales peuvent

---

[1] Si cette recommandation pouvait être incluse dans le *Guide*, elle figurerait au chapitre II sur la constitution d'une sûreté réelle mobilière, où elle constituerait la recommandation 28 *bis*.

également prendre la forme d'une obligation de décrire précisément la propriété intellectuelle. Enfin, comme pour des biens autres que la propriété intellectuelle, elles peuvent découler du principe *nemo dat*, conformément auquel un créancier prenant une sûreté réelle mobilière n'obtient pas des droits supérieurs à ceux du constituant. À cet égard, il convient de noter que, si le constituant était un preneur de licence, il ne pourrait donner que le droit que lui concède le donneur de licence (en d'autres termes, ces droits seraient soumis aux conditions de l'accord de licence).

40. D'autres limites à l'utilisation de la propriété intellectuelle future en tant que bien affecté en garantie d'un crédit peuvent découler de la signification qui est donnée aux concepts de "perfectionnement" ou d'"adaptation" par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Le créancier garanti devrait comprendre comment ces concepts sont interprétés dans ce droit et comment ils peuvent affecter le concept de "propriété", qui est essentiel dans la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle. Cet aspect est particulièrement important dans le cas des logiciels protégés par un droit d'auteur, par exemple. Dans certains États, une sûreté grevant une version d'un logiciel qui existe au moment du financement peut s'étendre aux modifications apportées à cette version par la suite. Toutefois, il peut en aller autrement dans d'autres États dans lesquels, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, les modifications apportées à cette version sont considérées comme des nouveautés (adaptations) pour lesquelles un nouveau transfert est requis. Dans tous les cas, le *Guide* ne prévaut pas sur ces dispositions légales (voir recommandation 18).

41. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle limite la possibilité de transférer la propriété intellectuelle future, la loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique pas à la question dans la mesure où elle est incompatible avec ce droit (voir alinéa b) de la recommandation 4). Autrement, le *Guide* s'applique et permet la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur des biens futurs (voir recommandation 17). Les États adoptant le *Guide* souhaiteront peut-être revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de déterminer si les avantages découlant de telles limitations (par exemple la protection du propriétaire contre des engagements excessifs) l'emportent sur les avantages découlant de l'affectation de tels biens en garantie d'un crédit (par exemple le financement d'activités de recherche et développement).

H. Limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle

42. Certaines règles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peuvent limiter la possibilité d'un propriétaire de propriété intellectuelle, d'un donneur ou d'un preneur de licence, de constituer une sûreté réelle mobilière efficace sur certains types de propriété intellectuelle. Dans de nombreux États, seuls peuvent être transférés les droits patrimoniaux de l'auteur; les droits moraux ne sont pas susceptibles de transfert. La législation de nombreux États prévoit aussi que le droit de l'auteur à une rémunération équitable n'est pas transférable. De nombreux États encore prévoient que les marques ne sont pas transférables si ce n'est avec le fonds commercial auxquelles elles se rattachent. Le

Guide respecte toutes ces limites à la transférabilité de la propriété intellectuelle (voir recommandation 18).

43. Les seules limites à la transférabilité de certains biens sur lesquelles le *Guide* pourrait avoir une incidence sont les limites légales à la transférabilité des créances futures et à la cession globale de créances, de fractions de créances ou de droits indivis sur des créances, ainsi que les limites contractuelles à la cession de créances nées de la vente ou de la mise sous licence de droits de propriété intellectuelle (voir art. 8 et 9 de la Convention des Nations Unies sur la cession et recommandations 23 à 25). Le *Guide* peut également avoir une incidence sur les limites contractuelles, mais uniquement lorsqu'il s'agit de créances (et non de propriété intellectuelle) et seulement dans un certain contexte, à savoir dans le cadre d'une convention conclue entre le créancier et le débiteur de la créance (voir par. 37 à 41 ci-dessus).