



**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

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
VI. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle .....	1-15	2
A. Le concept de priorité .....	1-2	2
B. Identification des réclamants concurrents .....	3-4	2
C. Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs .....	5-6	3
D. Priorité d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle non inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle .....	7-8	4
E. Priorité d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle .....	9-11	4
F. Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée .....	12-15	6



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

[*Note au Groupe de travail: Pour les paragraphes 1 à 15 ci-dessous et les paragraphes 1 à 22 du document A.CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, voir A.CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, par. 43 à 55, A.CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, par. 1 à 23, A/CN.9/670, par. 73 à 95, 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**

1. Dans le *Guide*, le concept de priorité d'une sûreté à l'égard des réclamants concurrents a trait à la question de savoir si un créancier garanti peut jouir des effets économiques de sa sûreté réelle mobilière par préférence à un réclamant concurrent (pour la signification du terme "réclamant concurrent", voir A/CN.9/WG.VI/WP.39, par. 19 et 20, et par. 3 ci-dessous). Il convient de noter aussi qu'un conflit entre deux personnes, dont aucune n'est un créancier garanti, n'est pas un conflit de priorité au sens du *Guide*.

2. 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 la plupart des 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 (sauf si le premier ne se conforme pas aux conditions légales d'enregistrement ou si le deuxième est un acheteur de bonne foi; pour l'importance de la connaissance des transferts antérieurs, voir par. 5 et 6). En pareil cas, la question de la priorité au sens où ce terme est employé dans le *Guide* ne se pose pas. 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. En tout état de cause, il convient de noter que, 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**

3. Dans le *Guide*, la notion de "réclamant 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. En particulier, le *Guide* s'applique aux conflits de priorité: a) entre deux sûretés sur la propriété intellectuelle pour lesquelles un avis est inscrit dans le registre général des sûretés (voir recommandation 76, al. a)); b) 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 (voir recommandation 77, al. a)); c) entre

deux sûretés pour lesquelles un document ou un avis est inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié; (voir recommandation 77, al. b)); d) entre les droits d'un bénéficiaire de transfert ou d'un preneur de licence de propriété intellectuelle et une sûreté grevant cette propriété intellectuelle qui peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle (voir recommandation 78); e) entre les droits d'un bénéficiaire de transfert ou d'un preneur de licence de propriété intellectuelle et une sûreté grevant cette propriété intellectuelle qui ne peut pas être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle (voir recommandations 79 à 81); et f) entre deux sûretés, dont l'une est consentie par le constituant et l'autre par le bénéficiaire d'un transfert, le preneur à bail ou le preneur de licence du bien grevé (voir recommandations 31, 79 et 82). Le dernier conflit est abordé dans ce sens que le bénéficiaire d'un transfert prend le bien soumis à la sûreté (voir recommandations 79 et 82) et le créancier garanti du bénéficiaire du transfert ne prend pas plus de droits que n'en avait le bénéficiaire du transfert (voir recommandation 31).

4. 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. S'il n'y a pas de conflit avec une sûreté grevant la propriété intellectuelle (qui comprend le droit d'un bénéficiaire de transfert à titre de garantie), la loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique pas et la question est laissée au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. S'il y a un conflit avec une telle sûreté, la loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de l'État adoptant (voir recommandation 4, al. b)). En outre, 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 réalisant sa sûreté et un autre créancier garanti qui a acquis ultérieurement un droit sur le même bien auprès du même constituant. Selon le *Guide*, il ne s'agit pas d'un véritable conflit de priorité (mais ce peut fort bien être un conflit réglé par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle).

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

5. Selon le *Guide*, la connaissance de la part d'un réclamant 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 les droits d'un créancier garanti 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 inscrit (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)).

6. En revanche, dans de nombreux États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit 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 sur la propriété intellectuelle non inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle**

7. Comme mentionné précédemment, si le droit 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 le droit 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.

8. Selon le *Guide*, la priorité entre des sûretés réelles mobilières constituées par le même constituant sur les mêmes biens rendues opposables par inscription au registre général des sûretés est déterminée par l'ordre d'inscription d'un avis dans ce registre (voir recommandation 76, al. a)). Cette règle s'applique si un avis ou un document relatif à une sûreté ne peut pas être inscrit ou n'est pas inscrit dans un registre spécialisé. Si un tel avis ou document peut être inscrit et est inscrit dans un registre spécialisé, des règles différentes s'appliquent (voir recommandation 77 et par. 9 à 11 ci-dessous). De plus, si une sûreté est constituée par un constituant différent (par exemple, un bénéficiaire de transfert du constituant initial), des règles différentes s'appliquent (voir recommandations 79 à 83 et par. 12 à 15 ci-dessous ainsi que A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, par. 1 à 14). Toutes ces règles s'appliquent également aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.

#### **E. Priorité d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle**

9. Le *Guide* recommande qu'une sûreté pour laquelle un document ou un avis peut être inscrit et est inscrit dans un registre spécialisé et est donc opposable (voir recommandation 38) devrait avoir priorité sur une sûreté pour laquelle un avis a été inscrit dans le registre général des sûretés, quel que soit l'ordre de ces inscriptions (voir recommandation 77, al. a)). Il recommande également qu'une sûreté, pour laquelle un document ou un avis peut être inscrit et est inscrit dans un registre spécialisé, a priorité sur une sûreté inscrite ultérieurement dans ce registre (voir recommandation 77, al. b)). En outre, si un bien grevé est transféré, loué ou mis sous licence et si, au moment du transfert, de la location ou de la mise sous licence, une sûreté sur ce bien a été rendue opposable par inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, les droits qu'acquiert le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence sont soumis à la sûreté. Si une sûreté peut être inscrite mais n'est pas inscrite dans un registre spécialisé, les droits qu'acquiert le bénéficiaire du transfert, le preneur à bail ou le titulaire de licence sont libres de la sûreté, même si

un avis de sûreté a été inscrit dans le registre général des sûretés (voir recommandation 78). Si la sûreté ne peut pas être inscrite dans un registre spécialisé, le bénéficiaire d'un transfert du bien grevé prend celui-ci soumis à la sûreté, à moins que certaines conditions exceptionnelles ne soient réunies (voir recommandations 79 à 81). Le créancier garanti du bénéficiaire d'un transfert prend le bien soumis à la sûreté constituée par le bénéficiaire du transfert (voir recommandations 31 et 82).

10. Ces recommandations s'appliquent 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)). 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 pouvait être inscrit et a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, le bénéficiaire prendrait cette propriété intellectuelle soumise à la sûreté. En revanche, si une sûreté grevant la propriété intellectuelle peut être inscrite mais ne l'est pas, le bénéficiaire d'un transfert ou le preneur de licence du bien grevé prend la propriété intellectuelle libre de la sûreté (voir recommandation 78), même si celle-ci a été inscrite dans le registre général des sûretés (voir recommandation 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. Suivant la recommandation 4, alinéa b), le *Guide* renvoie à cette règle si elle s'applique de façon spécifique à la propriété intellectuelle. Enfin, un créancier garanti du bénéficiaire d'un transfert d'un bien de propriété intellectuelle prend ce dernier soumis à la sûreté de l'auteur du transfert (voir recommandations 31 et 82).

11. Par exemple, 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.

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

12. 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 du vendeur, du bailleur ou du donneur de licence lorsque l'acheteur, le preneur à bail ou le preneur de licence ne sait pas que la vente, la location ou la licence viole les droits du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 81, al. a) pour les ventes de biens grevés, al. b) pour les locations et al. c) pour les licences). Si une sûreté réelle mobilière peut être inscrite (qu'elle le soit ou non) dans un registre de la propriété intellectuelle, comme il a déjà été indiqué (voir par. 9 à 11 ci-dessus), une règle différente s'applique (voir recommandation 78).

13. La recommandation 79 s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle qui ne peuvent pas être inscrites (qu'elles le soient ou non) dans un registre de la propriété intellectuelle (et la recommandation 78 s'applique aux sûretés sur la propriété intellectuelle qui peuvent être inscrites (qu'elles le soient ou non) dans un registre de la propriété intellectuelle). Par conséquent, si un tel avis est inscrit dans le registre général des sûretés, le bénéficiaire d'un transfert ou le preneur de licence de propriété intellectuelle prendra la propriété intellectuelle soumise à la sûreté, sauf si l'une des exceptions énoncées dans les recommandations 80 à 82 s'applique (pour la recommandation 81, al. c), voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, par. 7 à 14). Ces recommandations ne s'appliquent pas, en vertu de la recommandation 4, alinéa b), si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit des règles de priorité contraires qui s'appliquent spécifiquement à la propriété intellectuelle.

14. Il est important de noter que si la propriété intellectuelle est transférée avant la création d'une 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). Cette règle serait remplacée par une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle donnant la priorité à un acheteur de bonne foi de la propriété intellectuelle grevée (voir recommandation 4, al. b)).

15. Il est également important de noter, comme cela a déjà été indiqué (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, par. 31 à 36), 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'appliquent pas aux licences. Toutefois, le *Guide* donnerait préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traitant certaines licences (en particulier les licences exclusives) comme des transferts (voir recommandation 4, al. b)).

---