Nations Unies A/CN.9/667

Assemblée générale

Distr. générale
29 octobre 2008
Français
Original: anglais

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Quarante-deuxième session
Vienne, 29 juin-17 juillet 2009

Rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les travaux de sa quatorzième session (Vienne, 20-24 octobre 2008)

Table des matières

Page

I. Introduction . . . 4
II. Organisation de la session . . . 6
III. Délibérations et décisions . . . 7
IV. Sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle . . . 7
A. Introduction . . . 7
1. Historique . . . 7
2. Relation entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle dans le Guide . . . 7
3. Terminologie . . . 8
4. Exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle . . . 9
5. Principaux objectifs et principes fondamentaux . . . 11
B. Champ d'application et autonomie des parties . . . 12
1. Champ d'application large . . . 12
2. Application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle . . . 13
C. Constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle . . . 13
1. Concepts de constitution et d'opposabilité . . . 13
2. Concept unitaire de sûreté réelle mobilière . . . 13

V.08-57789 (F)

3. Conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle . . . 14
4. Droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée . . . 14
5. Distinction entre un créancier garanti et un titulaire de droits en ce qui concerne la propriété intellectuelle . . . 14
6. Types de droits sur la propriété intellectuelle pouvant faire l'objet d'une sûreté réelle mobilière . . . 15
7. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future . . . 16
8. Limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle 16
9. Financement d'acquisitions et accords de licence . . . 16
D. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle . . . 17
1. Le concept d'opposabilité . . . 17
2. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscriptibles sur un registre de la propriété intellectuelle . . . 17
3. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle . . . 18
E. Le système de registre . . . 18
1. Le registre général des sûretés . . . 18
2. Registres pour différents types de propriété intellectuelle . . . 18
3. Coordination des registres . . . 19
4. Enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future . . . 19
5. Double inscription ou double recherche . . . 19
6. Moment où l'inscription prend effet . . . 19
7. Incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription . . . 20
8. Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques . . . 21
F. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle . . . 22
1. Le concept de priorité . . . 22
2. Identification des réclamants concurrents . . . 22
3. Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs . . . 22
4. Priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle . . . 23
5. Priorité d'une sûreté réelle mobilière non inscriptible sur un registre de la propriété intellectuelle . . . 23
6. Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée . . . 23
7. Droits des preneurs de licence en général . . . 23

8. Droits des preneurs de licences non exclusives dans le cours normal des affaires 24
9. Priorité d'une sûreté réelle mobilière octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence 26
10. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle sur le droit d'un créancier judiciaire 26
11. Cession de rang 26
G. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté relative à la propriété intellectuelle 26
1. Application du principe de l'autonomie des parties 26
2. Droit du créancier garanti de poursuivre les auteurs d'atteintes ou de renouveler les inscriptions 26
H. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanti par la propriété intellectuelle 27
I. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle 27
1. Recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle 27
2. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant différents types de propriété intellectuelle 27
3. Prise de "possession" de la propriété intellectuelle grevée 28
4. Disposition de la propriété intellectuelle grevée 28
5. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée 28
6. Proposition du créancier garanti de se faire attribuer la propriété intellectuelle grevée 28
7. Recouvrement de redevances et droits de licence 28
8. Autres droits contractuels du donneur de licence 29
9. Réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle 29
10. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence 29
J. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle 29
1. Loi applicable aux aspects réels 29
2. Loi applicable aux questions contractuelles 30
K. Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle 30
V. Travaux futurs 33
Annexe
Effets d'une procédure d'insolvabilité sur les droits du créancier garanti dans quatre scénarios différents 35

I. Introduction

1. À sa quatorzième session (Vienne, 20-24 octobre 2008), le Groupe de travail VI (Sûretés) a poursuivi l'élaboration d'une annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties par des sûretés réelles mobilières[1] spécialement consacrée aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle, conformément à une décision prise par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international à sa quarantième session, en 2007[2]. Cette décision avait été motivée par la nécessité de compléter les travaux sur le Guide en donnant des orientations précises aux États quant à la coordination appropriée entre le droit des opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle[3].

2. À sa trente-neuvième session, en 2006, la Commission a examiné les travaux qui pourraient être entrepris dans le domaine du droit des sûretés. Il a été noté que les droits de propriété intellectuelle (par exemple droits d'auteur, brevets et marques) devenaient une source de crédit extrêmement importante et ne devraient pas être exclus d'un droit des opérations garanties moderne. Il a également été noté que les recommandations du projet de guide s'appliquaient, en règle générale, aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle dans la mesure où elles n'étaient pas incompatibles avec le droit de la propriété intellectuelle. Il a été noté en outre que, les aspects spécifiques du droit de la propriété intellectuelle n'ayant pas été pris en compte pour l'élaboration des recommandations, les États adoptants devraient envisager d'apporter les modifications nécessaires aux recommandations pour traiter ces aspects[4].

3. Afin de donner davantage d'orientations aux États, il a été proposé que le Secrétariat prépare, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées dans le droit des sûretés et le droit de la propriété intellectuelle, et en particulier l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une note, que la Commission examinerait à sa quarantième session, en 2007, sur la portée éventuelle des travaux qu'elle pourrait entreprendre afin de compléter le Guide. Il a été proposé en outre que, pour recueillir les avis des spécialistes et les suggestions des secteurs concernés, le Secrétariat organise des réunions de groupes d'experts et des colloques si nécessaire[5]. À l'issue du débat, la Commission a prié le Secrétariat d'établir, en coopération avec les organisations concernées et en particulier l'OMPI, une note examinant le contenu des travaux qu'elle pourrait entreprendre dans l'avenir sur le financement garanti par la propriété intellectuelle. Elle a également prié le Secrétariat d'organiser un colloque sur cette forme de financement en veillant dans toute la mesure possible à ce que les organisations internationales concernées et des experts des différentes régions du monde y participent[6].

---

[1] À paraître comme publication des Nations Unies destinée à la vente.

[2] *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 17* (A/62/17), part I, par. 162.

[3] Ibid., par. 157.

[4] Ibid., *soixante et unième session, Supplément n° 17* (A/61/17), par. 81 et 82.

[5] Ibid., par. 83.

[6] Ibid., par. 86.

4. Conformément à ces demandes, le Secrétariat a organisé, en coopération avec l'OMPI, un colloque sur les sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle (Vienne, 18 et 19 janvier 2007) auquel ont participé des experts du droit des sûretés et du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que des représentants de gouvernements et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales et internationales. Plusieurs propositions ont été faites à ce colloque quant aux modifications qui devraient être apportées au projet de guide pour traiter des questions propres au financement garanti par la propriété intellectuelle[7].

5. À la première partie de sa quarantième session (Vienne, 25 juin-12 juillet 2007), la Commission a examiné une note du Secrétariat intitulée "Travaux futurs possibles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle" (A/CN.9/632), qui tenait compte des conclusions du colloque sur les sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle. Afin de donner des orientations suffisantes aux États sur les modifications qu'ils devraient éventuellement apporter à leur droit pour éviter des incohérences entre le droit des sûretés et le droit de la propriété intellectuelle, elle a décidé de charger le Groupe de travail VI d'établir une annexe au projet de guide consacrée aux sûretés réelles mobilières sur les droits de propriété intellectuelle[8].

6. À la deuxième partie de sa quarantième session (Vienne, 10-14 décembre 2007), la Commission a finalisé et adopté le Guide, étant entendu qu'une annexe consacrée spécialement aux sûretés réelles mobilières sur les droits de propriété intellectuelle serait élaborée par la suite[9].

7. À sa treizième session (New York, 19-23 mai 2008), le Groupe de travail a examiné une note du Secrétariat intitulée "Sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle" (A/CN.9/WG.VI/WP.33 et Add.1). À cette session, il a prié le Secrétariat de préparer un projet d'annexe au Guide relatif aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle en tenant compte de ses délibérations et décisions (voir A/CN.9/649, par. 13). N'étant pas parvenu à un accord sur le point de savoir si certaines questions relatives à l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté grevant la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/649, par. 98 à 102) étaient suffisamment liées au droit des opérations garanties pour justifier leur traitement dans l'annexe du Guide, il a décidé d'y revenir à une prochaine réunion et de recommander que le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) soit prié d'examiner ces questions (voir A/CN.9/649, par. 103).

8. À sa quarante et unième session (New York, 16 juin-3 juillet 2008), la Commission a noté avec satisfaction que le Groupe de travail VI avait bien avancé. Elle a noté également la décision du Groupe de travail concernant certaines questions relatives à l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle, et a décidé que le Groupe de travail V serait informé et invité à faire part de son opinion préliminaire à sa prochaine session. Il a aussi été décidé que, dans l'éventualité où des questions en suspens devraient être examinées conjointement par les deux groupes de travail après cette session, le

---

[7] Voir http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/colloquia/2secint.html.

[8] *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 17* (A/62/17), part I, par. 156, 157 et 162.

[9] Ibid., part II, par. 99 et 100.

Secrétariat pourrait organiser une discussion conjointe sur l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle lorsque les deux groupes se réuniraient début 2009[10].

II. Organisation de la session

9. Le Groupe de travail, qui est composé de tous les États membres de la Commission, a tenu sa quatorzième session à Vienne du 20 au 24 octobre 2008. Ont assisté à cette session des représentants des États membres ci-après: Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bolivie, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, France, Grèce, Guatemala, Inde, Iran (République islamique d'), Italie, Japon, Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Nigéria, Norvège, Ouganda, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suisse, Thaïlande et Venezuela (République bolivarienne du).

10. Ont également participé à la session des observateurs des États suivants: Angola, Arabie saoudite, Argentine, Belgique, Burundi, Côte d'Ivoire, Croatie, Indonésie, Jordanie, Mali, Pérou, Philippines, Qatar, République démocratique du Congo, République dominicaine, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Turquie et Zambie.

11. Ont en outre assisté à la session des observateurs des organisations internationales suivantes:

a) *Système des Nations Unies*: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);

b) *Organisations intergouvernementales*: Ligue des États arabes;

c) *Organisations internationales non gouvernementales invitées par le Groupe de travail*: American Bar Association, Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association des télévisions commerciales européennes, Association européenne des juristes d'entreprise, Association internationale des marques, Association internationale du barreau, Center for International Legal Studies, Commercial Finance Association, Fédération internationale de l'industrie phonographique, Forum for International Conciliation and Arbitration et Independent Film & Television Alliance et International Swaps and Derivatives Association.

12. Le Groupe de travail a élu les membres du Bureau ci-après:

Présidente: M^me^ Kathryn Sabo (Canada)

Rapporteuse: M^me^ Jitka Václavícková (République tchèque)

13. Le Groupe de travail était saisi des documents ci-après:

a) Ordre du jour provisoire annoté (A/CN.9/WG.VI/WP.34);

b) Annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle: note du Secrétariat (A/CN.9/WG.VI/WP.35 et Add.1).

---

[10] Ibid., *soixante-troisième session, Supplément n° 17* (A/63/17), par. 326.

14. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour ci-après:

1. Ouverture et déroulement de la session.
2. Élection du Bureau.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.
5. Questions diverses.
6. Adoption du rapport.

III. Délibérations et décisions

15. Le Groupe de travail a examiné le projet d'annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle (A/CN.9/WG.VI/WP.35 et Add.1). Il est rendu compte au chapitre IV ci-après de ses délibérations et décisions; les sections A à C font référence au document A/CN.9/WG.VI/WP.35, et les sections D à K au document A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1. Le Secrétariat a été prié de préparer un projet révisé d'annexe en tenant compte de ces délibérations et décisions.

IV. Sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle

A. Introduction

1. Historique

16. De l'avis général, le texte concernant l'historique du projet convenait et devrait être inclus dans l'annexe au Guide traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.

2. Relation entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle dans le Guide

17. Le Groupe de travail a salué la subtilité avec laquelle le projet d'annexe traitait de la relation entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle. Il a en outre pris note avec satisfaction de la collaboration de l'OMPI, qui avait permis de tenir compte des intérêts de ses États membres dans le projet. Il a aussi été noté que l'OMPI prévoyait d'organiser une réunion d'information pour sensibiliser ses États membres à l'importance du financement garanti par la propriété intellectuelle et leur faire connaître les travaux menés dans ce domaine par la CNUDCI, et d'envoyer un questionnaire à ses États membres pour recueillir des informations sur leur droit en matière de financement garanti par la propriété intellectuelle et en rendre compte au Groupe de travail.

18. Bien que les principes posés dans l'analyse de la relation entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle dans le Guide aient rencontré l'agrément du Groupe de travail, un certain nombre de commentaires et de suggestions ont été faits concernant la formulation exacte, notamment:

a) Au paragraphe 8, il conviendrait, dans la deuxième phrase, de faire référence au texte exact de la recommandation 4, alinéa b) du Guide et, dans la dernière phrase, de séparer la référence au droit national de la référence aux accords internationaux puisque la signification exacte du terme “propriété intellectuelle” dépendait tant du droit national que des traités internationaux, et que ces derniers ne pouvaient être interprétés de façon différente par chaque État contractant;

b) Au paragraphe 9, il conviendrait d’indiquer plus clairement qu’il pourrait être nécessaire de revoir le droit de la propriété intellectuelle lorsque le traitement qu’il réservait aux questions relatives aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle différait de celui prévu par la loi sur les opérations garanties et de mentionner, dans la dernière phrase, la nécessité d’assurer la compatibilité, et non la cohérence, entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle.

19. Sous réserve des modifications mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant de la relation dans le Guide entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle.

3. Terminologie

20. Bien qu’il ait été convenu que certains termes devaient être expliqués dans le commentaire du projet d’annexe, plusieurs observations et suggestions ont été faites concernant la formulation exacte de ce commentaire, notamment:

a) Dans le paragraphe 13, le terme “droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle” pourrait être défini à peu près comme suit:

> “Le terme ‘droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle’ est employé dans la présente annexe pour désigner toute loi, tout règlement ou toute règle de droit non législatif qui régit un aspect quelconque du régime de la propriété intellectuelle d’un État, notamment, mais non exclusivement, les lois et règlements régissant la création, l’enregistrement, le maintien, le renouvellement, la cession, la vente, le transfert ou la mise sous licence de droits de propriété intellectuelle, ainsi que l’ensemble des lois et règlements régissant la constitution et l’inscription des sûretés réelles mobilières, des privilèges, des hypothèques ou d’autres mécanismes de garantie portant sur des droits de propriété intellectuelle”;

b) Dans le paragraphe 15, la deuxième phrase devrait être révisée pour indiquer qu’une licence créait un droit réel, l’exemple devrait être clarifié pour se référer au fait que, dans certains systèmes juridiques, le preneur d’une licence exclusive était traité comme le titulaire des droits et la dernière phrase devrait employer le terme “sûreté réelle mobilière” dans le sens qui lui était donné dans le Guide;

c) Dans le paragraphe 18, il faudrait faire référence aux différents types de biens qui pourraient être grevés (c’est-à-dire les droits du titulaire de la propriété intellectuelle, du donneur de licence qui n’était pas titulaire de la propriété intellectuelle et du preneur de licence);

d) Dans le paragraphe 19, il conviendrait de faire référence au terme “réclamant concurrent” tel qu’il était employé dans le Guide et la référence aux

auteurs d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle devrait être précisée puisque seuls les auteurs "présumés" affirmeraient avoir un droit valable et étaient donc des réclamants concurrents véritables;

e) Dans le paragraphe 20, il faudrait préciser que le Guide prévoyait qu'un créancier garanti acquérait une sûreté réelle mobilière sur un bien grevé mais sans en devenir propriétaire, principalement par souci de protection des droits du constituant/propriétaire, et que ce traitement était sans incidence sur les droits d'un créancier garanti aux fins du droit de la propriété intellectuelle.

21. À l'appui du terme proposé "droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle", il a été déclaré qu'il serait utile pour le lecteur de résumer la signification de ce terme, qui revêtait un caractère essentiel pour comprendre la relation dans le Guide entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle. Toutefois, a-t-on aussi fait remarquer, le Guide précisait déjà que le terme "droit" désignait tant le droit législatif que le droit non législatif et que le terme "droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle" désignait un ensemble de règles plus large que le droit de la propriété intellectuelle à proprement parler mais plus restreint que le droit général des contrats ou des biens. On a observé que la recommandation 4, alinéa b) du Guide, accompagnée d'un commentaire détaillé, devrait être suffisante, en plus d'une analyse du droit de la propriété intellectuelle non affecté par le Guide, du droit général des biens affecté par le Guide et des règles de droit portant spécifiquement sur la propriété intellectuelle auxquelles la recommandation en question donnait la préférence. De plus, on a signalé que, tel qu'actuellement employé, le terme avait une acception trop large et risquait involontairement d'englober le droit général des contrats et des biens. Selon un point de vue largement partagé, le principe de préséance du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne s'appliquerait que lorsque ce droit traitait des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. À l'issue de sa discussion, le Groupe de travail a prié le Secrétariat de limiter l'acception du terme aux règles de droit régissant spécifiquement la propriété intellectuelle et les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.

22. Le concept de "réclamant concurrent" étant analysé dans le chapitre sur l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière, le Groupe de travail a reporté à un stade ultérieur de la session sa décision concernant la proposition du paragraphe 20 d) relative à la référence aux auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle. Sous réserve des autres modifications mentionnées plus haut, il a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la terminologie.

4. Exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle

23. D'une manière générale, les exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle mentionnés dans le projet d'annexe ont été jugés utiles. Plusieurs commentaires et suggestions ont cependant été faits, à savoir:

a) Au paragraphe 22, il faudrait insérer la dernière phrase du paragraphe 39 a) en se référant également au droit applicable;

b) Au paragraphe 23, les différents types de bien grevé (droits du titulaire de la propriété intellectuelle, droits du donneur de licence non titulaire de la

propriété intellectuelle et droits du preneur de licence) devraient être précisés et examinés dans les exemples cités;

c) Il faudrait supprimer le paragraphe 25 et, conformément à la terminologie employée dans le Guide, parler d'une sûreté réelle mobilière grevant tous les biens d'une entreprise, et non d'un nantissement global d'entreprise. Par ailleurs, ce type d'opération ne devrait pas être présenté comme une troisième catégorie, car elle concernait simplement des sûretés sur des biens meubles corporels et incorporels et correspondait de ce fait à des pratiques énumérées dans les première ou deuxième catégories examinées respectivement aux paragraphes 23 et 24;

d) Il faudrait modifier l'exemple donné au paragraphe 27 afin de préciser qu'il s'agissait de savoir si une personne pouvait consentir une sûreté réelle mobilière sur des droits découlant d'un accord de licence dans le cours de ses affaires et si la sûreté s'étendait de ce fait aux redevances dues au titre de cet accord;

e) Il faudrait parler au paragraphe 38 d'un "créancier garanti" ou d'un "prêteur potentiel ou autre fournisseur de crédit" au lieu d'employer le terme plus restrictif "prêteur potentiel";

f) Au paragraphe 39 a), il faudrait insérer la dernière phrase au paragraphe 22 modifié comme indiqué à l'alinéa a) ci-dessus, et la question de l'insolvabilité au paragraphe 39 b) et c) devrait être examinée de façon un peu plus détaillée pour envisager quatre et non deux scénarios (voir par. 129 ci-dessous);

g) Il faudrait réviser le paragraphe 40 pour y préciser qu'une sûreté réelle mobilière grevant la totalité des biens d'un constituant était utile, malgré les limites prévues par le droit de la propriété intellectuelle, étant donné qu'une telle sûreté pourrait s'étendre au produit d'un droit de propriété intellectuelle initialement grevé et qu'en tout état de cause elle pourrait être opposable au représentant de l'insolvabilité en cas d'insolvabilité du constituant;

h) Il faudrait réviser le paragraphe 41 pour préciser qu'une évaluation exacte de la propriété intellectuelle grevée ne permettait pas nécessairement de maximiser la valeur du crédit et que, comme pour tout autre type de bien grevé, le créancier garanti ferait normalement preuve de diligence raisonnable pour déterminer la valeur de la propriété intellectuelle grevée.

24. La proposition de suppression du paragraphe 25 a suscité des objections. Selon un avis largement partagé, ce paragraphe rendait compte d'une pratique différente et devrait être conservé. Il a également été convenu que les exemples de la première catégorie devaient être répartis dans différentes sous-catégories en fonction du type de bien grevé dans chaque cas. Sous réserve des autres modifications mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle.

5. Principaux objectifs et principes fondamentaux

25. S'agissant de la section du projet d'annexe traitant des principaux objectifs et principes fondamentaux, plusieurs commentaires et propositions ont été formulés, à savoir:

a) Au paragraphe 43, il faudrait indiquer que l'objectif général du Guide ne devrait pas aller à l'encontre des objectifs du droit de la propriété intellectuelle et non dire qu'il devrait contribuer à leur réalisation;

b) Au paragraphe 44, il faudrait insister davantage, dans la dernière phrase, sur le fait que le Guide ne devrait pas compromettre les objectifs du droit de la propriété intellectuelle;

c) Au paragraphe 45, il faudrait supprimer la première phrase car le Guide n'abordait pas les questions ayant trait à la diminution de la valeur ou à l'abandon des droits de propriété intellectuelle par le titulaire des droits ou le créancier garanti et, dans la dernière phrase, parler des licences en général et non des "licences personnelles".

26. Plus précisément, il a été proposé de modifier le paragraphe 45 à peu près comme suit:

> "De même, cet objectif principal de promotion du crédit garanti, qui ne compromet pas les objectifs du droit de la propriété intellectuelle, signifie que ni l'existence du régime de crédit garanti ni la constitution d'une sûreté sur la propriété intellectuelle ne devraient diminuer la valeur de la propriété intellectuelle. Aussi est-il, par exemple, important de noter que la constitution d'une sûreté sur la propriété intellectuelle ne devrait pas être interprétée à tort comme constituant un abandon involontaire de la propriété intellectuelle (ainsi, le défaut d'exploitation sérieuse d'une marque, le fait de ne pas l'utiliser sur tous les biens ou services, ou l'absence de contrôle de la qualité adéquat peut se traduire par une perte de la valeur voire un abandon de la propriété intellectuelle) par le titulaire des droits ou le créancier garanti. De plus, dans le cas de biens ou de services associés à des marques, la loi sur les opérations garanties devrait éviter toute confusion chez les consommateurs quant à l'origine des biens ou des services (par exemple, lorsqu'un créancier garanti remplace le nom et l'adresse du fabricant sur les biens pour y indiquer son nom et son adresse ou lorsqu'il conserve la marque et vend les biens dans un pays où la marque appartient à une autre personne). Enfin, la loi sur les opérations garanties ne devrait pas permettre que la constitution supposée d'une sûreté sur les droits d'un preneur de licence qui, en droit de la propriété intellectuelle, ne sont pas transférables sans le consentement du donneur de licence emporte transfert desdits droits sans l'accord du titulaire des droits."

27. Il a été dit que les modifications proposées étaient destinées à clarifier un objectif important, à savoir empêcher que l'existence d'un régime de crédit garanti ne porte préjudice aux droits sur la propriété intellectuelle, et à souligner que les recommandations du Guide n'entraîneraient pas un tel préjudice. Il a été proposé de supprimer la référence au créancier garanti dans la deuxième phrase car seul le titulaire pouvait abandonner un droit de propriété intellectuelle. En outre, il a été proposé de parler, dans la dernière phrase, de droit de la propriété intellectuelle "applicable". À cet égard, on a proposé de remanier la première phrase du

paragraphe 44, pour ne pas donner l'impression que le droit de la propriété intellectuelle avait pour unique but d'encourager l'innovation.

28. Sous réserve des autres modifications mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond cette section du projet d'annexe.

B. Champ d'application et autonomie des parties

1. Champ d'application large

29. S'agissant de la section du projet d'annexe traitant du champ d'application large, plusieurs commentaires et suggestions ont été formulés, à savoir:

a) Il faudrait réviser le paragraphe 47 pour y indiquer que, dans certains cas (selon les règles applicables), il serait possible de créer une sûreté, y compris sur un bien non transférable, même si celle-ci ne pourrait être réalisée;

b) Il faudrait modifier le paragraphe 50 pour y préciser que le régime général des sûretés réelles mobilières rendrait inutiles les cessions fictives et insérer une recommandation indiquant que, sauf disposition contraire du droit de la propriété intellectuelle, un créancier garanti pourrait convenir de la personne qui serait autorisée à prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété intellectuelle grevé;

c) Il faudrait modifier le paragraphe 51 pour y indiquer que les États adoptant la loi recommandée dans le Guide souhaiteraient peut-être revoir leur législation sur la propriété intellectuelle afin de remplacer tous les mécanismes permettant de constituer une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle (y compris les cessions fictives) par une sûreté réelle mobilière générale;

d) Au paragraphe 54, il faudrait insister davantage sur le fait que la liste des questions figurant après ce paragraphe n'était pas exhaustive;

e) Au paragraphe 54, il faudrait modifier à peu près comme suit la liste des questions concernant le droit d'auteur:

"i) Détermination de la personne ayant qualité d'auteur ou de coauteur;

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

iii) Droit patrimonial conféré par le droit ainsi que limites et exceptions à la protection;

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

v) Transférabilité du droit patrimonial, possibilité de mettre fin à un transfert et à une licence et autres dispositions régissant les transferts ou licences de droits;

vi) Portée et transférabilité du droit moral;

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

viii) Attribution de la propriété originelle en cas d'œuvre sur commande et d'œuvre créée par un salarié dans le cadre de son emploi;"

f) Il faudrait revoir la référence à la protection des marques selon la règle du premier utilisateur de la marque ou de la première personne ayant inscrit la marque;

g) Il faudrait modifier le paragraphe 63 pour indiquer que la propriété de la propriété intellectuelle relevait du droit de la propriété intellectuelle, que la nature juridique d'un transfert à titre de garantie en tant que mécanisme de sûreté relevait du droit général des biens et de la loi sur les opérations garanties et que la nature juridique d'une licence relevait du droit de la propriété intellectuelle et du droit des contrats;

h) Il faudrait réviser le paragraphe 64 afin de préciser que les règles de réalisation prévues dans la loi sur les opérations garanties ne s'appliqueraient pas dans la mesure où elles étaient incompatibles avec les règles de réalisation des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle prévues dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

30. La proposition mentionnée au paragraphe 29 a) ci-dessus a suscité des objections. Selon un avis largement partagé, un bien non transférable ne pouvait être grevé. La proposition d'insérer une recommandation tendant à préciser qui serait habilité à prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété intellectuelle grevé si le droit de la propriété intellectuelle ne traitait pas cette question a elle aussi suscité des objections. De l'avis général, cette question relevait du droit de la propriété intellectuelle. Sous réserve des autres modifications mentionnées plus haut, le Groupe de travail a approuvé quant au fond cette section du projet d'annexe.

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

31. Le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe concernant l'application du principe de l'autonomie des parties aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle.

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

1. Concepts de constitution et d'opposabilité

32. Le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des concepts de constitution et d'opposabilité.

2. Concept unitaire de sûreté réelle mobilière

33. Le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant du concept unitaire de sûreté réelle mobilière.

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

34. S'agissant du paragraphe 73, il a été proposé qu'il y soit fait mention de l'inscription d'une sûreté réelle mobilière dans un registre de la propriété intellectuelle et que la dernière phrase soit supprimée, car elle traitait de l'opposabilité et non des questions de constitution. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des conditions requises pour la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle.

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

35. S'agissant du paragraphe 75, il a été proposé que la dernière phrase soit supprimée, car elle traitait de questions qui n'étaient pas particulièrement pertinentes dans ce contexte. Il a également été proposé que l'intitulé soit modifié pour parler de "droits relatifs à la propriété intellectuelle", car l'expression "droits sur la propriété intellectuelle" pourrait être interprétée à tort comme désignant uniquement les droits du titulaire de la propriété intellectuelle. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des droits du constituant sur la propriété intellectuelle devant être grevée.

5. Distinction entre un créancier garanti et un titulaire de droits en ce qui concerne la propriété intellectuelle

36. S'agissant du paragraphe 76, il a été proposé d'en remanier le texte pour bien mettre en évidence que le terme "titulaire" des droits ou de la propriété intellectuelle, tel qu'utilisé dans le projet d'annexe, désignait d'une manière générale un propriétaire et qu'un créancier garanti n'était pas un propriétaire aux fins de la loi sur les opérations garanties, ce qui serait sans incidence sur le fait que le créancier garanti faisait l'objet d'un traitement différent aux fins du droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, il a été convenu que la signification donnée au terme "titulaire" des droits ou de la propriété intellectuelle dans le projet d'annexe ne modifiait pas sa signification exacte dans le droit de la propriété intellectuelle.

37. S'agissant du paragraphe 77, il a été proposé de le remanier comme suit:

> "Dans le chapitre du Guide sur la réalisation, en cas de défaillance du constituant, la partie garantie peut disposer du bien grevé ou proposer de le conserver à titre d'exécution de l'obligation garantie (voir les recommandations 156 et 157). Lorsque les circonstances s'y prêtent, le créancier garanti peut être l'acquéreur du bien grevé dont il dispose lui-même (voir les recommandations 141 et 148). Ainsi, alors que la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle n'entraîne pas un changement de propriétaire de la propriété intellectuelle et qu'aucune disposition du Guide ne prévoit qu'une telle constitution implique le changement du titulaire des droits, la réalisation de la sûreté entraîne souvent le transfert des droits du constituant sur la propriété intellectuelle (de ce fait, l'identité du titulaire des droits, déterminée en vertu du droit de la propriété intellectuelle, pourrait changer). Lorsque la réalisation de la sûreté sur la propriété intellectuelle entraîne la disposition en faveur du créancier garanti ou

la conservation de la propriété intellectuelle à titre d'exécution de l'obligation garantie, la propriété peut alors être transférée au créancier garanti."

38. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la distinction entre un créancier garanti et un titulaire de droits en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

6. Types de droits sur la propriété intellectuelle pouvant faire l'objet d'une sûreté réelle mobilière

39. Il a été proposé que l'intitulé soit modifié comme suit: "Catégories de biens grevés dans le contexte de la propriété intellectuelle".

40. On a suggéré que le paragraphe 80 précise si le droit de poursuivre toute violation de la propriété intellectuelle, qui découlait des prérogatives du titulaire, pourrait être utilisé pour garantir un crédit séparément des autres prérogatives du titulaire.

41. On a aussi estimé que des exemples de systèmes d'évaluation devraient être donnés car, même si l'évaluation des prérogatives du titulaire n'était pas une question juridique, elle était une condition importante à l'affectation des droits de propriété intellectuelle en garantie d'un crédit. On a fait référence à cet égard aux travaux de l'OMPI et de l'Organisation internationale de normalisation.

42. S'agissant du paragraphe 82, on a estimé qu'il faudrait préciser que l'inaliénabilité pourrait découler a) d'un contrat ayant force exécutoire, b) d'une règle de droit indépendante de tout contrat ou c) des cas dans lesquels une sûreté réelle mobilière sur un bien qui n'est pas transférable s'étend au produit de ce bien.

43. On a suggéré que le paragraphe 83 traite également de la valeur des droits contractuels du donneur de licence autres que le droit de réclamer des redevances.

44. On a suggéré que le paragraphe 84: a) précise que, aux fins de la loi sur les opérations garanties, les redevances seraient traitées de la même manière que n'importe quelle autre créance, sans préjudice de leur traitement éventuel à d'autres fins comme faisant partie du droit de propriété intellectuelle dont elles découlaient; b) indique que les recommandations du Guide relatives à une sûreté sur un bien qui s'étendait au produit de ce dernier, à son opposabilité et à sa priorité s'appliqueraient aux redevances en tant que produit de la propriété intellectuelle; et c) fasse référence au paragraphe 85 pour clarifier qu'un preneur de licence pouvait opposer au cessionnaire des redevances la plupart des exceptions ou droits à compensation qu'il pouvait opposer au donneur de licence (voir recommandation 120 du Guide).

45. On a proposé que la dernière phrase du paragraphe 87 fasse référence à la recommandation 24 du Guide, plutôt qu'au Guide en général, afin de ne pas donner involontairement l'impression, par exemple, que le donneur de la licence déterminait l'utilisation des redevances versées, même lorsque le preneur avait constitué une sûreté sur les redevances qui lui étaient dues, ou que le donneur serait traité comme un créancier privilégié et non comme un créancier chirographaire en cas d'insolvabilité du preneur.

46. Dans le paragraphe 90, on a estimé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner le droit d'un preneur de licence de demander paiement de redevances car l'existence d'un tel droit signifierait qu'il était donneur d'une sous-licence et l'examen des droits du donneur de licence dans les paragraphes précédents suffirait.

47. En ce qui concerne le paragraphe 94, bien que le maintien de la deuxième partie de la recommandation qu'il contenait ait suscité des doutes, il a été convenu que la recommandation était utile et devrait être conservée, à condition: a) d'en préciser le contexte par une formulation du type: "dans le cas d'une sûreté sur un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle"; et b) de développer le commentaire pour expliquer en particulier la deuxième partie de la recommandation, mais aussi le sens des mots "d'utiliser" les biens meubles corporels.

48. Sous réserve des modifications mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des types de droits sur la propriété intellectuelle pouvant faire l'objet d'une sûreté réelle mobilière.

7. Sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future

49. On a suggéré que le paragraphe 95 précise que la recommandation 17 du Guide s'appliquait à la propriété intellectuelle, sous réserve de l'alinéa b) de la recommandation 4 du Guide.

50. Dans le paragraphe 96, on a estimé que la référence aux interdictions légales résultant de l'application du principe *nemo dat* (à savoir, que nul ne peut conférer plus de droits qu'il n'en a) était inutile car, en vertu des principes généraux du droit des biens, il s'appliquait à tous les types de biens.

51. On a suggéré d'aligner plus étroitement la première phrase du paragraphe 98 avec l'alinéa b) de la recommandation 4 du Guide.

52. Sous réserve des modifications mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle future.

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

53. On a estimé que le paragraphe 100 devrait faire référence à l'article 8 de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international[11] qui traitait de l'efficacité des cessions de créances. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des limitations légales ou contractuelles à la transférabilité de la propriété intellectuelle.

9. Financement d'acquisitions et accords de licence

54. En ce qui concerne les paragraphes 101 et 102, il a été convenu que seul devrait être conservé le passage précisant qu'un accord de licence n'était pas une

---

[11] Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.14.

opération garantie. Le Secrétariat a été prié d'insérer ce passage à un emplacement approprié dans le projet d'annexe.

D. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

1. Le concept d'opposabilité

55. Il a été proposé de reformuler les paragraphes 1 et 2 de sorte qu'ils traitent non pas de la manière d'assurer l'opposabilité, question abordée aux paragraphes 5 et 6, mais du concept d'opposabilité lui-même. Il a été suggéré que le paragraphe 2 établisse une distinction entre les situations où une sûreté pouvait être rendue opposable par inscription au registre général des sûretés ou au registre de la propriété intellectuelle approprié et les situations où son inscription au registre de la propriété intellectuelle approprié était exclusive. Dans le second cas, a-t-on dit, la recommandation 4, alinéa b), s'appliquerait, en conséquence de quoi l'inscription au registre de la propriété intellectuelle approprié deviendrait la méthode exclusive d'opposabilité pour les sûretés grevant la propriété intellectuelle.

56. Il a été proposé de modifier le paragraphe 4 pour y examiner les notions de "tiers" et "d'opposabilité" plutôt que les notions de "réclamant concurrent" et de "priorité". Selon un avis largement partagé, les auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle étaient des tiers à l'égard desquels une sûreté aurait effet, mais n'étaient pas des réclamants concurrents, sauf s'ils avaient un droit légitime dûment reconnu. À cet égard, il a été dit que, si l'"auteur supposé" d'une atteinte avait un droit légitime, la question des droits du constituant et du principe *nemo dat* se poserait alors, car, si l'auteur supposé était un réclamant légitime, il est possible que le constituant n'ait pas eu de droits à grever au moment de la constitution de la sûreté.

57. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant du concept d'opposabilité.

2. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscriptibles sur un registre de la propriété intellectuelle

58. Il a été proposé de préciser dans le paragraphe 5 que, si l'enregistrement dans un registre spécialisé ne produisait pas d'effets à l'égard des tiers, celui-ci ne serait pas considéré comme un registre spécialisé auquel les recommandations pertinentes du Guide pourraient s'appliquer. À ce propos, on a fait observer que, même si l'inscription d'une sûreté sur le registre de la propriété intellectuelle approprié avait des effets constitutifs, ce registre serait néanmoins considéré comme un registre spécialisé aux fins du Guide, du moins si la sûreté inscrite devenait opposable à toutes les parties.

59. Il a été suggéré de préciser au paragraphe 6 que les situations qu'il décrivait seraient régies, conformément à la recommandation 4, alinéa b) du Guide, par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

60. On a proposé de modifier les paragraphes 8 à 11 pour qu'ils se concentrent sur les questions d'opposabilité et non de priorité.

61. Il a été proposé de préciser dans le paragraphe 9 que les personnes effectuant des recherches seraient peut-être des réclamants concurrents en ce qui concerne la propriété intellectuelle grevée. Il a aussi été proposé que le passage faisant référence aux difficultés liées à la recherche dans deux registres à la fois soit plus nuancé car cette double recherche était réalisée dans plusieurs États sans trop de difficultés.

62. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscriptibles sur un registre de la propriété intellectuelle.

3. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle

63. Il a été proposé de mentionner l'inscription d'un avis pour les sûretés grevant des secrets d'affaires. On a déclaré que, pour des raisons de confidentialité, de telles sûretés ne pouvaient être inscrites sur un registre de la propriété intellectuelle. Par contre, a-t-on fait observer, l'inscription d'un avis concernant une sûreté sur des secrets d'affaires était possible car peu d'informations étaient divulguées sur cet avis. À cet égard, il a été proposé également que le projet d'annexe examine les arrangements dits "de mise en dépôt de la technologie", dans lesquels, par exemple, le preneur de licence pouvait se voir donner accès à un logiciel protégé par le droit d'auteur ou à des secrets d'affaires lorsque le donneur de la licence n'assurait plus le support, la maintenance ou le développement du produit mis sous licence. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle.

E. Le système de registre

1. Le registre général des sûretés

64. Le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant du registre général des sûretés.

2. Registres pour différents types de propriété intellectuelle

65. S'agissant du paragraphe 18, il a été proposé de mentionner aussi d'autres régimes d'enregistrement international, tels que les régimes prévus dans le Traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) et le Règlement n° 40/941 du Conseil européen du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. On a déclaré qu'il serait utile de fournir des exemples de systèmes d'enregistrement international dans lesquels il était possible d'inscrire des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle pour une analyse complète des questions d'inscription et de coordination des registres. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des registres pour différents types de propriété intellectuelle.

3. Coordination des registres

66. Il a été convenu que les législateurs devraient être invités à revoir leurs systèmes d'inscription des sûretés réelles mobilières et de la propriété intellectuelle pour s'assurer qu'ils étaient compatibles. Il a également été convenu de renvoyer aux exemples 2 à 5 fournis dans la section D du chapitre premier du projet d'annexe, car ils avaient trait aux effets de l'inscription aux registres de la propriété intellectuelle et aux registres généraux des sûretés ainsi qu'à la relation entre les deux. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond cette section du projet d'annexe.

4. Enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future

67. Il a été proposé que la première phrase du paragraphe 21 fasse référence à l'inscription d'un "avis" concernant une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle.

68. Il a été proposé d'examiner dans le paragraphe 22 la possibilité d'inscrire des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle alors que la demande d'inscription de la propriété intellectuelle elle-même au registre correspondant était en cours d'examen.

69. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future.

5. Double inscription ou double recherche

70. Il a été proposé de mentionner au paragraphe 24 un quatrième cas dans la liste des cas d'inscription exclusive au registre général des sûretés aux fins des opérations garanties, à savoir lorsque l'inscription d'une sûreté sur un registre de la propriété intellectuelle ne produisait aucun effet à l'égard des tiers.

71. En ce qui concerne le paragraphe 25, il a été proposé de nuancer l'obligation de diligence, dont le Guide disait qu'elle valait "pour tous" les types de biens meubles car, si la diligence était en principe la même, sa nature exacte pouvait dans une certaine mesure dépendre du type particulier de bien concerné dans chaque cas.

72. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la double inscription ou de la double recherche.

6. Moment où l'inscription prend effet

73. Il a été proposé de modifier la section relative au moment où l'inscription prend effet afin de traiter des questions d'opposabilité et non des questions de priorité, ou de la déplacer pour l'insérer dans la section consacrée à la priorité. Il a été déclaré que la question du moment de l'opposabilité pouvait se poser lorsque la date de prise d'effet d'une inscription différait selon qu'il s'agissait du registre général des sûretés ou du registre de la propriété intellectuelle approprié.

74. Sous réserve de remanier la section du projet d'annexe afin qu'elle traite du moment où prend effet l'inscription dans le registre général des sûretés et dans le

registre de la propriété intellectuelle approprié, et non des questions de priorité, le Groupe de travail l'a approuvée quant au fond.

7. Incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription

75. S'agissant du paragraphe 28, on a estimé que la troisième solution devrait être développée afin d'indiquer que le créancier garanti n'aurait pas besoin d'inscrire une modification désignant le nouveau bénéficiaire du transfert et que celui-ci acquerrait le bien grevé sous réserve de la sûreté.

76. S'agissant du paragraphe 30, il a été proposé de le remanier pour éviter de donner involontairement l'impression qu'en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle, le projet d'annexe recommandait aux États de prendre, concernant la propriété intellectuelle grevée, une décision différente de celle prise pour d'autres types de biens grevés pour ce qui est des questions identifiées dans la recommandation 62 du Guide.

77. Toutefois, on a exprimé la crainte que, si la troisième solution mentionnée au paragraphe 28 ne devenait pas l'approche recommandée pour les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle, un créancier garanti devrait inscrire des modifications chaque fois que la propriété intellectuelle grevée ferait l'objet d'un transfert, d'une licence ou d'une sous-licence non autorisé, au risque de perdre sa sûreté s'il n'avait pas été informé et n'avait pas agi rapidement. S'agissant en particulier des licences et des sous-licences, il a été indiqué que, si le créancier garanti n'avait pas autorisé une licence et s'il réalisait sa sûreté, la réalisation mettrait fin à la licence et à toute sous-licence, de sorte que tous les "preneurs de licence" deviendraient des auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle. À cet égard, on a fait observer que, comme le Groupe de travail en était convenu, la question de l'opposabilité d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle aux auteurs d'atteintes devrait relever du droit de la propriété intellectuelle.

78. Il a été répondu que, du moins dans le cas de la propriété intellectuelle faisant l'objet d'un registre spécialisé, le bénéficiaire du transfert devrait inscrire celui-ci et le créancier garanti pourrait être ainsi informé. On a également fait observer que la recommandation 62 du Guide ne s'appliquait qu'aux transferts et que le Guide ne considérait pas les licences comme un transfert. Toutefois, étant donné que la qualification d'une licence relevait du droit de la propriété intellectuelle, on a fait remarquer que, si un certain type de licence (par exemple une licence exclusive) était traité comme un transfert par le droit de la propriété intellectuelle, la licence serait de ce fait traitée comme un transfert dans le Guide également. À cet égard, on a signalé que la recommandation générale devrait s'appliquer pour protéger les transferts ou les licences relevant du cours normal des affaires, et il serait ainsi loisible à chaque État adoptant de choisir une des trois solutions examinées au paragraphe 28 (voir par. 97 à 100 ci-après).

79. Sous réserve des modifications mentionnées aux paragraphes 75 et 76 ci-dessus, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription.

8. Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques

80. Le Groupe de travail a procédé à l'examen des recommandations formulées par l'Association internationale des marques sur l'enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques (à savoir les marques de produit et de services) en vue de déterminer si elles étaient compatibles avec le Guide.

81. On a estimé que les recommandations formulées au paragraphe 32 a), b), f) et g), traitant de l'opposabilité d'une sûreté sur une marque, étaient compatibles avec le Guide car elles promouvaient les objectifs de transparence et l'inscription dans un registre spécialisé, un registre général des sûretés ou un autre registre commercial. En réponse à une question, on a noté que les recommandations ne traitaient pas de la priorité, mais renvoyaient cette question au droit national. Il a été convenu que cette approche serait compatible avec le Guide, dont les dispositions, une fois adoptées, feraient partie du droit national.

82. On a aussi fait observer que la recommandation formulée au paragraphe 32 c), qui prévoyait que la constitution d'une sûreté sur une marque n'entraînerait pas de transfert de cette dernière ni ne conférerait au créancier garanti le droit de l'utiliser, était également compatible avec le Guide. On a dit, à cet égard, qu'en cas de réalisation, le créancier garanti pourrait vendre la marque mais non pas l'utiliser. On a aussi signalé, s'agissant de la recommandation formulée au paragraphe 32 l), que si le créancier garanti ne pouvait pas utiliser la marque et si le représentant de l'insolvabilité ne l'utilisait pas non plus, la marque pourrait être perdue. En réponse, on a déclaré que le créancier garanti avait le droit, mais non l'obligation, de maintenir la marque et que le concept de "non-utilisation excusable" d'une marque pourrait permettre de préserver la marque si elle n'était pas utilisée en raison de l'insolvabilité du titulaire des droits.

83. En outre, on a fait observer que la recommandation formulée au paragraphe 32 d) était compatible avec le Guide car elle prévoyait une règle supplétive pour les droits des parties dans les limites du droit applicable. Quant à la recommandation formulée au paragraphe 32 e), on a dit qu'elle était compatible avec le Guide étant donné qu'elle soulignait l'importance d'évaluer les marques, sans suggérer de système d'évaluation particulier. S'agissant de la recommandation formulée au paragraphe 32 h), on a estimé qu'elle était compatible avec le Guide car elle recommandait l'inscription d'un avis, même pour ce qui était des registres de marques. En réponse à une question, on a noté que les recommandations ne s'appliquaient pas aux marques qui n'étaient pas inscriptibles. En réponse à une autre question, on a expliqué que la référence à la "date de prise d'effet de la sûreté" se rapportait à l'effet de la sûreté entre les parties et non à l'égard des tiers.

84. En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 32 i), j) et k), on a observé qu'elles étaient compatibles avec le Guide car elles prévoyaient des mécanismes de réalisation efficaces, ainsi que l'enregistrement des jugements ou des décisions administratives de réalisation. Quant à la recommandation formulée au paragraphe 32 m), sous réserve de l'approbation des autorités publiques compétentes, on a dit qu'elle était compatible avec les recommandations du Guide relatives aux procédures d'inscription efficaces.

85. À l'issue de la discussion, le Groupe de travail est convenu que les recommandations sur l'inscription des sûretés réelles mobilières grevant des marques devraient être retenues. Il est convenu, s'agissant de la présentation des

recommandations, de conserver le paragraphe 31 dans la section du projet d'annexe traitant de l'enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques et de placer les recommandations formulées au paragraphe 32 dans les sections pertinentes du projet.

F. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

1. Le concept de priorité

86. Il a été proposé de nuancer l'affirmation au paragraphe 33 concernant le cas d'une personne qui obtenait un transfert du titulaire des droits alors que ce dernier avait déjà transféré ses droits à une première personne, car dans certains États ce deuxième bénéficiaire pourrait être protégé en tant qu'acquéreur de bonne foi. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant du concept de priorité.

2. Identification des réclamants concurrents

87. Il a été proposé, compte tenu de la discussion précédente du Groupe de travail (voir par. 20 d) ci-dessus), de supprimer du paragraphe 34 qui traitait des réclamants concurrents, la référence aux "personnes portant atteinte à la propriété intellectuelle". Il a également été suggéré que, dans la troisième phrase du paragraphe, le principe de primauté du droit de la propriété intellectuelle soit exprimé dans une phrase séparée, qui préciserait également qu'il n'entrerait en jeu que si une règle différente s'appliquait "spécifiquement" aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Il a aussi été estimé qu'il fallait éviter que le texte fasse double emploi avec la section consacrée à la terminologie. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'identification des réclamants concurrents.

3. Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs

88. Il a été proposé d'insérer au paragraphe 36 le mot "généralement" avant les mots "sans importance" et, dans la deuxième phrase, de remplacer les mots "si elle a été enregistrée" par les mots "si la sûreté constituée postérieurement a été enregistrée". Il a été proposé en outre de supprimer le passage faisant référence à la primauté du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, car les règles de priorité fondées sur la connaissance ne concernaient pas exclusivement la propriété intellectuelle mais s'appliquaient à tous les biens en général. Cette proposition a suscité des objections, au motif que cette question devait être tranchée par le droit de la propriété intellectuelle. À l'issue de la discussion, il a été convenu de préciser l'application du principe de primauté du droit de la propriété intellectuelle en se référant à l'existence de règles de priorité fondées sur la connaissance propres à la propriété intellectuelle. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs.

4. Priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle

89. Il a été proposé de préciser au paragraphe 37 que le Guide mentionnait les systèmes d'inscription sur des registres spécialisés uniquement dans la mesure où ceux-ci permettaient l'inscription des sûretés réelles mobilières et où cette inscription produisait des effets à l'égard des tiers. On a estimé par ailleurs que le paragraphe 39 n'était peut-être pas nécessaire car en l'absence d'inscription, une sûreté serait inopposable et le paragraphe 40 serait suffisant. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la priorité d'une sûreté réelle mobilière inscrite sur un registre de la propriété intellectuelle.

5. Priorité d'une sûreté réelle mobilière non inscriptible sur un registre de la propriété intellectuelle

90. Il a été proposé que le paragraphe 42 renvoie à la recommandation 13 du Guide, aux termes de laquelle le constituant devait avoir des droits sur le bien qu'il entendait grever ou avoir le pouvoir de le grever pour que le créancier garanti puisse obtenir une sûreté. On a suggéré également de préciser que, dans certains États, le droit de la propriété intellectuelle permettait à une personne ignorant que le constituant n'avait aucun droit sur le bien grevé d'acquérir néanmoins une sûreté. Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant da la priorité d'une sûreté réelle mobilière non inscriptible sur un registre de la propriété intellectuelle.

6. Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée

91. Le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée.

7. Droits des preneurs de licence en général

92. Les avis ont divergé sur la question de savoir si le preneur d'une licence portant sur une propriété intellectuelle grevée pouvait acquérir cette licence libre d'une sûreté constituée par le titulaire des droits et rendue opposable avant l'octroi de la licence. Selon un point de vue, le créancier garanti devait autoriser la licence dans la convention constitutive de sûreté, autrement il pourrait considérer la concession d'une licence comme un cas de défaillance et réaliser sa sûreté en recouvrant les redevances ou en vendant la licence. Selon une autre opinion, le créancier garanti pouvait être protégé de deux façons: il pouvait inscrire sa sûreté sur la propriété intellectuelle grevée ou convenir avec le constituant qu'il deviendrait lui-même le titulaire des droits (en d'autres termes, bénéficiaire du transfert), si le droit de la propriété intellectuelle l'y autorisait. Dans le premier cas, toute personne prenant une licence par la suite le ferait sous réserve de la sûreté, si bien qu'en cas de défaillance, le créancier garanti pourrait réaliser sa sûreté soit en recouvrant les redevances dues au titre de l'accord de licence soit en vendant la licence. Dans le second cas, une licence concédée par le constituant ne serait pas autorisée et constituerait à la fois un cas de défaillance et une atteinte à la propriété intellectuelle.

93. D'une manière générale, on a admis le principe selon lequel le preneur devrait acquérir une licence sur une propriété intellectuelle grevée sous réserve d'une sûreté qui avait été constituée par le donneur de licence et qui était opposable au moment où la licence était accordée. En outre, de l'avis général, le preneur devrait acquérir la licence libre de la sûreté si le créancier garanti l'avait ainsi autorisée. Différentes vues, toutefois, ont été exprimées quant au point de savoir si un preneur de licence non exclusive dans le cours normal des affaires devrait également prendre la licence libre de la sûreté (voir par. 97 à 100 ci-dessous).

94. S'agissant des paragraphes 45 et 46, on a estimé qu'il faudrait préciser que la réalisation d'une sûreté opposable grevant une propriété intellectuelle mise sous licence pouvait entraîner le transfert de cette propriété intellectuelle et, par conséquent, la résiliation de la licence mais non permettre au créancier garanti de résilier un accord de licence auquel il n'était pas partie.

95. S'agissant du paragraphe 46, on a estimé qu'il faudrait préciser que le simple fait qu'un titulaire de droits constituait une sûreté sur sa propriété intellectuelle ne l'empêchait pas d'octroyer des licences. En outre, il a été indiqué que, pour qu'une clause de la convention constitutive de sûreté empêchant le titulaire d'accorder toute licence produise ses effets sur des tiers preneurs de licence, il faudrait qu'elle soit inscrite. En réponse à ce point, on a fait observer que de nombreux registres de la propriété intellectuelle ne prévoyaient pas l'inscription des sûretés réelles mobilières et que le registre général des sûretés prévu par le Guide n'avait pas été conçu de manière à prendre en compte l'inscription des conventions constitutives de sûreté ou de diverses clauses de ces conventions. On a également fait observer que la question de l'autorisation des licences relevait du droit de la propriété intellectuelle.

96. Sous réserve des modifications mentionnées ci-dessus et de l'échange de vues sur les droits des preneurs de licences non exclusives dans le cours normal des affaires (voir par. 97 à 100 ci-dessous), le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des droits des preneurs de licence en général.

8. Droits des preneurs de licences non exclusives dans le cours normal des affaires

97. Différentes vues ont été exprimées sur le point de savoir si le preneur d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires acquerrait la licence libre d'une sûreté ou soumise à une sûreté qui avait été constituée par le donneur de licence et qui était opposable au moment où la licence était octroyée.

98. Selon un avis, le preneur devrait acquérir la licence soumise à la sûreté (ce qui signifiait que, en cas de défaillance et de réalisation, il serait mis fin à la licence, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises avec le créancier garanti). Il a été indiqué que, dans plusieurs États, la notion d'opération "dans le cours normal des affaires" était inconnue et difficile à appliquer. On a en outre observé que la notion de licence "dans le cours normal des affaires" n'avait pas de précédent dans le droit de la propriété intellectuelle de sorte qu'il était difficile de distinguer une licence "prise dans le cours normal des affaires" d'une licence "prise en dehors du cours normal des affaires". On a cité en exemple des licences de marques concernant lesquelles cette notion poserait beaucoup de problèmes. En outre, on a fait observer que la notion de "cours normal des affaires" ne donnait pas au preneur d'une licence

non autorisée des moyens de défense valables. Il a également été dit que, souvent, les licences avaient un caractère mixte en ce sens qu'elles comportaient à la fois des droits exclusifs et non exclusifs. On a également fait remarquer que l'emploi de ces notions n'était pas nécessaire car le droit de la propriété intellectuelle en vigueur traitait déjà de manière appropriée cette question en laissant aux parties à la convention constitutive de sûreté le soin d'en décider. À cet égard, on a indiqué que, si le créancier garanti voulait que le constituant octroie des licences, il autoriserait toutes les licences ou du moins celles répondant à certains critères. En tout état de cause, les preneurs de licence feraient preuve de la diligence voulue pour déterminer si la licence avait été acquise libre d'une sûreté antérieure.

99. Selon un autre avis, le preneur d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires devrait acquérir la licence libre de la sûreté (ce qui signifiait que, en cas de défaillance et de réalisation, la licence pourrait néanmoins être maintenue). Il a été indiqué que la notion de "cours normal des affaires" était une notion simple et pratique qui était largement connue et appliquée. On a en outre fait observer que le principal objectif de l'utilisation de cette notion était de protéger les opérations légitimes quotidiennes, comme l'achat dans le commerce de logiciels protégés par le droit d'auteur. On a indiqué que, dans le cadre de ces opérations, les acquéreurs ne devraient pas avoir à faire de recherche dans un registre ni acquérir le logiciel soumis aux sûretés constituées par son concepteur ou ses distributeurs. On a ajouté que la notion de "cours normal des affaires" n'avait rien à voir avec la relation tissée entre le donneur de licence et le preneur de licence et ne sous-entendait nullement que le preneur de licence acquérait une licence libre des clauses et conditions de l'accord de licence et des dispositions du droit applicable en la matière. En outre, il a été dit que, si le créancier garanti voulait décourager les licences non exclusives, il pourrait, dans la convention constitutive de sûreté (ou ailleurs), exiger de l'emprunteur (le donneur) qu'il insère dans toutes les licences non exclusives une clause stipulant qu'elles prendraient fin si le créancier garanti du donneur réalisait sa sûreté. De même, si le donneur ne voulait pas que le preneur octroie des sous-licences, il pourrait prévoir dans l'accord de licence une clause stipulant qu'un tel octroi constituerait un manquement à l'accord de licence lui donnant le droit de mettre fin à la licence. Il a été précisé qu'aucune disposition du Guide n'empêcherait l'application de ces clauses dans les relations entre le créancier garanti et son emprunteur ou entre le donneur et le preneur. On a fait observer que normalement le créancier garanti n'aurait aucun intérêt à agir ainsi puisque l'activité du donneur de licence était d'octroyer des licences non exclusives et que le créancier garanti s'attendrait à ce que l'emprunteur se serve des redevances versées au titre de ces accords de licence pour payer l'obligation garantie.

100. À l'issue de la discussion, il a été convenu que, dans certains cas (par exemple la vente dans le commerce ou la mise sous licence d'un logiciel), les preneurs devraient acquérir la licence libre de toute sûreté constituée par le donneur. Le souhait a été exprimé qu'une recommandation soit formulée pour atteindre ce résultat, peut-être à partir de concepts tels que l'autorisation ou l'autorisation implicite, mais en général on a estimé qu'il serait difficile de formuler une telle recommandation dans l'abstrait sans donner d'exemples concrets. Le Groupe de travail a donc prié le Secrétariat d'inclure, dans la prochaine version du projet d'annexe, des exemples indiquant comment le droit de la propriété intellectuelle abordait la question, ainsi que des propositions en vue d'une éventuelle recommandation qui figurerait dans le projet et d'un commentaire renvoyant la

question, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4 du Guide, au droit qui s'appliquait spécifiquement à la propriété intellectuelle.

9. Priorité d'une sûreté réelle mobilière octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence

101. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la priorité d'une sûreté réelle mobilière octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence.

10. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle sur le droit d'un créancier judiciaire

102. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle sur le droit d'un créancier judiciaire.

11. Cession de rang

103. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la cession de rang.

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

1. Application du principe de l'autonomie des parties

104. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de l'application du principe de l'autonomie des parties.

2. Droit du créancier garanti de poursuivre les auteurs d'atteintes ou de renouveler les inscriptions

105. Des doutes ont été exprimés sur le point de savoir si la section du projet d'annexe traitant du droit du créancier garanti de poursuivre les auteurs d'atteintes ou de renouveler les inscriptions devrait être maintenue. En réponse, on a fait observer que, de même que le chapitre correspondant du Guide, cette section avait pour objet d'énumérer certaines questions que les parties voudraient peut-être aborder dans la convention constitutive et de formuler quelques règles qui seraient applicables en l'absence de convention contraire des parties et qui prendraient en compte les attentes normales de ces dernières.

106. S'agissant de la teneur de cette section, l'avis a été exprimé qu'elle devrait être élargie pour traiter d'une manière générale de la gestion de la propriété intellectuelle grevée. À cet égard, il a été indiqué que la section contenait une liste indicative de questions que les parties voudraient peut-être examiner, sans exclure d'autres questions, dans les limites de l'autonomie des parties fixées par le droit de la propriété intellectuelle.

107. S'agissant des recommandations figurant dans la note au paragraphe 63, il a été convenu que la première était pertinente car elle renvoyait à la convention des parties, et qu'elle devrait donc être maintenue. En ce qui concernait la seconde, des avis favorables et défavorables ont été exprimés. Selon les avis favorables, cette recommandation rendait compte des attentes normales des parties. Selon les avis défavorables, en l'absence d'une convention des parties autorisant le créancier garanti à poursuivre les auteurs d'atteintes ou à renouveler les inscriptions, elle ne convenait pas. Le Groupe de travail a donc décidé que la deuxième recommandation serait maintenue, mais entre crochets, et qu'elle ferait l'objet d'un nouvel examen lors d'une future réunion.

108. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond cette section du projet d'annexe.

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

109. Il a été proposé de préciser au paragraphe 64 que les droits et obligations du preneur en tant que débiteur des redevances dues au titre de l'accord de licence étaient ceux d'un tiers débiteur. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe relative aux droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanti par la propriété intellectuelle.

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

1. Recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle

110. Il a été suggéré que le paragraphe 66 précise que la Convention des Nations Unies sur la cession et le Guide traitaient de la cession de créances et non des créances en général.

111. Il a été proposé d'indiquer clairement, dans la dernière phrase du paragraphe 67, que les règles de réalisation régissant spécifiquement la propriété intellectuelle dans le droit général de la procédure civile continueraient de s'appliquer.

112. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle.

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

113. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant différents types de propriété intellectuelle.

3. Prise de “possession” de la propriété intellectuelle grevée

114. Il a été proposé que le paragraphe 71 renvoie à la définition du terme “possession” afin de bien montrer qu’il s’agissait de possession effective.

115. À des fins d’harmonisation terminologique, il a été proposé de parler au paragraphe 72, non pas d’une “vente”, mais d’un “transfert” de la propriété intellectuelle grevée.

116. Sous réserve des modifications susmentionnées, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant de la prise de “possession” de la propriété intellectuelle grevée.

4. Disposition de la propriété intellectuelle grevée

117. En ce qui concerne le paragraphe 73, il a été proposé, pour faire ressortir clairement que la cession de la propriété intellectuelle grevée résultait du processus de réalisation et non d’une prérogative du créancier garanti en tant que titulaire des droits, de remplacer le mot “céder” par les mots “procéder à la cession”. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant de la disposition de la propriété intellectuelle grevée.

5. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée

118. Il a été proposé de nuancer la dernière phrase du paragraphe 75, laquelle affirmait que le créancier garanti ne devenait pas titulaire des droits du fait de la réalisation, car celui-ci pouvait acquérir la propriété intellectuelle grevée lors de la réalisation. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant des droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée.

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

119. Afin de ne pas donner l’impression que l’inscription était impérative, il a été proposé de modifier la cinquième phrase du paragraphe 78 et d’y indiquer clairement que le créancier garanti devrait inscrire ses droits pour jouir des avantages découlant de cette inscription. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant de la proposition du créancier garanti de se faire attribuer la propriété intellectuelle grevée.

7. Recouvrement de redevances et droits de licence

120. Il a été proposé de préciser au paragraphe 79 que le Guide incorporait les principes de la Convention des Nations Unies sur la cession en ce qui concerne les cessions de créances. Sous réserve de cette modification, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d’annexe traitant du recouvrement de redevances et droits de licence.

8. Autres droits contractuels du donneur de licence

121. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant des autres droits contractuels du donneur de licence.

9. Réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle

122. Il a été proposé que le paragraphe 81 clarifie le principe de l'épuisement en se référant aux "droits de propriété intellectuelle" et non à la "propriété intellectuelle", car ce principe s'appliquerait aux droits et non à la propriété, et en parlant non pas généralement de "première utilisation" mais plus précisément de "première vente ou mise sur le marché". Sous réserve de ces modifications, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle.

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

123. Sous réserve de modifier le paragraphe 86 de la même manière que le paragraphe 78 (voir par. 119 ci-dessus), le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence.

J. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

1. Loi applicable aux aspects réels

124. Il a été convenu de supprimer la variante C au paragraphe 97. Selon un avis largement partagé, en renvoyant à la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre était tenu, cette variante serait source d'incertitude quant à la loi applicable ou, du moins, risquait de retarder une opération et d'en accroître le coût, car le créancier garanti devrait effectuer des recherches pour déterminer dans quel registre était inscrite la propriété intellectuelle à grever.

125. De l'avis général, les variantes A et B présentaient des avantages et des inconvénients. On a fait valoir en faveur de la variante A que la loi de l'État dans lequel était demandée la protection de la propriété intellectuelle (*lex protectionis*) était celle qui s'appliquait aux droits de propriété dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle. On a aussi indiqué que le renvoi à la *lex protectionis* dans cette variante permettrait de soumettre à la loi applicable à un conflit de priorité entre deux créanciers garantis, un conflit de priorité entre le bénéficiaire d'un transfert et un créancier garanti. Toutefois, a-t-on déclaré, l'inconvénient dans la variante A était qu'un créancier garanti devrait s'inscrire dans plusieurs États, ce qui risquait d'accroître le coût de l'opération. On a aussi fait remarquer que la variante A ne mentionnait pas les organisations régionales qui prévoyaient des systèmes d'inscription au niveau régional.

126. On a fait valoir à l'appui de la variante B que le renvoi à la loi du lieu de situation du constituant permettrait d'appliquer une seule et même loi à la

constitution, à l'opposabilité, à la priorité et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière. Pour éviter qu'un conflit de priorité entre le bénéficiaire d'un transfert et un créancier garanti ne soit soumis à deux lois différentes (à savoir la *lex protectionis* et la loi du lieu de situation du constituant), la variante B soumettait ce conflit à la *lex protectionis*. Cette variante était utile également car d'autres conflits, notamment avec le représentant de l'insolvabilité, seraient régis par la loi du lieu de situation du constituant, à savoir la loi du centre des intérêts principaux du cédant (le siège réel et non le siège statutaire). Afin que la variante B ne pose pas les mêmes problèmes que la variante C mentionnés ci-dessus (par. 124), le Groupe de travail est convenu de supprimer le texte entre crochets dans la variante B.

127. On a estimé que les deux variantes pourraient être conservées dans le texte final de l'Annexe. Le Groupe de travail est néanmoins convenu qu'aucun effort ne devrait être épargné pour s'entendre sur une seule recommandation, les avantages et les inconvénients de chaque variante étant examinés dans le commentaire. Afin de faciliter les délibérations futures, le Secrétariat a été prié de fournir des exemples concrets permettant de tester les variantes et d'exposer plus en détail dans le commentaire les avantages et les inconvénients de chaque variante. Le Groupe de travail est aussi convenu qu'une coopération avec la Conférence de La Haye de droit international privé et la Commission européenne serait particulièrement bienvenue et a prié le Secrétariat de poursuivre ses efforts pour assurer cette coopération et coordination.

2. Loi applicable aux questions contractuelles

128. Après un échange de vues, le Groupe de travail a approuvé quant au fond la section du projet d'annexe traitant de la loi applicable aux questions contractuelles.

K. Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

129. Pendant la session, il a été dit que les questions à soumettre au Groupe de travail V conformément à la décision de la Commission[12] comportaient quatre scénarios possibles (voir par. 23 f) ci-dessus): a) selon que le donneur ou le preneur de la licence avait consenti une sûreté sur ses droits découlant de cette licence; et b) selon que la procédure d'insolvabilité avait été engagée à l'encontre du donneur ou du preneur. Les questions qui pourraient être soulevées en ce qui concerne les effets d'une procédure d'insolvabilité sur les droits du créancier garanti dans chacun des scénarios ont été examinées, en même temps que les réponses qui pourraient y être apportées (voir l'annexe au présent rapport). On a estimé que les questions traitaient des effets de la continuation ou du rejet d'un contrat de licence dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité visant une partie à ce contrat. Elles partaient de l'hypothèse que, conformément aux recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*[13], le débiteur insolvable pouvait choisir de poursuivre l'exécution du contrat ou de le rejeter. On a mentionné que les questions n'abordaient pas d'autres problèmes susceptibles de se poser, comme

---

[12] *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n° 17* (A/63/17), par. 326.

[13] Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.10.

l'effet de l'arrêt des poursuites, les dispositions légales éventuelles limitant la possibilité pour le preneur de la licence de céder ses droits, l'effet des clauses d'incessibilité dans le contrat de licence, les clauses *ipso facto*, les créances non garanties de dommages et intérêts pour rejet du contrat de licence ou la question de savoir si le preneur avait des "droits acquis" qu'il conservait après le rejet du contrat de licence. On a indiqué que ces questions étaient généralement examinées dans le *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*.

130. On a suggéré que le Groupe de travail VI prie le Groupe de travail V d'examiner une question supplémentaire concernant les droits d'un preneur de licence de propriété intellectuelle lorsqu'une procédure d'insolvabilité était engagée contre le donneur de licence.

131. À cet égard, on a dit que lorsqu'une telle procédure était ouverte, le donneur de la licence de propriété intellectuelle ou son représentant de l'insolvabilité était en droit de décider de rejeter le contrat de licence (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*). On a fait observer que, très souvent, cette décision priverait le preneur des avantages d'un contrat de licence favorable et donc non seulement lui serait préjudiciable mais porterait également atteinte aux droits de son créancier garanti, s'il avait constitué une sûreté sur ses droits découlant de la licence. De plus, on a dit que si, conformément à la recommandation 82 du *Guide législatif de la CNDUCI sur le droit de l'insolvabilité*, le preneur pouvait être titulaire d'une créance non garantie de dommages et intérêts pour rejet du contrat, il était peu probable qu'il touche ces dommages et intérêts dans leur intégralité; cette créance pourrait donc atténuer le préjudice sans toutefois l'éliminer.

132. On a indiqué que l'une des manières dont le droit de l'insolvabilité de certains États réglait ce problème était d'autoriser le preneur de licence de certains types de propriété intellectuelle à choisir de continuer à exploiter la propriété intellectuelle dans le cadre du contrat de licence, même si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité rejetait ledit contrat. Dans ce cas, le preneur était tenu de respecter l'ensemble des conditions du contrat, y compris l'obligation de paiement des redevances dues. On a toutefois signalé que la masse de l'insolvabilité du donneur serait libérée des obligations continues imposées par le contrat, comme celle d'apporter des améliorations. Par conséquent, a-t-on affirmé, le donneur était seulement tenu de continuer à honorer la licence de propriété intellectuelle, obligation qui n'accaparait pas ses ressources. On a noté que cette solution permettait d'établir un équilibre entre l'intérêt qu'avait le donneur insolvable de se soustraire à un contrat contraignant et l'intérêt qu'avait le preneur de protéger son investissement dans la licence. Ainsi, en protégeant dans une certaine mesure les intérêts du preneur, elle offrait également une certaine protection au créancier garanti de ce dernier.

133. On a suggéré que l'annexe au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties signale qu'un État pouvait, s'il le souhaitait, envisager d'inclure dans sa loi une disposition du type examiné ci-dessus, qui autoriserait le preneur de licence à continuer de jouir de ses droits découlant du contrat de licence dans l'hypothèse où le donneur faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité et rejetait la licence.

134. On a fait observer que les dispositions du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité* devraient être examinées avec soin pour s'assurer qu'elles traitaient suffisamment des questions qui n'étaient pas abordées à la session. On a largement estimé que ces questions et celles traitées dans les paragraphes précédents devaient être analysées attentivement, en particulier parce que l'efficacité des sûretés réelles mobilières dépendait de leur capacité à passer le test de l'insolvabilité et que plusieurs États envisageaient actuellement de réviser leur droit pour traiter ces questions.

135. On a également suggéré que le projet d'annexe traite de questions supplémentaires. À l'appui de cette suggestion, on a déclaré qu'il existait deux catégories de conflits d'intérêts susceptibles de naître en cas d'insolvabilité d'un donneur de licence ayant constitué une sûreté sur le droit de propriété intellectuelle mis sous licence. On a fait observer que, d'une part, le créancier garanti pourrait chercher à vendre le plus rapidement possible le droit de propriété intellectuelle qui était grevé par la sûreté, et recouvrer le montant qui lui était dû en se payant sur le produit de la vente de ce droit, en particulier lorsque le versement des redevances n'était ni certain ni garanti (par exemple, au moyen d'une police d'assurance).

136. D'autre part, le représentant de l'insolvabilité pouvait s'opposer à la résiliation immédiate du contrat et à la vente qui s'ensuivait parce qu'il estimait que la poursuite de l'exécution du contrat de licence produirait de meilleurs résultats en maximisant la valeur du droit de propriété intellectuelle grevé.

137. Dans ce contexte, on a mentionné que, dans certains États, le créancier garanti était autorisé à demander au représentant de l'insolvabilité ou au tribunal de l'insolvabilité, lorsque cela était nécessaire, de fixer un délai juridiquement contraignant pour prendre la décision de continuer, ou non, l'exécution du contrat de licence; et programmer une audience spéciale devant le tribunal pour tenter une médiation entre le représentant de l'insolvabilité et le créancier garanti afin de maintenir la protection de l'obligation garantie.

138. On a signalé que le résultat mentionné au paragraphe 137 b) ci-dessus pourrait être obtenu de différentes manières, y compris par la fourniture d'une assurance pour les redevances futures découlant du contrat de licence ou par le paiement d'avance d'une partie de l'obligation garantie.

139. Les suggestions mentionnées aux paragraphes 129 à 138 ci-dessus ont toutes reçu un appui au sein du Groupe de travail. On a largement estimé que les propositions devraient être renvoyées au Groupe de travail V et, sous réserve d'un examen plus poussé par les deux groupes de travail, le résultat devrait être inclus dans la prochaine version du projet d'annexe.

140. Le Groupe de travail a décidé que les questions mentionnées aux paragraphes 129 à 138 ci-dessus (qui comportent celles soulevées dans les problèmes traités à l'annexe) devraient être renvoyées au Groupe de travail V et que, sous réserve d'un examen plus poussé par les deux groupes, le résultat serait inclus dans la prochaine version du projet d'annexe.

V. Travaux futurs

141. Avant de clore sa session, le Groupe de travail a procédé à l'examen de ses travaux futurs. Il a débattu, à cet égard, d'une proposition visant à donner des orientations aux créanciers garantis qui acceptaient une propriété intellectuelle en garantie d'un crédit, en particulier en relation avec les pratiques en matière d'octroi de licences. Selon un avis largement partagé, il pourrait être utile d´aborder, dans une certaine mesure, la question dans le projet d'annexe, mais celle-ci était suffisamment importante et vaste pour faire l'objet d'un nouveau projet. On a déclaré qu'un tel projet pourrait prendre la forme d'un guide qui donnerait des orientations aux parties à des opérations garanties et des indications sur l'incidence des pratiques de concession de licences. Des travaux similaires ont été cités à titre d´exemple, comme ceux que la Commission menait actuellement sur la révision de la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services, qui pourraient contenir des orientations à l'intention des législateurs et des autorités réglementaires (voir A/CN.9/615, par. 14), et ceux qu'elle avait réalisés sur son *Guide juridique pour l'établissement de contrats internationaux de construction d'installations industrielles*[14]. Le Groupe de travail est convenu que la question devrait être brièvement examinée dans la prochaine version du projet d'annexe. Il est aussi convenu que la question devrait être examinée en temps utile dans le cadre d'un débat sur ses travaux futurs.

142. Quant à ses travaux futurs sur le projet d'annexe, le Groupe de travail a noté que sa quinzième session se tiendrait à New York du 27 avril au 1er mai 2009. La trente-sixième session du Groupe de travail V devant se tenir à New York du 18 au 22 mai 2009, on a noté qu'il ne serait probablement pas possible d'organiser début 2009 une session conjointe des deux groupes pour examiner l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle, comme la Commission l'avait initialement envisagé à sa quarante et unième session[15]. On a également noté que la seizième session du Groupe de travail VI devrait en principe se tenir à Vienne du 7 au 11 décembre 2009, sous réserve de la confirmation de ces dates par la Commission à sa quarante-deuxième session (Vienne, 29 juin-17 juin 2009), alors que la trente-septième session du Groupe de travail V devrait en principe se tenir à Vienne du 5 au 9 octobre 2009, ces dates étant également soumises à confirmation par la Commission.

143. À cet égard, le Groupe de travail est convenu de la nécessité de programmer les sessions que les deux groupes de travail tiendraient au cours du deuxième semestre de 2009 de telle manière qu'il soit possible d'organiser une session conjointe, si une telle session devait s'avérer nécessaire. De l´avis général, tout devrait être fait pour conclure le plus tôt possible les discussions relatives à l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle afin que leur résultat puisse être pris en compte dans le projet d'annexe d'ici à fin 2009 ou début 2010. Le Groupe de travail a estimé, à cet égard, qu'il devrait être en mesure d'achever ses travaux sur le projet d'annexe à sa seizième (fin 2009) ou dix-septième session (début 2010) afin de le soumettre à la

---

[14] Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.87.V.10.

[15] *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n° 17* (A/63/17), par. 326.

Commission pour approbation et adoption définitives à sa quarante-troisième session, en 2010.

Annexe

Effets d'une procédure d'insolvabilité sur les droits du créancier garanti dans quatre scénarios différents

	Le donneur de licence est insolvable	*Le preneur de licence est insolvable*
Le donneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un contrat de licence (essentiellement le droit de recevoir des redevances)	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution du contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*[a])? Réponse: Le preneur de licence reste tenu de payer les redevances dues au titre du contrat de licence et le créancier garanti du donneur reste titulaire d'une sûreté à la fois sur le droit du donneur de percevoir des redevances au titre du contrat et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution du contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Le donneur continue d'avoir un droit de percevoir des redevances au titre du contrat de licence et, partant, son créancier garanti reste titulaire d'une sûreté à la fois sur son droit de percevoir des redevances au titre du contrat et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.
	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter le contrat de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Le preneur de licence n'est pas tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet du contrat, mais reste tenu de régler les redevances impayées pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du donneur a donc une sûreté sur le droit de recouvrer les redevances dues avant le rejet et sur les redevances payées avant le rejet mais n'a pas de sûreté sur les droits aux redevances futures car aucune redevance ne sera due à l'avenir au titre du contrat rejeté.	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter le contrat de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Le preneur de licence n'est pas tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet du contrat, mais reste tenu de régler les redevances impayées pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du donneur a donc une sûreté sur le droit de recouvrer les redevances dues avant le rejet et sur les redevances payées avant le rejet mais n'a pas de sûreté sur les droits aux redevances futures car aucune redevance ne sera due à l'avenir au titre du contrat rejeté.
Le preneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un contrat de licence (essentiellement le droit d'utiliser la propriété intellectuelle)	Question: Qu'advient-il si le donneur décide de poursuivre l'exécution du contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère le contrat de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.	Question: Qu'advient-il si le preneur décide de poursuivre l'exécution du contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère le contrat de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.
	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter le contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Pour la période postérieure au rejet, le contrat ne confère pas de droits au preneur, qui conserve toutefois les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du preneur conserve une sûreté sur les droits que le preneur avait avant le rejet.	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter le contrat de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*)? Réponse: Pour la période postérieure au rejet, le contrat ne confère pas de droits au preneur, qui conserve toutefois les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du preneur conserve une sûreté sur les droits que le preneur avait avant le rejet.

[a] Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.10.