



# Assemblée générale

Distr. générale  
26 mars 2010  
Français  
Original: anglais

**Commission des Nations Unies  
pour le droit commercial international**  
Quarante-troisième session  
New York, 21 juin-9 juillet 2010

## **Projet de supplément au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties consacré aux sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles**

### **Note du Secrétariat**

#### **Additif**

#### Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
X. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle . . .	1-54	2
A. Loi applicable aux aspects réels . . . . .	1-52	2
B. Loi applicable aux questions contractuelles . . . . .	53-54	16
Recommandation 248 . . . . .		17
XI. Transition . . . . .	55-59	19
XII. Incidence de l'insolvabilité du donneur ou preneur de licence de propriété intellectuelle sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence . . . . .	60-82	21
A. Remarques générales . . . . .	60-68	21
B. Insolvabilité du donneur de licence . . . . .	69-77	23
C. Insolvabilité du preneur de licence . . . . .	78-81	26
D. Résumé . . . . .	82	28



## X. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle

[Note à l'intention de la Commission: pour les paragraphes 1 à 48 et la recommandation 248, voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, par. 1 à 45, et recommandation 253; A/CN.9/689, par. 41 à 57; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, par. 1 à 23; A/CN.8/685, par. 87 à 94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, par. 1 à 21; A/CN.9/670, par. 115; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 90 à 98; A/CN.9/667, par. 124 à 128; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 53 à 57; et A/CN.9/649, par. 77 à 80.]

### A. Loi applicable aux aspects réels

#### 1. Objet et champ d'application

1. En général, les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* traitent de la loi applicable à la constitution d'une sûreté réelle mobilière, à son opposabilité, à sa priorité sur les droits des réclamants concurrents et à sa réalisation. Elles déterminent également le champ d'application territorial des règles de fond recommandées dans le *Guide*, dans la mesure où les règles de fond de l'État adoptant la loi recommandée dans le *Guide* s'appliquent (voir le *Guide*, chap. X, par. 1 à 9).

2. Le chapitre X du *Guide*, intitulé "Conflit de lois", ne définit pas les sûretés réelles mobilières auxquelles s'appliquent les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide*. Ce sont normalement les règles de fond régissant les opérations garanties dans l'État concerné qui déterminent si un droit peut être qualifié de "sûreté réelle mobilière" aux fins du conflit de lois. Le *Guide* recommande toutefois aux États qui adoptent la loi qu'il recommande en suivant une approche non unitaire du financement d'acquiescements d'appliquer aux droits de réserve de propriété et de crédit-bail les règles de conflit de lois prévues pour les sûretés réelles mobilières (voir recommandation 201). De même, comme la plupart des dispositions de fond de la loi recommandée dans le *Guide* qui s'appliquent aux sûretés réelles mobilières constituées sur des créances s'appliquent aussi aux cessions de créances pures et simples, le *Guide* recommande à ces États d'appliquer aux cessions de créances pures et simples les dispositions relatives aux cessions de créances à titre de garantie (voir le terme "sûreté réelle mobilière" dans l'Introduction du *Guide*, sect. B, et les recommandations 3 et 208).

3. En principe, un tribunal ou une autre autorité appliquera le droit de son État chaque fois qu'il lui faudra qualifier une question pour choisir la règle de conflit de lois appropriée. Comme les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* ont été élaborées compte tenu des règles de fond qui y sont recommandées, un État qui adopte les unes et les autres n'aura aucune difficulté à les appliquer. Par contre, un État qui n'adopte pas les règles de fond recommandées dans le *Guide* aura peut-être des difficultés à appliquer les règles de conflit de lois. Il peut en être ainsi s'il traite la constitution et l'opposabilité comme une question unique, alors que les règles de conflit recommandées dans le *Guide* en font deux questions distinctes, qu'elles renvoient aux lois de différents États. Il convient de noter que, suivant en cela l'approche adoptée dans la plupart des États, le *Guide* établit une distinction

entre la convention constituant une sûreté réelle mobilière en tant que droit réel (soumis à une loi précise; voir recommandations 203 et 208) et les droits et obligations réciproques des parties à cette convention, des droits contractuels (généralement régis par la loi choisie par les parties; voir recommandation 216).

4. Dans tous les cas, la possibilité ou non de transférer ou de grever un bien (y compris un titre de propriété intellectuelle) est une question préliminaire qui doit être traitée avant la constitution d'une sûreté réelle mobilière et qui ne relève pas des règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide*. C'est pourquoi, dans la mesure où d'autres règles de conflit renvoient les questions de transférabilité des droits de propriété intellectuelle à la loi, par exemple, de l'État où la propriété intellectuelle est protégée (*lex loci protectionis* ou *lex protectionis*), le *Guide* n'a pas d'incidence sur elles. S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que le droit de propriété intellectuelle prime la loi recommandée dans le *Guide*, mais parce que celle-ci ne traite pas ces questions. Les dispositions substantielles recommandées dans le *Guide* ne prévalent pas non plus sur les dispositions légales limitant la transférabilité (voir recommandation 18).

5. Lorsque, pour telle ou telle question relative aux sûretés, les règles de conflit recommandées dans le *Guide* désignent la loi d'un État particulier, elles renvoient à l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans cet État (à l'exception de ses règles de conflit de lois visant à éviter le renvoi; voir recommandation 221), c'est-à-dire non seulement les règles d'origine législative ou non législative (voir l'introduction du *Guide*, par. 19) et les règles en vigueur dans certaines unités territoriales s'il s'agit d'un État à plusieurs unités (voir recommandations 224 à 227), mais aussi les règles en vigueur dans cet État qui découlent de traités, de conventions et d'autres obligations internationales. Ainsi, par exemple, si pour une question liée aux sûretés sur la propriété intellectuelle, une règle de conflit désigne la loi d'un État dans lequel les règles sur la question ont été édictées par une organisation régionale d'intégration économique, le renvoi à la loi de cet État s'entend aussi des règles édictées par cette organisation<sup>1</sup>. Il en va de même des règles édictées en la matière par les organisations internationales comme l'OMPI.

6. Il convient également de noter que, quelle que soit la loi applicable, son application sera sans préjudice: a) de l'ordre public et des règles du for dont l'application s'impose (voir recommandation 222), et b) en cas d'insolvabilité du constituant, des effets de l'application de la loi de l'État dans lequel la procédure d'insolvabilité est ouverte pour ce qui est de certaines questions liées à l'insolvabilité (*lex fori concursus*; voir recommandation 223). Enfin, comme toutes les autres règles recommandées dans le *Guide*, les règles de conflit de lois ne s'appliquent pas non plus dans la mesure où elles sont incompatibles avec le droit interne et les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels l'État est partie, le cas échéant (voir recommandation 4, al. b)).

---

<sup>1</sup> Ainsi, aux termes de l'article 16 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire, les articles 17 à 24 s'appliquent et ce n'est que si ces dispositions ne prévoient pas de règle spécifique que la loi du pays où le titulaire a son siège ou son établissement (dans l'Union européenne) ou la loi de l'Espagne (où l'Office a son siège) s'applique.

## 2. L'approche recommandée dans le *Guide* en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières constituées sur des biens incorporels

7. Aux termes de la loi recommandée dans le *Guide*, la loi applicable à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur un bien incorporel est la loi du lieu où se situe le constituant (voir recommandations 208 et 218, al. b)). Suivant l'approche adoptée par de nombreux États, le *Guide* contient des recommandations en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières constituées sur certains types de biens incorporels, par exemple les droits sur le solde créditeur d'un compte bancaire (voir recommandations 209 à 212), mais pas sur la propriété intellectuelle. Ainsi, si un État adopte les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide*, en l'absence de règles propres à la propriété intellectuelle, le droit de l'État dans lequel le constituant est situé s'appliquera à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Le lieu de situation du constituant est défini comme étant le lieu où s'exerce son administration centrale, c'est-à-dire son siège réel et non son siège légal (voir recommandation 219). Comme on l'a dit (voir par. 6 ci-dessus), l'alinéa b) de la recommandation 4 s'appliquerait également et, dans la mesure où les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* seraient incompatibles avec celles du droit de la propriété intellectuelle qui s'appliquent spécifiquement à la propriété intellectuelle, ces dernières prévaudraient.

8. Une approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant a pour principal avantage de soumettre la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté à une loi unique. Ainsi, par exemple, un créancier garanti qui prend une sûreté sur tous les biens meubles incorporels présents et futurs (comprenant à la fois des propriétés intellectuelles et d'autres biens) d'un constituant pourrait obtenir cette sûreté, la rendre opposable, en assurer la priorité et la réaliser sous l'empire de la loi d'un seul État, même si les biens ont des liens avec plusieurs États. En particulier, les frais d'inscription et de recherche afférents aux sûretés réelles seraient, dans la plupart des cas, réduits puisqu'un créancier garanti voulant procéder à une inscription et une personne souhaitant effectuer une recherche n'auraient à le faire que dans l'État où est situé le constituant. Le coût des opérations s'en trouverait réduit et la sécurité renforcée, résultat susceptible d'avoir un effet bénéfique sur l'offre et le coût du crédit.

9. Un autre avantage particulièrement important d'une approche fondée sur la loi de l'État où est situé le constituant et la définition du "lieu de situation" de ce dernier comme le lieu de son administration centrale (voir par. 7 ci-dessus) est que cette loi est aussi la loi de l'État dans lequel il est probable que la procédure d'insolvabilité principale à l'encontre du constituant sera, le cas échéant, administrée (pour le sens de "procédure principale", voir par exemple art. 2, al. b), et art. 16, par. 3 de la Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale)<sup>2</sup>. En conséquence, il est probable que la loi applicable à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté et celle applicable, par exemple, à l'arrêt des poursuites, aux actions en annulation, au traitement des actifs et au rang des créances, sera la loi d'un seul et même État. Il convient de noter que, bien que dans certains cas le siège légal soit plus facile à déterminer que le siège effectif, on risque en y faisant référence d'aboutir à ce que, si le siège légal du constituant et le lieu où

<sup>2</sup> Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.99.V.3.

s'exerce son administration centrale ne sont pas situés dans le même État, la règle relative à la loi applicable soit écartée pour des motifs d'ordre public ou par l'effet de dispositions juridiques de force supérieure (voir recommandation 222). Il en sera ainsi si la loi de l'État du siège légal a des dispositions sur la priorité des sûretés réelles mobilières incompatibles avec la loi sur l'insolvabilité de l'État dans lequel la procédure d'insolvabilité sera ouverte (*lex fori concursus*). Pour les raisons mentionnées ci-après (voir par. 22 et 23), une approche fondée uniquement sur la loi de l'État dans lequel le constituant est situé ne serait pas appropriée pour les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.

10. Il convient de noter que, lorsque le constituant quitte un État pour s'installer dans un autre État qui a adopté la loi recommandée dans le *Guide*, des règles différentes s'appliquent si la loi applicable est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Selon ces règles, si le constituant s'installe dans un État qui a adopté la loi recommandée dans le *Guide*, la sûreté réelle demeure opposable aux tiers sans que le créancier garanti ait à faire quoi que ce soit pendant une brève période, puis uniquement si les conditions d'opposabilité de l'État du nouveau lieu de situation sont réunies (voir recommandation 45).

11. Par exemple, soit un titulaire de propriété intellectuelle A situé dans l'État X qui constitue une sûreté réelle mobilière en faveur d'un créancier garanti 1 sur un droit d'auteur protégé dans l'État Y, va s'installer dans l'État Y, qui a adopté la loi recommandée par le *Guide*, et constitue une autre sûreté sur le même droit d'auteur en faveur d'un créancier garanti 2 dans l'État Y. Si l'État Y a adopté une règle renvoyant la priorité entre créanciers garantis à la loi de l'État de la situation du constituant (voir recommandation 208), la sûreté du créancier garanti 1 a priorité sur celle du créancier garanti 2 pendant une brève période sans que le créancier garanti 1 doive faire quoi que ce soit, puis uniquement s'il remplit les conditions d'opposabilité aux tiers en vigueur dans l'État. Ceci résulte d'une règle fondée sur la recommandation 45 et non d'une règle de conflit de lois. Si A, au lieu d'aller s'installer dans l'État Y, cède le droit d'auteur au cessionnaire B dans cet État, le point de savoir si le cessionnaire B obtient ce droit d'auteur grevé de la sûreté du créancier garanti 1 sera déterminé par la *lex protectionis*, de même que le point de savoir si le créancier garanti 2 acquiert sa sûreté sous réserve de celle du créancier garanti 1.

12. Il convient aussi de noter que, en vertu de la loi recommandée dans le *Guide*, le moment pertinent pour déterminer la situation du constituant aux fins des questions de constitution est le moment où la sûreté est réputée avoir été constituée, et s'agissant des questions d'opposabilité aux tiers et de priorité, celui où ces questions se posent (voir recommandation 220). Ainsi, en vertu de la loi déterminée par application de la règle de la situation du constituant recommandée dans le *Guide* et dans la mesure où cette règle s'appliquerait aux sûretés réelles mobilières grevant des titres de propriété intellectuelle, la constitution de la sûreté du créancier garanti 1 serait régie par la loi de l'État X et celle de la sûreté du créancier garanti 2 par la loi de l'État Y. L'opposabilité de la sûreté du créancier garanti 1 au cessionnaire B et au créancier garanti 2 ainsi que son rang de priorité seraient, à l'expiration d'une brève période (voir recommandation 45), régies par la loi de l'État Y.

### 3. La loi de l'État de protection (*lex protectionis*)

13. Bien que les conventions internationales destinées à protéger la propriété intellectuelle ne traitent pas expressément de la loi applicable aux questions que soulèvent les sûretés réelles mobilières constituées sur cette propriété, elles adoptent généralement le principe de territorialité. Ainsi, dans les États qui y sont parties, la loi applicable à la propriété et aux questions de protection des droits de propriété intellectuelle (par exemple les droits du titulaire de la propriété intellectuelle dans un État par rapport à ceux d'un preneur de licence ou d'un contrefacteur dans un autre État) est la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante A, ci-après). Il convient de noter que s'agissant des titres de propriété intellectuelle faisant l'objet d'une inscription sur un registre international, régional, ou national de la propriété intellectuelle (les brevets et marques commerciales), la *lex protectionis* est la loi de l'État (y compris les règles promulguées par des organisations internationales ou régionales) sous l'autorité duquel le registre est tenu.

14. On a émis l'opinion<sup>3</sup> selon laquelle le principe du traitement national consacré dans les conventions internationales protégeant la propriété intellectuelle impose implicitement une règle universelle en faveur de la *lex protectionis* pour déterminer la loi applicable non seulement aux titres de propriété intellectuelle mais aussi aux questions se posant en relation avec les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Selon cette opinion, des dispositions comme le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (1883), le paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) et le paragraphe 1 de l'article 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce indiquent que le facteur de rattachement approprié est le lieu de protection du droit de propriété intellectuelle concerné<sup>4</sup>. En d'autres termes, selon cette opinion, les États parties à l'une de ces conventions internationales sont tenus d'appliquer la *lex protectionis* aux questions que soulèvent les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.

15. Il en résulte que, pour pouvoir obtenir une sûreté efficace et réalisable sur un droit de propriété intellectuelle dans l'État où ce droit existe, le créancier garanti devra satisfaire aux règles de cet État. Ainsi, le principal avantage de l'approche fondée sur la *lex protectionis* est que, compte tenu du principe de territorialité adopté dans les conventions internationales sur la protection de la propriété intellectuelle, la même loi s'appliquera aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle et aux titres de propriété intellectuelle. Il convient de noter que la *lex protectionis* régit la constitution, l'opposabilité et la priorité de la sûreté en tant que droit réel mais ne s'applique pas nécessairement aux questions purement contractuelles entre le constituant et un créancier garanti, qui peuvent être régies par le droit contractuel (*lex contractus*; voir sect. B du présent chapitre).

16. Toutefois, retenir la *lex protectionis* comme loi applicable aux sûretés sur la propriété intellectuelle présente aussi des inconvénients. Pour nombre d'opérations, un enregistrement devra être effectué dans des registres situés dans plusieurs États.

<sup>3</sup> Voir le rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les travaux de sa seizième session (A/CN.9/685, par. 90).

<sup>4</sup> Ces instruments peuvent prévoir certaines exceptions qui ne sont pas considérées comme pertinentes en l'occurrence.

Tel sera le cas, en particulier, en ce qui concerne: a) les opérations dans lesquelles une sûreté est constituée sur un portefeuille de droits de propriété intellectuelle protégés par les lois de divers États, b) les opérations dans lesquelles les biens grevés ne sont pas limités à la propriété intellectuelle utilisée et protégée conformément à la loi d'un seul État et c) les opérations dans lesquelles tous les biens d'un constituant sont grevés. Comme on le verra plus en détail ci-après, il est probable qu'un tel résultat fera augmenter le coût de l'opération de crédit garanti par la propriété intellectuelle en multipliant les frais d'inscription et la rendra plus complexe. De plus, si le constituant n'est pas situé dans l'État par la loi duquel la propriété intellectuelle grevée est protégée et si une procédure d'insolvabilité le concernant est ouverte dans l'État où il est situé, en assujettissant les sûretés réelles mobilières à la loi de l'État de protection, on risque d'aboutir à ce que la loi applicable soit écartée comme contraire à l'ordre public ou à des dispositions de force supérieure de la *lex fori concursus* (voir recommandation 222). De plus, dès lors qu'un créancier garanti peut toujours satisfaire aux prescriptions de la *lex protectionis* en vertu de l'alinéa b) de la recommandation 4, l'approche fondée sur la *lex protectionis* peut priver inutilement les créanciers garantis de la possibilité de suivre la loi de la situation du constituant ou d'enregistrer leurs sûretés dans le registre général des sûretés et de réaliser ainsi des économies.

#### 4. Autres approches

17. L'opinion susmentionnée (voir par. 13 et 14), qui confère un effet étendu aux conventions internationales sur la propriété intellectuelle pour ce qui est de la détermination de la loi applicable aux questions posées par les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle, ne fait pas l'unanimité. En outre, les précédents concernant l'application de la *lex protectionis* auxdites questions sont très rares. Même en supposant que ces conventions internationales puissent imposer des règles de conflit de lois, il n'est pas certain que leur champ d'application couvre tous les aspects réels envisagés par le projet de supplément, à savoir la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle, son opposabilité, sa priorité sur les droits des réclamants concurrents et sa réalisation.

18. Par conséquent, même si l'on accepte l'effet étendu des conventions internationales sur la propriété intellectuelle tel qu'il est décrit ci-dessus (voir par. 13 et 14), il resterait nécessaire ou utile que les États adoptent des règles de conflit de lois applicables aux questions soulevées par les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Une telle recommandation permettrait à tout le moins de combler les lacunes quant aux conséquences éventuelles d'un conflit de lois résultant des conventions internationales existantes sur la propriété intellectuelle.

19. Au vu des considérations susmentionnées, afin d'allier le respect de la loi applicable aux droits de propriété et les avantages découlant de l'application d'une loi unique aux questions relatives aux sûretés, on pourrait combiner l'approche fondée sur la *lex protectionis* avec l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant de sorte que certaines questions pourraient relever de cette dernière et d'autres de la première. Il est toutefois à craindre qu'assujettir les différentes questions que soulèvent les sûretés à des lois différentes ne compromette la certitude et la prévisibilité quant à la loi applicable aux sûretés et ne crée des carences susceptibles de rendre le crédit plus difficile à obtenir et plus onéreux (voir par. 27, 29, 30, 46 et 52 ci-après).

20. Par exemple, l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant pourrait connaître une variante selon laquelle la *lex protectionis* régirait l'opposabilité et la priorité d'une sûreté par rapport aux droits du bénéficiaire d'un transfert pur et simple ou du preneur de licence de la propriété intellectuelle (voir recommandation 248, variante B, ci-après). Cette règle s'appliquerait que la *lex protectionis* prévoie ou non l'inscription des sûretés grevant la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de cette variante, un créancier garanti devrait également établir son droit en vertu de la *lex protectionis* uniquement lorsque la concurrence avec le bénéficiaire du transfert pur et simple pose problème. Dans le cas classique où l'insolvabilité du constituant est le principal problème (parce que celui-ci ne peut pas payer tous ses créanciers), il suffirait au créancier garanti de s'en remettre à la loi de l'État dans lequel le constituant est situé, comme pour d'autres types de biens meubles incorporels (créances, par exemple).

21. Dans les États qui la suivent, cette approche des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle fonctionne et permet de réaliser des économies, principalement pour deux raisons. Premièrement, comme indiqué à l'alinéa b) de la recommandation 4, le droit de la propriété intellectuelle s'appliquerait. Ainsi, les créanciers garantis peuvent toujours inscrire leurs sûretés en vertu de la *lex protectionis* et dans le registre de la propriété intellectuelle pertinent. Deuxièmement, dans de nombreuses opérations, les créanciers garantis satisfont aux conditions d'opposabilité de l'État dans lequel le constituant est situé ou inscrivent un avis uniquement dans le registre général des sûretés parce que leur principale crainte est l'insolvabilité du constituant. Ils sont prêts à prendre le risque de ne pas s'inscrire en vertu de la *lex protectionis* ni dans le registre de la propriété intellectuelle, ce qui les protégerait contre le risque de fraude de l'emprunteur, parce qu'ils ne prêteraient pas s'ils craignaient une fraude.

22. Une telle approche "hybride" a aussi des inconvénients. Si le créancier garanti a besoin d'assurer sa priorité par rapport à tous les réclamants concurrents, il devra satisfaire aux conditions de la loi qui le plus souvent régit le titre sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la *lex loci protectionis*. Tel sera le cas en particulier s'agissant de la priorité par rapport: a) à un cessionnaire de la propriété intellectuelle, b) à un preneur de licence exclusive sur la propriété intellectuelle lorsqu'une licence exclusive est considérée comme une cession, c) à un créancier garanti qui, en vertu du droit de la propriété intellectuelle, est considéré comme propriétaire ou peut exercer les droits d'un propriétaire (voir A/CN.9/700, par. 30, A/CN.9/700/Add.2, par. 10 à 12, et A/CN.9/700/Add.5, par.1), et d) à un représentant de l'insolvabilité qui est considéré comme un propriétaire (la recommandation 223 n'affecterait pas la loi autrement applicable aux sûretés, excepté dans la mesure limitée qu'elle décrit). Un tel résultat pourrait avoir un impact négatif sur l'offre et le coût du crédit. De plus, si la loi de l'État dans lequel le constituant est situé n'est pas la loi de l'État de protection, la sûreté peut n'être pas effective ni réalisable au regard de la loi de l'État de protection. De plus, comme on l'a vu ci-dessus (voir par. 10), même dans les États où les sûretés sont régies par la loi de l'État dans lequel le constituant est situé, la *lex protectionis* peut être applicable en vertu de l'alinéa b) de la recommandation 4. Il convient aussi de noter que, en particulier si une sûreté peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, la loi applicable de l'État du lieu où est situé le constituant

peut être écartée comme fondamentalement contraire à l'ordre public ou à des règles internationalement obligatoires du for (voir recommandation 222).

23. De plus, si le constituant est le bénéficiaire d'un transfert qui a reçu le bien du propriétaire initial ou d'un propriétaire intermédiaire situé dans un État autre que celui où le constituant est situé, le créancier garanti devra faire une recherche dans le registre des sûretés (et le cas échéant dans le registre de la propriété intellectuelle approprié) de cet autre État. Il convient de noter que dans un tel cas si le propriétaire initial ou intermédiaire a lui-même constitué une sûreté qui était régie par la loi du lieu où il se situait, en vertu de la loi recommandée dans le *Guide*, la loi applicable sera celle de l'État dans lequel le constituant était situé au moment où le conflit de priorité est né (voir recommandations 208 et 220, alinéa b)). En vertu de la loi recommandée dans le *Guide*, excepté dans certaines situations indiquées, chaque cessionnaire d'un bien grevé recevra celui-ci grevé d'une sûreté préexistante. Ainsi, chaque cessionnaire recevra le bien grevé d'une sûreté créée par un propriétaire antérieur (voir recommandations 79 à 82).

24. D'autres possibilités de combiner les deux approches existent. Par exemple, les questions que soulèvent les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle soumises à inscription dans un registre de la propriété intellectuelle (qu'il soit national, régional ou international) peuvent être assujetties à la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu (cette approche est suivie dans le *Guide* pour ce qui est des sûretés grevant les biens meubles corporels qui sont soumises à inscription dans un registre spécial; voir recommandation 205). Une exception peut être prévue pour les questions touchant la réalisation qui, pour des raisons de coût et de temps, peuvent être assujetties à la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Dans le même temps, les questions soulevées par les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle qui ne sont pas soumises à inscription peuvent être renvoyées à la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Là encore, une exception peut être prévue pour l'opposabilité et la priorité qui renvoie ces questions à la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante C, ci-après).

25. Le principal avantage de cette approche est qu'elle tient compte de l'existence de registres de la propriété intellectuelle internationaux, régionaux ou nationaux et de la réticence que pourraient avoir les États qui tiennent de tels registres à adopter une règle de conflit de lois qui ne tient pas compte de l'existence de ceux-ci. Dans la mesure où les règles édictées par les organisations internationales ou régionales prévoient l'inscription des droits de propriété intellectuelle, il sera difficile pour les États membres de ces organisations d'adopter une règle contraire à la réglementation internationale ou régionale. Par exemple, les États membres de l'Union européenne peuvent n'être pas en mesure d'adopter une règle qui ne tient pas compte du fait que, en application de l'article 16 du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, les marques communautaires sont régies en premier lieu par les articles 17 à 24 de ce règlement, et ce n'est que si ces articles ne contiennent pas de règle spécifique que la loi de l'État où le titulaire a son siège ou un établissement (à l'intérieur de l'Union européenne) ou le droit espagnol (siège de l'Office) s'appliquent.

26. Cette approche a aussi des inconvénients. Dans la mesure où certains droits de propriété intellectuelle peuvent être enregistrés dans un registre de la propriété intellectuelle (par exemple les brevets et les marques), alors que d'autres ne le

peuvent pas (les droits d'auteur), les sûretés réelles mobilières grevant les divers types de propriété intellectuelle seront soumises à des règles de conflit de lois différentes. De plus, si l'approche retenue est fondée sur la *lex protectionis*, elle fait des distinctions inutiles, puisque la *lex protectionis* coïncide avec la loi de l'État du registre et devrait s'appliquer à tous les types de propriété intellectuelle. De plus, dans la mesure où la seconde partie d'une telle approche est identique à l'approche examinée ci-dessus mais a un champ d'application plus limité (voir recommandation 248, variante B, ci-après), elle aura tous les avantages et tous les inconvénients de cette dernière (par. 20 à 23 ci-dessus). En outre, une telle approche peut rendre les transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas soumis à inscription en vertu de la *lex protectionis* plus onéreux et plus complexes. Le bénéficiaire d'un tel transfert devra en effet étudier la loi de l'État où est situé le constituant pour s'assurer que le droit transféré n'était pas grevé par une sûreté antérieure.

27. Par ailleurs, renvoyer la priorité et la réalisation à deux lois différentes est forcément source de frais, de complexité et d'incohérences. Par exemple: a) une question peut être qualifiée de question de priorité dans un État et de question de réalisation dans un autre; et, b) la priorité peut affecter les questions touchant la réalisation comme celle de savoir qui a le droit de faire réaliser la sûreté ou de répartir le produit d'une vente, ou celle des droits acquis par le bénéficiaire d'un transfert dans une vente extrajudiciaire. Pour éviter ces problèmes, pour ce qui est des sûretés réelles mobilières sur les biens incorporels, le *Guide* recommande que la loi applicable à la réalisation soit la loi applicable à la priorité (voir recommandation 218, alinéa b)). Enfin, cette approche nécessiterait d'étudier la *lex protectionis* de tous les États concernés pour déterminer si ces États autorisent l'enregistrement des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle. Par exemple, la loi applicable à une sûreté constituée sur un droit d'auteur dépendra du point de savoir si ce droit d'auteur peut ou non être enregistré dans un registre du droit d'auteur.

28. Les deux approches peuvent aussi être combinées en renvoyant la constitution et la réalisation des sûretés à la loi de l'État de situation du constituant (ou à la loi de l'État de protection) à moins que les parties ne conviennent de les renvoyer à la loi de protection (ou à la loi de situation du constituant). Selon cette approche, l'opposabilité et la priorité des sûretés pourraient être renvoyées à la loi de l'État où le constituant se situe, à l'exception de l'opposabilité et de la priorité des sûretés par rapport aux droits du bénéficiaire d'un transfert, d'un preneur de licence ou d'un autre créancier garanti (voir recommandation 248, variante D, ci-après). Cette approche: a) ménagerait une autonomie limitée aux parties en ce qui concerne la constitution et la réalisation; b) renverrait essentiellement l'opposabilité et la priorité à la loi de l'État de protection; et c) permettrait de renvoyer l'opposabilité et la priorité des sûretés réelles mobilières par rapport au représentant de l'insolvabilité à la loi de l'État de situation du constituant.

29. Cette approche aurait aussi ses inconvénients. Dans la mesure où la constitution et l'opposabilité sont renvoyées à deux lois différentes, seuls les États qui traitent ces deux questions comme des questions distinctes (en d'autres termes suivent une approche comme celle recommandée dans le *Guide*) pourraient appliquer une telle règle. De plus, si, selon la loi recommandée dans le *Guide*, la constitution d'une sûreté réelle mobilière produit des effets uniquement entre le

constituant et le créancier garanti, tel n'est actuellement pas le cas dans le droit interne de la plupart des États. Ainsi, une telle règle serait d'application limitée tant qu'une loi conforme à celle recommandée dans le *Guide* n'aurait pas été largement adoptée. En outre, selon la loi recommandée dans le *Guide*, la constitution est l'un des deux éléments de l'opposabilité (l'autre étant l'inscription ou une autre méthode; voir recommandation 29). Ainsi, tant qu'ils n'auraient pas déterminé quelle loi régit la constitution, les tiers ne seraient pas en mesure de déterminer si un droit inscrit a priorité sur leurs propres droits. Ce résultat nuirait à la certitude et à la prévisibilité de la loi applicable qui sont les objectifs d'une règle de conflit de lois.

30. De plus, renvoyer à la volonté des parties toute question autre que leurs droits et obligations réciproques uniquement en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières sur propriété intellectuelle reviendrait à s'écarter de l'approche suivie dans le *Guide* (voir recommandation 10, qui ne laisse à la volonté des parties aucune autre question de loi applicable que celle de la loi applicable à leurs droits et obligations réciproques) et des principes généralement acceptés de conflit de lois. En outre, comme on l'a déjà dit (voir par. 25 ci-dessus), si l'on renvoie l'opposabilité et la priorité à deux lois différentes en fonction de l'identité du réclamant, tous les créanciers garantis s'efforceront de satisfaire aux conditions d'opposabilité des deux lois pour s'assurer la priorité par rapport à tous les réclamants concurrents possibles. Un tel résultat accroîtra forcément le coût et la durée des opérations, même celles qui concernent des droits de propriété intellectuelle protégés par la loi d'un seul État. Enfin, renvoyer la priorité et l'opposabilité à deux lois différentes risquerait d'entraîner des incohérences, car une loi s'appliquerait à la priorité dans un État et une autre loi dans un autre État dans lequel la question de priorité serait qualifiée de question de réalisation. Il convient de noter que renvoyer la priorité et l'opposabilité à deux lois différentes risque de créer un cercle vicieux. C'est précisément pour éviter ce problème que le *Guide* recommande que la loi applicable à la priorité des sûretés réelles mobilières grevant des biens incorporels soit la loi applicable à la réalisation (voir recommandation 218).

31. Les avantages et les inconvénients des approches susmentionnées (voir par. 7 à 30 ci-dessus) peuvent être illustrés par les exemples suivants (voir par. 32 à 52), qui traitent successivement de la constitution, de l'opposabilité, de la priorité et de la réalisation.

## **5. Exemples aux fins de la comparaison des différentes approches**

### **a) Constitution**

32. Le titulaire de la propriété intellectuelle A, situé dans l'État X, possède un portefeuille de droits d'auteur protégés par les lois de l'État X (dans lequel les sûretés constituées sur les droits d'auteur ne sont pas enregistrables dans un registre de la propriété intellectuelle) et un portefeuille de brevets et de marques protégés par les lois de l'État Y. Par une convention unique, A constitue une sûreté sur les deux portefeuilles en faveur du créancier garanti 1 situé dans l'État Y. A constitue ensuite une sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques en faveur du créancier garanti 2, également situé dans l'État Y.

33. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante A), A et le créancier garanti 1 doivent respecter les règles de constitution en

vigueur dans l'État X pour le portefeuille de droits d'auteur protégés par la loi de cet État et les règles de constitution de l'État Y pour le portefeuille de brevets et de marques protégés par les lois de cet État. À défaut, la convention constitutive n'atteindra son objectif que partiellement; par exemple, elle pourra créer une sûreté au regard de la loi de l'État X mais non au regard de la loi de l'État Y.

34. Selon l'approche hybride qui combine la loi de l'État de situation du constituant et la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante B), A et le créancier garanti 1 devront satisfaire aux prescriptions de l'État X pour constituer une sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur et le portefeuille de brevets et de marques (c'est-à-dire pour que la sûreté soit effective entre le constituant A et le créancier garanti 1).

35. Selon la seconde approche hybride, qui distingue entre les sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle et celles qui grevent des droits qui ne sont pas inscriptibles dans un tel registre (voir recommandation 248, variante C), les questions relatives à la constitution d'une sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur seront régies par la loi de l'État X (l'État où se situe le constituant, bien qu'il soit aussi l'État de protection du portefeuille de droits d'auteur) et les questions relatives à la constitution d'une sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques seront régies par la loi de l'État Y (à supposer que les droits sur les brevets et les marques puissent être inscrits dans un registre spécialisé dans cet État).

36. Selon la troisième approche hybride, qui laisse aux parties une certaine autonomie en ce qui concerne la loi applicable à la constitution des sûretés sur la propriété intellectuelle (voir recommandation 248, variante D), la loi de l'État X (ou de l'État Y) s'appliquera, à moins que les parties ne choisissent celle de l'État Y (ou de l'État X) dans la convention constitutive. Dans la mesure où les deux États font une distinction entre constitution et opposabilité, et n'attribuent d'effets à la constitution qu'entre les parties, cette approche ne crée aucun problème. Dans le cas contraire, elle pourrait aboutir à l'application de plus d'une loi aux questions relatives à la constitution. Il convient de noter que, si la constitution est distincte de l'opposabilité et est renvoyée par A et le créancier garanti 1 à la loi de l'État X (la loi de l'État où se situe le constituant) et par A et le créancier garanti 2 à la loi de l'État Y (l'État de la protection), aucun problème majeur ne se pose dès lors que les conflits de priorité entre le créancier garanti 1 et le créancier garanti 2 sont soumis à une loi unique, en l'occurrence celle de l'État Y, l'État de la protection (voir, toutefois, par. 29).

37. Lorsque la seule différence entre les lois des États X et Y en matière de constitution de sûretés réside dans le fait que, par exemple, l'État X, qui n'a pas adopté les recommandations du *Guide*, impose plus de formalités pour la convention constitutive que l'État Y qui, lui, les a adoptées, cette difficulté peut être surmontée en établissant la convention de sorte qu'elle satisfasse aux conditions de la loi la plus exigeante (même si cela risque de faire augmenter le coût de l'opération). Toutefois, lorsque les États X et Y ont des exigences contradictoires en matière de formalités, cette solution ne suffira pas pour surmonter la difficulté. De même, si la convention prévoit la constitution de sûretés sur de multiples droits de propriété intellectuelle présents et futurs, les difficultés sont insurmontables. C'est notamment le cas lorsqu'un État a adopté les règles recommandées dans le *Guide* (permettant la constitution de sûretés sur plusieurs biens présents et futurs par une convention

unique), alors que l'autre État n'autorise pas la constitution d'une sûreté sur des biens qui n'existent pas encore ou dont le constituant n'est pas encore propriétaire, ou ne permet pas de grever de multiples biens au moyen d'une convention unique.

#### **b) Opposabilité**

38. Dans le même exemple (voir par. 32 ci-dessus), selon l'approche fondée sur la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante A), le créancier garanti 1 devra remplir les conditions d'opposabilité de l'État X pour rendre sa sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur opposable et celles de l'État Y pour rendre sa sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques opposable. Peut-être lui faudra-t-il pour ce faire inscrire plusieurs avis relatifs à sa sûreté dans les registres appropriés de ces États. De plus, les créanciers potentiels devront effectuer des recherches dans tous ces registres. Ceci signifie que les créanciers potentiels de A devront faire des recherches dans le registre approprié de l'État X pour trouver la sûreté constituée au bénéfice du créancier garanti 1 sur le portefeuille de droits d'auteur et dans le registre approprié de l'État Y pour trouver la sûreté constituée au bénéfice des créanciers garantis 1 et 2 sur le portefeuille de brevets et de marques. Cette situation pourrait être encore plus compliquée si certains de ces États prévoyaient l'inscription des avis dans le registre général des sûretés, si d'autres permettaient l'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle ou si la loi sur la propriété intellectuelle d'autres États encore rendait l'inscription dans un tel registre obligatoire (voir recommandation 4, al. b)). Cet inconvénient serait atténué s'il existait un registre international dans lequel il était possible d'inscrire les avis relatifs aux sûretés dont l'opposabilité est régie par la loi de différents États.

39. En revanche, dans le cadre de la première approche hybride (voir recommandation 248, variante B), il suffirait que le créancier garanti 1 satisfasse aux conditions d'opposabilité de l'État X. Les créanciers potentiels ne devraient effectuer de recherche que dans le registre approprié de l'État X pour trouver les sûretés constituées par A sur son portefeuille de droits d'auteur dans l'État X ou sur son portefeuille de brevets et de marques dans l'État Y (bien qu'ils puissent devoir faire des recherches dans le registre relatif aux brevets et marques de l'État Y si les sûretés opposables aux tiers peuvent y être inscrites).

40. Selon la seconde approche hybride (voir recommandation 248, variante C), le créancier garanti 1 devra satisfaire aux conditions d'opposabilité de l'État X en ce qui concerne la sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur et aux conditions d'opposabilité de l'État Y en ce qui concerne la sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques.

41. Selon la troisième approche hybride (recommandation 248, variante D), le créancier garanti 1 et le créancier garanti 2 devront probablement satisfaire aux conditions d'opposabilité des deux États X et Y pour que leur sûreté soit opposable à tous les réclamants concurrents possibles.

#### **c) Priorité**

42. Dans le même exemple (voir par. 30 ci-dessus), si A constitue une autre sûreté sur son portefeuille de brevets et de marques protégés dans l'État Y au profit du créancier garanti 2, un conflit de priorité naîtra entre les sûretés du créancier garanti 1 et du créancier garanti 2 grevant les brevets et les marques protégés dans l'État Y.

43. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis* (voir recommandation 248, variante A), ce conflit sera régi par les lois de l'État Y. Ces dernières régiront aussi ce conflit selon l'approche renvoyant la priorité des sûretés sur la propriété intellectuelle qui peuvent être inscrites dans un registre de la propriété intellectuelle à la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu.

44. Un autre exemple permettra de comprendre comment l'approche fondée sur la *lex protectionis* s'appliquera en cas de transferts successifs de la propriété lorsque l'auteur du transfert et chacun des bénéficiaires constituent des sûretés. A, situé dans l'État X, est propriétaire d'un brevet dans cet État. Il constitue une sûreté sur ce brevet au profit du créancier garanti 1, puis transfère le brevet à B, situé dans l'État Y, qui constitue une sûreté au profit du créancier garanti 2. C'est la *lex protectionis*, c'est-à-dire la loi de l'État X, qui se trouve être aussi la loi du lieu de situation du constituant, qui détermine si le bénéficiaire B obtient le brevet grevé de la sûreté du créancier garanti 1. C'est aussi la *lex protectionis* qui détermine si le créancier garanti 2 prend sa sûreté sur le brevet du bénéficiaire du transfert B soumise à la sûreté du créancier garanti 1 (normalement, selon le principe *nemo dat*, le créancier garanti 2 n'acquerra pas plus de droits que B n'en avait).

45. Selon la première approche hybride (recommandation 248, variante B), ce conflit de priorité sera régi par la loi de l'État X, où le constituant est situé. Selon la deuxième approche hybride (voir recommandation 248, variante C) la loi de l'État Y s'appliquera à la sûreté grevant le portefeuille de brevets et de marques (inscrits dans l'État Y), et la loi de l'État X (la loi de l'État où le constituant est situé) s'appliquera à la priorité de la sûreté constituée sur le portefeuille de droits d'auteur. Pour modifier légèrement cet exemple, si le portefeuille de droits d'auteur comprend des droits d'auteur protégés dans plusieurs États (outre l'État X) dans lesquels il est possible d'enregistrer un droit d'auteur et d'inscrire une sûreté constituée sur un droit d'auteur, la loi de tous ces États s'appliquera à la priorité d'une sûreté constituée sur ces droits d'auteurs.

46. Selon la troisième approche hybride (voir recommandation 248, variante D), des problèmes de priorité circulaires risquent de se poser si le constituant A devient insolvable et si la procédure d'insolvabilité est ouverte dans l'État X. Dans le cadre de cette approche, la priorité entre le créancier garanti 1 et le créancier garanti 2 sera régie par la loi de l'État Y, alors que la priorité entre le représentant de l'insolvabilité (d'une part) et les créanciers garantis 1 et 2 (d'autre part) sera régie par la loi de l'État X. Si: a) en vertu de la loi de l'État X, le représentant de l'insolvabilité a priorité sur le créancier garanti 1 mais non sur le créancier garanti 2 et si b) en vertu de la loi de l'État Y, le créancier garanti 1 a priorité sur le créancier garanti 2, le droit du créancier garanti 1 a priorité sur le droit du créancier garanti 2 (en vertu de la loi de l'État Y), le droit du représentant de l'insolvabilité a priorité sur le droit du créancier garanti 1 (en vertu de la loi de l'État X) et le droit du créancier garanti 2 a priorité sur le droit du représentant de l'insolvabilité (en vertu de la loi de l'État X). On aboutit ainsi à un cercle vicieux, puisque le droit du créancier garanti 1 prime le droit du créancier garanti 2 qui prime le droit du représentant de l'insolvabilité qui prime le droit du créancier garanti 1.

47. Les problèmes de circularité de la priorité peuvent se poser même à l'intérieur d'un seul État. Toutefois, dans la situation envisagée au paragraphe qui précède, le cercle vicieux naît de ce que la priorité est renvoyée à deux lois différentes. Il convient aussi de noter que, au niveau du fond du droit, il existe des solutions à ces

problèmes de circularité de la priorité. Dans l'exemple mentionné, une solution pourrait consister à prévoir que le droit du créancier garanti 2 a la priorité si, au regard de la loi régissant l'insolvabilité, le droit du créancier garanti 1 n'est pas opposable aux tiers s'il n'a pas fait l'objet d'une inscription dans l'État X. Ce problème peut être aussi résolu comme suit: le droit du créancier garanti 2 aura la priorité sur le droit du représentant de l'insolvabilité mais ce créancier devra remettre le produit au créancier garanti 1 car, dans ses relations avec celui-ci, c'est le créancier garanti 1 qui aura la priorité.

#### d) Réalisation

48. Dans le même exemple (voir par. 32 ci-dessus) si A a des activités dans les États X, Y et Z et utilise un brevet particulier conformément à la loi de chacun des États, il est fort probable que les droits attachés au brevet aient plus de valeur pris ensemble que séparément parce qu'ils opèrent collectivement. Ainsi, si A consent une sûreté sur ces brevets, le créancier garanti 1 préférera probablement disposer de ceux-ci dans leur ensemble en cas de défaillance de A car il en tirera sans doute un meilleur prix (ce qui profiterait également à A). Or ceci risque d'être difficile, voire impossible, si les États X, Y et Z soumettent la disposition des droits de propriété intellectuelle grevés à des règles différentes. Si l'État X autorise uniquement la disposition judiciaire d'un bien grevé, alors que les États Y et Z autorisent la disposition non judiciaire, il risque d'être impossible de disposer des droits attachés au brevet par une opération unique. Cependant, même si tous les États concernés autorisent la disposition non judiciaire, les différences dans les procédures requises peuvent rendre la disposition des droits dans le cadre d'une opération unique au mieux inefficace.

49. En outre, la réalisation d'une sûreté n'est pas une opération ponctuelle; il s'agit au contraire d'une succession d'actes. Ainsi, si A est défaillant, le créancier garanti 1, qui est situé dans l'État Y, peut aviser A, situé dans l'État X, qu'il réalisera la sûreté grevant ses droits attachés au brevet protégés par les lois des États X, Y et Z. Le créancier peut annoncer la vente de ces droits dans les États X, Y et Z; il peut même le faire dans le monde entier au moyen de l'Internet. Il peut ensuite trouver un acheteur situé dans l'État Z, qui achète le bien grevé au moyen d'un contrat régi par les lois de l'État X.

50. Selon une approche fondée sur la *lex protectionis* ou la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu (voir recommandation 248, variantes A et C), le créancier garanti 1 devrait réaliser sa sûreté sur le brevet protégé dans l'État X conformément à la loi de cet État, sa sûreté sur le brevet protégé dans l'État Y conformément à la loi de cet État et sa sûreté sur le brevet protégé dans l'État Z conformément à la loi de cet État. Selon la première approche hybride (voir recommandation 248, variante B), la réalisation de la sûreté sur le brevet sera régie par la loi de l'État dans lequel se trouve le constituant A. Il convient de noter que, quelle que soit l'approche suivie, si le créancier garanti 1 vend le brevet grevé, le bénéficiaire du transfert devra, pour être pleinement protégé, enregistrer ses droits dans le registre des brevets de chaque État où le brevet est enregistré et protégé, c'est-à-dire les États X, Y et Z.

51. Il faut aussi noter que, lorsque le constituant A, situé dans l'État X, constitue une sûreté sur un brevet enregistré auprès de l'office national des brevets de l'État Y et que, par la suite, il devient insolvable, la loi applicable à la constitution,

l'opposabilité, la priorité et la réalisation de la sûreté sera la loi de l'État X ou Y, selon que l'État du for aura adopté l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant ou celle fondée sur la *lex protectionis*. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, l'application de ces lois est soumise à la *lex fori concursus* pour des questions telles que l'annulation, le traitement des créanciers garantis, le classement des créances ou la répartition du produit (voir recommandation 223). Lorsque la procédure d'insolvabilité est ouverte dans l'État X, où se situe le constituant, la *lex fori concursus* et la loi du lieu de situation du constituant seront la loi d'un seul et même État. Mais il n'en sera pas nécessairement ainsi lorsque la procédure d'insolvabilité est ouverte dans un autre État, par exemple l'État où le constituant a des biens.

52. Selon la troisième approche hybride (voir recommandation 248, variante D), des problèmes peuvent se poser si la réalisation et la priorité sont renvoyées à des lois différentes. Par exemple, si la réalisation est renvoyée par A et le créancier garanti 1 à la loi de l'État X (la loi de l'État où se situe le constituant) et par A et le créancier garanti 2 à la loi de l'État Y (l'État de la protection), si le constituant devient insolvable et si les créanciers garantis 1 et 2 sont en concurrence avec le représentant de l'insolvabilité, une loi, à savoir celle de l'État de situation du constituant, s'appliquera, sauf si le représentant de l'insolvabilité est considéré comme titulaire de la propriété intellectuelle, auquel cas c'est la *lex protectionis* qui s'appliquera. De plus, en appliquant les lois des États X et Y aux questions concernant la priorité et la réalisation, on risque d'aboutir à ce que deux lois régissent une même question parce que celle-ci serait qualifiée de question relative à la priorité dans l'État X et de question relative à la réalisation dans l'État Y. En outre, l'application des lois des États X et Y aux questions que soulève la procédure de réalisation (par exemple, les délais de notification ou la question de savoir lequel des deux créanciers garantis a la priorité et peut procéder à la réalisation et à la répartition du produit de la vente) risque de créer incertitude et incohérence. Ceci sera particulièrement problématique si la loi de l'État X autorise la vente extrajudiciaire du bien grevé tandis que la loi de l'État Y l'interdit (et lequel des créanciers garantis a vendu le bien peut avoir un impact sur la manière dont les bénéficiaires du transfert acquièrent le bien, à savoir grevé de la sûreté ou non).

## **B. Loi applicable aux questions contractuelles**

53. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, la loi applicable aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté (les aspects contractuels de la convention constitutive de sûreté) est choisie librement par les parties. En l'absence de choix par ces dernières, la loi applicable à ces questions est celle qui régit la convention constitutive de sûreté telle qu'elle est déterminée par les règles de conflit de lois généralement applicables aux obligations contractuelles (voir chap. X du *Guide*, par. 61 et recommandation 216).

54. L'application en matière contractuelle du principe de l'autonomie de la volonté étant largement admise<sup>5</sup>, la même règle devrait s'appliquer aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti dans le cas des sûretés sur la propriété intellectuelle.

## **Recommandation 248<sup>6</sup>**

### **Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle**

#### **Variante A**

248. La loi devrait prévoir que la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.

#### **Variante B**

248. La loi devrait prévoir que la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Toutefois, la loi applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une telle sûreté par rapport au droit du bénéficiaire du transfert ou du preneur de licence de la propriété intellectuelle grevée est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.

#### **Variante C**

248. La loi devrait prévoir que:

a) Lorsque la propriété intellectuelle peut être inscrite dans un registre spécial, la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité et à la priorité d'une sûreté réelle mobilière sur cette propriété intellectuelle est la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu. Toutefois, la loi applicable à la réalisation d'une telle sûreté est la loi de l'État ou le constituant est situé; et

b) Lorsque la propriété intellectuelle ne peut pas être inscrite dans un registre spécial, la loi applicable à la constitution et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur cette propriété intellectuelle est la loi de l'État où le constituant est situé. Toutefois, la loi applicable à l'opposabilité et à la et à la priorité d'une telle sûreté est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.

#### **Variante D**

248. La loi devrait prévoir que:

a) La loi applicable à la constitution et la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel [cette propriété intellectuelle est protégée] [le constituant est situé], sauf si la convention

<sup>5</sup> Voir [http://www.hcch.net/upload/wop/genaff\\_concl09f.pdf](http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09f.pdf) sur l'élaboration d'un instrument futur sur le choix de la loi dans les contrats internationaux par la Conférence de La Haye de droit international privé.

<sup>6</sup> Si la présente recommandation pouvait être incluse dans le *Guide*, elle figurerait au chapitre X, Conflit de lois, en tant que recommandation 214 *bis*.

constitutive prévoit que ces questions seront régies par la loi de l'État dans lequel [le constituant est situé] [cette propriété intellectuelle est protégée];

b) La loi applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle par rapport aux droits du bénéficiaire d'un transfert, d'un preneur de licence ou d'un autre créancier garanti est la loi de l'État dans lequel cette propriété intellectuelle est protégée; et

c) La loi applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle par rapport à tous les autres réclamants concurrents est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé.

*[Note à l'intention de la Commission: La Commission pourra envisager d'adopter une approche fondée sur la lex protectionis (variante A), la première approche hybride (variante B) ou les deux, et laisser les États choisir. À cet égard, la Commission pourra souhaiter noter que, même si elle adopte la variante B, la lex protectionis pourrait toujours être applicable dans les situations suivantes: a) dans la situation prévue dans la variante B et b) s'agissant des questions autres que celles mentionnées dans la variante B, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4. Pour l'essentiel, dans le cadre de la variante B, ce serait les créanciers garantis qui détermineraient s'ils veulent se conformer aux prescriptions relatives à l'opposabilité de la loi du lieu de situation du constituant (s'ils veulent se protéger essentiellement contre le représentant de l'insolvabilité) ou la lex protectionis (s'ils veulent se protéger contre tous les réclamants concurrents possibles).*

*La Commission pourra aussi vouloir considérer que, si toutes les variantes présentent des avantages et des inconvénients et si aucune d'elles n'est parfaite, les éléments positifs des approches hybrides prévues dans les variantes C et D soit sont déjà couverts soit peuvent être couverts dans les variantes A et B; on éviterait ainsi de multiplier les variantes et créer un niveau de complexité supplémentaire, ce qui risque de compromettre la certitude et la prévisibilité qui sont l'objectif d'une règle de conflit de lois.*

*Plus précisément, dans la mesure où les variantes A et B renvoient à la lex protectionis, que ce soit directement ou indirectement par l'effet de l'alinéa b) de la recommandation 4, toutes deux traitent suffisamment des prescriptions en matière d'enregistrement prévues par le droit interne, le droit régional ou le droit international. De plus, le deuxième alinéa de la variante C reflète pour l'essentiel la variante B. En outre, la règle énoncée à l'alinéa a) de la variante C s'appliquera ou non selon que les régimes d'enregistrement de la propriété intellectuelle autorisent ou non l'inscription des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle opposables aux tiers (ce qui est actuellement l'exception et non la règle). Enfin, la variante C présente un certain nombre d'autres inconvénients (voir par. 26 et 27 ci-dessus). Quant à la variante D, la Commission pourra considérer que renvoyer l'opposabilité et la priorité à une loi et la réalisation à une autre risque de créer de graves problèmes (voir par. 30, 46 et 52 ci-dessus). De plus, si la variante D est révisée de telle manière que l'opposabilité, la priorité et la réalisation soient renvoyées à la même loi, comme la variante B traite de la même manière les questions envisagées aux alinéas b) et c) de la variante D, la seule différence entre les variantes B et D sera l'autonomie que la variante D laisse aux parties en ce qui concerne la constitution.*

*Si la Commission souhaite conserver une référence à la volonté des parties en ce qui concerne la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle, elle pourra vouloir envisager d'ajouter une telle référence dans la variante A (ou B), en préservant les prescriptions éventuellement prévues pour l'inscription dans un registre spécial. Une disposition comme celle qui suit pourrait être envisagée dans la variante A: "Toutefois, le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que la loi applicable à la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé, sauf si la sûreté peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, auquel cas la loi applicable à sa constitution est la loi de l'État sous l'autorité duquel ce registre est tenu." Dans la variante B, il peut être nécessaire d'ajouter une disposition comparable pour en limiter l'application aux sûretés qui ne peuvent être inscrites dans un registre de la propriété intellectuelle de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.*

*Quelle que soit l'approche retenue s'agissant de la loi applicable aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle, la Commission pourra vouloir envisager d'ajouter une référence à l'"adaptation" ("rule of accommodation") à laquelle certains États procèdent pour que des sûretés qui normalement ne seraient pas reconnues dans l'État du for, dont la loi est applicable, le soient. Ainsi, si l'État du for dont la loi est applicable ne reconnaît pas, par exemple, la cession d'un droit d'auteur effectuée sous l'empire d'une loi étrangère, cette cession peut néanmoins être "sauvée" et reconnue dans l'État du for en tant que licence exclusive, un titre que cet État reconnaît. De même, si une sûreté sans dépossession n'est pas effective dans l'État du for dont la loi est applicable, elle peut néanmoins être "sauvée" et reconnue dans l'État du for comme un transfert aux fins de sûreté, une opération que cet État reconnaît. Il ne s'agit pas d'un problème propre à tel ou tel type de bien, mais il peut se poser en matière de propriété intellectuelle et, étant donné la prédominance de la lex protectionis favoriser la reconnaissance internationale des sûretés constituées sur la propriété intellectuelle sous l'empire d'une autre loi que la lex protectionis.*

*Lorsqu'elle traite ces questions, la Commission pourra finalement vouloir tenir compte des travaux d'autres organisations, tels que ceux menés par l'European Max-Planck-Group for Conflict of laws in Intellectual Property (CLIP) sur les principes de conflit de lois en matière de propriété intellectuelle (<http://www.clip.eu/>).]*

## **XI. Transition**

55. Selon la loi recommandée dans le *Guide*, la loi devrait fixer la date à laquelle elle entrera en vigueur (la "date d'entrée en vigueur") et préciser dans quelle mesure elle s'appliquera, après cette date, aux sûretés antérieures à cette date (voir *Guide*, chap. XI, par. 1 à 3 et recommandation 228).

56. Les différentes approches prévues par le *Guide* pour définir une date d'entrée en vigueur donnent aux États différentes options. L'approche retenue, quelle qu'elle soit, offrira un mécanisme clair pour déterminer le moment où la loi ou ses différents éléments entreront en vigueur (voir *Guide*, chap. XI, par. 4 à 6). Ni le *Guide* ni le projet de supplément ne recommandent que la date d'entrée en vigueur

des dispositions de la loi relatives aux sûretés sur la propriété intellectuelle soit différente de celle des autres dispositions de la loi. Par conséquent, les approches examinées au chapitre XI du *Guide* peuvent être appliquées telles quelles pour déterminer la date à laquelle les dispositions relatives aux sûretés sur la propriété intellectuelle entreront en vigueur. Seuls les deux points supplémentaires suivants doivent être pris en compte: a) la loi recommandée dans le *Guide* doit entrer en vigueur dans son intégralité soit en même temps que les dispositions relatives aux sûretés sur la propriété intellectuelle soit avant celles-ci; et b) toutes les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent entrer en vigueur simultanément. En d'autres termes, les États peuvent renvoyer l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux sûretés sur la propriété intellectuelle à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi générale, mais lorsqu'ils décident de mettre ces dispositions en vigueur, ils doivent le faire de manière à ce qu'elles entrent toutes en vigueur simultanément.

57. Le *Guide* contient également des recommandations sur la protection des droits acquis avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le principe général veut que celle-ci s'applique même aux sûretés existant à la date d'entrée en vigueur. Par conséquent, s'il devient possible d'inscrire un avis relatif à une sûreté au registre général des sûretés ou au registre approprié de la propriété intellectuelle, les États devront prévoir un délai de grâce permettant d'inscrire les avis relatifs à de telles sûretés (ce qui permettra de préserver à la fois l'opposabilité et la priorité existant aux termes de la loi antérieure). Ce principe et ses incidences sont présentés plus en détail dans le *Guide* (voir chap. XI, par. 20 à 26).

58. Une question particulière qui se pose en relation avec la réalisation est celle de savoir si une procédure de réalisation ouverte avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi doit être abandonnée et une nouvelle procédure engagée sous l'empire de la nouvelle loi. Pour éviter cela, la loi recommandée dans le *Guide* prévoit que, une fois la procédure de réalisation ouverte devant une juridiction étatique ou un tribunal arbitral dont les décisions sont contraignantes, elle peut être poursuivie sous l'empire de la loi antérieure. Toutefois, le créancier garanti procédant à la réalisation peut aussi abandonner la procédure engagée sous l'empire de la loi antérieure et en engager une nouvelle sous l'empire de la nouvelle loi, en particulier si la nouvelle loi recommandée dans le *Guide* offre aux créanciers garantis des voies de droit qui n'étaient pas prévues dans la loi antérieure (voir chap. XI, par. 27 à 33). Ce principe devrait être également applicable aux procédures de réalisation ouvertes en relation avec des sûretés grevant des propriétés intellectuelles.

59. Comme les recommandations du *Guide* relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles prévoient des possibilités de financement et d'opération qui n'existaient pas auparavant dans de nombreux États, on pourrait penser que des dispositions particulières sont nécessaires pour réglementer la transition vers la nouvelle loi. Il ressort toutefois de l'analyse ci-dessus que les principes de base concernant la transition énoncés dans la loi recommandée dans le *Guide* peuvent être appliqués tels quels au régime des sûretés sur la propriété intellectuelle que recommande le projet de supplément. Aucune recommandation supplémentaire n'est donc nécessaire.

## **XII. Incidence de l'insolvabilité du donneur ou preneur de licence de propriété intellectuelle sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence**

[*Note à l'intention de la Commission: pour les paragraphes 56-78, voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6; A/CN.9/689, par. 58, A/CN.9/WG.VI/WP.38/Add.7, par. 24 à 42, A/CN.9/685, par. 95, A/CN.9/WG.VI/WP.87, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, par. 22 à 40, A/CN.9/671, par. 125 à 127, A/CN.9/670, par. 116 à 122, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, chap. XI, A/CN.9/667, par. 129 à 140, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 58 à 72, A/CN.9/649, par. 98 à 103 et A/63/17, par. 326.*]

### **A. Remarques générales**

60. Un donneur ou un preneur de licence de propriété intellectuelle dans le cadre d'un accord de licence peut constituer une sûreté réelle mobilière sur les droits dont il jouit en vertu de cet accord. Si le constituant est le donneur, son créancier garanti aura généralement une sûreté sur son droit de recevoir des redevances du preneur de même que sur son droit de faire respecter les clauses non monétaires de l'accord de licence et sur celui de mettre fin à l'accord en cas de manquement. Si le constituant est le preneur, son créancier garanti aura généralement une sûreté sur son droit d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence sous réserve des conditions de cet accord, mais non sur la propriété intellectuelle elle-même. Le créancier garanti peut ensuite accomplir les formalités nécessaires pour rendre la sûreté opposable (voir recommandation 29).

61. La loi sur l'insolvabilité respectera généralement l'efficacité de cette sûreté sous réserve des actions en annulation (voir recommandation 88 du *Guide sur l'insolvabilité*). Elle respectera aussi, sous réserve d'exceptions limitées et clairement énoncées, la priorité d'une sûreté qui est opposable (voir recommandations 238 et 239). Cependant, si le donneur ou le preneur de la licence fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, cette dernière peut avoir des effets sur les droits des parties à l'accord de licence, qui se répercuteront sur une sûreté réelle mobilière qu'il aura consentie. Dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence, l'insolvabilité de l'une des parties dans cette chaîne aura un impact sur plusieurs autres parties de cette même chaîne et sur leurs créanciers garantis. Par exemple, l'insolvabilité d'une partie se trouvant au milieu de la chaîne aura un impact sur les preneurs et donneurs de sous-licences en aval mais n'aura aucun effet juridique sur ceux qui se trouvent en amont. Les clauses d'un accord de licence peuvent prévoir différents résultats (par exemple, résiliation automatique de toutes les licences en cas d'insolvabilité de tout preneur de licence en amont ou en aval de la chaîne à partir du preneur de licence insolvable), mais ces résultats seront soumis à des limitations en vertu de la loi sur l'insolvabilité (par exemple, rendant inopposables les clauses de résiliation automatique).

62. En dehors de l'insolvabilité, des dispositions légales ou contractuelles peuvent limiter la possibilité pour le donneur et le preneur de licence de consentir et de réaliser une sûreté sur le droit de recevoir paiement des redevances. La loi sur les

opérations garanties n'aura généralement aucune incidence sur les limitations légales, sauf essentiellement si elles ont trait aux créances futures, aux créances faisant l'objet d'une cession globale ou partielle au seul motif qu'il s'agit de créances futures, ou aux créances faisant l'objet d'une cession globale ou partielle (voir recommandation 23). La loi sur les opérations garanties peut avoir une incidence sur les limitations contractuelles (voir recommandations 18, 24 et 25). Il revient à la loi sur l'insolvabilité de déterminer quel effet peut avoir, le cas échéant, une procédure d'insolvabilité sur ces limitations à la cession de créances indépendamment de la loi sur les opérations garanties (voir recommandations 83 à 85 du *Guide sur l'insolvabilité*).

63. Le *Guide sur l'insolvabilité* contient des recommandations détaillées concernant l'incidence d'une procédure d'insolvabilité sur les contrats dans lesquels ni le débiteur ni son cocontractant n'ont pleinement exécuté leurs obligations contractuelles respectives (voir recommandations 69 à 86 du *Guide sur l'insolvabilité*). Un accord de licence pourrait entrer dans cette catégorie de contrats s'il n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties et s'il n'est pas venu à échéance (de sorte que le donneur est encore redevable d'obligations). Il n'entre en revanche pas dans cette catégorie s'il a été pleinement exécuté par le preneur moyennant paiement anticipé du montant total des redevances dues au donneur, ce qui peut être le cas pour un accord de licence exclusive, et en l'absence d'obligations continues de la part du donneur. Le débiteur insolvable pourrait être le donneur (qui doit au preneur le droit d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence) ou le preneur (tenu de payer les redevances et d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence).

64. Le *Guide sur l'insolvabilité* recommande que toute clause contractuelle prévoyant la résiliation automatique ou l'exécution anticipée d'un contrat en cas de demande d'ouverture ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ou de nomination d'un représentant de l'insolvabilité, soit inopposable au représentant de l'insolvabilité et au débiteur (voir recommandation 70 du *Guide sur l'insolvabilité*). Il recommande également que la loi sur l'insolvabilité spécifie les contrats qui sortent du champ d'application de cette recommandation, comme les contrats financiers, ou sont soumis à des règles spéciales, comme les contrats de travail (voir recommandation 71 du *Guide sur l'insolvabilité*).

65. Le commentaire du *Guide sur l'insolvabilité* indique que le droit de certains États oblige à respecter ces clauses dans certains cas et justifie cette approche, notamment par "la nécessité pour les créateurs de propriété intellectuelle de contrôler l'utilisation de cette dernière et l'effet sur les activités du cocontractant de la résiliation d'un contrat, en particulier d'un contrat qui concerne un bien incorporel" (voir deuxième partie, chap. II, par. 115). Par exemple, il peut être donné effet aux clauses de résiliation automatique et de déchéance du terme contenues dans les accords de licence de propriété intellectuelle du fait que l'insolvabilité du preneur de licence risque d'avoir un impact négatif non seulement sur les droits du donneur mais également sur le droit de propriété intellectuelle même. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'insolvabilité du preneur d'une licence de marque utilisée sur des produits peut avoir une incidence sur la valeur marchande de la marque et sur les produits portant la marque. Quoi qu'il en soit, les clauses qui, dans les accords de licence de propriété intellectuelle, stipulent, par exemple,

que la licence prend fin après X années ou suite à un manquement grave, tel que le fait pour le preneur de ne pas améliorer ou commercialiser les produits mis sous licence en temps voulu (en d'autres termes, lorsque le fait générateur de la résiliation automatique n'est pas l'insolvabilité) ne sont pas concernées (voir note de bas de page 39, recommandation 72 du *Guide sur l'insolvabilité*).

66. Le commentaire du *Guide sur l'insolvabilité* note aussi que le droit d'autres États prévoit l'annulation de ces clauses et en explique les raisons (voir deuxième partie, chap. II, par. 116 et 117). Il indique également que, bien que certaines lois sur l'insolvabilité autorisent effectivement l'annulation de ce type de clauses en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, cette approche ne s'est pas encore généralisée. À cet égard, il évoque les tensions inévitables entre le désir de favoriser la survie de l'entreprise débitrice, ce qui peut exiger de préserver les contrats, et la crainte de nuire aux opérations commerciales en créant de multiples exceptions aux règles générales des contrats. Le commentaire conclut en indiquant qu'il serait souhaitable qu'une loi sur l'insolvabilité autorise l'annulation de telles clauses (voir deuxième partie, chap. II, par. 118).

67. Les recommandations du *Guide sur l'insolvabilité* prévoient que le représentant de l'insolvabilité peut décider de poursuivre ou de rejeter un accord de licence dans son intégralité s'il n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties (voir recommandations 72 et 73 du *Guide sur l'insolvabilité*). Dans le cas d'un accord de licence unique, sa poursuite ou son rejet par le représentant de l'insolvabilité de l'une des parties aura une incidence sur les droits de l'autre partie. Dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence, la poursuite ou le rejet d'un accord de licence aura un impact sur les droits de toutes les parties se trouvant en aval. Enfin, dans le cas d'accords de licences réciproques (dans lesquels le donneur octroie une licence, le preneur développe ensuite le produit mis sous licence puis octroie au donneur une licence sur ce produit), la poursuite ou le rejet d'un accord de licence aura une incidence sur chaque partie, dans sa qualité aussi bien de donneur que de preneur de licence.

68. Si le représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre un accord de licence qui n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties et qui a été violé par le débiteur insolvable (donneur ou preneur de licence), le manquement doit être réparé, le cocontractant non défaillant retrouver pour l'essentiel la situation économique qui était la sienne avant le manquement et le représentant de l'insolvabilité être en mesure de s'acquitter de l'accord (voir recommandation 79 du *Guide sur l'insolvabilité*). Dans ce cas, la procédure d'insolvabilité n'aura aucune incidence sur la situation juridique d'une sûreté réelle mobilière consentie par le donneur ou le preneur de licence. En revanche, si le représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence, la sûreté octroyée par le donneur ou le preneur en subira des conséquences (pour bien comprendre le traitement des contrats en cas d'insolvabilité, voir deuxième partie, chap. II, sect. E du *Guide sur l'insolvabilité*).

## **B. Insolvabilité du donneur de licence**

69. Si le représentant de l'insolvabilité du donneur de licence décide de poursuivre l'exécution d'un accord de licence, cette décision n'aura pas d'impact sur une sûreté réelle mobilière consentie par le donneur ou par le preneur. Si le donneur est le

débiteur insolvable et a octroyé une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, et si son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre cet accord, celui-ci sera maintenu, le preneur restera tenu de verser des redevances au titre de l'accord et le créancier garanti du donneur restera titulaire d'une sûreté sur les versements de ces redevances. En cas d'insolvabilité du donneur de licence toujours, si le preneur a consenti une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, le donneur restera tenu de l'autoriser à utiliser sans restriction la propriété intellectuelle mise sous licence dans le cadre de l'accord et le créancier garanti du preneur restera titulaire d'une sûreté sur les droits du preneur découlant de l'accord.

70. Par contre, si le représentant de l'insolvabilité du donneur décide de rejeter l'accord de licence, cette décision aura une incidence sur une sûreté réelle mobilière consentie par le donneur ou le preneur. Si le donneur a constitué une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, ce dernier n'aura plus effet et le preneur ne sera plus tenu de payer de redevances au titre de l'accord, si bien que le créancier garanti du donneur ne pourra plus affecter de redevances à l'exécution de l'obligation garantie. En cas d'insolvabilité du donneur de licence toujours, si le preneur a constitué une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, il ne sera plus autorisé à utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence et son créancier garanti perdra sa sûreté sur le bien grevé (à savoir le droit pour le preneur d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle en question).

71. Dans la pratique, un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits du donneur découlant d'un accord de licence peut se protéger des conséquences du rejet de l'accord par le représentant de l'insolvabilité du donneur. Un tel créancier garanti peut, par exemple, se protéger en obtenant et en rendant opposables non seulement une sûreté sur les droits du donneur découlant de l'accord (principalement les redevances), mais également une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même. Ainsi, si le représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence, le créancier garanti du donneur (sous réserve de l'arrêt des poursuites et de toute autre limite imposée par la loi sur l'insolvabilité à la réalisation des sûretés réelles mobilières en cas de procédure d'insolvabilité) peut réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence en disposant de celle-ci ou en concluant, avec un nouveau preneur, un nouvel accord de licence similaire à celui qui a été rejeté, et en rétablissant ainsi le flux de redevances (voir recommandation 149). Les montants tirés de la disposition de la propriété intellectuelle grevée ou les redevances reçues au titre de ce nouvel accord de licence seraient ensuite versés au créancier garanti conformément aux recommandations 152 à 155. Dans les faits, toutefois, ce type d'arrangement ne serait intéressant que pour des accords de licence importants.

72. De même, un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits du preneur découlant d'un accord de licence peut essayer de se protéger des conséquences du rejet de cet accord par le représentant de l'insolvabilité du donneur, par exemple, en refusant d'octroyer le prêt garanti à moins que le preneur n'obtienne et ne rende opposable une sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence pour garantir ses droits découlant de l'accord de licence. De cette façon, si le représentant de l'insolvabilité du donneur rejette l'accord de licence, le preneur (sous réserve de l'arrêt des poursuites et de toute autre limite imposée par la loi sur l'insolvabilité à la réalisation des sûretés réelles mobilières en cas de procédure d'insolvabilité) peut réaliser la sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence en disposant de

celle-ci ou en concluant un nouvel accord de licence avec un nouveau donneur, les droits ainsi obtenus constituant un produit sur lequel le créancier garanti détiendrait une sûreté. Dans les faits, ce type d'arrangement ne serait intéressant que pour des accords de licence importants.

73. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, si l'une des parties au moins a pleinement exécuté ses obligations au titre d'un accord de licence, ce dernier n'est pas soumis aux recommandations du *Guide sur l'insolvabilité* relatives au traitement des contrats. Lorsque ni le donneur ni le preneur de licence ne se sont pleinement acquittés de leurs obligations respectives en vertu de l'accord de licence, en revanche, l'accord pourrait être rejeté conformément à ces recommandations. Afin de protéger les investissements réalisés sur le long terme par les preneurs de licence et compte tenu du fait qu'un preneur peut être tributaire de l'utilisation des droits découlant d'un accord de licence, certains États ont adopté des règles pour protéger davantage le preneur (et, en fait, son créancier garanti) lorsque l'accord de licence pourrait normalement être rejeté en cas d'insolvabilité du donneur. Cette protection est particulièrement importante dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence où plusieurs parties risquent d'être affectées par l'insolvabilité de l'une d'elles.

74. Par exemple, certains États autorisent le preneur à continuer d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence, après rejet de l'accord de licence par le représentant de l'insolvabilité du donneur, à condition qu'il continue de verser les redevances à la masse, conformément à l'accord de licence, et de s'acquitter des autres obligations découlant de l'accord. La seule obligation que cette règle impose à la masse du donneur est celle de continuer à honorer les conditions de l'accord de licence, ce qui ne représente pas une charge excessive pour les ressources de cette masse. Cette solution a pour effet de concilier l'intérêt qu'a le donneur insolvable de se soustraire à des obligations trop lourdes découlant de l'accord de licence et celui qu'a le preneur de protéger son investissement dans la propriété intellectuelle mise sous licence.

75. Dans d'autres États, la loi sur l'insolvabilité ne permet pas de rejeter les accords de licence car: a) une disposition qui exclut les baux immobiliers du champ d'application des règles de l'insolvabilité concernant le rejet des contrats en cas d'insolvabilité du bailleur s'applique par analogie aux accords de licence en cas d'insolvabilité du donneur de licence; b) les accords de licence exclusive donnent naissance à des droits réels qui ne peuvent être rejetés (mais qui sont susceptibles d'annulation); c) les accords de licence ne sont pas considérés comme des contrats qui n'ont pas été pleinement exécutés par les deux parties étant donné que le donneur de licence a déjà rempli ses obligations en octroyant la licence; ou d) ils sont inscrits dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Dans ces États, le preneur peut conserver la licence pour autant qu'il verse les redevances dues au titre de l'accord de licence.

76. Dans d'autres États encore, il est permis de rejeter un accord de licence, sous réserve de l'application du principe "d'abstraction". Selon ce principe, la licence ne dépend pas de l'efficacité de l'accord de licence sous-jacent. Aussi, le preneur peut-il conserver le droit d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence, même si l'accord a été rejeté par le représentant de l'insolvabilité du donneur. Le représentant de l'insolvabilité peut néanmoins demander le retrait de la licence en invoquant l'enrichissement sans cause. Jusqu'au moment du retrait, le

preneur est tenu, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, de verser, pour l'utilisation de la propriété intellectuelle mise sous licence, un montant égal à celui des redevances dues au titre de l'accord de licence qui a été rejeté.

77. Il convient de noter que le *Guide sur l'insolvabilité* (deuxième partie, chap. II, par. 143) prévoit la possibilité d'exceptions au pouvoir de rejeter des contrats dans le cas des contrats de travail, des accords dans lesquels le débiteur est bailleur ou franchiseur ou octroie une licence de propriété intellectuelle et dont la résiliation mettrait fin ou nuirait gravement aux activités du cocontractant, en particulier si les avantages en découlant pour le débiteur sont relativement minimes, et des contrats avec l'État, tels que les accords de licence et les marchés publics. Afin de protéger les investissements à long terme ainsi que les attentes des preneurs de licence et de leurs créanciers contre la possibilité pour le représentant de l'insolvabilité du donneur de renégocier les accords de licence existant au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les États souhaiteraient peut-être envisager d'adopter des règles semblables à celles qui sont décrites dans les paragraphes qui précèdent. Ces règles devraient prendre en compte les dispositions générales de la loi sur l'insolvabilité et l'effet global sur la masse de l'insolvabilité de même que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Les États voudront peut-être aussi examiner dans quelle mesure les pratiques commerciales décrites aux paragraphes 71 et 72 pourraient fournir des solutions pratiques adéquates.

### C. Insolvabilité du preneur de licence

78. Si le preneur de licence est le débiteur insolvable et a consenti une sûreté réelle mobilière sur ses droits découlant de l'accord de licence, et si son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'accord de licence, ce dernier sera maintenu, le preneur conservera le droit en vertu de l'accord de licence d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence (dans la mesure stipulée par l'accord) et son créancier garanti restera titulaire d'une sûreté sur ce droit. Dans ce cas, si le donneur de licence a consenti une sûreté réelle mobilière sur son droit de percevoir les redevances au titre de l'accord de licence, son créancier garanti restera titulaire d'une sûreté sur le droit du donneur de recevoir paiement des redevances.

79. Lorsque, en revanche, le représentant de l'insolvabilité du preneur décide de rejeter l'accord de licence et que le preneur a consenti une sûreté sur ses droits découlant de cet accord, celui-ci ne produira plus effet, le preneur n'aura plus le droit d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence et son créancier garanti ne pourra pas utiliser la valeur des droits du preneur découlant de l'accord pour satisfaire l'obligation garantie. Dans ce cas également, si le donneur a consenti une sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances au titre de l'accord de licence, il perdra ce droit et son créancier garanti perdra son bien grevé.

80. Un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits d'un donneur ou preneur découlant d'un accord de licence peut essayer de se protéger contre les conséquences du rejet de l'accord par le représentant de l'insolvabilité du preneur en adoptant des mesures comparables à celles qui sont décrites plus haut (voir par. 71 et 72 ci-dessus).

81. Lorsque le preneur est insolvable, il importe de faire en sorte que soit le donneur perçoive les redevances et le preneur s'acquitte des autres obligations découlant de l'accord de licence, soit le donneur de licence ait le droit de mettre fin à l'accord de licence. Les règles de la loi sur l'insolvabilité, notamment celles qui ont trait à la réparation d'un manquement à l'accord de licence en cas de poursuite de ce dernier (voir par. 68 ci-dessus), sont essentielles. Il est probable en outre, lorsque le preneur insolvable a constitué une sûreté sur son droit de recevoir paiement de redevances au titre d'accords de sous-licence, que celles-ci constituent une source de financement pour payer les redevances qu'il doit lui-même au donneur de licence. Si le créancier garanti du preneur revendique toutes les redevances dues au titre d'accords de sous-licence et si le preneur n'a pas d'autre source pour payer les redevances qu'il doit au donneur, il est essentiel que ce dernier ait le droit de mettre fin à la licence pour protéger ses droits.

## D. Résumé

82. Le tableau ci-après résume l'impact de l'insolvabilité d'un donneur ou d'un preneur de licence sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence.

	<i>Le donneur de licence est insolvable</i>	<i>Le preneur de licence est insolvable</i>
<i>Le donneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un accord de licence (essentiellement le droit de percevoir des redevances)</i>	<p>Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur reste tenu de payer les redevances dues au titre de l'accord 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 de l'accord et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur n'est pas tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet de l'accord, 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 de l'accord rejeté.</p>	<p>Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le donneur continue d'avoir le droit de percevoir des redevances au titre de l'accord de licence et, partant, son créancier garanti reste titulaire d'une sûreté à la fois sur son droit de percevoir des redevances au titre de l'accord et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur n'est pas tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet de l'accord, 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 de l'accord rejeté.</p>

	<i>Le donneur de licence est insolvable</i>	<i>Le preneur de licence est insolvable</i>
<i>Le preneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un accord de licence (essentiellement le droit d'utiliser la propriété intellectuelle)</i>	<p>Question: Qu'advient-il si le donneur décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère l'accord de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur n'a pas de droits au titre de l'accord pour la période postérieure au rejet, mais conserve les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; son créancier garanti conserve une sûreté sur les droits qu'a le preneur pour la période antérieure au rejet.</p>	<p>Question: Qu'advient-il si le preneur décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère l'accord de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité (voir <i>Guide sur l'insolvabilité</i>, recommandations 69 à 86)?</p> <p>Réponse: Le preneur n'a pas de droits au titre de l'accord pour la période postérieure au rejet, mais conserve les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; son créancier garanti conserve une sûreté sur les droits qu'a le preneur pour la période antérieure au rejet.</p>