Nations Unies A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1

Assemblée générale

Distr. limitée
23 novembre 2009
Français
Original: anglais

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Groupe de travail VI (Sûretés)
Dix-septième session
New York, 8-12 février 2010

Projet de supplément au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties consacré aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

Note du Secrétariat

Table des matières

		Paragraphes	*Page*
I.	Champ d'application et autonomie des parties	1-24	2
	A. Champ d'application large	1-21	2
	B. Application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle	22-24	11

V.09-88248 (F)

Merci de recycler

I. Champ d'application et autonomie des parties

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 24, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, par. 1 à 24, A/CN.9/685, par. 26 et 27, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, par. 1 à 24, A/CN.9/670, par. 28 à 34, A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 46 à 67, A/CN.9/667, par. 29 à 31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 82 à 108, et A/CN.9/649, par. 81 à 87.*]

A. Champ d'application large

1. La loi recommandée dans le *Guide* s'applique aux sûretés réelles mobilières sur tous les types de biens meubles, y compris la propriété intellectuelle (pour le sens du terme "propriété intellectuelle", voir A/CN.9/WG.VI/WP.42, par. 18 à 20). Elle prévoit qu'une personne morale ou physique peut constituer ou acquérir une sûreté réelle mobilière, et qu'une sûreté peut garantir tout type d'obligation (voir recommandation 2). Elle s'applique à toutes les opérations remplissant une fonction de sûreté quelles que soient leur forme et la façon dont elles sont désignées par les parties (voir recommandations 2, al. d), et 8). Le projet de supplément a un champ d'application tout aussi large en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.

1. Biens grevés visés

2. C'est au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qu'il revient de qualifier les différents types de propriété intellectuelle et de déterminer si chacun de ces types est susceptible d'être transféré et donc d'être grevé. Le *Guide* et projet de supplément partent cependant du principe général qu'une sûreté réelle mobilière peut être constituée sur tout type de propriété intellectuelle, tel qu'un brevet, une marque ou un droit d'auteur. Ils partent également de l'hypothèse qu'une sûreté peut grever l'un quelconque des divers droits exclusifs d'un propriétaire, les droits d'un donneur de licence, les droits d'un preneur de licence ou les droits sur une propriété intellectuelle utilisée en rapport avec un bien meuble corporel.

3. Une limitation importante est cependant apportée au champ d'application du *Guide* et du projet de supplément. En vertu des règles générales du droit des biens, pour qu'une sûreté puisse être constituée sur un bien, y compris une propriété intellectuelle, il faut que ce bien puisse être transféré conformément au droit des biens et au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Par exemple, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, seuls les droits patrimoniaux d'un auteur peuvent, en règle générale, être transférés (et donc grevés), mais non ses droits moraux. La loi recommandée dans le *Guide* ne touche pas ces limitations. Plus spécifiquement, elle ne prévaut pas sur d'autres règles de droit (y compris le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle) si celles-ci limitent la constitution ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur des types de biens particuliers, dont la propriété intellectuelle, ou la transférabilité de tels biens (voir recommandation 18). Ne font exception à ce principe que les dispositions légales limitant la cessibilité des créances futures et les cessions globales de créances, qui seraient écartées par une

règle ou loi transposant la recommandation pertinente du *Guide* (voir recommandation 23).

2. Opérations visées

4. Comme il a déjà été indiqué (voir par. 1 ci-dessus), la loi recommandée dans le *Guide* s'applique à toutes les opérations ayant fonction de sûreté, indépendamment de la façon dont elles sont désignées par les parties ou par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En d'autres termes, que ce dernier qualifie de transfert conditionnel voire de transfert "pur et simple" le fait de transférer une propriété intellectuelle à un créancier à des fins de garantie, la loi recommandée dans le *Guide* traite cette opération comme donnant naissance à une sûreté réelle mobilière et s'y applique en conséquence dans la mesure où elle a fonction de sûreté (voir recommandations 2, al. d), et 8).

3. Transferts purs et simples de propriété intellectuelle

5. Dans une certaine mesure, la loi recommandée dans le *Guide* s'applique au transfert pur et simple (en d'autres termes au transfert de la propriété) d'une créance (voir recommandation 3). Du fait qu'elle considère les redevances dues par le preneur d'une licence de propriété intellectuelle au donneur comme des créances de ce dernier, elle s'applique, dans une certaine mesure, au transfert pur et simple du droit de recevoir paiement des redevances (sans avoir d'incidence sur les clauses de l'accord de licence, par exemple, une clause par laquelle le donneur et le preneur conviennent que ce dernier ne constituera pas de sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances de sous-licences). Si les transferts purs et simples de créances sont inclus dans le champ d'application de la loi recommandée par le *Guide*, c'est parce qu'ils sont habituellement considérés comme des opérations de financement et qu'il est souvent difficile, dans la pratique, de les distinguer des prêts adossés à ces créances. Toutefois, le simple fait que cette loi s'applique en général aux transferts purs et simples de créances ne signifie pas qu'elle requalifie de tels transferts en opérations garanties, car une telle requalification pourrait compromettre d'importantes pratiques de financement par cession de créances, telles que l'affacturage (pour les transferts purs et simples de créances, voir le chapitre I du *Guide* sur le champ d'application, par. 25 à 31; pour un exemple d'opération d'affacturage, voir Introduction du *Guide*, par. 31 à 34).

6. La loi recommandée dans le *Guide* s'applique également aux transferts de tous biens meubles à titre de garantie, qu'elle considère comme une opération donnant naissance à une sûreté réelle mobilière (voir recommandations 2, alinéa d), et 8). C'est pourquoi, si un État adopte les recommandations du *Guide*, un transfert de propriété intellectuelle (qu'il s'agisse de la pleine propriété ou de droits dont le contenu, la durée ou la portée territoriale sont limités) effectué à titre de garantie serait traité comme une opération garantie. Cette approche de la loi recommandée dans le *Guide* repose sur le principe selon lequel le fond l'emporte sur la forme pour déterminer si une opération est ou non une opération garantie. Par conséquent, les parties pourront simplement constituer une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle en appliquant les méthodes prévues par la loi recommandée dans le *Guide* sans devoir adopter d'autres formalités de "transfert" aux fins de la loi sur les opérations garanties. Les pratiques en matière de concession de licences ne s'en trouveront cependant pas modifiées étant donné que, selon cette loi, un accord de

licence n'emporte pas de lui-même constitution d'une sûreté réelle mobilière et une licence avec le droit de mettre fin à l'accord de licence n'est pas une sûreté réelle mobilière (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42, par. 30 à 32).

7. La loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique pas, par contre, aux transferts purs et simples de biens meubles autres que des créances, non plus qu'aux transferts purs et simples de propriété intellectuelle (le *Guide* emploie le terme "cession" uniquement pour les créances, afin de ne pas donner l'impression que les recommandations qui s'appliquent à la cession de créances s'appliquent de manière plus générale aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle; voir Introduction du *Guide*, note 24). La loi recommandée dans le *Guide* peut cependant avoir une incidence sur les droits du bénéficiaire du transfert pur et simple d'un bien grevé en cas de conflit de priorité entre les droits de ce bénéficiaire et ceux d'un créancier garanti titulaire d'une sûreté réelle mobilière sur ce même bien. La raison qui explique l'exclusion des transferts purs et simples de biens meubles autres que les créances, y compris des transferts purs et simples de propriété intellectuelle, est que ce type de transfert est normalement régi de manière suffisante par d'autres règles de droit, y compris le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

4. Limites du champ d'application

8. Le *Guide* part du principe que, pour faciliter l'accès à un financement adossé à la propriété intellectuelle, les États adoptant ses recommandations prévoiront des règles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle dans leur régime moderne des opérations garanties. Ces États souhaiteront peut-être par conséquent revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de remplacer tous les mécanismes permettant de constituer une sûreté sur la propriété intellectuelle (dont les nantissements, les hypothèques et les transferts conditionnels) par le concept général de "sûreté réelle mobilière". Le *Guide* reconnaît aussi toutefois qu'il faut, ce faisant, respecter les principes et l'infrastructure du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de chaque État adoptant.

9. L'introduction (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introduction, sect. B) et divers chapitres du projet de supplément traitent en détail des points de recoupement potentiel entre la loi sur les opérations garanties et le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Aux fins de l'examen plus détaillé des conséquences de la recommandation 4, alinéa b), il est utile à ce stade de distinguer: a) les questions qui relèvent manifestement du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et dans lesquelles le *Guide* n'intervient aucunement; et b) les questions pour lesquelles les règles énoncées dans le *Guide* peuvent être supplantées ou complétées par une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qui régit la même question mais d'une manière différente.

a) Distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle

10. La loi recommandée dans le *Guide* traite uniquement des questions juridiques qui relèvent exclusivement du droit des opérations garanties, et non des questions relatives à la nature et aux attributs juridiques du bien objet de la sûreté réelle

mobilière. Ces dernières questions sont l'apanage des règles du droit des biens applicables en l'espèce (les créances constituant la seule exception partielle dans la mesure où la loi recommandée dans le *Guide* s'applique aussi aux transferts purs et simples de créances).

11. Dans le cadre d'un financement garanti par la propriété intellectuelle, il en découle que la loi recommandée par le *Guide* ne traite pas, ni n'entend traiter, les questions concernant l'existence, la validité, la possibilité de mise en œuvre et le contenu des droits de propriété intellectuelle du constituant. Ces questions sont tranchées exclusivement par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il va de soi que le créancier garanti devra prêter attention à ces règles afin d'évaluer l'existence et la qualité des biens devant être grevés, mais il en irait de même pour tout type de bien grevé (ainsi, les questions concernant l'existence d'un droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire, son contenu exact et sa mise en œuvre relèvent de règles autres que celles de la loi sur les opérations garanties). On trouvera ci-après une liste indicative et non exhaustive des questions qui peuvent être traitées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour cette évaluation. Ce droit peut aborder des questions qui ne figurent pas sur la liste.

Droit d'auteur:

a) Détermination de la personne ayant qualité d'auteur, de coauteur ou de titulaire des droits;

b) Durée de la protection du droit d'auteur;

c) Droits patrimoniaux conférés par le droit ainsi que limites et exceptions à la protection;

d) Nature de l'objet protégé (expression matérialisée par l'œuvre, et non idée sous-jacente, et distinction entre les deux);

e) Possibilité en droit de transférer les droits patrimoniaux et droit d'octroyer une licence;

f) Possibilité de mettre fin à un transfert ou à une licence de droit d'auteur, ou de réglementer autrement un transfert ou une licence;

g) Portée et non-transférabilité des droits moraux;

h) Présomptions concernant l'exercice et le transfert des droits et limites concernant la personne autorisée à exercer ces droits;

i) Attribution de la propriété originelle en cas d'œuvre de commande et d'œuvre créée par un salarié dans le cadre de son emploi.

Droits voisins (apparentés ou connexes):

a) Signification et étendue des droits voisins, y compris question de savoir si un État peut reconnaître certains droits voisins dans les règles relatives au droit d'auteur ou dans d'autres règles;

b) Personnes pouvant revendiquer des droits voisins;

c) Nature de l'expression protégée;

d) Relation entre titulaires de droits voisins et titulaires de droits d'auteur;

e) Étendue des droits exclusifs ou des droits à une rémunération équitable par rapport aux droits voisins;

f) Tout facteur de rattachement ou formalité à des fins de protection, comme la fixation, la publication ou l'apposition de mentions;

g) Toutes limites et exceptions à la protection des droits voisins;

h) Durée de la protection des droits voisins;

i) Possibilité en droit de transférer des droits voisins et droit d'octroyer des licences;

j) Possibilité de mettre fin à un transfert ou à une licence de droits voisins, ou de réglementer autrement un transfert ou une licence;

k) Étendue, durée et non-transférabilité des droits moraux connexes.

Brevets:

a) Détermination de la personne ayant qualité de propriétaire ou de copropriétaire du brevet;

b) Validité d'un brevet;

c) Limites et exceptions à la protection;

d) Portée et durée de la protection;

e) Motifs de contestation de la validité (évidence ou absence de nouveauté);

f) Question de savoir si une publication antérieure ne fait pas partie de l'état de la technique et, par conséquent, ne peut empêcher la brevetabilité;

g) Question de savoir si la protection est accordée au premier inventeur ou au premier déposant.

Marques de produits et de services:

a) Détermination du premier utilisateur ou du propriétaire de la marque;

b) Question de savoir si la protection est octroyée au premier utilisateur de la marque ou au premier déposant et si une protection est octroyée à une marque enregistrée ultérieurement si elle entre en conflit avec une marque déjà enregistrée;

c) Question de savoir si l'utilisation antérieure est une condition préalable à l'inscription sur un registre des marques ou si le droit est obtenu par l'enregistrement initial puis maintenu du fait de l'utilisation ultérieure;

d) Conditions de la protection du droit (caractère distinctif);

e) Motifs de déchéance de la protection (le titulaire ne fait pas en sorte que la marque reste associée aux produits du propriétaire mis sur le marché), par exemple lorsque:

i) Une licence est concédée sans que le donneur contrôle directement ou indirectement la qualité ou la nature des produits ou services désignés par la marque ("licence nue"); et

ii) La marque est modifiée au point que son apparence ne correspond plus à la marque enregistrée;

f) Question de savoir si la marque peut être transférée avec ou sans le fonds commercial.

b) Domaines de recoupement potentiel entre la loi sur les opérations garanties et le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle

12. Les questions qui viennent d'être mentionnées n'exigent pas qu'il soit donné préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, car la loi recommandée dans le *Guide* n'a pas vocation à les traiter. En d'autres termes, il ne s'agit pas de questions pour lesquelles le principe posé à la recommandation 4, alinéa b), entre en jeu. Le problème de la préséance se pose lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de l'État adoptant la loi recommandée dans le *Guide* prévoit une règle spécifique à la propriété intellectuelle sur une question qui entre dans le champ d'application de cette loi, à savoir une question qui a trait à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité ou à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle, ou à la loi applicable à cette sûreté (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introduction, sect. B).

13. Il est impossible d'indiquer dans l'abstrait la portée et les conséquences précises d'une telle préséance du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, étant donné que la mesure dans laquelle des règles spécifiques à la propriété intellectuelle ont été établies varie considérablement d'un État à l'autre, voire au sein d'un même État, selon la catégorie de propriété intellectuelle envisagée. En outre, l'harmonisation et la modernisation du droit du financement garanti réalisées grâce à la loi recommandée dans le *Guide* ont leurs limites, car cette dernière traite uniquement des questions relevant du droit des opérations garanties et, dans certaines conditions, elle donne la préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)). Un autre fait limitant l'impact de la loi recommandée dans le *Guide* est que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle dans les différents États n'aborde pas toutes les questions du droit des opérations garanties de manière globale ou coordonnée. Pour cette raison, des résultats optimaux ne pourront être obtenus que si l'harmonisation et la modernisation du droit des opérations garanties réalisées grâce à la loi recommandée dans le *Guide* s'accompagnent d'une révision du droit du financement garanti par la propriété intellectuelle pour assurer la compatibilité et la coordination avec la loi sur les opérations garanties recommandée dans le *Guide*. Les exemples ci-après illustrent certaines situations types.

Exemple 1

14. Dans certains États, où la constitution d'une sûreté réelle mobilière se fait par transfert de la propriété du bien grevé, il n'est pas possible de créer une sûreté sur une marque. On craint en effet que le transfert de la propriété au créancier garanti ne compromette le contrôle de la qualité exigé de la part du titulaire de la marque. Si les États en question adoptaient la loi recommandée dans le *Guide*, les transferts de propriété en vue de la constitution d'une sûreté sur une marque deviendraient inutiles et cette interdiction n'aurait plus de raison d'être car, selon le concept de

sûreté réelle mobilière de la loi recommandée dans le *Guide*, le constituant reste propriétaire de la marque grevée. La question de savoir si le créancier garanti peut devenir le propriétaire, le donneur ou le preneur de licence des droits sur la marque aux fins du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle est une autre question (aux fins de la loi sur les opérations garanties, un créancier garanti ne devient pas propriétaire, donneur ou preneur). Toutefois, l'adoption de la loi recommandée dans le *Guide* ne supprimerait pas automatiquement l'interdiction car, lorsqu'elle est incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, la loi recommandée dans le *Guide* donne préséance à ce dernier. Par conséquent, il pourrait être nécessaire de modifier le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour l'harmoniser avec la loi recommandée dans le *Guide*.

Exemple 2

15. Dans certains États, seuls les transferts de propriété intellectuelle (qu'il s'agisse de transferts purs et simples ou de transferts à titre de garantie) peuvent être inscrits dans un registre spécialisé de la propriété intellectuelle, cette inscription étant impérative pour que le transfert produise effet. Dans d'autres États, une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle peut également être inscrite et cette inscription a des effets constitutifs ou des effets à l'égard des tiers. Compte tenu du principe de préséance accordée au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle dans la recommandation 4, alinéa b), l'adoption de la loi recommandée dans le *Guide* n'aurait aucune incidence sur l'application de cette règle et l'inscription au registre spécialisé continuera d'être exigée. Toutefois, cette préséance ne suffira pas toujours à régler la question de la coordination entre le registre général des sûretés et les registres de la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, par. 15 à 20), ni la question de savoir si une sûreté peut être constituée sur un droit futur de propriété intellectuelle et un avis y faire référence (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 37 à 41, et A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, par. 21 à 23).

Exemple 3

16. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit l'inscription dans divers registres de la propriété intellectuelle aussi bien pour les transferts purs et simples que pour les sûretés réelles mobilières, mais cette inscription n'est pas une condition préalable impérative pour l'opposabilité. Néanmoins, l'inscription a des conséquences en matière de priorité en ce que les droits découlant d'une opération non inscrite peuvent être subordonnés aux droits découlant d'une opération inscrite. Dans ces États, la recommandation 4, alinéa b), permettrait de préserver cette règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il est donc probable qu'un créancier garanti désireux d'obtenir une protection optimale doive enregistrer d'une part un avis concernant sa sûreté dans le registre général des sûretés et d'autre part la convention constitutive de sûreté ou un avis la concernant dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (toutefois, si le registre de la propriété intellectuelle autorise l'inscription des sûretés réelles mobilières, celle-ci serait suffisante dans tous les cas). En effet: a) la loi sur les opérations garanties exige l'inscription au registre général des sûretés de l'État pour assurer l'opposabilité (sauf si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle permet l'inscription d'une sûreté dans le registre de la propriété intellectuelle approprié pour assurer

l'opposabilité); et b) l'inscription au registre de la propriété intellectuelle sera nécessaire pour protéger le créancier garanti contre le risque de voir sa sûreté primée par les droits d'un bénéficiaire de transfert concurrent ou d'un créancier garanti concurrent inscrit sur le registre de la propriété intellectuelle conformément aux règles de priorité du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

17. Dans certains États, l'inscription des transferts et des sûretés réelles mobilières dans le registre approprié de la propriété intellectuelle protège uniquement contre un transfert ou une sûreté antérieur non inscrit, et uniquement si la personne qui a inscrit son droit a acquis ce dernier sans avoir connaissance du droit antérieur non enregistré (la loi recommandée dans le *Guide* donnerait préséance à cette règle car il s'agit là d'une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et non d'une règle générale du droit des opérations garanties qui existe dans l'ensemble du système juridique de l'État; voir recommandation 4, al. b)). Dans ces États, l'adoption de la loi recommandée dans le *Guide* soulèvera une autre question, à savoir si l'inscription d'un avis concernant une sûreté grevant une propriété intellectuelle au registre général des sûretés est présumée informer un bénéficiaire de transfert ultérieur ou un créancier garanti ultérieur qui inscrit son transfert ou sa sûreté dans le registre de la propriété intellectuelle. Si tel est le cas, en vertu du droit d'un tel État, un créancier garanti ayant inscrit un avis concernant sa sûreté au registre général des sûretés n'aurait pas à inscrire également un document ou un avis la concernant au registre de la propriété intellectuelle afin de l'emporter sur les créanciers garantis et les bénéficiaires de transferts ultérieurs. Si tel n'est pas le cas, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant la sûreté au registre de la propriété intellectuelle pourrait être requise pour avoir priorité sur les bénéficiaires de transferts et les créanciers garantis ultérieurs.

Exemple 4

18. Le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États prévoit l'inscription, au registre approprié de la propriété intellectuelle, d'un document ou d'un avis concernant un transfert de propriété intellectuelle, mais non d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle. Dans ces cas, l'inscription a des conséquences en termes de priorité uniquement entre les bénéficiaires de transferts mais non entre le bénéficiaire d'un transfert et un créancier garanti. Dans les États qui suivent cette approche, un créancier garanti devra s'assurer qu'un document ou un avis concernant tous les transferts de propriété intellectuelle en faveur de son constituant soit dûment inscrit au registre de la propriété intellectuelle afin d'éviter le risque que les droits de propriété de ce dernier soient primés par les droits d'un bénéficiaire de transfert inscrits ultérieurement. À tous autres égards, toutefois, les droits du créancier garanti seront déterminés par le régime des opérations garanties. De même, le créancier garanti devra s'assurer qu'un document ou un avis concernant un transfert à titre de garantie réalisé en sa faveur par le constituant soit dûment inscrit au registre de la propriété intellectuelle afin d'éviter le risque que les droits d'une personne en faveur de laquelle le constituant effectue un transfert ultérieurement ne l'emportent sur les droits découlant du transfert à titre de garantie en faveur du créancier.

Exemple 5

19. Dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États, l'inscription d'un document ou d'un avis concernant un transfert ou une sûreté réelle mobilière à un registre de la propriété intellectuelle est strictement facultative et ne vise qu'à faciliter l'identification de l'actuel propriétaire. Le défaut d'inscription n'invalide pas l'opération ni n'affecte sa priorité (mais pourrait créer des présomptions). Dans les États qui adoptent cette approche, la situation est pour l'essentiel la même que s'il n'existait aucun registre spécialisé, ce qui est souvent le cas pour le droit d'auteur. Lorsque ces questions sont traitées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, la loi recommandée dans le *Guide* donne préséance à ce dernier. En revanche, lorsque ces questions relèvent du droit commun des biens, aucun problème de préséance ne se pose, puisque les règles antérieures au *Guide* ne découlent pas du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle mais du droit des biens en général. En conséquence, l'adoption de la loi recommandée dans le *Guide* permettra de remplacer les règles existantes relatives à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité ou à la réalisation des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle, et à la loi applicable à ces sûretés. Il est entendu que les règles antérieures sur ces questions continueront de s'appliquer aux transferts purs et simples de propriété intellectuelle, puisque la loi recommandée dans le *Guide* ne régit que les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Le créancier garanti devra par conséquent vérifier si un prétendu transfert est effectivement un transfert pur et simple ou une opération garantie déguisée (c'est-à-dire une opération qui, bien qu'elle ne soit pas dénommée "opération garantie" par les parties, a une fonction de garantie). Cette gestion du risque n'est cependant en rien différente de celle qui s'impose pour tout autre type de bien grevé pour lequel n'existe aucun registre spécialisé.

Exemple 6

20. La question de savoir qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle dans une succession de transferts relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En revanche, la question de savoir si un transfert doit être qualifié de transfert pur et simple ou de transfert à titre de garantie est régie par le droit général des biens et des opérations garanties. Enfin, les droits et obligations découlant d'un accord de licence relèvent du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et du droit des contrats. Si un État adopte la loi recommandée dans le *Guide*, les transferts à titre de garantie seront traités comme des opérations garanties.

Exemple 7

21. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit des règles spécialisées pour la réalisation d'une sûreté sur la propriété intellectuelle, celles-ci l'emportent sur les règles de réalisation recommandées dans le *Guide*. En revanche, s'il n'existe pas de règle spécialisée sur la question et si la réalisation des sûretés sur la propriété intellectuelle est régie par les règles générales de procédure civile, c'est le régime recommandé dans le *Guide* pour la réalisation des sûretés réelles mobilières qui s'appliquerait. De même, en l'absence de règles spécifiques sur la réalisation extrajudiciaire dans le droit contenant des dispositions

ayant trait à la propriété intellectuelle, le régime recommandé dans le *Guide* pour la réalisation extrajudiciaire des sûretés réelles mobilières s'appliquerait (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, chap. IX sur la réalisation).

B. Application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

22. La loi recommandée dans le *Guide* consacre d'une manière générale le principe de l'autonomie des parties. Elle prévoit cependant un certain nombre d'exceptions (voir recommandations 10, et 111 à 113). Ce principe s'applique également aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle dans la mesure où le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne limite pas l'autonomie des parties (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, par. 1). Il est à noter que les recommandations 111 à 113 s'appliquent uniquement aux biens meubles corporels du fait qu'elles font référence à la possession des biens grevés et que, par définition, il est impossible de "posséder" des biens meubles incorporels.

23. Un exemple de l'application du principe de l'autonomie des parties dans une opération garantie portant sur la propriété intellectuelle serait le suivant: si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdit pas, selon la loi sur les opérations garanties, le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que le second pourra acquérir certaines prérogatives d'un propriétaire, d'un donneur de licence ou d'un preneur de licence et donc devenir un propriétaire, donneur de licence ou preneur de licence autorisé à traiter avec les autorités publiques (par exemple, à procéder à des inscriptions, ou à renouveler des inscriptions), de même qu'à poursuivre les auteurs d'atteintes, procéder à d'autres transferts ou consentir des licences. Cette convention pourrait prendre la forme d'une clause spéciale dans la convention constitutive de sûreté ou d'un accord séparé entre le constituant et le créancier garanti, car, selon le *Guide*, la simple obtention d'une sûreté ne confère pas à ce dernier la qualité de propriétaire, de donneur de licence ou de preneur de licence.

24. Un autre exemple de l'application du principe de l'autonomie des parties serait le suivant: si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdit pas, selon la loi sur les opérations garanties, le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que les dommages-intérêts perçus en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'en cas de manque à gagner et de dépréciation de la propriété intellectuelle grevée, sont inclus dans les biens initialement grevés. En l'absence d'une telle convention, ces dommages-intérêts pourront encore être traités comme un produit aux termes de la loi recommandée dans le *Guide*, à condition que ce traitement ne soit pas incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)). Toutefois, le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes (par opposition au droit de recevoir paiement des dommages-intérêts en réparation de ces atteintes) est une autre question. En général, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, ce droit ne peut être affecté en garantie d'un crédit. De plus, selon la loi recommandée dans le *Guide*, ce droit ne constituerait pas un produit car il n'entrerait pas dans "tout ce qui est reçu en relation avec des biens grevés" (voir le terme "produit", Introduction du *Guide*, sect. B sur la terminologie et l'interprétation).