



Assemblée générale

Distr. limitée
22 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

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
VII. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté relative à la propriété intellectuelle	1-5	3
A. Application du principe de l'autonomie des parties	1	3
B. Préservation de la propriété intellectuelle grevée	2-5	3
VIII. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle	6-7	5
IX. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	8-32	5
A. Recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle	8-11	6
B. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant différents types de propriété intellectuelle	12-13	7
C. Prise de "possession" des documents nécessaires à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	14-15	8
D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée	16-17	8
E. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée	18-20	9



F.	Proposition du créancier garanti de se faire attribuer la propriété intellectuelle grevée	21	10
G.	Recouvrement de redevances et droits de licence	22	10
H.	Autres droits contractuels du donneur de licence	23	11
I.	Réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels pour lesquels est utilisée la propriété intellectuelle	24-27	11
J.	Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence ..	28-32	12

VII. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté relative à la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 5, voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, par. 19 à 22, A/CN.9/670, par. 96 à 103, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 62 et 63, A/CN.9/667, par. 104 à 108, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 26 à 30, et A/CN.9/649, par. 57 à 59.]

A. Application du principe de l'autonomie des parties

1. À quelques exceptions près, le *Guide* reconnaît généralement aux parties à la convention constitutive de sûreté la liberté d'adapter cette dernière à leurs besoins pratiques (voir recommandation 10). Le principe de l'autonomie des parties s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle, sous réserve des limites particulières qui pourraient être prévues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Par exemple, sauf disposition contraire de ce dernier, un propriétaire qui est un constituant et son créancier garanti peuvent convenir que: a) le créancier garanti peut exercer certains droits du propriétaire (comme de traiter avec les autorités et de renouveler l'inscription, ou de poursuivre les auteurs d'atteintes; voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, par. 23); b) le constituant ne peut pas octroyer de licences (en particulier exclusives) sans le consentement du créancier garanti; ou c) le créancier garanti peut recouvrer les redevances dues au constituant en tant que donneur de licence avant même la défaillance du constituant-donneur.

B. Préservation de la propriété intellectuelle grevée

2. Selon la loi sur les opérations garanties, la partie en possession d'un bien grevé doit prendre des mesures raisonnables pour le conserver (voir recommandation 111). Des règles similaires s'appliquent à la propriété intellectuelle. Par exemple, le constituant a l'obligation de traiter avec les autorités, de poursuivre les auteurs d'atteintes et de renouveler les inscriptions. Dans certains États, le droit relatif aux brevets prévoit que le propriétaire d'un brevet ne peut pas annuler ou limiter le brevet grevé sans le consentement du créancier garanti.

3. En outre, selon la loi sur les opérations garanties, le créancier garanti devrait être en mesure de convenir avec le propriétaire de la propriété intellectuelle qu'il sera autorisé à prendre des mesures pour préserver la propriété intellectuelle grevée en traitant avec les autorités, en poursuivant les auteurs d'infractions ou en renouvelant les inscriptions, même avant défaillance du propriétaire-constituant, sous réserve que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise pas. Autrement, le bien grevé pourrait perdre sa valeur, si le propriétaire de la propriété intellectuelle grevée n'exerçait pas ses droits en temps voulu. Ce résultat pourrait avoir une incidence négative sur l'affectation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit. Cette approche n'affecterait pas les droits du propriétaire étant donné que son consentement serait nécessaire. De même, elle n'interférerait pas avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle puisqu'une telle convention serait nulle et non avenue si elle

était conclue en violation de la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Naturellement, les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être examiner leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si de telles conventions devraient être autorisées, étant donné que cela pourrait faciliter l'utilisation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit.

4. De plus, à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise, le créancier garanti devrait pouvoir demander au propriétaire qui est un constituant de lui permettre de protéger la valeur de la propriété intellectuelle grevée, par exemple en renouvelant l'inscription ou en poursuivant les auteurs d'atteintes. La propriété intellectuelle grevée pourrait sinon perdre de la valeur; une telle conséquence pourrait avoir une incidence négative sur l'affectation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit.

5. Si le propriétaire-constituant accède à cette demande, le créancier garanti sera autorisé à exercer ces droits avec son consentement explicite; si le propriétaire-constituant ne répond pas, le créancier garanti sera en droit d'exercer ces droits avec son consentement implicite; si, enfin, le propriétaire-constituant rejette la demande, le créancier garanti ne sera pas en droit d'exercer ces droits. Si, en outre, le constituant ne poursuit pas les auteurs d'infractions ou ne renouvelle pas les inscriptions, le créancier garanti pourra considérer que ce manquement est constitutif d'une défaillance, comme le décrit la convention constitutive de sûreté, et pourra réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle grevée. Il convient de rappeler que ces résultats ne feront pas obstacle à l'application du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle puisque l'alinéa b) de la recommandation 4 renverrait à ce droit en cas de contradiction.

Recommandation 245¹

Variante A

La loi devrait prévoir que le constituant d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle et son créancier garanti peuvent décider qui pourra préserver la propriété intellectuelle grevée et, par exemple, traiter avec les autorités, poursuivre les auteurs d'infractions ou renouveler les inscriptions de la propriété intellectuelle grevée, et convenir des circonstances dans lesquelles le créancier garanti serait autorisé à agir de la sorte.

Variante B

La loi devrait prévoir que si, conformément à une autre loi, le constituant d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle et son créancier garanti peuvent décider que ce dernier est [en droit] [obligé] de préserver le bien grevé et, par exemple, de traiter avec les autorités, de poursuivre les auteurs d'infractions ou de renouveler les inscriptions de la propriété intellectuelle grevée, et convenir des circonstances dans lesquelles le créancier garanti peut agir de la sorte, rien dans la loi n'empêche le constituant et le créancier garanti de le faire.

¹ Dans l'éventualité où la présente recommandation serait incluse dans le Guide, elle serait placée dans le chapitre sur les droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté en tant que recommandation 116 *bis*.

[Note à l'intention du Groupe de travail: le Groupe de travail souhaitera peut-être noter qu'à sa quinzième session, il avait demandé au Secrétariat de préparer une autre recommandation inspirée de la variante B (voir A/CN.9/670, par. 101 et 103). Il souhaitera peut-être noter que la principale différence entre les variantes A et B tient au fait que la variante A prévoit que la loi sur les opérations garanties garantit l'autonomie des parties, alors que la variante B prévoit que le droit des opérations garanties ne limite pas l'autonomie des parties si elle est prévue par une loi autre que celle relative aux opérations garanties. Si le Groupe de travail décide de conserver la variante B, il souhaitera peut-être déterminer si la préservation du bien grevé devrait être formulée comme droit ou comme obligation.]

VIII. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 6 et 7, voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, par. 23, A/CN.9/670, par. 104, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 64, A/CN.9/667, par. 109, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 32, et A/CN.9/649, par. 60]

6. Lorsqu'un donneur de licence cède son droit au paiement des redevances dues par le preneur au titre de l'accord de licence, ce dernier (en tant que débiteur du droit cédé) serait un tiers débiteur au sens du *Guide* et ses droits et obligations seraient ceux d'un débiteur d'une créance. De même, lorsqu'un preneur de licence cède son droit au paiement des redevances dues par le preneur d'une sous-licence en vertu d'un accord de sous-licence, ce dernier serait un tiers débiteur au sens du *Guide*.

7. Ainsi, par exemple, lorsqu'un cessionnaire réclame le droit au paiement de redevances, un preneur de licence qui est débiteur de la créance cédée peut lui opposer 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 et qu'il pourrait invoquer comme si la cession n'avait pas eu lieu et si la demande était formée par le donneur. En outre, le preneur peut opposer au cessionnaire du droit au paiement de redevances tout autre droit à compensation, à condition qu'il ait pu invoquer ce droit au moment où il a reçu notification de la cession. Toutefois, une défense ou un droit à compensation que le preneur pourrait invoquer en vertu d'une loi autre que celle relative aux opérations garanties pour non-respect d'un accord conclu avec le donneur par lequel ce dernier s'engage à ne pas céder ses droits au paiement de redevances ne peut être invoqué(e) par le preneur contre le cessionnaire (voir recommandation 120). La présente recommandation est également soumise au principe de primauté du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4.

IX. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 8 à 32, voir A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.3, par. 24 à 48, A/CN.9/670, par. 105 à 114,

A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 65 à 89, A/CN.9/667, par. 110 à 123, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 35 à 44, et A/CN.9/649, par. 61 à 73.]

A. Recouvrements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle

8. Les États ne prévoient généralement pas, dans leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de moyens spécifiques de réalisation pour les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Le droit général des opérations garanties s'applique normalement à la réalisation de ces sûretés. Lorsque la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États traite effectivement de la réalisation des sûretés grevant différents types de propriété intellectuelle, elle ne fait que greffer les régimes de réalisation des sûretés existants sur le régime qui régit la propriété intellectuelle. En conséquence, les États qui adopteront les recommandations du *Guide* se contenteront normalement de remplacer le régime de réalisation antérieur découlant, par exemple, d'un code civil et d'un code de procédure civile, du droit commun des charges flottantes et fixes, d'une loi sur les hypothèques ou d'une autre loi générale relative à la réalisation, selon le cas, par le régime de réalisation que recommande le *Guide*.

9. Cette approche de la réalisation des sûretés s'applique non seulement à la propriété intellectuelle (brevet, droit d'auteur ou marque, par exemple), mais aussi aux autres droits qui naissent de ces types de propriété intellectuelle. Partant, conformément à la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, des biens tels que les redevances et droits de licence sont traités comme des créances et sont soumis au régime de recouvrement des créances recommandé dans le *Guide* pour les cessions de créances (comme les transferts purs et simples, les transferts à titre de garantie et les sûretés). De même, les autres droits contractuels d'un donneur de licence ou de sous-licence à l'égard du preneur de licence ou de sous-licence seront également régis par le droit général des obligations d'un État, et les sûretés sur ces droits seront réalisées en vertu du droit général des opérations garanties de cet État. Ici encore, les droits d'exploitation d'un preneur de licence ou de sous-licence sont traités de la même manière que les droits d'un preneur à bail ou d'un acheteur, et sont régis par le droit général des obligations d'un État, sauf en ce qui concerne les questions d'inscription (lorsqu'elles sont spécifiquement mentionnées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle).

10. Les États incorporent parfois des règles de procédure spéciales sur la réalisation des sûretés grevant la propriété intellectuelle dans la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En outre, les normes générales de procédure prévues par la loi sur les opérations garanties d'un État pourront se voir accorder une teneur spécifique dans le contexte de la réalisation de sûretés sur la propriété intellectuelle. Ainsi, par exemple, la détermination de ce qui est commercialement raisonnable lorsque le bien grevé est un droit de propriété intellectuelle pourra dépendre du droit et de la pratique en matière de propriété intellectuelle. La définition de ce critère peut fort bien varier d'un État à l'autre, ainsi que d'un régime de la propriété intellectuelle à l'autre. Le *Guide* reconnaît cette spécificité procédurale: lorsque des règles de procédure s'appliquent

spécifiquement aux sûretés sur la propriété intellectuelle et imposent aux parties des obligations supérieures à celles énoncées dans le régime de réalisation prévu par le *Guide*, elles s'appliqueront, conformément au principe énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4, en lieu et place des recommandations générales du *Guide*. Bien entendu, si ces règles de procédure et définitions s'appliquent également aux sûretés sur des biens autres que la propriété intellectuelle, elles seront remplacées par les recommandations du *Guide* dans les États qui les adopteront.

11. Quant aux droits fondamentaux des créanciers garantis en matière de réalisation, il n'existe, une fois qu'un État adopte les recommandations du *Guide*, aucune raison d'élaborer des principes différents ou inhabituels pour régir la réalisation des sûretés grevant la propriété intellectuelle. Le *Guide* ne fait que recommander un régime plus efficace et plus transparent permettant à un créancier garanti de réaliser ses droits, sans aucunement limiter les prérogatives que le propriétaire de la propriété intellectuelle peut exercer pour protéger ses droits contre toute atteinte ou recouvrer des redevances auprès d'un preneur de licence ou de sous-licence. Comme le souligne le chapitre du supplément consacré à la constitution d'une sûreté réelle mobilière (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 9), le créancier garanti ne peut jamais obtenir de sûreté sur plus de droits que ceux dont le constituant jouit au moment de la conclusion de la convention constitutive de sûreté ou de l'acquisition, par le constituant, des droits sur le bien grevé ou du pouvoir de grever ce dernier (voir recommandation 13).

B. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant différents types de propriété intellectuelle

12. Le *Guide* expose en détail un régime pour la réalisation des sûretés grevant différents types de biens. Il part du principe que les voies de droit doivent être conçues de manière à garantir la réalisation la plus efficace tout en assurant une protection appropriée des droits du constituant et des tiers. Ce principe et cette approche devraient s'appliquer de la même façon à la réalisation des sûretés sur les diverses catégories de propriété intellectuelle. Actuellement, la loi de la plupart des États reconnaît une grande diversité de droits attachés à la propriété intellectuelle, notamment:

- a) La propriété intellectuelle elle-même;
- b) Les créances naissant d'un accord de licence;
- c) Les autres droits contractuels acquis par le donneur en vertu d'un accord de licence;
- d) Les droits acquis par le preneur de licence en vertu d'un accord de licence;
- e) Les droits du propriétaire de la propriété intellectuelle, du donneur de licence et du preneur de licence sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle utilisée.

13. Les éléments du régime de réalisation recommandé par le *Guide*, et applicable à chacun de ces différents droits sur la propriété intellectuelle, seront examinés séparément dans les sections ci-après.

C. Prise de “possession” des documents nécessaires à la réalisation d’une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

14. Le droit qu’a le créancier garanti de prendre possession du bien grevé conformément aux recommandations 146 et 147 du *Guide* ne vaut généralement pas si le bien grevé est un bien meuble incorporel tel que la propriété intellectuelle (car le terme “possession”, tel qu’il est défini dans le *Guide*, désigne la possession effective; voir Introduction du *Guide*, section B sur la terminologie et l’interprétation). Ces deux recommandations ne traitent que de la prise de possession de biens meubles corporels. Cependant, conformément au principe général de réalisation extrajudiciaire, le créancier garanti devrait être autorisé à prendre possession de tout document nécessaire à la réalisation de sa sûreté lorsque le bien grevé est une propriété intellectuelle. Un tel droit sera généralement prévu dans la convention constitutive de sûreté. Lorsque les documents sont nécessaires pour la réalisation de la sûreté grevant la propriété intellectuelle, le créancier devrait pouvoir en prendre possession qu’ils soient ou non expressément désignés comme biens grevés dans la convention constitutive.

15. On pourrait penser que, lorsqu’il prend possession d’un bien meuble corporel qui est produit au moyen de la propriété intellectuelle ou dans lequel est incorporée une puce contenant un programme produit au moyen de la propriété intellectuelle, le créancier garanti prend également possession de la propriété intellectuelle grevée. Ce n’est pas le cas. Il importe de délimiter correctement l’assiette de la sûreté. Même si de nombreux biens meubles corporels, qu’il s’agisse de matériel ou de stocks, peuvent être produits par exploitation d’un droit de propriété intellectuelle tel qu’un brevet, la sûreté grève le bien meuble corporel et ne grève pas, en l’absence de clause spécifique en ce sens dans la convention constitutive de sûreté, la propriété intellectuelle utilisée pour le produire (il s’agit, en l’occurrence, d’une utilisation conforme à l’autorisation donnée par le propriétaire ou par un autre donneur de licence; si l’utilisation n’est pas autorisée, les produits ne le sont pas non plus et le créancier garanti peut se trouver en infraction). Ainsi, le créancier garanti pourra, conformément aux recommandations du *Guide*, prendre possession d’un bien meuble corporel tel qu’un disque compact ou un disque vidéo numérique et exercer son droit à réalisation sur ces disques. S’il souhaite également obtenir une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même (y compris, dans la mesure où le constituant a le droit de vendre ou de mettre sous licence la propriété intellectuelle, ou d’en disposer d’une façon ou d’une autre, le droit de vente, de concession de licences ou de disposition), il lui faudrait désigner expressément cette propriété intellectuelle comme bien grevé dans la convention constitutive de sûreté conclue avec le propriétaire de la propriété intellectuelle.

D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée

16. Aux termes du *Guide*, le créancier garanti peut, en cas de défaillance du constituant, disposer de la propriété intellectuelle grevée ou en autoriser l’exploitation sous licence, mais toujours dans les limites des droits du constituant. Ainsi, si le constituant est le propriétaire, le créancier garanti devrait, en principe, pouvoir vendre la propriété intellectuelle grevée sur laquelle il a obtenu une sûreté, en disposer d’une manière ou d’une autre, ou la mettre sous licence. Si, cependant,

le constituant avait précédemment accordé une licence exclusive à un tiers libre de la sûreté, en cas de défaillance, le créancier garanti ne pourra pas accorder une autre licence, car le constituant ne possédait pas ce droit lorsque le créancier garanti a acquis sa sûreté (*nemo dat quod non habet*). Il en serait autrement si, par exemple, le constituant octroyait une licence exclusive géographiquement limitée. Dans ce cas, le créancier garanti pourrait éventuellement octroyer une autre licence en dehors des limites géographiques de la licence exclusive octroyée par le constituant.

17. Dans le cas ci-dessus, selon le *Guide*, le créancier garanti n'acquiert pas la propriété intellectuelle sur laquelle il réalise sa sûreté. Il dispose en fait de la propriété intellectuelle grevée (en la cédant ou en concédant une licence ou une sous-licence) au nom du constituant. Tant que le cessionnaire ou le preneur de licence (selon le cas) qui acquiert les droits suite à la réalisation par disposition n'inscrit pas d'avis (ou autre document) relatif à ses droits sur le registre approprié (en supposant que ces droits puissent être inscrits), le constituant demeure, sur le registre, le propriétaire de la propriété intellectuelle en question.

E. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée

18. Dans le *Guide*, les droits sur la propriété intellectuelle acquis par disposition judiciaire seraient régis par la loi applicable à l'exécution des décisions de justice. En cas de disposition extrajudiciaire conformément aux dispositions de la loi sur les opérations garanties, le premier point à noter est que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de la licence obtient ses droits directement du constituant. Le créancier garanti qui choisit d'exercer ses droits de cette manière ne devient pas propriétaire des droits du fait de cette réalisation, à moins que le créancier garanti n'acquière la propriété intellectuelle grevée à titre d'exécution de l'obligation garantie ou lors d'une vente en réalisation (voir, par exemple, les recommandations 148 et 156).

19. Le deuxième point est que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de la licence ne pourrait obtenir que les droits effectivement grevés par la sûreté du créancier procédant à la réalisation. Aux termes du *Guide*, le bénéficiaire ou le preneur obtiendrait la propriété intellectuelle libre de la sûreté du créancier procédant à la réalisation et de toute sûreté de rang inférieur, mais soumise à toute sûreté de rang supérieur. De même, un bénéficiaire de transfert ou preneur de licence de bonne foi qui acquiert un droit sur la propriété intellectuelle conformément à une disposition extrajudiciaire qui n'est pas conforme aux dispositions de la loi sur les opérations garanties, obtiendrait la propriété intellectuelle libre de la sûreté du créancier procédant à la réalisation et de toute sûreté de rang inférieur (voir les recommandations 161 à 163).

20. Une sûreté sur un bien meuble corporel s'étend aux biens qui y sont attachés et peut être réalisée sur ces biens (voir recommandations 21 et 166). Pour que la sûreté couvre également les biens produits ou fabriqués à partir des biens grevés, la convention constitutive de sûreté dispose généralement de manière expresse que la sûreté s'étend à ces biens manufacturés. Lorsque le bien grevé est une propriété intellectuelle, il importe de déterminer si le bien dont il est disposé au profit du bénéficiaire du transfert ou du preneur de la licence est simplement la propriété intellectuelle telle qu'elle existait au moment où la sûreté est devenue opposable ou cette propriété intellectuelle telle qu'elle a été améliorée par la suite

(perfectionnement d'un brevet, par exemple). Généralement, les lois contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traitent ces améliorations comme des biens distincts et non comme une partie intégrante de la propriété intellectuelle existante. Partant, le créancier garanti prudent qui souhaite que les améliorations soient grevées par la sûreté devrait, dans la convention constitutive de sûreté, décrire le bien grevé de façon que ces améliorations soient directement grevées.

F. Proposition du créancier garanti de se faire attribuer la propriété intellectuelle grevée

21. En vertu du régime de réalisation recommandé dans le *Guide*, le créancier garanti a la faculté de proposer au constituant d'acquérir ses droits à titre d'exécution de l'obligation garantie. Si le constituant est propriétaire de la propriété intellectuelle, le créancier garanti peut lui-même devenir le propriétaire de la manière prévue par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, à condition que le constituant et ses créanciers ne s'y opposent pas (voir recommandations 156 à 159). Dans le cas où le propriétaire aurait donné l'autorisation d'exploiter sa propriété intellectuelle à un preneur de licence qui a acquis ses droits découlant d'un accord de licence libres des droits du créancier garanti réalisant sa sûreté, lorsque ce dernier acquiert la propriété intellectuelle des mains du constituant, il acquiert celle-ci sous réserve de la licence de rang supérieur en vertu du principe *nemo dat*. Une fois qu'un créancier garanti devient le propriétaire de la propriété intellectuelle, ses droits et obligations sont régis par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle applicable. Il se pourrait, notamment, qu'il doive inscrire un avis ou un document confirmant qu'il a acquis la propriété intellectuelle pour bénéficier des droits d'un propriétaire ou pour obtenir toute priorité correspondante. Enfin, le créancier garanti qui acquiert la propriété intellectuelle grevée à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie obtiendrait celle-ci libre de toute sûreté de rang inférieur, mais soumise à toute sûreté de rang supérieur (voir recommandation 161).

G. Recouvrement de redevances et droits de licence

22. Aux termes du *Guide*, lorsque le bien grevé est le droit de recevoir paiement de redevances ou d'autres droits en vertu d'un accord de licence, le créancier garanti devrait être autorisé à réaliser la sûreté en recouvrant simplement ceux-ci après défaillance et notification à la personne redevable (voir recommandation 168). Dans tous ces cas, le droit au paiement de redevances et d'autres droits de licence est, aux fins de la loi sur les opérations garanties, une créance (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 22 à 29). Ainsi, les droits et obligations des parties seront régis par les principes qui s'appliquent aux créances dans la Convention des Nations Unies sur la cession et dans le *Guide*. Ici encore, le créancier garanti qui a pris une sûreté sur le droit au paiement de redevances actuelles et futures ne pourra exercer que les droits à paiement dont jouissait le constituant (donneur de licence) au moment de la conclusion de la convention constitutive de sûreté ou lorsqu'il a acquis les droits sur la créance grevée ou le pouvoir de grever cette dernière (voir recommandation 13). En outre, sous réserve d'une disposition contraire du droit contenant des dispositions ayant trait à la

propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)), les droits du créancier garanti à percevoir des redevances l'autorisent à recevoir paiement au titre d'une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement des redevances ou à réaliser cette sûreté personnelle ou réelle d'une autre manière (voir recommandation 169).

H. Autres droits contractuels du donneur de licence

23. Outre le droit de percevoir des redevances, le donneur prévoira généralement d'autres droits contractuels dans son accord avec le preneur de licence (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 21). Il pourra s'agir, par exemple, du droit de limiter le droit du preneur de licence d'octroyer des sous-licences, d'interdire la constitution de sûretés par le preneur sur ses droits découlant de l'accord, y compris le droit de mettre fin à l'accord de licence dans certaines conditions. Le donneur de licence conserve ces droits si la sûreté grève le seul droit au paiement de redevances. Toutefois, si le créancier garanti souhaite également obtenir une sûreté sur ces autres droits du donneur, ces derniers devront être inclus dans la description du bien grevé dans la convention constitutive de la sûreté. On notera également que si le créancier garanti réalise sa sûreté et prend la propriété intellectuelle grevée et mise sous licence soumise à une licence, il sera tenu, par le droit des contrats, de se conformer à l'accord de licence.

I. Réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels pour lesquels est utilisée la propriété intellectuelle

24. En principe, sauf lorsque le "principe d'épuisement" s'applique, le propriétaire de la propriété intellectuelle a la faculté de contrôler les modalités et le lieu de la vente des biens meubles corporels en rapport avec lesquels la propriété intellectuelle est utilisée (avec, bien entendu, son autorisation). Ainsi, lorsque le droit de propriété intellectuelle concerné n'a pas été épuisé, le créancier garanti devrait pouvoir disposer des biens en cas de défaillance, s'il obtient l'autorisation du propriétaire. Dans ces deux cas, on part du principe que la convention constitutive de sûreté ne grève pas le droit de propriété intellectuelle lui-même.

25. Comme il n'existe aucune définition universelle du "principe d'épuisement" (souvent appelé "épuisement des droits" ou "principe de première vente"), le supplément le mentionne non pas en tant que concept universel, mais tel qu'il est compris dans chaque État. Néanmoins, lorsque ce principe s'applique conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, l'idée de base est qu'un propriétaire de propriété intellectuelle perdra ou "épuisera" certains d'entre eux lorsque des conditions spécifiques sont remplies, comme la première vente ou mise sur le marché du produit incorporant la propriété intellectuelle. Par exemple, la possibilité pour le propriétaire d'une marque de contrôler les ventes en aval d'un produit portant sa marque est généralement "épuisée" après la première vente du produit (si, toutefois, le produit n'a pas été mis sur le marché ou vendu, la marque n'a pas été épuisée). Cette règle a pour but d'exonérer une personne revendant ce produit de la responsabilité pour atteinte à la marque. Il importe néanmoins de noter que cette protection ne vaut que dans la mesure où les produits n'ont pas été modifiés au point d'être sensiblement différents de ceux provenant du propriétaire de la marque. De plus, le principe d'épuisement ne s'applique pas si un

preneur de licence fabrique des produits portant la marque mise sous licence sans respecter les clauses de l'accord de licence (s'agissant, par exemple, de la qualité ou de la quantité).

26. Lorsqu'un produit est fabriqué au moyen d'une propriété intellectuelle faisant l'objet d'une licence accordée au constituant, le donneur peut prévoir que le preneur de la licence ne peut constituer de sûretés sur ces produits ou qu'un créancier obtenant une sûreté ne peut la réaliser que d'une manière convenue par le donneur. Dans ces deux cas, le donneur stipulera généralement dans l'accord de licence qu'il peut mettre fin à celle-ci si le constituant ou le créancier garanti viole cet accord. Pour réaliser efficacement sa sûreté sur le produit, il faudrait en conséquence, en l'absence d'accord préalable entre le propriétaire/donneur de licence et le créancier garanti, que ce dernier obtienne le consentement du propriétaire/donneur de licence ou s'en remette au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pertinent et à l'application du principe d'épuisement.

27. Si le créancier garanti souhaite également obtenir une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même (y compris, dans la mesure où le constituant a le droit de vendre celle-ci ou de la mettre sous licence, le droit de vente ou de concession de licences), il lui faudrait désigner expressément cette propriété intellectuelle comme bien grevé dans la convention constitutive de sûreté. Ici, le bien grevé n'est pas le produit fabriqué au moyen de la propriété intellectuelle, mais la propriété intellectuelle elle-même (ou l'autorisation de fabriquer des biens meubles corporels au moyen de la propriété intellectuelle). Un créancier garanti prudent obtiendra généralement une sûreté sur cette propriété intellectuelle de façon à pouvoir poursuivre la production de produits partiellement achevés.

J. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence

28. Dans la discussion ci-dessus, on est parti du principe que le constituant de la sûreté était le propriétaire de la propriété intellectuelle. Le bien grevé était la propriété intellectuelle elle-même, le droit du propriétaire/donneur de licence de percevoir des redevances et d'autres droits, ou le droit du propriétaire/donneur de licence d'exécuter d'autres clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle. Ce n'est que dans l'examen des sûretés constituées sur des biens meubles corporels produits au moyen de la propriété intellectuelle (section I, ci-dessus) que les droits du propriétaire/donneur de licence et ceux du preneur de la licence ont été traités ensemble. Cependant, la plupart des questions traitées dans les sections C à H valent également dans les cas où le bien grevé n'est pas la propriété intellectuelle elle-même, mais les droits d'un preneur de licence (ou de sous-licence) naissant d'un accord de licence (ou de sous-licence) (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 30 et 31). Dans le cas où le bien grevé n'est autre qu'une licence, le créancier garanti ne peut évidemment réaliser sa sûreté que sur les droits du preneur de la licence, et ne peut le faire qu'en respectant les clauses de l'accord de licence.

29. Lorsque le constituant est un preneur de licence, en cas de défaillance de sa part, le créancier garanti aura le droit de réaliser sa sûreté sur la licence et de disposer de la licence en la transférant, à condition que le donneur de licence y

consente ou que la licence soit transférable, ce qui est rarement le cas. De même, le créancier garanti qui réalise sa sûreté peut accorder une sous-licence, à condition que le donneur y consente ou que le constituant-preneur de licence ait, aux termes de l'accord de licence, le droit d'accorder des sous-licences. Lorsque le créancier garanti propose à un constituant/preneur de licence de se faire attribuer la licence à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie et que ni le constituant, ni les autres parties intéressées (le donneur de licence, par exemple) ne s'y opposent (et que l'accord de licence n'interdit pas le transfert de la licence), il devient propriétaire de la licence conformément aux clauses de l'accord de licence conclu entre le preneur et le donneur. En admettant que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle permette d'enregistrer des licences, l'enregistrement de la licence par le preneur/créancier garanti qui acquiert la licence à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie pourrait être une condition de l'efficacité des droits du preneur de licence, ou tout simplement servir à des fins d'information.

30. Lorsque le bien grevé est le droit du donneur de sous-licence au paiement des redevances en vertu d'un accord de sous-licence, le *Guide* traite ce bien comme une créance. Cela signifie qu'il peut recouvrer les redevances dans la mesure où celles-ci étaient dues au constituant/donneur de la sous-licence au moment de la réalisation de la sûreté sur la créance. Si la réalisation de la sûreté grevant le droit au paiement des redevances dues par un preneur de sous-licence constituait une violation de l'accord de licence, le créancier garanti ne pourrait pas recouvrer les créances qui naîtraient après cette violation.

31. Lorsque le bien grevé est un autre droit contractuel stipulé dans l'accord de sous-licence, le créancier garanti peut réaliser sa sûreté sur ce droit contractuel comme s'il s'agissait de tout autre bien grevé, et le fait que le donneur de licence puisse avoir mis fin à la licence pour l'avenir ou puisse avoir lui-même fait valoir un droit antérieur de percevoir les redevances dues au titre de la sous-licence n'a aucune incidence directe sur le droit qu'a le créancier garanti de réaliser sa sûreté sur ces autres droits contractuels énoncés dans l'accord de licence.

32. Les droits acquis par le bénéficiaire du transfert de la licence, par le preneur de la sous-licence en cas d'acte de disposition du créancier garanti ou par un créancier garanti qui acquiert la licence à titre d'exécution totale ou partielle de l'obligation garantie pourront être fortement limités par les clauses de l'accord de licence. Un preneur de licence non exclusive, par exemple, ne pourra pas faire valoir la propriété intellectuelle à l'encontre d'un autre preneur de licence non exclusive ou d'une personne portant atteinte à la propriété intellectuelle. Seul le donneur de licence (ou le propriétaire) pourra le faire, bien que dans certains États, les preneurs de licence exclusive soient autorisés à se joindre au donneur de licence en tant que parties à l'action. En outre, en fonction des clauses de l'accord de licence et de la description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté, le bénéficiaire du transfert de la licence ne pourra pas avoir accès à des informations telles que le code source. Pour assurer l'efficacité de la licence transférée ou donnée en sous-licence, il faudra que la convention constitutive de sûreté inclue ces droits dans la description des biens grevés par le constituant/preneur de licence, dans la mesure où l'accord de licence et la loi pertinente l'autorisent à grever ces droits également.