



Assemblée générale

Distr. limitée
27 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

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
VI. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté portant sur une 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
Recommandation 246		4
VII. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanties par des propriétés intellectuelles	6-7	5
VIII. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle	8-32	6
A. Recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle	8-11	6
B. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur différents types de propriété intellectuelle	12-13	7
C. Prise de "possession" des documents nécessaires à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle	14-15	8
D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée	16-17	9



E.	Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée	18-20	9
F.	Proposition du créancier garanti d'acquérir la propriété intellectuelle grevée. . .	21	10
G.	Recouvrement des redevances et droits de licence.	22	11
H.	Autres droits contractuels du donneur de licence.	23	11
I.	Réalisation des sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels pour lesquels est utilisée une propriété intellectuelle	24-27	12
J.	Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence	28-32	13
IX.	Financement d'acquisitions dans le contexte de la propriété intellectuelle	33-58	14
A.	Introduction	33-34	14
B.	Approche unitaire	35-54	15
C.	Approche non unitaire	55-58	23
	Recommandations 247 à 252		24

VI. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté portant sur une propriété intellectuelle

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 5, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 1 à 5, A/CN.9/685, par. 73 à 75, 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, la loi recommandée dans 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 réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles, sous réserve des limites qui pourraient être expressément prévues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)). Par exemple, sauf disposition contraire de ce dernier, un propriétaire/constituant et son créancier garanti peuvent convenir que: a) le second peut exercer certains droits du premier (comme de traiter avec les autorités et de renouveler l'enregistrement, ou de poursuivre les auteurs d'atteintes; voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, par. 23); b) le propriétaire/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 propriétaire/constituant en tant que donneur de licence même avant la défaillance du constituant.

B. Préservation de la propriété intellectuelle grevée

2. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, 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 une propriété intellectuelle. Par exemple, le constituant a l'obligation de traiter avec les autorités, de poursuivre les auteurs d'atteintes et de renouveler les enregistrements. Dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait aux brevets interdit au propriétaire/constituant de révoquer ou de limiter le brevet grevé sans le consentement du créancier garanti.

3. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, le créancier garanti est également libre de convenir avec le propriétaire/constituant qu'il sera autorisé à prendre des mesures pour préserver la propriété intellectuelle grevée en traitant avec les autorités, en poursuivant les auteurs d'atteintes ou en renouvelant les enregistrements, même avant défaillance (voir recommandation 10), sous réserve que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise pas (voir recommandation 4, al. b)). Si le propriétaire/constituant n'exerçait pas ces droits en temps voulu, la propriété intellectuelle grevée pourrait perdre sa valeur, résultat qui risquerait d'avoir une incidence négative sur l'affectation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit. Cette approche ne

porterait pas atteinte aux droits du propriétaire/constituant étant donné que son consentement serait nécessaire. De même, elle n'interfererait 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 ce droit. Les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être examiner leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si de telles conventions devraient être autorisées, étant donné qu'elles pourraient faciliter l'utilisation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit.

4. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, le créancier garanti devrait en outre pouvoir demander au propriétaire/constituant de l'autoriser à protéger la valeur de la propriété intellectuelle grevée, par exemple en renouvelant les enregistrements ou en poursuivant les auteurs d'atteintes (voir recommandation 10), à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise (voir recommandation 4, al. b)). La propriété intellectuelle grevée pourrait sinon perdre de la valeur, conséquence qui risquerait d'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 autorisé à exercer ces droits avec son consentement implicite; si, enfin, le propriétaire/constituant rejette la demande, le créancier garanti ne sera pas autorisé à exercer ces droits. Si, en outre, le propriétaire/constituant ne poursuit pas les auteurs d'atteintes ou ne renouvelle pas les enregistrements, le créancier garanti pourra considérer ce manquement comme un cas de défaillance, décrit dans la convention constitutive de sûreté, et pourra réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle grevée. Il convient de rappeler que ces résultats ne feraient pas obstacle à l'application du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, puisque l'alinéa b) de la recommandation 4 donnerait préséance à ce droit en cas d'incompatibilité.

Recommandation 246¹

Droit du créancier garanti de préserver la propriété intellectuelle grevée

La loi devrait prévoir qu'elle n'empêche pas le constituant d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle et son créancier garanti de convenir que le second sera autorisé à prendre des mesures pour préserver la propriété intellectuelle grevée (par exemple, à traiter avec les autorités, poursuivre les auteurs d'atteintes ou renouveler les inscriptions de cette propriété intellectuelle).

[Note à l'intention du Groupe de travail: le Groupe de travail voudra peut-être examiner si la présente recommandation est nécessaire étant donné qu'elle traite d'une question qui ne se posera jamais dans le cadre de la loi recommandée par le Guide, du fait que cette loi: a) reconnaît l'autonomie des parties; b) ne prévoit pas de limites en ce qui concerne la question traitée dans la recommandation; et c)

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 la convention constitutive de sûreté en tant que recommandation 116 bis.

donne la préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle lorsque ce dernier impose de telles limites (voir recommandations 10 et 4, al. b)).

Le Groupe de travail voudra peut-être aussi examiner si la recommandation pourrait être conservée à condition d'être modifiée de manière:

a) À limiter l'autonomie des parties prévue dans la recommandation 10, en indiquant que le créancier garanti peut exercer ce droit uniquement si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle le permet (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 10 à 12); ou

b) À rappeler les conséquences de l'application des recommandations 10 et 4, alinéa b), en indiquant que le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que le second sera autorisé à prendre des mesures pour préserver la propriété intellectuelle grevée, sauf règle contraire dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

Le Groupe de travail voudra peut-être aussi noter que les paragraphes 1 à 5 du commentaire ci-dessus reflètent la loi telle qu'actuellement recommandée dans le Guide avec les recommandations 10 et 4, al. b), et devront peut-être être revus en fonction de la décision qu'il prendra au sujet de la recommandation 246.]

VII. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanties par des propriétés intellectuelles

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 6 et 7, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 6 et 7, A/CN.9/685, par. 76, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, 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 à un cessionnaire son droit au paiement des redevances dues par le preneur de licence au titre de l'accord de licence, ce dernier (en tant que débiteur de la créance cédée) 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 à un cessionnaire son droit au paiement des redevances dues par le preneur de sous-licence en vertu d'un accord de sous-licence, ce dernier serait un tiers débiteur par rapport au cessionnaire du preneur de licence au sens du *Guide*.

7. Ainsi, par exemple, lorsque le cessionnaire, à qui le donneur de licence a cédé son droit, réclame paiement des redevances, le preneur de licence en tant que 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 le donneur réclamait le paiement. En outre, le preneur peut opposer au cessionnaire tout autre droit à compensation, à condition qu'il ait pu invoquer ce droit au moment où il a reçu notification de la cession. Le preneur ne peut toutefois invoquer contre le cessionnaire les exceptions et droits à compensation qu'il pourrait invoquer en vertu d'une loi autre que celle sur les opérations garanties pour violation d'une convention qu'il a conclue avec le donneur et par laquelle ce dernier

s'engage à ne pas céder ses droits au paiement des redevances (voir recommandation 120). Cette 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.

VIII. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 8 à 32, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 8 à 32, A/CN.9/685, par. 77 à 86, A/CN.9/WG.VI/WP.37/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 contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle

8. Les États ne prévoient généralement pas, dans leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de moyens spécifiques de réalisation pour les sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles. Le droit général des opérations garanties s'applique normalement à la réalisation de ces sûretés. Lorsque, dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traite effectivement de la réalisation des sûretés grevant différents types de propriété intellectuelle, il ne fait que greffer les régimes de réalisation des sûretés existants sur le régime de 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, des biens tels que les redevances et droits de licence sont traités comme des créances et sont soumis au régime de réalisation recommandé dans le *Guide* pour les cessions de créances (autrement dit les transferts purs et simples, les transferts à titre de garantie et les sûretés) (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 21 à 29). 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'enregistrement

(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 des propriétés intellectuelles dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En outre, les normes générales de procédure prévues par le droit des opérations garanties d'un État pourront se voir accorder une teneur spécifique dans le contexte de la réalisation des sûretés sur des propriétés intellectuelles. Ainsi, par exemple, la détermination de ce qui est commercialement raisonnable lorsque le bien grevé est une 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 des propriétés intellectuelles 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*. Si ces règles de procédure et définitions s'appliquent également aux sûretés sur des biens autres que des propriétés intellectuelles, 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 des propriétés intellectuelles. Le *Guide* ne fait que recommander un régime plus efficace et plus transparent permettant à un créancier garanti d'exercer 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 projet de supplément concernant la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 9), le créancier garanti ne peut généralement pas obtenir une sûreté sur plus de droits que ceux dont le constituant jouit sur le bien au moment de la conclusion de la convention constitutive ou qu'il acquiert par la suite (voir recommandation 13).

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

12. Le *Guide* recommande un régime détaillé pour la réalisation des sûretés réelles mobilières sur 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 recommandés dans le *Guide* devraient s'appliquer de la même façon à la réalisation des sûretés sur les diverses catégories de propriété intellectuelle. Actuellement, le droit 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, 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 une 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 qu'une propriété intellectuelle (car le terme "possession", tel qu'il est défini dans le *Guide*, désigne la possession effective; voir Introduction du *Guide*, sect. 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 des 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 d'une propriété intellectuelle ou dans lequel est incorporée une puce contenant un programme produit au moyen d'une 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'une propriété intellectuelle telle 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 porter atteinte à la propriété intellectuelle s'il utilise le bien grevé de manière non autorisée). Ainsi, par exemple, le créancier garanti pourra, conformément aux règles de la loi recommandée dans le *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 la propriété intellectuelle, d'en disposer d'une autre façon, ou de la mettre sous licence, le droit de vente, de disposition ou de concession de licences), 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 (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 32 à 36 et recommandation 243).

D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée

16. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, en cas de défaillance du constituant, le créancier garanti peut disposer de la propriété intellectuelle grevée ou en autoriser l'exploitation sous licence (mais toujours dans la limite des droits du constituant; voir recommandation 148). Ainsi, si le constituant est propriétaire, le créancier garanti devrait, en principe, pouvoir vendre la propriété intellectuelle grevée, en disposer d'une autre manière ou la mettre sous licence. Si, cependant, le constituant avait précédemment accordé à un tiers une licence exclusive libre de la sûreté, le créancier garanti ne pourra pas, en cas de défaillance, accorder une autre licence pour la même utilisation dans le même État, car le constituant n'avait pas ce droit lorsque le créancier garanti a acquis sa sûreté (*nemo dat quod non habet*). Il en sera autrement si, par exemple, le constituant octroie une licence exclusive géographiquement limitée. Dans ce cas, le créancier garanti peut octroyer une autre licence en dehors des limites géographiques de cette licence exclusive.

17. Dans le cas ci-dessus, selon la loi recommandée dans 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. Selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, tant que le cessionnaire ou le preneur de licence (selon le cas) qui acquiert les droits suite à l'acte de 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. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, les droits acquis sur une propriété intellectuelle par disposition judiciaire seraient régis par la loi applicable à l'exécution des décisions de justice (voir recommandation 160). 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 du fait de cette réalisation, à moins qu'il n'acquière la propriété intellectuelle grevée à titre d'exécution de l'obligation garantie ou lors d'une vente en réalisation (voir 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. Selon la loi recommandée dans le *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, le bénéficiaire du transfert ou preneur de licence de bonne foi qui acquiert un droit sur la propriété intellectuelle suite à un acte de disposition extrajudiciaire non 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. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, 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 par le constituant 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 licence est simplement la propriété intellectuelle telle qu'elle existait au moment où la sûreté est devenue opposable ou bien cette propriété intellectuelle telle qu'elle a été améliorée par la suite (perfectionnement d'un brevet, par exemple). Généralement, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traite 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 (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 40 et 41).

F. Proposition du créancier garanti d'acquérir 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 totale ou partielle de l'obligation garantie. Si le constituant est propriétaire de la propriété intellectuelle, le créancier garanti pourrait lui-même devenir propriétaire de la manière prévue par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, à condition que ni le constituant ni aucune autre partie intéressée (comme le débiteur, toute autre personne tenue d'exécuter l'obligation garantie ou toute personne ayant des droits sur le bien grevé) ne s'y oppose (voir recommandations 156 à 159). Si le propriétaire a donné l'autorisation d'exploiter sa propriété intellectuelle à un preneur de licence qui a acquis ses droits en vertu de l'accord de licence libres des droits du créancier garanti réalisant sa sûreté, et si ce dernier acquiert la propriété intellectuelle auprès du constituant, il acquiert celle-ci sous réserve de la licence de rang supérieur conformément au principe *nemo dat*. Une fois qu'un créancier garanti devient 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 jouir des droits d'un propriétaire ou

pour obtenir toute priorité nécessaire. 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 des redevances et droits de licence

22. Selon le régime de réalisation recommandé dans le *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, la loi sur les opérations garanties considère le droit au paiement de redevances et d'autres droits de licence comme une créance (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 22 à 29). Aussi les droits et obligations des parties seront-ils régis par les principes qui s'appliquent aux créances dans la Convention des Nations Unies sur la cession et par le régime recommandé dans le *Guide* pour les créances. 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 (y compris de redevances futures en vertu de licences existantes) dont le constituant (donneur de licence) jouissait au moment de la conclusion de la convention constitutive de sûreté ou qu'il acquiert par la suite (voir recommandation 13). En outre, sous réserve d'une règle contraire du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)), le droit du créancier garanti de recouvrer les redevances l'autorise à recevoir paiement au titre d'une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement desdites redevances ou à réaliser d'une autre manière cette sûreté personnelle ou réelle (voir recommandation 169).

H. Autres droits contractuels du donneur de licence

23. Outre le droit de percevoir des redevances, le donneur prévoira généralement, dans son accord avec le preneur de licence, d'autres droits contractuels (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 21), comme celui par exemple de limiter le droit du preneur de licence d'octroyer des sous-licences, d'interdire au preneur la constitution de sûretés sur ses droits découlant de l'accord de licence, et de mettre fin à l'accord de licence dans certaines conditions. Le donneur de licence conserve ces droits si la sûreté grève uniquement le droit au paiement des redevances. Toutefois, si le créancier garanti souhaite également obtenir une sûreté sur ces autres droits du donneur, ces derniers devraient être inclus dans la description des biens grevés dans la convention constitutive de 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 des sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels pour lesquels est utilisée une propriété intellectuelle

24. Normalement, 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 vente des biens meubles corporels pour lesquels une propriété intellectuelle est utilisée (avec son autorisation). Ainsi, lorsque le droit de propriété intellectuelle concerné n’a pas été épuisé, le créancier garanti ne devrait pouvoir disposer des biens qu’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 (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 32 à 36, et recommandation 243).

25. Comme il n’existe aucune définition universelle du “principe d’épuisement” (souvent appelé “épuisement des droits” ou “principe de la première vente”), le projet de 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 droits 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. 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 exploitée sous licence par un constituant qui cherche à constituer une sûreté sur ce produit, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle permet au donneur de la licence de prévoir que le preneur ne pourra pas consentir de sûreté sur ce produit ou qu’un créancier garanti ne pourra réaliser sa sûreté que de la manière dont le donneur sera convenu. Dans ces deux cas, le donneur stipulera généralement dans l’accord de licence qu’il peut mettre fin à celle-ci si le preneur, en tant que constituant, ou le créancier garanti agit de manière contraire aux limites prévues dans l’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 pertinent contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle 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 cherchera généralement à obtenir une sûreté sur cette propriété intellectuelle de façon à pouvoir réaliser sa sûreté et à vendre ou mettre sous licence la propriété intellectuelle de sorte que le preneur puisse poursuivre la production, le cas échéant, de produits partiellement achevés.

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

28. La discussion ci-dessus part du principe que le constituant était le propriétaire de la propriété intellectuelle. Le bien grevé est composé d'un ou de plusieurs des droits suivants: 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 de faire respecter 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 d'une propriété intellectuelle (sect. I, ci-dessus) que les droits du propriétaire/donneur de la licence et ceux du preneur de la licence ont été traités ensemble. Or, 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 (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 30 et 31). Lorsque 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 les droits du preneur découlant de l'accord de 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 d'acquérir la licence à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie et que ni le constituant, ni aucune autre partie intéressée (comme le débiteur, toute autre personne tenue d'exécuter l'obligation garantie ou toute personne ayant des droits sur le bien grevé; voir recommandations 157 et 158) ne s'y opposent (et que l'accord de licence n'interdit pas le transfert de la licence), il acquiert 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-crédancier 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 dues au titre d'un accord de sous-licence, le régime recommandé dans le *Guide* traite ce bien comme une créance. En conséquence, le créancier garanti du preneur de licence/donneur de sous-licence 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 constitution, par le preneur de licence/donneur de sous-licence, d'une sûreté sur son droit aux redevances de sous-licence viole un accord de licence conclu initialement ou entretemps, l'exécution dudit accord peut empêcher le créancier garanti de recouvrer les redevances auprès du preneur de la sous-licence ou le priver des autres avantages de sa convention.

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 aux redevances de sous-licence n'a aucune incidence directe sur le droit qu'a le créancier garanti de réaliser sa sûreté sur ces autres droits contractuels.

32. Les clauses de l'accord de licence peuvent fortement limiter les droits acquis, en cas d'acte de disposition du créancier garanti, par la personne à laquelle les droits grevés du preneur de licence sont transférés ou concédés en sous-licence, ou acquis par le créancier garanti qui se fait attribuer les droits du preneur de licence à titre d'exécution totale ou partielle de l'obligation garantie. Par exemple, un preneur de licence non exclusive 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 voire à poursuivre eux-mêmes les auteurs d'atteintes. 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 concédée 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 le droit applicable l'autorisent à grever ces droits également.

IX. Financement d'acquisitions dans le contexte de la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 33 à 57 et les recommandations 247 à 252, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, note suivant le par. 19, A/CN.9/685, par. 66 à 70 et A/CN.9/670, par. 32 à 36.]

A. Introduction

33. Dans le passé, mais aussi dans la pratique commerciale et juridique actuelle, de nombreux États ont adopté un régime spécial pour le financement de

l'acquisition des biens meubles corporels. Tenant compte de ces pratiques courantes, le *Guide* examine le financement d'acquisitions en s'intéressant avant tout aux biens meubles corporels tels que les biens de consommation, le matériel et les stocks. Il ne contient pas de recommandations concernant le financement de l'acquisition d'autres types de biens meubles corporels tels que les instruments et documents négociables. Il ne recommande pas non plus qu'un régime spécial soit établi pour le financement de l'acquisition de biens meubles incorporels. Le *Guide* ne traite pas non plus expressément la question de savoir si une sûreté réelle mobilière, en particulier une sûreté grevant un bien meuble corporel en garantie du paiement de son acquisition, s'étend au logiciel (bien meuble incorporel) utilisé pour ce bien. Toutefois, le projet de supplément indique clairement qu'aucune sûreté grevant un bien meuble corporel ne s'étend à la propriété intellectuelle utilisée en rapport avec ce bien (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, par. 32 à 36 et recommandation 243).

34. En particulier, le *Guide* laisse ouverte la question de savoir si, dans une économie moderne qui repose sur le crédit, il serait utile d'autoriser la constitution de sûretés garantissant le paiement d'une acquisition en faveur des prêteurs qui financent l'acquisition (mais non la création) d'une propriété intellectuelle. Une telle approche permettrait d'instaurer une égalité de traitement générale entre les biens meubles corporels et les biens de propriété intellectuelle. Compte tenu des différences importantes existant, dans les régimes juridiques, entre les propriétés intellectuelles et d'autres types de biens, si une telle approche était adoptée, les principes du *Guide* relatifs au financement de l'acquisition de biens meubles corporels ne pourraient pas simplement être transposés dans le contexte de la propriété intellectuelle. Ils devraient être adaptés pour s'y appliquer, comme il est expliqué aux sections B et C ci-après.

B. Approche unitaire

35. L'idée fondamentale consistant à prévoir un régime spécial pour le financement d'acquisitions dans le contexte de la propriété intellectuelle n'est pas nouvelle. Ainsi, dans certains systèmes juridiques, un créancier peut obtenir une sûreté sur un logiciel protégé par le droit d'auteur en garantie du paiement de son acquisition, mais uniquement si: a) la sûreté accompagne une sûreté sur un bien meuble corporel; b) le logiciel est acquis par le constituant au moyen d'une opération intégrée à celle par laquelle il a acquis le bien meuble corporel; et c) le constituant acquiert le logiciel dans le principal but de l'utiliser dans le bien meuble corporel. Dans d'autres systèmes juridiques, il est possible pour un créancier garanti d'obtenir une sûreté grevant des biens meubles incorporels (y compris une propriété intellectuelle, que cette dernière soit ou non utilisée en rapport avec des biens meubles corporels) en garantie du paiement de leur acquisition. Dans d'autres encore, où le droit général tel qu'énoncé par exemple dans un code civil ne prévoit pas de concept de sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition, un résultat similaire peut être obtenu par une réserve de propriété, un crédit-bail ou une hypothèque garantissant le prix d'achat d'un bien meuble. Dans chacun de ces cas, l'opération peut avoir trait à un bien meuble incorporel, y compris un droit de propriété intellectuelle, même si c'est peu fréquent. Enfin, dans d'autres systèmes encore, il est possible d'utiliser une "hypothèque" ou une "charge fixe" pour garantir l'obligation de paiement de l'acquéreur de la propriété intellectuelle et,

dans de tels cas, l'“hypothèque” ou la “charge fixe” peuvent prévaloir sur une “charge flottante” préexistante.

36. Les règles sur le financement d'acquisitions prévues par la loi recommandée dans le *Guide* visent à rationaliser et à simplifier les différentes techniques juridiques auxquelles les créanciers peuvent avoir recours pour obtenir une sûreté sur un bien meuble corporel en garantie du paiement de son acquisition. Pour instaurer une égalité de traitement générale dans les régimes régissant les biens meubles corporels et les droits de propriété intellectuelle, il faudrait généralement adapter comme suit la loi recommandée dans le *Guide*. Il serait nécessaire:

a) De prévoir expressément que les sûretés en garantie du paiement d'une acquisition peuvent porter sur une propriété intellectuelle comme sur un bien meuble corporel;

b) De prévoir la possibilité pour les États d'adopter une approche unitaire ou non unitaire en matière de financement d'acquisitions;

c) D'éliminer toute référence à la possession et à la remise du bien grevé; et

d) D'établir une distinction appropriée entre le financement de l'acquisition du droit de propriété intellectuelle même et le financement de l'acquisition d'une licence ou sous-licence de ce droit.

37. En plus de ces adaptations générales, un certain nombre d'adaptations plus précises seraient nécessaires, portant sur: a) l'opposabilité et la priorité d'une sûreté grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition; b) la priorité d'une sûreté inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle; et c) la priorité d'une sûreté sur le produit d'une propriété intellectuelle grevée. Ces adaptations sont examinées successivement ci-après.

1. Opposabilité et priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition

38. Dans le chapitre sur le financement d'acquisitions, le *Guide* fait la distinction entre trois types de biens: les biens de consommation, les stocks et les biens autres que les biens de consommation ou les stocks (comme le matériel). La loi recommandée dans le *Guide* prévoit qu'une sûreté réelle mobilière grevant des biens de consommation en garantie du paiement de leur acquisition (biens destinés à l'usage personnel, familial ou domestique) est automatiquement opposable dès sa constitution (c'est-à-dire opposable sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire) et a priorité sur une sûreté réelle mobilière concurrente non liée à leur acquisition (recommandation 179).

39. La loi recommandée dans le *Guide* prévoit plusieurs possibilités pour obtenir l'opposabilité en relation avec des stocks ou du matériel. Avec la première possibilité, une sûreté réelle mobilière grevant des biens autres que des biens de consommation ou des stocks (c'est-à-dire des biens que le constituant ne destine pas à la vente, à la location ou à la mise sous licence dans le cours normal de ses affaires) en garantie du paiement de leur acquisition aurait priorité sur une sûreté réelle mobilière concurrente non liée à leur acquisition octroyée sur les mêmes biens par le même constituant, à condition qu'un avis concernant la première soit inscrit dans le registre général des sûretés peu de temps après que le constituant a obtenu la possession des biens (recommandation 180, variante A, al. a)). Une règle différente

s'appliquerait aux sûretés réelles mobilières grevant des stocks. Dans ce cas, l'inscription dans le registre général des sûretés devrait se faire avant la remise des stocks au constituant et les créanciers garantis titulaires de sûretés réelles mobilières non liées à l'acquisition inscrites antérieurement seraient avisés par le créancier garanti finançant l'acquisition de son intention de revendiquer une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition (voir recommandation 180, variante A, al. b)). Avec la deuxième possibilité, aucune distinction ne serait établie entre les stocks et les biens autres que les biens de consommation ou les stocks. La règle applicable aux biens autres que des stocks s'appliquerait à tous les types de biens autres que les biens de consommation (voir recommandation 180, variante B).

40. Pour adapter la loi recommandée dans le *Guide* aux droits de propriété intellectuelle, les modifications suivantes seraient nécessaires. Dans les cas où la propriété intellectuelle grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition est détenue par le constituant à des fins personnelles, familiales ou domestiques, la sûreté serait traitée selon les mêmes règles que celles régissant une sûreté sur des biens de consommation en garantie du paiement de leur acquisition. Dans les cas où cette propriété intellectuelle est détenue par le constituant à des fins de vente, de location ou de mise sous licence dans le cours normal de ses affaires, la sûreté serait traitée selon les mêmes règles que celles régissant une sûreté grevant des stocks en garantie du paiement de leur acquisition. Et dans les cas où cette propriété intellectuelle n'est pas détenue par le constituant à des fins de vente, de location ou de mise sous licence dans le cours normal de ses affaires ou en vue d'être utilisée à des fins personnelles, familiales ou domestiques, la sûreté serait traitée selon les mêmes règles que celles régissant une sûreté garantissant le paiement de l'acquisition de biens meubles corporels autres que des stocks ou des biens de consommation.

41. Si ces modifications étaient apportées, les règles relatives à l'opposabilité et à la priorité des sûretés grevant des propriétés intellectuelles en garantie du paiement de leur acquisition se présenteraient comme suit. Dans les cas où la propriété intellectuelle est acquise à des fins personnelles, familiales ou domestiques, la sûreté en garantie du paiement de son acquisition serait automatiquement opposable dès sa constitution (c'est-à-dire opposable sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire) et aurait priorité sur une sûreté réelle mobilière concurrente non liée à l'acquisition (transposition de la recommandation 179). Dans les cas portant sur des stocks et du matériel, il serait nécessaire de transposer les deux variantes présentées dans le *Guide*. Dans la variante A, une sûreté réelle mobilière grevant, en garantie du paiement de son acquisition, une propriété intellectuelle ou une licence destinée à être utilisée dans le cours des affaires et non destinée à faire l'objet d'une licence ou d'une sous-licence respectivement aurait priorité sur une autre sûreté octroyée sur le même bien par le même constituant, à condition qu'un avis concernant la sûreté en garantie du paiement de l'acquisition soit inscrit dans le registre général des sûretés peu de temps après que le constituant a acquis la propriété intellectuelle ou la licence (transposition de la recommandation 180, variante A, al. a)). Toujours dans cette variante, une sûreté réelle mobilière grevant, en garantie du paiement de son acquisition, une propriété intellectuelle ou une licence que le constituant détient non pour en faire usage dans le cadre de ses affaires, mais pour octroyer une licence ou une sous-licence respectivement, aurait priorité sur une autre sûreté octroyée sur le même bien par le même constituant, à condition qu'un avis concernant la sûreté en garantie du paiement de l'acquisition soit inscrit dans le registre général des sûretés

avant l'octroi de la licence et que les créanciers garantis titulaires de sûretés réelles mobilières non liées à l'acquisition inscrites antérieurement soient avisés par le créancier garanti finançant l'acquisition de son intention de revendiquer une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition avant l'octroi de la licence (transposition de la recommandation 180, variante A, alinéa b)). Dans la variante B, le régime régissant les droits de propriété intellectuelle destinés à être utilisés par le constituant dans le cadre de ses affaires et non à faire l'objet d'une licence ou d'une sous-licence s'appliquerait à tous les types de propriété intellectuelle ou de licence (transposition de la recommandation 180, variante B).

2. Priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle

42. La loi recommandée dans le *Guide* ne cherche pas à modifier les règles de droit qui, en dehors d'elle, s'appliquent aux registres spécialisés, que ce soit pour l'opposabilité (recommandations 34, 38 et 42) ou la priorité (recommandations 77 et 78). Ce principe est aussi adopté dans le chapitre relatif au financement d'acquisitions (recommandation 181). Il en résulte deux conséquences. Premièrement, la priorité spéciale accordée à une sûreté en garantie du paiement d'une acquisition sur des sûretés non liées à l'acquisition inscrites antérieurement vaut uniquement pour les sûretés inscrites dans le registre général des sûretés, et non pour les sûretés inscrites dans des registres spécialisés. Deuxièmement, la priorité générale accordée par d'autres règles de droit aux sûretés inscrites dans des registres spécialisés est maintenue par la loi recommandée dans le *Guide*, indépendamment de la question de savoir si la sûreté est ou non liée à une acquisition. Ainsi, la priorité d'une sûreté grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle ne l'emporte pas sur la priorité d'une sûreté inscrite antérieurement au registre de la propriété intellectuelle. Si le régime de priorité prévu dans les autres règles de droit régissant le registre spécialisé lui-même accordent la priorité à une sûreté garantissant le paiement d'une acquisition inscrite postérieurement, cette priorité ne sera pas affectée par la loi recommandée dans le *Guide*.

43. L'approche recommandée dans le *Guide* se justifie par la nécessité de ne pas porter atteinte aux régimes d'inscription sur des registres spécialisés. Elle risque toutefois d'entraver le financement d'acquisitions, dans la mesure où une sûreté grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition ne bénéficierait pas d'une priorité spéciale par rapport à n'importe quel type de sûreté inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle. Comme il a déjà été mentionné (voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, par. 9), les États adoptant les recommandations du *Guide* voudront peut-être revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle afin de déterminer si l'inscription d'avis relatifs aux sûretés dans un registre de la propriété intellectuelle devrait être autorisée. Ils voudront peut-être aussi envisager d'étendre la priorité spéciale accordée aux sûretés en garantie du paiement d'acquisitions aux sûretés en garantie du paiement d'acquisitions dûment inscrites dans un registre de la propriété intellectuelle.

44. L'exemple suivant peut être utile pour illustrer pourquoi un tel régime mérite d'être envisagé. L'État A, qui a adopté les recommandations du *Guide*, décide aussi de permettre l'inscription d'avis relatifs à des sûretés grevant des propriétés

intellectuelles (même futures) dans le registre de la propriété intellectuelle approprié comme mode d'opposabilité. Une banque a accordé un crédit au constituant, crédit garanti par une sûreté sur tous les droits de propriété intellectuelle présents et futurs. La banque a rendu cette sûreté opposable en l'inscrivant dans le registre spécialisé. La sûreté sur chaque droit futur de propriété intellectuelle n'est pas opposable tant que le constituant n'a pas acquis ce droit. Néanmoins, selon les principes généraux de priorité recommandés dans le *Guide*, que l'État adopterait vraisemblablement s'il décidait d'autoriser l'inscription d'avis relatifs à des sûretés grevant des propriétés intellectuelles futures, la priorité remonte à la date d'inscription (voir recommandation 76).

45. Le constituant souhaite ensuite acheter à crédit un droit particulier de propriété intellectuelle. Le vendeur est disposé à vendre à crédit uniquement s'il se voit accorder une sûreté sur ce droit pour garantir l'obligation de paiement restante. Selon les règles de la loi recommandée dans le *Guide*, il lui est impossible d'obtenir une priorité spéciale, en tant que partie finançant l'acquisition, par rapport à des sûretés non liées à l'acquisition inscrites antérieurement. Si le vendeur inscrit la sûreté au registre de la propriété intellectuelle, il occupera le deuxième rang, après la banque. En d'autres termes, même si le vendeur qui souhaite obtenir la priorité spéciale accordée à une sûreté en garantie du paiement d'une acquisition prend toutes les mesures nécessaires pour revendiquer un tel droit et inscrit un avis dans le registre général des sûretés (voir la recommandation 180 telle que transposée), la recommandation 181 reconnaîtra la priorité attribuée à l'inscription dans le registre spécialisé (généralement l'inscription dans un registre spécialisé l'emporte toujours sur l'inscription dans le registre général des sûretés (voir recommandation 77)). Par conséquent, si la sûreté sur les propriétés intellectuelles présentes et futures est inscrite antérieurement dans le registre approprié de la propriété intellectuelle, la partie finançant l'acquisition qui prend une sûreté sur le droit de propriété intellectuelle vendu ne pourra en aucun cas obtenir une priorité spéciale sur ce droit. Un tel vendeur devrait avoir recours à une opération lui permettant de rester propriétaire du droit en question (voir sect. C ci-après).

3. Priorité d'une sûreté réelle mobilière sur le produit d'une propriété intellectuelle grevée

46. Une caractéristique clef du régime de financement d'acquisitions recommandé dans le *Guide* est la manière dont les règles générales recommandées pour les sûretés sur le produit de biens grevés devraient être applicables aux sûretés en garantie du paiement d'acquisitions. La règle générale de la loi recommandée par le *Guide* veut que la priorité d'une sûreté sur le produit suive celle de la sûreté sur les biens initialement grevés (recommandations 76 et 100). Par contre, la priorité d'une sûreté sur le produit d'un bien grevé d'une sûreté en garantie du paiement de son acquisition ne suit pas automatiquement celle de la sûreté sur le bien initialement grevé. Là encore, on fait la distinction entre les biens de consommation, les stocks et les biens autres que des stocks ou des biens de consommation, comme le matériel (voir recommandation 185). Comme pour les biens initialement grevés, le *Guide* propose plusieurs possibilités.

47. Dans la variante A, une sûreté grevant le produit de biens autres que des stocks ou des biens de consommation a la même priorité que la sûreté grevant ces biens en garantie du paiement de leur acquisition (voir recommandation 185, variante A,

al. a)). Par contre, une sûreté grevant le produit de stocks n'a cette priorité que si le produit ne prend pas la forme de créances, d'instruments négociables, de droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire ou de droits de recevoir le produit d'un engagement de garantie indépendant (recommandation 185, variante A, al. b)). Dans la variante B, la sûreté sur le produit d'un bien initialement grevé ne bénéficiera que de la priorité d'une sûreté non liée à l'acquisition (recommandation 185, variante B). En conséquence, lorsque l'une ou l'autre des variantes de la recommandation 185 est transposée aux sûretés grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition, les revenus générés par la concession d'une licence ou d'une sous-licence sur un droit de propriété intellectuelle restent grevés par la sûreté, mais la sûreté sur les redevances n'aura pas la priorité spéciale d'une sûreté en garantie du paiement d'une acquisition.

48. On pourrait faire valoir que cette transposition directe n'est pas optimale dans le cas de sûretés grevant des propriétés intellectuelles en garantie du paiement de leur acquisition. Par exemple, les propriétaires et les donneurs de licence de propriété intellectuelle comptent généralement sur leur droit au paiement de redevances pour pouvoir développer de nouvelles idées protégées par des droits de propriété intellectuelle et octroyer une licence permettant à d'autres de les utiliser. En outre, si les créanciers garantis ordinaires des preneurs de licence avaient toujours priorité sur les créanciers garantis des propriétaires ou des donneurs, ces derniers ne pourraient pas affecter leurs droits au paiement de redevances en garantie d'un crédit. On pourrait aussi faire valoir, toutefois, que les propriétaires et les donneurs de licence pourraient parvenir à un résultat équivalent en faisant en sorte qu'eux-mêmes ou leur créancier garanti: a) obtiennent une sûreté sur le droit au paiement d'un pourcentage des redevances de sous-licence dues par les preneurs de sous-licence au preneur de licence en sa qualité de donneur de sous-licence ou obtiennent une cession pure et simple de ce droit et inscrivent un avis y relatif dans le registre de la propriété intellectuelle approprié; b) obtiennent une sûreté sur le droit au paiement d'un pourcentage des redevances de sous-licence dues par les preneurs de sous-licence au preneur de licence en sa qualité de donneur de sous-licence ou obtiennent une cession pure et simple de ce droit et inscrivent en premier un avis y relatif au registre général des sûretés; ou c) obtiennent un accord de cession de rang du créancier garanti du preneur de licence.

49. Étant donné que la transposition des recommandations du *Guide* dans le contexte de la propriété intellectuelle vise à assurer l'égalité de traitement entre les sûretés grevant des biens meubles corporels en garantie du paiement de leur acquisition et les sûretés grevant des propriétés intellectuelles en garantie du paiement de leur acquisition, il est préférable de conserver le même résultat dans les deux cas, tout particulièrement lorsqu'un constituant constitue une sûreté générale sur des biens meubles corporels et incorporels présents et futurs. Par conséquent, dans le projet de supplément, il est recommandé que les règles prévues dans le *Guide* pour les sûretés sur le produit de biens meubles corporels initialement grevés d'une sûreté en garantie du paiement de leur acquisition soient transposées telles quelles au régime régissant le financement d'acquisitions de propriétés intellectuelles.

4. Exemples illustrant comment les recommandations du *Guide* relatives au financement d'acquisitions pourraient s'appliquer dans le contexte de la propriété intellectuelle

50. Les exemples suivants pourraient être utiles pour illustrer comment les recommandations du *Guide* s'appliqueraient dans le contexte de la propriété intellectuelle. Dans tous ces exemples, le propriétaire ou un créancier garanti ultérieur finançant l'acquisition d'une propriété intellectuelle ou d'une licence de propriété intellectuelle est titulaire d'une sûreté en garantie du paiement de son acquisition avec une priorité spéciale par rapport à une sûreté non liée à l'acquisition dans les conditions décrites ci-après.

a) Sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son prix d'achat (biens autres que des stocks ou des biens de consommation)

51. B constitue une sûreté sur tous ses biens meubles présents et futurs (y compris ses propriétés intellectuelles) en faveur de C, qui prend les mesures nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B acquiert auprès de O un brevet qu'il utilisera dans ses activités. Conformément à l'accord conclu avec O, B consent à payer à terme le prix d'achat à O et octroie à O une sûreté sur le brevet pour garantir son obligation de remboursement. O rend sa sûreté opposable dans un court laps de temps, par exemple 20 ou 30 jours à compter du moment où B a obtenu le brevet. La sûreté de O est une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de C (voir recommandation 180, variante A, al. a), ou variante B, al. b)). La question de savoir si la priorité de la sûreté de O s'étend au produit du brevet sous la forme de créances, d'instruments négociables, de droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire ou de droits de recevoir le produit d'un engagement de garantie indépendant, dépendra de la version de la recommandation 185 qu'un État adopte. Dans la variante A, la priorité de la sûreté de O s'étend au produit (voir recommandation 185, variante A, al. a) telle que transposée). Dans la variante B, la sûreté de O sur le produit aurait uniquement la priorité d'une sûreté réelle mobilière non liée à l'acquisition (voir recommandation 185, variante B, telle que transposée).

b) Sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son prix d'achat (stocks)

52. B constitue une sûreté sur tous ses biens meubles présents et futurs (y compris ses propriétés intellectuelles) en faveur de C1, qui prend les mesures nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B acquiert auprès de O un brevet afin d'octroyer sur ce brevet une licence à des tiers dans le cours normal de ses affaires. B obtient l'argent nécessaire pour payer le prix d'achat à O en empruntant l'argent à C2, auquel B octroie une sûreté sur le brevet pour garantir son obligation de remboursement. Avant que B n'obtienne le brevet, C2: a) prend les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, et b) notifie à C1 qu'il aura une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition. La sûreté de C2 est une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de C1 (voir recommandation 180, variante A, al. b), et variante B, al. b) telles que transposées). La priorité de la sûreté de C2 ne s'étend pas au produit du brevet sous forme de créances, d'instruments négociables, de droits au paiement de fonds

crédités sur un compte bancaire ou de droits de recevoir le produit d'un engagement de garantie indépendant (voir recommandation 185, variante A, al. b) et variante B, telles que transposées).

c) Sûreté réelle mobilière grevant une licence de propriété intellectuelle en garantie du paiement du prix d'achat de la licence (biens autres que des stocks ou des biens de consommation)

53. B a constitué une sûreté réelle mobilière sur l'ensemble de ses biens meubles présents et futurs (y compris ses propriétés intellectuelles) en faveur de C, qui a pris les mesures nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B obtient auprès de O une licence pour utiliser dans ses activités un brevet dont O est propriétaire. B consent à payer à terme le droit de licence à O et lui octroie une sûreté sur ses droits comme preneur de licence pour garantir son obligation de paiement. O rend cette sûreté opposable dans un court laps de temps, par exemple 20 ou 30 jours à compter du moment où B a obtenu la licence. La sûreté que possède O sur les droits de B découlant l'accord de licence est une sûreté en garantie du paiement de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de C (voir recommandation 180, variante A, al. a), ou variante B, al. b)). La question de savoir si la priorité de la sûreté de O s'étend au produit des droits de B comme preneur de licence sous la forme de créances, d'instruments négociables, de droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire ou de droits de recevoir le produit d'un engagement de garantie indépendant dépendra de la version de la recommandation 185 que l'État adopte. Selon la variante A, la priorité de la sûreté de O s'étend aux créances (voir recommandation 185, variante A, al. a), telle que transposée). Selon la variante B, la sûreté de O sur les créances aurait uniquement la priorité d'une sûreté non liée à l'acquisition (voir recommandation 185, variante B, telle que transposée). On notera que les droits que détient O en vertu de sa sûreté sont distincts des droits qu'il détient en vertu de l'accord de licence lui permettant de mettre fin à cet accord en cas de non-respect par B des obligations qu'il a contractées dans l'accord et sont soumis à des conditions différentes.

d) Sûreté réelle mobilière grevant une licence de propriété intellectuelle en garantie du paiement du prix d'achat de la licence (stocks)

54. B octroie une sûreté sur l'ensemble de ses biens meubles présents et futurs (y compris ses propriétés intellectuelles) en faveur de C1, qui prend les mesures nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B obtient de O, propriétaire d'un brevet, une licence afin d'octroyer à des tiers une sous-licence sur ce brevet dans le cours normal de ses affaires. B obtient l'argent nécessaire pour payer le droit de licence en empruntant de l'argent à C2, au profit duquel il constitue une sûreté sur ses droits de preneur de licence pour garantir son obligation de remboursement. Avant que B n'obtienne la licence, C2: a) prend les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, et b) notifie à C1 qu'il aura une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition. La sûreté de C2 est une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de C1 (voir recommandation 180, variante A, al. b) et variante B, al. b), telles que transposées). La priorité de la sûreté de O ne s'étend pas au produit de la licence sous forme de créances, d'instruments négociables et de droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire (voir recommandation 185, variante A, al. b) et variante B, telles que transposées).

C. Approche non unitaire

55. Les paragraphes ci-dessus traitent du financement de l'acquisition d'une propriété intellectuelle dans l'hypothèse où un État adopte l'"approche unitaire" prévue aux recommandations 178 à 186 du *Guide*. Ils partent du principe que, si un État adopte l'approche unitaire pour le financement de l'acquisition de biens meubles corporels, il en fera de même pour le financement de l'acquisition de propriétés intellectuelles, car autrement, une confusion inutile s'en suivrait en ce qui concerne la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'opérations en vue du financement d'acquisitions.

56. Pour les mêmes raisons, si un État adopte l'"approche non unitaire" du financement de l'acquisition de biens meubles corporels, on peut raisonnablement penser qu'il l'adoptera également pour le financement de l'acquisition de propriétés intellectuelles. L'approche non unitaire en matière de financement de l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pourrait, par exemple, se traduire par des clauses contractuelles prévoyant un transfert conditionnel (qui, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, peut inclure une licence exclusive conditionnelle), un droit de réserve de propriété, un droit de crédit-bail ou une opération similaire en rapport avec un droit de propriété intellectuelle. De plus, dans l'approche non unitaire, un propriétaire ou un tiers octroyant un financement tel qu'une banque peuvent prendre une sûreté en garantie du paiement de l'acquisition du même type que celles qui existent dans l'approche unitaire.

57. Toutes ces opérations de financement d'acquisitions peuvent être assez facilement adaptées au financement de droits de propriété intellectuelle. Toutefois, contrairement à ce qui se passe avec l'approche unitaire, il n'est pas possible de transposer directement les recommandations régissant les droits de réserve de propriété et les droits de crédit-bail lorsque le preneur acquiert une licence non exclusive. Dans ce cas, le donneur de licence ne retient pas de droit particulier à part son droit continu en tant que propriétaire (sous réserve des conditions de la licence). Dans ce cas, le moyen qui s'offre normalement à lui est simplement la révocation de la licence. Par contre, une partie finançant l'acquisition qui n'est pas donneur de licence (par exemple une banque qui finance l'acquisition de la licence par le preneur) prendrait une sûreté ordinaire sur les droits du preneur en garantie du paiement de l'acquisition.

58. Pour élaborer des dispositions en vue d'instaurer un régime non unitaire en matière de financement d'acquisitions, les États devraient tenir compte de deux éléments. Premièrement, pour obtenir les mêmes résultats fonctionnels qu'avec l'approche unitaire, ils devront examiner toutes les questions couvertes par les six recommandations relatives à l'approche unitaire figurant dans le présent chapitre (voir recommandations 247 à 252). Deuxièmement, les dispositions particulières de la loi à adopter devraient être adaptées de la même manière que, pour les biens meubles corporels, les recommandations 192 à 194 et la recommandation 199 du *Guide* (approche non unitaire) ont été adaptées pour faire pendant aux recommandations 180 et 185 du *Guide* (approche unitaire) respectivement. En d'autres termes, pour instaurer un régime non unitaire en matière de financement d'acquisition de droits de propriété intellectuelle, les États devraient prévoir des règles détaillées pour traiter les questions de l'opposabilité et de la transformation du droit de propriété, de réserve de propriété ou d'un droit similaire du bénéficiaire

du transfert en une sûreté sur le produit de la propriété intellectuelle qui a été transférée ou dont la propriété a été retenue (pour plus de précisions sur ces adaptations dans le cas de l'approche non unitaire en matière de financement d'acquisitions, se reporter au chapitre IX sur le financement d'acquisitions).

Recommandations 247 à 252

Application à la propriété intellectuelle des dispositions relatives au financement d'acquisitions

247. La loi devrait prévoir que les dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières grevant un bien meuble corporel en garantie du paiement de son acquisition s'appliquent également à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition.

Sûreté réelle mobilière grevant en garantie du paiement de son acquisition une propriété intellectuelle destinée à être vendue ou mise sous licence

248. La loi devrait prévoir que, si une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle qui est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition est destinée à être vendue ou mise sous licence dans le cours normal des affaires du constituant, cette sûreté est traitée comme une sûreté réelle mobilière grevant des stocks en garantie du paiement de leur acquisition.

Sûreté réelle mobilière grevant en garantie du paiement de son acquisition une propriété intellectuelle détenue à des fins personnelles, familiales ou domestiques

249. La loi devrait prévoir que, si une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition est utilisée ou destinée à être utilisée par le constituant à des fins personnelles, familiales ou domestiques, cette sûreté est traitée comme une sûreté réelle mobilière grevant des biens de consommation en garantie du paiement de leur acquisition.

Inapplicabilité du concept de possession à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition

250. La loi devrait prévoir que, si une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition, les références dans ces dispositions à la possession du bien grevé par le créancier garanti ne s'appliquent pas.

Prise en compte du moment où le constituant acquiert la propriété intellectuelle grevée

251. La loi devrait prévoir que, si une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition, toute référence dans ces dispositions au moment de la possession du bien grevé par le constituant renvoie au moment où le constituant acquiert la propriété intellectuelle ou la licence grevée.

252. La loi devrait prévoir que, si une propriété intellectuelle ou une licence de propriété intellectuelle est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de son acquisition, toute référence dans ces dispositions au moment de la remise du bien grevé au constituant renvoie au moment où le constituant acquière la propriété intellectuelle ou la licence grevée.
