



Assemblée générale

Distr.: Générale
18 mars 2008

Français
Original: Anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Treizième session
New York, 19-23 mai 2008

Sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle

Note du Secrétariat*

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1-7	3
II. Exemples de pratiques de financement garanti par la propriété intellectuelle	8-21	5
III. Le régime actuel des sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle	22-38	10
IV. Traitement des sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle selon le <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> et ajustements spécifiques pouvant y être apportés	39-161	16
A. Terminologie	39-60	16
1. Approche générale du <i>Guide</i>	39-41	16
2. Autres définitions possibles	42-60	17
B. Principaux objectifs et politiques fondamentales	61-75	22
1. Approche générale du <i>Guide</i>	61	22
2. Ajustements possibles	62-75	22

* Cette note est présentée 2 semaines de moins que les 10 semaines requises avant le début de la réunion en raison d'une très lourde charge de travail et de la nécessité de mener à bien les consultations et d'introduire dans le texte les amendements auxquels celles-ci ont donné lieu.



C.	Champ d'application et autres règles générales	76-108	27
1.	Approche générale du <i>Guide</i>	76-81	27
2.	Ajustements possibles	82-108	28
D.	Constitution d'une sûreté réelle mobilière (effectivité entre les parties)	109-133	35
1.	Approche générale du <i>Guide</i>	109-111	35
2.	Ajustements possibles	112-133	36
E.	Opposabilité aux tiers d'une sûreté réelle mobilière	134-145	41
1.	Approche générale du <i>Guide</i>	134-136	41
2.	Ajustements possibles	137-145	41
F.	Le système d'un registre	146-161	44
1.	Approche générale du <i>Guide</i>	146-148	44
2.	Ajustements possibles	149-161	44

I. Introduction

1. À sa trente-neuvième session, en 2006, la Commission a examiné son programme de travail futur concernant le droit relatif aux opérations garanties. Il a été relevé alors que les droits de propriété intellectuelle (par exemple droits d'auteur, brevets et marques)¹ devenaient progressivement une source de crédit extrêmement importante et ne devaient pas être exclus d'un droit des opérations garanties moderne. Il a été observé en outre que les recommandations figurant dans le projet de Guide législatif sur les opérations garanties (ci-après dénommé le "projet de Guide") s'appliquaient généralement aux sûretés sur les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où elles n'étaient pas contraires au droit relatif à la propriété intellectuelle. Il a également été rappelé qu'étant donné que les aspects spécifiques du droit de la propriété intellectuelle n'avaient pas été pris en compte pour l'élaboration des recommandations, le projet de Guide recommandait aux États adoptants d'apporter, s'ils le souhaitaient, les modifications nécessaires aux recommandations pour traiter ces aspects.²

2. Afin de donner davantage d'orientations aux États, il a été proposé que le secrétariat prépare, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées dans le droit des sûretés et le droit de la propriété intellectuelle, en particulier l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une note, que la Commission examinerait à sa quarantième session en 2007, sur la portée éventuelle des travaux qu'elle pourrait entreprendre afin de compléter le projet de guide. Il a été proposé en outre que, pour recueillir les avis des spécialistes et les suggestions des secteurs concernés, le secrétariat organise des réunions de groupes d'experts et des colloques si nécessaire.³ À l'issue du débat, la Commission a prié le secrétariat d'établir, en coopération avec les organisations concernées et en particulier l'OMPI, une note examinant le contenu des travaux qu'elle pourrait entreprendre dans l'avenir au sujet du financement garanti par la propriété intellectuelle. Elle a également prié le secrétariat d'organiser un colloque sur cette forme de financement en veillant dans toute la mesure possible à ce que les organisations internationales concernées et des experts des différentes régions du monde y participent.⁴

3. Conformément à la décision de la Commission, le secrétariat a organisé en coopération avec l'OMPI un colloque consacré aux sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle (Vienne, 18 et 19 janvier 2007). Ont participé à ce colloque des experts du financement garanti et du droit de la propriété intellectuelle, et notamment des représentants de gouvernements et d'organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Lors du colloque, il a été formulé plusieurs suggestions concernant les modifications qui devraient être apportées au projet de Guide pour tenir compte des questions concernant spécifiquement le financement garanti par la propriété intellectuelle.⁵

¹ Le bien grevé est appelé "droit de propriété intellectuelle" plutôt que "propriété intellectuelle" (voir par. 47 ci-dessous).

² *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 17* (A/61/17), par. 81 et 82.

³ *Ibid.*, par. 83.

⁴ *Ibid.*, par. 86.

⁵ Voir <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

4. Lors de la première partie de sa quarantième session (Vienne, 25 juin-12 juillet 2007), la Commission a examiné une note du secrétariat intitulée "Travaux futurs possibles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle" (A/CN.9/632). Cette note tenait compte des conclusions auxquelles était parvenu le colloque concernant les sûretés réelles mobilières sur les droits de propriété intellectuelle. Pour donner aux États des indications suffisantes quant aux modifications qu'ils pourraient devoir apporter à leurs législations pour éviter des contradictions entre le droit du financement garanti et le droit de la propriété intellectuelle, la Commission a décidé de charger le Groupe de travail VI (Sûretés) de préparer une annexe au projet de Guide concernant spécifiquement les sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle.⁶

5. À la reprise de sa quarantième session (Vienne, 10-14 décembre 2007), la Commission a arrêté et adopté le Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties (ci-après dénommé le "*Guide*") étant entendu qu'une annexe au *Guide* consacrée spécifiquement aux sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle serait établie par la suite.⁷

6. La présente note a pour objet de discuter brièvement quelles sont les relations entre le *Guide* et les textes qui régissent actuellement la propriété intellectuelle ainsi que de déterminer comment les avantages d'un régime efficace et effectif en matière d'opérations garanties pourraient être étendus aux garanties constituées par des droits de propriété intellectuelle en apportant les ajustements appropriés à ce type de biens au *Guide*. Cette note est fondée sur les approches générales qui sont à la base du *Guide* ou de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (ci-après dénommée la "Convention des Nations Unies sur la cession").⁸ Elle tient également compte du fait que le *Guide* reconnaît la prééminence de la législation nationale et des accords internationaux "relatifs à la propriété intellectuelle" et ne modifie aucunement le droit de la propriété intellectuelle (voir la recommandation 4, alinéa b)).

7. Pour élucider le contexte et le type de transactions visées, la note présente tout d'abord des exemples caractéristiques de situations dans lesquelles des droits de propriété intellectuelle peuvent devenir l'objet d'opérations garanties (chapitre II). Elle discute ensuite brièvement du traitement applicable aux sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit actuellement applicable dans différents systèmes juridiques (chapitre III). Au chapitre IV, la note, résumant le régime prévu pour les sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle dans le *Guide*, suggère à l'examen du Groupe de travail plusieurs modifications qui pourraient être apportées à la partie du *Guide* qui concerne les biens visés. Elle s'achève sur un certain nombre de suggestions concernant les travaux qui pourraient être entrepris à l'avenir en matière de sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle (chapitre V).

⁶ Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 17 (A/62/17 (Première partie)), par. 156, 157 et 162.

⁷ Ibid., soixante-deuxième session, Supplément n° 17 (A/62/17 (Deuxième partie)), par. 99 et 100.

⁸ Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.14.

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

8. Comme cette note a essentiellement pour objet de stimuler la réflexion sur les moyens de promouvoir le crédit garanti aux entreprises qui possèdent des droits de propriété intellectuelle ou sont autorisées à les exploiter tout en protégeant les intérêts légitimes des propriétaires ou des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou des preneurs de licences, il n'est pas inutile d'avoir à l'esprit un certain nombre d'hypothèses pouvant illustrer l'analyse.

9. Les exemples suivants ont été choisis de manière à refléter les opérations types de financement faisant intervenir d'une façon ou d'une autre des droits de propriété intellectuelle, même s'ils ne représentent qu'un échantillon très réduit des situations nombreuses et diverses qui peuvent se présenter dans la pratique. Certains des exemples donnés ci-après illustrent des situations dans lesquelles la partie qui cherche à obtenir un financement est le propriétaire de la propriété intellectuelle qui doit garantir le financement demandé, tandis que d'autres concernent les situations dans lesquelles la partie qui cherche à obtenir un financement est le preneur de la licence concernant la propriété intellectuelle dont il s'agit.

Exemples dans lesquels le cédant est le propriétaire de la propriété intellectuelle

Exemple 1 (financement de portefeuille – crédit renouvelable)

10. La Société A, fabricant de produits pharmaceutiques qui lance constamment de nouveaux médicaments sur le marché, cherche à obtenir de la Banque A une ligne de crédit renouvelable garantie en partie par le portefeuille de brevets et de demandes de brevets de médicaments existants et à l'étude de la Société A. La Société A donne à la Banque A une liste de toutes les demandes de brevets et de tous les produits existants avec preuve de leur propriété, évaluation et estimation des redevances à percevoir. La Banque A détermine les brevets et les demandes de brevets à inclure dans l'"assiette d'emprunt" et avec quelle valeur. À cette fin, la Banque A sollicite une expertise d'un évaluateur indépendant de la propriété intellectuelle. Elle obtient ensuite une sûreté réelle mobilière sur le portefeuille de brevets et de demandes de brevets et dépose un avis de sa sûreté au registre national approprié des brevets. La Société A, lorsqu'elle obtient un nouveau brevet, le communique à la Banque A, avec son titre de propriété, une indication de sa valeur et une estimation des redevances attendues, pour inclusion dans la base d'emprunt. La Banque A analyse cette information, détermine le montant du crédit à accorder et ajuste la base d'emprunt en conséquence. La Banque A publie alors les avis appropriés au registre des brevets pour faire connaître la sûreté qu'elle détient sur le nouveau brevet.

Exemple 2 (financement garanti par un bien unique)

11. La Société B, fabricant réputé de photocopieuses, souhaite emprunter à la Banque B un certain montant garanti en partie par sa marque, par les brevets utilisés dans la fabrication des photocopieuses et par les secrets commerciaux utilisés dans le processus de fabrication, dont la valeur a été estimée à 100 millions d'euros par un expert indépendant. La Société B vend ses photocopieuses et cède sous licence sa marque et ses brevets pour générer les flux de trésorerie nécessaires pour rembourser le prêt. La marque et les brevets sont incorporés à un "prêt d'entreprise"

couvrant tous les avoirs de la Société B. la Société B communique à la Banque B une liste de tous les pays dans lesquels sa marqué et ses brevets ont été enregistrés ou utilisés ainsi qu'une liste de tous les titulaires de licences approuvés. Une fois le dossier constitué, et moyennant paiement d'une petite partie de la commission, la Banque B fait inscrire sa sûreté aux registres nationaux appropriés des marques et des brevets.

Exemple 3 (financement au moyen de redevances)

12. La Société C, éditeur de bandes dessinées, accorde sous licence le droit d'utiliser ses personnages, protégés par le droit d'auteur, à un grand nombre de fabricants de vêtements, de jouets, de logiciels interactifs et d'accessoires. Aux termes de l'accord de licence standard, les titulaires de licences sont tenus de rendre compte de leurs chiffres d'affaires et de payer des redevances à ce titre tous les trois mois. La Société C souhaite emprunter à la Banque C une somme garantie par les flux prévisibles de redevances dues au titre de ces licences. La Société C communique à la Banque C une liste des licences, avec indication du profil de solvabilité de leurs titulaires, et la situation de chaque contrat. La Banque C demande alors à la Société C d'obtenir un "certificat d'estoppel" de chaque titulaire de licence afin de vérifier l'existence de la licence, l'absence de défaillances et le montant dû ainsi qu'un engagement de payer les redevances futures de la Banque C jusqu'à nouvel ordre.

Exemple 4 (financement d'un projet)

13. La Société D, entreprise cinématographique, souhaite produire un film. Elle crée une société distincte pour réaliser la production et recrute les producteurs, le metteur en scène et les acteurs. La société de production obtient de la Banque D un prêt garanti par les droits d'auteur, les contrats de services et toutes les recettes provenant de l'exploitation du film. Elle conclut alors des accords de licence avec des preneurs de multiples pays qui s'engagent à payer des "garanties d'avances" sur les redevances dues une fois le film achevé et livré. Dans chaque cas, la Société de production D, la Banque D et le preneur concluent un accord de cession en vertu duquel le preneur reconnaît la sûreté privilégiée de la Banque D et s'engage à verser les redevances dues à la Banque D, tandis que celle-ci s'engage, si elle doit réaliser la garantie, à ne pas mettre fin à l'accord de licence aussi longtemps que le preneur continue à verser les redevances dues et se conforme à tous autres égards à l'accord conclu.

Exemples dans lesquels le cédant est le titulaire de la licence concernant des droits de propriété intellectuelle

Exemple 5

14. La Société E, fabricant de jeans et de vêtements haut de gamme, souhaite emprunter à la Banque E un certain montant garanti en partie par ses stocks d'articles finis. Nombre des articles fabriqués par la Société E sont vendus sous des marques réputées obtenues sous licences de tierces parties en vertu d'accords autorisant la Société E à fabriquer et à vendre les articles en question. La Société E fournit à la Banque E les accords de licence établissant son droit d'utiliser les marques en question.

Exemple 6

15. La Société F, qui est l'un des distributeurs de la Société E, souhaite emprunter à la Banque F une somme garantie en partie par ses stocks de jeans et de vêtements haut de gamme qu'elle achète à la Société E, et dont une bonne part est vendue sous des marques réputées obtenues sous licence par la Société E de tierces parties. La Société F fournit à la Banque F les factures de la Société E établissant que les articles ont été acquis dans le cadre d'une vente agréée, ou bien copie des contrats conclus avec son fournisseur, la Société E, attestant que les jeans distribués par la Société F sont authentiques.

Exemple 7

16. La Société G, libraire, demande à la Banque G un emprunt garanti par ses stocks de livres reliés et brochés. La Société G obtient ces livres de deux façons. Premièrement, elle achète aux éditeurs. Deuxièmement, la Société G obtient depuis peu des livres en dépôt en s'engageant à leur réserver un certain espace et à leur faire de la publicité. La Société G ne paie les livres que lorsqu'ils sont vendus et a le droit de les retourner à l'expiration d'un délai de quelques mois s'ils restent invendus.

Exemple 8

17. La Société H exploite un brevet sous licence en vertu d'un accord qui lui donne le droit de fabriquer et de vendre du matériel auquel est incorporée la technologie couverte par le brevet. La Société H souhaite obtenir pour ses activités un financement garanti par le matériel qu'elle fabrique et les créances à percevoir au titre de la vente du matériel à ses clients. Elle est disposée à communiquer au prêteur copie de son accord de licence sur le brevet en question (sous réserve des limitations imposées par la nécessité de protéger le caractère confidentiel de certaines informations commerciales).

18. Chacun des exemples susmentionnés illustre comment les propriétaires ou les exploitants sous licence de droits de propriété intellectuelle peuvent utiliser ceux-ci pour garantir un prêt. La principale question est de savoir quels sont exactement les droits pouvant être utilisés comme garantie. Une question pratique connexe est de savoir comment l'emprunteur peut être certain que les droits en question sont estimés à leur juste valeur. Le droit des opérations garanties ne peut pas régler cette question, mais l'annexe pourrait analyser la question de savoir comment elle affecte l'utilisation de droits de propriété intellectuelle comme garantie d'un crédit. Dans ce contexte, le commentaire pourrait expliquer que le calcul de la valeur d'un droit de propriété intellectuelle peut soulever de sérieuses difficultés. Il faut tenir compte de différents critères, comme la valeur du droit lui-même et le flux de trésorerie escompté, mais il ne paraît pas y avoir de formule universellement acceptée. Cependant, du fait, entre autres, de l'importance croissante que revêtent les droits de propriété intellectuelle comme garantie du crédit, les prêteurs et les emprunteurs peuvent fréquemment, dans certains pays, obtenir des indications d'évaluateurs indépendants de droits de propriété intellectuelle.

19. Les prêteurs, de leur côté, doivent déterminer la nature et l'étendue des droits des propriétaires et des exploitants sous licence de la propriété intellectuelle dont il s'agit et déterminer dans quelle mesure le financement proposé risque d'affecter

leurs droits. La possibilité pour le prêteur de régler ces questions de manière satisfaisante et d'obtenir, en cas de besoin, l'accord des propriétaires et des autres parties ayant des droits sur la propriété intellectuelle dont il s'agit affectera la mesure dans laquelle il sera disposé à accorder les crédits demandés et le coût de ce crédit. Pour ce faire, cependant, le prêteur pourra fréquemment faire fond sur les assurances déjà obtenues par l'emprunteur potentiel. En outre, le plus souvent, le coût des recherches à mener est incorporé à la commission d'ouverture du dossier.

20. Les exemples 1 à 4 concernent des situations dans lesquelles la partie qui cherche à obtenir un financement est le titulaire des droits de propriété intellectuelle en question plutôt leur exploitant sous licence, le droit de propriété intellectuelle lui-même devant être la garantie du prêt. Une telle situation soulève pour le prêteur des questions un peu différentes de celles qui sont reflétées dans les exemples 5 à 8. Certaines de ces questions sont les suivantes:

a) Existe-t-il une méthode efficace et simple permettant de constituer une sûreté sur toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle de sorte qu'elle soit opposable aux tiers? Les procédures de constitution d'une sûreté entraînent-elles des coûts, comme frais de notaire ou d'enregistrement, ou sont-elles subordonnées à d'autres conditions de forme pouvant accroître le coût du crédit pour le constituant? Ces coûts sont-ils justifiés par les avantages accrus que reçoit le prêteur grâce à la protection des droits de propriété intellectuelle qui constituent sa garantie, ce qui peut réduire le coût et relever le montant du crédit que le prêteur est disposé à accorder au constituant du fait de cette protection accrue? La banque peut-elle aisément et à peu de frais faire des recherches pour établir la priorité de sa sûreté sur le droit de propriété intellectuelle dont il s'agit avant d'accorder un crédit? La sûreté sera-t-elle opposable à un syndic de faillite?

b) Dans le cas de droits de propriété intellectuelle enregistrés dans plusieurs pays, le prêteur pourra-t-il faire inscrire la sûreté qu'il détient dans tous ces pays? Quels en seraient les avantages ou les inconvénients?

c) Y a-t-il certaines catégories de droits de propriété intellectuelle visées dans les exemples susmentionnés, qui ne pourraient pas donner lieu à la constitution d'une sûreté en vertu de la législation applicable dans un pays ou un autre?

d) La sûreté peut-elle être constituée de manière à couvrir non seulement les droits de propriété intellectuelle existants mais aussi les droits de propriété intellectuelle futurs que peut acquérir le constituant? Dans l'exemple 1, par exemple, la sûreté accordée à la Banque E peut-elle être automatiquement étendue aux nouveaux brevets obtenus par la Société A et aux nouvelles demandes de brevets présentées par celle-ci?

e) Existe-t-il une procédure simple qui permette à la Société C et à la Société D de constituer une sûreté sur les rentrées attendues au titre des redevances produites par les licences dans les exemples 3 et 4? Quel serait l'effet d'une interdiction de cession des licences dans les exemples 3 et 4?

f) Dans chacune des situations envisagées dans les exemples susmentionnés, existe-t-il un moyen efficace pour le prêteur de réaliser sa sûreté sur les droits de propriété intellectuelle en question si le constituant ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu de l'accord de financement?

21. Les exemples 5 à 8 envisagent tous des situations dans lesquelles la garantie comprend des droits de propriété intellectuelle appartenant non pas au constituant de la sûreté mais plutôt à une tierce partie. Dans les exemples 5 et 6, certains des articles donnés en garantie des prêts accordés à la Société E (le fabricant) et à la Société F (le distributeur) sont vendus sous des marques appartenant à des tierces parties et exploités sous licence par la Société E. Dans l'exemple 7, le libraire acquiert des livres dans le cadre d'une vente légitime qui "épuise" certains droits de propriété intellectuelle, ce qui peut ne pas être le cas des opérations de dépôt. Le fabricant de matériel, dans l'exemple 8, exploite sous licence des brevets qui sont essentiels au fonctionnement du matériel. Chacun de ces exemples soulève pour le prêteur potentiel des questions importantes concernant la mesure dans laquelle il pourra obtenir, et réaliser si besoin est, une sûreté sur la garantie offerte. Certaines de ces questions sont les suivantes:

a) Si, dans l'exemple 5, la Banque E souhaite réaliser la sûreté constituée sur les articles de marque, sera-t-elle tenue d'obtenir le consentement des exploitants sous licence de ces marques ou de leur payer des redevances ou encore de s'acquitter des autres obligations de la Société E en vertu des accords de licence? À défaut, la Banque E est-elle habilitée à aliéner les articles de marque sans le consentement des propriétaires de la marque? Ces questions obligeront la Banque E à analyser les dispositions des accords en vertu desquelles l'emprunteur a obtenu la licence d'utilisation des marques sous lesquelles les articles sont vendus.

b) Qu'advierait-il si, alors que la Société E doit encore de l'argent à la Banque E, l'un des propriétaires des marques cédées sous licence fait faillite? Le syndic de faillite serait-il habilité à mettre fin à la licence accordée à la Société E? Si, d'un autre côté, le bailleur de la licence n'est pas en faillite mais est néanmoins défaillant à l'égard de son propre prêteur et si celui-ci cède la marque à une tierce partie dans le cadre de la réalisation de sa sûreté, cette cession aurait-elle pour effet de mettre fin à la licence accordée à la Société E? Le résultat dépendrait-il de la question de savoir si la licence accordée à la Société E l'a été avant ou après la constitution de la sûreté en faveur du prêteur du bailleur de licence? Quel serait l'effet de la résiliation de la licence sur la possibilité pour la Banque E, en cas de défaillance de la Société E, d'aliéner les articles existants fabriqués sous licence pendant que l'accord de licence était en vigueur?

c) Si la Société E devient insolvable, pourrait-elle néanmoins continuer à exploiter des licences si elle se réorganise conformément à la loi sur l'insolvabilité applicable ou, au minimum, a-t-elle le droit, en vertu des accords de licence, d'achever les travaux en cours? Dans quelles circonstances, le cas échéant, la Société E serait-elle habilitée par la loi sur l'insolvabilité applicable à céder des licences à une tierce partie dans le cadre de la vente de l'entreprise, avec l'approbation du tribunal compétent, à une tierce partie?

d) Les accords de licence conclus par la Société E restreignent-ils la possibilité pour celle-ci de divulguer des informations confidentielles à la Banque E pour que celle-ci puisse déterminer la valeur que les marques présentent comme garantie? Autrement dit, la Banque E a-t-elle le droit d'obtenir du preneur de licences des informations confidentielles que celui-ci s'est engagé à ne pas divulguer? La Banque E peut-elle alors utiliser sans restriction les informations confidentielles ainsi acquises?

e) Dans les exemples 6 et 7, la banque se trouve confrontée aux mêmes questions que dans l'exemple 5. Les réponses dans l'exemple 6 sont-elles différentes du fait que la Société F est un distributeur plutôt que le fabricant des articles en question? Les réponses dans l'exemple 7 sont-elles différentes parce que les droits de propriété intellectuelle en question consistent en droits d'auteur plutôt qu'en marques de commerce? Le fait que certains livres sont vendus (et peuvent entraîner un épuisement des droits)⁹ tandis que d'autres se trouvent en dépôt a-t-il des conséquences différentes? Les réponses à l'exemple 8 sont-elles différentes parce que les droits de propriété intellectuelle en question portent sur des brevets plutôt que sur des marques?

III. Le régime actuel des sûretés réelles mobilières grevant les droits de propriété intellectuelle

22. Les législations nationales concernant la propriété intellectuelle diffèrent à bien des égards (par exemple en ce qui concerne la signification et la portée des droits de propriété intellectuelle, l'exigence et les effets juridiques de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle). L'harmonisation du droit de la propriété intellectuelle est une question qui relève du mandat d'organisations comme l'OMPI, sous les auspices desquelles ont été rédigés plusieurs traités concernant le droit de la propriété intellectuelle (l'on trouvera au paragraphe suivant une liste de certains de ces traités). Comme on l'a vu, le *Guide* reconnaît la prééminence de la législation nationale et des accords internationaux "relatifs à la propriété intellectuelle" (voir la recommandation 4, alinéa b)).

23. Dans la plupart des systèmes juridiques, les brevets, les marques de commerce ou de fabrique et les droits d'auteurs sont généralement considérés comme des types différents de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, aux fins de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 1994; ci-après dénommé l'"Accord sur les ADPIC"), l'expression "droits de propriété intellectuelle" désigne: a) le droit d'auteur et les droits connexes; b) les marques de commerce ou de fabrique; c) les indications géographiques; d) les dessins et modèles industriels; e) les brevets; f) les schémas de configuration de circuits intégrés; et g) les renseignements non divulgués (voir l'article premier, paragraphe 2). Selon la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Stockholm, 1967, telle que modifiée en 1979; 184 États Parties; ci-après dénommée la "Convention OMPI"), les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits relatifs: a) aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; b) aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion; c) aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine; d) aux découvertes scientifiques; e) aux dessins et modèles industriels; f) aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales; g) à la protection contre la concurrence déloyale; et h) à tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique (voir l'article 2, alinéa viii)).

⁹ Pour une explication de la signification de la "doctrine de l'épuisement des droits" voir le paragraphe 105 ci-dessous.

24. Outre l'Accord sur les ADPIC et la Convention OMPI, il existe plusieurs traités relatifs aux droits de la propriété intellectuelle qui ont été promulgués sous les auspices de l'OMPI, parmi lesquels l'on peut citer: a) le Traité sur le droit des brevets (Genève, 2000; 17 Parties contractantes); b) le Traité relatif à la coopération en matière de brevets (Washington, modifié pour la dernière fois en 2001; 138 Parties contractantes); c) le Traité sur le droit des marques (Genève, 1994; 39 Parties contractantes); d) l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (Madrid, 1891, révisé pour la dernière fois en 1958; Acte additionnel, Stockholm, 1967; 35 Parties contractantes); e) Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, adopté en 1989 et amendé en 2006; 74 Parties contractantes); f) Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (Lisbonne, amendé pour la dernière fois en 1979; 26 Parties contractantes); g) Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (Genève, 1999; 47 Parties contractantes); h) Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996; 64 Parties contractantes); i) Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Berne, 1886, révisé pour la dernière fois en 1979; 163 Parties contractantes); j) Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961; 86 Parties contractantes); k) Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996; 62 Parties contractantes); l) Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1961, révisée pour la dernière fois en 1991; 64 Parties contractantes; élaborée sous les auspices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales).

25. Comme indiqué dans le *Guide* (voir le Chapitre I, Section B, Approches fondamentales en matière de sûretés), les approches adoptées par les divers systèmes juridiques en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières sur des biens meubles (corporels et incorporels) varient beaucoup. Ces différences rendent plus difficile l'obtention et par conséquent le commerce aussi bien national qu'international. Le *Guide* est un effort de moderniser et d'harmoniser le droit relatif au financement garanti. L'utilisation croissante qui est faite des droits de propriété intellectuelle comme garantie du crédit crée d'autres problèmes de coordination entre le droit du financement garanti et le droit de la propriété intellectuelle. L'annexe proposée est un effort de régler les difficultés sortant du champ d'application du *Guide*. Certaines de ces difficultés sont exposées dans les paragraphes suivants.

26. Dans de nombreux pays, la pratique consistant à utiliser les droits de propriété intellectuelle comme garantie d'un crédit est totalement inconnue ou extrêmement limitée. Dans certains pays, les vues divergent sur la question de savoir si les droits de propriété intellectuelle sont des droits réels (*in rem*) ou des droits personnels renforcés (*in personam*). Dans certains pays, par conséquent, il n'existe pas de loi spéciale réglementant l'utilisation des droits de propriété intellectuelle comme garantie du crédit, et ce sont les dispositions de caractère général relatives aux sûretés sur des biens corporels qui s'appliquent. Dans d'autres pays, ces règles générales sont complétées par les règles générales touchant les transferts de propriété, gages ou hypothèques concernant des droits de propriété intellectuelle. Les transferts de propriété peuvent soit être des transferts purs et simples, soit des

transferts à des fins de constitution d'une sûreté (auquel cas le preneur est tenu de retransférer le droit de propriété intellectuelle au bailleur lors de paiement de l'obligation garantie). Dans certains pays, les droits d'auteur sont des droits non enregistrés, subdivisés en droits moraux (qui ne sont pas transférables et qui ne peuvent donc pas être utilisés comme garantie d'un crédit) et droits économiques (qui sont cessibles et qui peuvent par conséquent faire l'objet d'une sûreté). Dans certains pays encore, les noms de domaines sont considérés comme des biens pouvant faire l'objet d'une sûreté, tandis que, dans d'autres, ils sont considérés comme relevant des droits personnels.

27. L'état du droit à cet égard est décrit dans la section du *Guide* consacrée aux approches fondamentales des sûretés. Généralement, en l'absence de loi globale, la pratique a, dans de nombreux pays, débouché sur des mécanismes différents, comme un transfert pur et simple ou conditionnel de propriété à des fins de constitution d'une sûreté et le nantissement d'avoirs incorporels.

28. Dans un petit nombre de pays, les droits de propriété intellectuelle sont financés par un transfert pur et simple de la pleine propriété au créancier, sous réserve de l'obligation contractuelle imposée à ce dernier de retransférer les droits de propriété intellectuelle après exécution de l'obligation. Les opérations de financement ainsi fondées sur un transfert pur et simple de propriété ne sont généralement pas soumises au régime national applicable en matière de financement garanti et, de ce fait, ne sont soumises qu'aux droits contractuels négociés entre les parties. En principe, cette pratique est fréquemment découragée car elle équivaut à tourner le régime national. En réalité, elle ne concerne que des cas particuliers et n'a par conséquent qu'une utilité commerciale limitée.

29. Dans certains pays, les concepts fondés sur le gage ou le nantissement ont été appliqués au financement garanti par des droits de propriété intellectuelle. Comme le gage type pré suppose un transfert de possession des biens grevés au créancier garanti, le gage doit être fictif ou sans dépossession, les biens incorporels ne pouvant pas faire l'objet d'une possession (et la possession du logiciel codé se trouvant sur un CD-Rom ou une puce ne constituant pas la possession du logiciel). Dans les pays en question, il arrive fréquemment que l'inscription du nantissement au registre national des droits de propriété intellectuelle, par exemple au bureau national des brevets, crée la possession fictive qu'exige le financement. Lorsqu'un tel registre spécialisé n'existe pas pour un type spécifique de droits de propriété intellectuelle, par exemple pour les droits d'auteur, la loi, fréquemment, ne permet pas de dire si des droits de propriété intellectuelle peuvent effectivement servir de base à un financement.

30. Dans d'autres pays, ce sont les concepts fondés sur l'hypothèque qui sont appliqués au financement garanti par la propriété intellectuelle. Dans ces pays, le créancier est réputé détenir la propriété effective aussi longtemps que le financement est en vigueur, ce qui lui donne le droit de contrôler les licences accordées et les utilisations faites des droits de propriété intellectuelle pour éviter les gaspillages mais l'oblige également à poursuivre tout contrefacteur et à traiter, selon que de besoin, avec les autorités gouvernementales. S'il ne veut pas s'occuper de ces questions, le créancier doit "rétrocéder" les droits de propriété intellectuelle sous licence au débiteur. Bien que viable en théorie, cette formule exige une documentation supplémentaire et suppose des dépenses de contrôle. Dans d'autres pays, ces différences sont réglées au moyen d'un type spécifique d'instrument de

financement. Ainsi, dans certains pays de *common law*, une hypothèque "relevant de la loi" permet au créancier de conserver la propriété et par conséquent d'aliéner les droits de propriété intellectuelle, tandis qu'une hypothèque relevant de l'"*equity*" accorde cette faculté au constituant. En pareilles situations, des règles différentes s'appliquent en matière de rang aux divers types de mécanismes de financement.

31. Dans nombre des pays qui autorisent un nantissement fictif ou sans dépossession des droits de propriété intellectuelle, certains types de droits peuvent faire l'objet de telles opérations (comme les brevets et les marques de commerce) mais pas d'autres (comme les droits d'auteur ou les secrets commerciaux) pour lesquels il n'existe pas de systèmes d'enregistrement. Dans les pays qui autorisent les hypothèques et autres formules similaires fondées sur la propriété, le régime de financement englobe habituellement une gamme plus large de droits de propriété intellectuelle. Pour certains types de droits de propriété intellectuelle, comme les brevets ou les marques, l'accord doit être inscrit dans un registre spécifique (qui est différent pour les brevets et pour les marques). L'enregistrement a habituellement des effets constitutifs ou déclaratoires mais, dans certains pays, il peut également être opposable aux tiers. Le droit de propriété intellectuelle lié au brevet doit être décrit avec précision dans le document inscrit au registre. Parfois, l'ensemble de l'accord de financement doit être enregistré mais, dans d'autres cas, il suffit de déposer un résumé des conditions essentielles de l'accord suffisant pour identifier les droits grevés et les parties en présence. Le fonctionnement de ces registres a des conséquences spécifiques pour les "futurs" droits de propriété intellectuelle (voir plus loin, les paragraphes 123 à 125). Il existe également divers registres pour différents types de droits de propriété intellectuelle. Dans certains pays, la législation n'autorise l'enregistrement que du titre de propriété. Dans d'autres pays, la loi autorise l'enregistrement de transferts et des cessions sous licence des droits de propriété intellectuelle. Dans d'autres pays encore, la législation autorise également l'enregistrement des sûretés constituées sur des droits de propriété intellectuelle.

32. Dans certains pays de *common law*, il est établi une distinction entre les sûretés "fixes" (qui concernent des biens spécifiquement désignés) et les sûretés "flottantes" (qui se rapportent à un ensemble non spécifié de biens). Généralement, les sûretés "fixes" ont priorité sur les sûretés "flottantes". Une sûreté "flottante" intervient dès lors que survient un événement spécifié (par exemple à défaut de paiement ou une insolvabilité) et devient une sûreté "fixe" sur les biens spécifiques qui existaient au moment de la réalisation (sous réserve des différentes créances ayant un rang de priorité plus élevé pouvant exister alors ou d'une provision pour les créanciers non privilégiés). Une sûreté "flottante" se distingue également par le fait qu'elle permet au constituant de conserver la possession ou le contrôle des biens grevés et de les exploiter. Dans les pays en question, les sûretés "fixes" ou "flottantes" constituées par une entreprise peuvent être inscrites au registre des sociétés. L'inscription porte sur l'intégralité du document reflétant l'opération et pas seulement une identification; les services du registre vérifient le document et délivrent un certificat attestant des droits créés par l'opération.

33. En ce qui concerne les cessions, une distinction est fréquemment établie, dans les pays de *common law*, entre une cession "*in law*", qui opère un transfert de propriété, et une session "*in equity*", qui équivaut à un transfert conditionnel de propriété. Ainsi, un créancier nanti peut obtenir un droit conditionnel ("*equitable*

title") d'assumer la pleine propriété du droit de propriété intellectuelle grevé en cas de défaillance et de réalisation de la sûreté, ou bien le créancier nanti peut assumer la pleine propriété et laisser au débiteur le droit conditionnel ("*equity of redemption*") de recouvrer la pleine propriété des exécutions de l'obligation garantie. De même, il est fréquemment fait une distinction entre la propriété légale et la propriété réelle (le titulaire d'une fiducie en est légalement propriétaire mais les propriétaires réels en sont les bénéficiaires). En matière de propriété intellectuelle, ces distinctions formelles quant à la partie qui détient la "propriété" peuvent avoir des conséquences en ce qui concerne le droit d'agir pour poursuivre des contrefacteurs et l'exercice du droit de propriété intellectuelle.

34. Dans un petit nombre de pays, les entreprises sont autorisées à hypothéquer ou à gager tous leurs avoirs. Lorsque l'entreprise est titulaire du droit de propriété intellectuelle, le titulaire est habituellement considéré comme habilité à opérer des cessions, de sorte que la sûreté constituée par l'entreprise s'étend aux droits de propriété intellectuelle. Dans quelques pays, le droit de propriété intellectuelle lui-même ne peut pas être cédé mais il peut faire l'objet de licences exclusives, et la cession peut être opérée par le biais de la sûreté. Lorsque les droits de l'entreprise ne portent que sur une licence d'exploitation d'une propriété intellectuelle, toutefois, la pratique varie. Dans certains pays, il semblerait qu'étant donné le caractère personnel des licences, une licence ne soit pas cessible sans le consentement du bailleur. Le bailleur devrait par conséquent pouvoir mettre fin à une licence lorsqu'est constituée une sûreté globale ou, en tout état de cause, devrait pouvoir le faire si la réalisation de la sûreté aurait pour effet de céder la licence à une autre partie. Dans d'autres pays, en revanche, il est fait exception à la règle habituelle de non-cessibilité dans le cas d'une cession de tous les avoirs d'une entreprise, et une sûreté globale semblerait relever de cette exception. Une hypothèque globale, lorsqu'elle est autorisée, peut ne pas être opposable aux cessionnaires antérieurs ou même ultérieurs de sûretés sur des droits de propriété intellectuelle spécifiques surtout lorsque ces cessions spécifiques ou sûretés sont inscrites au registre des droits de propriété intellectuelle.

35. Dans certains pays, une autre complication réside dans la relation entre le droit applicable à la cession de propriété et aux sûretés et le droit relatif à la propriété intellectuelle, complications encore aggravées par l'existence de différentes règles et de divers registres. Fréquemment, le droit relatif au financement garanti et le droit relatif à la propriété intellectuelle cadrent mal. Il a à cela, essentiellement, deux raisons. Le droit du crédit garanti soulève les mêmes difficultés dans le contexte des droits de propriété intellectuelle que dans celui des autres types d'avoirs grevés, comme indiqué dans la section du *Guide* consacré aux approches fondamentales en matière de sûretés (le droit est souvent peu clair et les dispositions applicables éparpillées entre plusieurs lois, ce qui crée des contradictions et des lacunes); et, dans certains pays, il n'existe parfois même pas de droit applicable en matière de financement garanti englobant les droits de propriété intellectuelle. L'autre difficulté tient au fait que les droits de propriété intellectuelle peuvent être difficiles à évaluer, de sorte qu'ils ne sont pas utilisés du tout comme garantie du crédit ou bien ne sont utilisés que de façon très limitée (voir le paragraphe 18 ci-dessus).

36. Dans les systèmes juridiques qui appliquent un régime semblable à celui qui est recommandé dans le *Guide*, il peut être créé une sûreté réelle sur un droit de propriété intellectuelle, et cette sûreté peut être opposable aux tiers, avoir priorité

sur d'autres créances et être réalisée comme n'importe quelle sûreté sur tout autre avoir incorporel, sous réserve des limitations appropriées, le cas échéant, prévues par le droit relatif à la propriété intellectuelle. Les informations concernant le régime applicable aux sûretés sur des droits de propriété intellectuelle figurant ci-après dans le contexte du *Guide* valent également pour les systèmes juridiques en question. En bref, une sûreté est constituée par voie d'accord, lequel doit revêtir la forme écrite s'il est créé une sûreté sans dépossession (comme cela est habituellement le cas des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle). La sûreté s'étend aux produits et aux avoirs futurs (c'est-à-dire aux avoirs produits ou acquis après la constitution de la sûreté). Elle devient opposable aux tiers par enregistrement, par possession (comme dans le cas du gage grevant des avoirs corporels) ou par contrôle (dans le cas des sûretés sur des avoirs incorporels comme le droit de recevoir les fonds se trouvant au crédit d'un compte bancaire).

37. Le rang de priorité dépend généralement de la date de l'enregistrement ou de l'opposabilité aux tiers. La sûreté peut être réalisée par la voie judiciaire (y compris par le biais d'une procédure en référé) ou de manière extrajudiciaire, sous réserve des sauvegardes visant à protéger les droits du constituant de la sûreté et des autres créanciers de celui-ci. L'effectivité de la sûreté est respectée en cas d'insolvabilité du constituant, sous réserve des actions en annulation possibles (voir la recommandation 88 du Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité). Le rang de priorité d'une sûreté en droit commun avant l'introduction d'une action en insolvabilité est reconnu, sous réserve des créances privilégiées et des ordonnances judiciaires accordant un rang de priorité plus élevé aux sûretés garantissant un financement après introduction de l'action par rapport aux sûretés constituées auparavant (voir la recommandation 239). Un rang de priorité particulier est reconnu aux sûretés garantissant le prix d'achat d'avoirs corporels (voir les recommandations 180 et 192). Si le droit autre que le droit de l'insolvabilité les considère comme un véhicule de la propriété, en cas d'insolvabilité, les avoirs en question peuvent être considérés soit comme grevés par une sûreté, soit comme des avoirs appartenant à une tierce partie (voir les recommandations 186 et 201).

38. Les paragraphes qui précèdent illustrent: i) la diversité des régimes actuels de la propriété intellectuelle; ii) la diversité des approches du financement garanti; et iii) les cas dans lesquels les deux régimes, à l'heure actuelle, cadrent mal. L'harmonisation du droit de la propriété intellectuelle sort du cadre du *Guide* et de toute annexe sur les sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle. L'harmonisation des approches du financement garanti est indubitablement l'un des objectifs du *Guide*. S'agissant de la coordination du droit de la propriété intellectuelle et du droit relatif au financement garanti, il y a lieu de noter que le *Guide*, loin d'être à l'origine de ces difficultés, constitue plutôt un effort de remédier aux problèmes qui se posent déjà, indépendamment du *Guide*, dans le cadre de la législation applicable.

IV. Traitement des sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle selon le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties et ajustements spécifiques pouvant y être apportés*

A. Terminologie

1. Approche générale du *Guide*

39. Le *Guide* définit déjà l'expression "propriété intellectuelle" comme suit:

"Le terme 'propriété intellectuelle' désigne les droits d'auteur, les marques de produits, les brevets, les marques de service, les secrets d'affaires les dessins et modèles et tout autre bien considéré comme de la propriété intellectuelle par le droit interne de l'État adoptant ou par un accord international auquel il est partie".

40. Le *Guide* accompagne cette définition du commentaire suivant:

"La définition du terme 'propriété intellectuelle' est rédigée de telle sorte que le *Guide* soit conforme aux lois et traités regissant la propriété intellectuelle tout en respectant le droit du législateur d'un Etat adoptant les recommandations du *Guide* d'aligner la définition sur son droit interne et ses obligations internationales.

Un État adoptant peut ajouter à la liste ou en supprimer des types de propriété intellectuelle pour se conformer à conformes à son droit interne. Les accords visés sont, par exemple, la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ('Accord sur les ADPIC').¹⁰

Dans les définitions des termes 'sûreté réelle mobilière en garantie d'une acquisition', 'droit découlant du financement d'une acquisition', 'droit de réserve de propriété' et 'droit de crédit bail', on parle de 'biens meubles corporels' pour bien montrer que ces définitions ainsi que les recommandations qui s'y réfèrent s'appliquent uniquement à ce type de bien (et non aux biens meubles incorporels tels que les droits de propriété intellectuelle).

Dans la définition du terme 'créance', les mots 'exécution d'obligation non monétaire' ont été supprimés pour préciser que, comme cela a été entendu, la définition et les recommandations concernant les créances ne s'appliquent qu'aux créances de sommes d'argent et non, par exemple aux droits d'un titulaire de licence ou aux obligations d'un bailleur de licence en vertu d'un contrat de cession sous licence de droits de propriété intellectuelle."

41. Le commentaire précise également que le terme "loi", dans l'ensemble du *Guide*, désigne aussi bien le droit législatif que le droit non législatif. Étant donné l'alinéa b de la recommandation 4, si un État ajoute à la liste d'autres types de propriété intellectuelle, la primauté reconnue à la loi relative à la propriété

¹⁰ Acte final, résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, annexe 1C (Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1867, No. 31874).

intellectuelle sera plus large et, inversement, s'il en retire certains types de propriété intellectuelle, elle sera plus étroite.

2. Autres définitions possibles

42. Le Groupe de travail voudra peut-être déterminer si la définition de la propriété intellectuelle et le commentaire connexe sont suffisants ou s'il faudrait ajouter d'autres définitions et des éclaircissements supplémentaires dans le commentaire. Il voudra peut-être par exemple déterminer si les divers types de droits de propriété intellectuelle devraient être définis ou s'il faudrait faire référence aux définitions figurant dans les traités généralement reconnus relatifs au droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, le Groupe de travail voudra peut-être prendre note du fait que les définitions figurent dans le commentaire du *Guide* (ainsi que dans l'annexe au *Guide*, y compris les recommandations) pour aider le lecteur et ne font pas partie des recommandations.

43. Comme les définitions des termes "cession" et des termes connexes "cédant", "cessionnaire" et "débiteur de la créance" se réfèrent aux créances proprement dites, ces expressions (et les commentaires et recommandations connexes) ne s'appliquent pas à la propriété intellectuelle. Afin d'utiliser une terminologie qui soit conforme au droit et à la pratique en matière de propriété intellectuelle, le Groupe de travail voudra peut-être étudier la question de savoir s'il faudrait ajouter au *Guide* une nouvelle définition du terme "cession d'un droit de propriété intellectuelle" ou s'il faudrait faire référence à une expression plus neutre, comme "transfert d'un droit de propriété intellectuelle" ou "aliénation d'un droit de propriété intellectuelle", pour éviter de susciter des malentendus ou des confusions avec la signification de termes semblables, tels qu'ils sont utilisés dans le droit relatif à la propriété intellectuelle. Il pourrait être envisagé une définition comme la suivante:

"Le terme '[cession] [transfert] d'un droit de propriété intellectuelle' désigne le transfert effectué par voie d'accord d'une personne ([le 'cédant'] [le 'donneur']) à une autre personne [le 'cessionnaire'] [le 'preneur']) de tout ou partie des droits du donneur sur la propriété intellectuelle ou d'un intérêt indivis sur celle-ci. Le transfert peut être pur et simple ou conditionnel ou être opéré par le biais d'une sûreté. Le transfert d'un droit de propriété intellectuelle par le biais d'une sûreté équivaut à la création d'une sûreté sur le droit de propriété intellectuelle."

44. Il faudrait ajouter dans cette définition une référence au bien grevé (c'est-à-dire le droit de propriété intellectuelle) pour éviter de donner l'impression que les recommandations qui s'appliquent à la cession de créances s'appliquent également à la cession d'un droit de propriété intellectuelle.

45. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si la principale expression à employer dans le *Guide* devrait être le terme "cession" (ou transfert d'un droit de propriété intellectuelle), comme c'est le cas pour les créances, ou bien le terme "sûreté réelle mobilière". Dans l'un ou l'autre cas, et conformément à l'approche suivie dans le *Guide*, il faudra veiller à ce qu'une cession opérée par le biais d'une sûreté soit traitée de la même façon qu'une opération constituant une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle (pour les transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle, voir plus loin les paragraphes 83 à 85).

46. Une telle définition serait conforme au droit de la propriété intellectuelle, qui reconnaît habituellement deux types de transfert volontaire de droits de propriété intellectuelle: les cessions et les licences. Les cessions, à leur tour, peuvent être des cessions pures et simples ou des cessions par le biais d'une sûreté, qui sont fréquemment considérées comme des cessions conditionnelles. Une cession a par conséquent pour effet de transférer la propriété ou de constituer une sûreté. Une licence, en principe, est une autorisation d'utilisation mais, dans certains cas, surtout dans celui des droits d'auteurs, une licence exclusive peut équivaloir à un transfert de propriété.

47. Le Groupe de travail voudra peut-être aussi définir le bien grevé. Dans ce contexte, il pourra souhaiter déterminer que ce qui est grevé n'est pas la propriété intellectuelle (par exemple une marque de commerce, un brevet ou un droit d'auteur) mais le droit de propriété ou le droit d'utiliser la propriété intellectuelle. La définition peut avoir un caractère indicatif et se référer aux traités généralement acceptables, comme le Traité sur les ADPIC ou la Convention OMPI ou bien une définition plus descriptive, en ayant à l'esprit que les définitions ne constituent pas véritablement des définitions faisant partie d'une loi mais plutôt des descriptions ou des explications des termes employés dans le *Guide* qui font partie du commentaire et non des recommandations. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner les variantes suivantes:

Variante A

"Le terme 'droit de propriété intellectuelle' désigne un droit conféré sur une propriété intellectuelle par une loi relative à la propriété intellectuelle. Un tel droit comprend généralement celui de posséder et de céder sous licence le droit d'utilisation de la propriété intellectuelle conformément à un accord de licence, de même que les réclamations."

Variante B

"Le terme 'droit de propriété intellectuelle' désigne la possession d'une propriété intellectuelle ou une licence d'utiliser une propriété intellectuelle conformément à un accord de licence."

48. Si le Groupe de travail préfère adopter la variante A, il voudra peut-être définir le terme "réclamation" comme suit:

"Le terme 'réclamation' désigne le droit d'obtenir réparation en cas de contrefaçon ou d'appropriation irrégulière d'un droit de propriété intellectuelle."

49. Eu égard toutefois à la définition large qui est donnée du "produit" dans le *Guide*, les réclamations peuvent être considérées comme le produit de droits de propriété intellectuelle ("le terme 'produit' désigne tout ce qui est reçu en relation avec des biens grevés, y compris ce qui est reçu d'une vente ou d'un autre acte de disposition ou d'administration, d'un recouvrement, d'une location ou d'une mise sous licence d'un bien grevé, le produit du produit, les fruits civils et naturels, les dividendes, les répartitions, les indemnités d'assurance et les créances nées de vices, d'un dommage ou d'une perte d'un bien grevé"). De même, les redevances provenant d'une cession ou d'un accord de licence sont considérées comme un produit de droits de propriété intellectuelle.

50. Il semblerait à ce propos que les créances doivent être considérées comme faisant partie du droit de propriété intellectuelle dont elles découlent, étant donné que l'essence d'un droit de propriété intellectuelle peut résider dans les flux de recettes qu'il génère et que le propriétaire doit pouvoir contrôler l'utilisation faite des droits de propriété intellectuelle et les paiements en découlant. Cette considération est importante, semble-t-il, pour faire en sorte que les principes applicables des conventions internationales relatives au droit de la propriété intellectuelle, y compris en ce qui concerne les droits minimums, les recours et la non-discrimination, s'appliquent également aux redevances. Selon cet avis, les sûretés réelles mobilières sur les créances découlant d'opérations faisant intervenir une propriété intellectuelle, comme les redevances produites par un accord de licence, doivent faire l'objet des mêmes règles que celles qui s'appliquent aux sûretés réelles mobilières sur les droits de propriété intellectuelle eux-mêmes. Les experts du droit de la propriété intellectuelle font également valoir que les redevances provenant de cessions de propriété intellectuelle ne sont pas traitées de la même façon, du point de vue comptable, que les créances commerciales provenant de la vente de biens corporels (voir la Norme comptable internationale No. 38, <http://www.iasb.org>). Ces différences influent sur la date à laquelle les redevances sont "gagnées" ou "comptabilisées". Par exemple, à la différence des créances commerciales provenant de l'expédition de marchandises, même après l'expédition de CD-Rom, il se peut que les redevances ne soient pas considérées comme ayant été gagnées aussi longtemps que le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur de l'acquéreur. Selon cet avis, seules les redevances gagnées peuvent être considérées comme des biens distincts des droits de propriété intellectuelle dont elles découlent.

51. Cependant, le régime applicable aux redevances en tant qu'élément d'un droit de propriété intellectuelle jouissant de la protection accordée aux droits de propriété intellectuelle par les traités internationaux est une question qui relève de ces traités. De même, le régime comptable applicable aux redevances relève des règles comptables pertinentes. c'est ainsi également que le régime applicable aux redevances en tant que garantie d'un crédit relève du droit des opérations garanties. Habituellement, le droit des opérations garanties considère les redevances comme des créances et des produits (c'est-à-dire comme des biens distincts d'un point de vue juridique, mais non d'un point de vue économique) du droit de propriété intellectuelle utilisé dont elles découlent (tout comme les loyers sont considérés comme des biens distincts du bien meuble ou immeuble dont ils proviennent). Telle est l'approche suivie dans la Convention des Nations Unies sur la cession et reflétée dans le *Guide*.

52. En outre, le Groupe de travail voudra peut-être définir le terme "licence" en établissant une distinction, premièrement entre l'accord de licence et la licence (c'est-à-dire le droit d'utilisation) et, deuxièmement, entre les licences exclusives et les licences non exclusives, par exemple comme suit:

"Le terme 'licence' désigne le droit d'une personne (le 'preneur de licence') d'utiliser une propriété intellectuelle conformément aux conditions de la licence. La licence peut être accordée par voie d'accord avec la personne qui détient les droits sur la propriété intellectuelle (le 'bailleur de licence') ou par l'effet de la loi. Le bailleur de licence peut être le détenteur des droits de propriété intellectuelle ou un

preneur de licence habilité à accorder une sous-licence. Ce terme comprend les licences exclusives comme les licences non exclusives."

"Le terme 'licence exclusive' désigne le droit d'une personne (le 'preneur de licence') d'utiliser une propriété intellectuelle conformément aux conditions de la licence, à l'exclusion de toutes les autres personnes, y compris le bailleur de la licence ou tout autre titulaire de droits sur la propriété intellectuelle en question."

"Le terme 'licence non exclusive' désigne le droit d'une personne (le 'preneur de licence') d'utiliser une propriété intellectuelle conformément aux conditions de la licence, le bailleur de licence ou tout autre titulaire de droits sur la propriété intellectuelle en question pouvant cependant utiliser celle-ci ou accorder à une autre personne des droits semblables."

Dans ces définitions, l'expression "conformément aux conditions de la licence" vise la description spécifique des droits de propriété intellectuelle dont il s'agit, les utilisations autorisées ou limitées, le territoire d'utilisation et la durée de celle-ci. Ainsi, une licence exclusive pour exploiter les "droits de projection en salle" du film X dans le pays A pour une période de "dix ans à partir du 1^{er} janvier 2008" diffère d'une licence autorisant l'exercice des "droits de reproduction vidéo" du film X dans le pays A pour une période de "dix ans à partir du 1^{er} janvier 2008".

53. Une question qui se pose fréquemment est de savoir si une licence exclusive constitue un transfert de propriété en ce sens qu'elle autorise le preneur à faire de la propriété intellectuelle dont il s'agit une utilisation si large qu'elle est considérée comme une cession par le droit de la propriété intellectuelle. Dans certains pays, une licence exclusive peut équivaloir à un transfert de propriété. Dans d'autres, tel n'est pas le cas étant donné que le propriétaire a toujours la possibilité de révoquer la licence si le preneur n'en respecte pas les conditions. En tout état de cause, la question de savoir si une licence exclusive équivaut à un transfert de propriété relève du droit de la propriété intellectuelle et, en vertu du *Guide*, une licence exclusive (ou non exclusive) n'a pas pour effet de constituer une sûreté réelle mobilière.

54. Enfin, le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir s'il pourrait être nécessaire de donner des définitions d'autres termes ou d'insérer un commentaire pour expliquer l'application des définitions existantes. En ce qui concerne le terme "constituant", par exemple, il pourrait être utile d'expliquer que si le constituant peut être le propriétaire, auquel cas le bien grevé est la possession des droits de propriété intellectuelle, que le constituant peut être le preneur de licence, auquel cas le droit du preneur d'exploiter les droits de propriété intellectuelle conformément aux conditions de l'accord de licence est le bien grevé et que, comme dans le cas de tout autre bien, le constituant peut être une tierce partie qui accorde une sûreté pour garantir l'obligation du débiteur à l'égard du créancier garanti sur la base d'une relation contractuelle avec le débiteur de l'obligation garantie.

55. Une autre définition que le Groupe de travail voudra peut-être revoir est celle du "réclamant concurrent". Selon le droit des opérations garanties, le concept de "réclamant concurrent" est utilisé dans le contexte des règles régissant le rang de priorité des réclamations pouvant être formulées par d'autres parties sur les biens grevés ou le produit de leur aliénation par rapport au créancier garanti. Selon le droit de la propriété intellectuelle, les règles régissant le rang de priorité des créances se rapportent habituellement aux "conflits de transferts" plutôt qu'aux

"réclamants concurrents". Le *Guide* ne traite pas de tels conflits dans le cas de transferts purs et simples: il faut qu'il intervienne une sûreté réelle mobilière ou le droit du bénéficiaire dans le cas d'un transfert par le biais d'une sûreté, qui est considéré comme une sûreté réelle mobilière. Ainsi, le *Guide* envisage le cas d'un conflit entre les droits du bénéficiaire du transfert, du preneur à bail ou du preneur de licence d'un bien grevé et la sûreté détenue par les créanciers garantis. En pareil cas, en principe, le bénéficiaire du transfert ou preneur de bail ou de licence prend possession du bien grevé sous réserve de la sûreté (voir la recommandation 79).

56. En outre, dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle, il peut surgir un conflit de priorités entre les droits de bénéficiaires de transferts et les droits de preneurs de licences. Selon le *Guide*, un tel conflit doit être réglé par le droit de la propriété intellectuelle (à moins que l'on ne se trouve en présence d'un transfert par voie de sûreté). Si l'un des droits concurrents est le droit du bénéficiaire d'un transfert par voie de sûreté, les règles expliquées dans le paragraphe précédent s'appliquent. En conséquence, un preneur préalable reçoit la licence franche du droit du bénéficiaire du transfert/créancier garanti (le constituant ne pouvant pas transférer plus de droits qu'il n'en possède), tandis qu'un preneur subsidiaire reçoit la licence, en principe, sous réserve de la sûreté (voir la recommandation 79).

57. De plus, dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle, il peut y avoir un conflit de priorités faisant intervenir les droits des créanciers des propriétaires (ou des bailleurs de licence) et ceux des créanciers des titulaires de licences primaires ou subsidiaires. Dans ce cas également, les recommandations figurant dans le *Guide* ne s'appliquent que lorsque l'un des droits concurrents est une sûreté réelle mobilière (y compris un transfert opéré par voie d'une sûreté). De plus, le conflit doit porter sur le même bien, ce qui n'est pas le cas lorsque le propriétaire transfère ou crée une sûreté sur son droit de propriété et lorsqu'un preneur de licence constitue une sûreté sur son droit d'utilisation. En outre, le bien grevé n'est pas le même lorsqu'un bailleur de licence constitue une sûreté sur les redevances qui lui seront dues par le preneur et que celui-ci constitue une sûreté sur les redevances que lui doivent les preneurs subsidiaires. Ainsi, le conflit entre les créanciers du bailleur de licence et les créanciers du preneur de licence ne constitue pas véritablement un conflit de priorité en vertu du *Guide* et est une question qui relève d'une autre loi.

58. Cependant, si un bailleur de licence constitue une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle et accorde ensuite une licence, et si le preneur constitue à son tour une sûreté sur son droit d'utiliser la propriété intellectuelle objet de la licence, il peut en principe y avoir un conflit entre les droits des créanciers garantis sur la propriété intellectuelle objet de la licence. Selon le *Guide*, il en résulte que le créancier garanti du bailleur a des droits de rang supérieur étant donné que le preneur a reçu la licence sous réserve de cette sûreté et que le créancier garanti du preneur n'aurait pas pu recevoir du bailleur plus que ce que celui-ci avait lui-même (selon les règles généralement applicables du droit des biens selon lesquelles nul ne peut transférer à quiconque plus de droits qu'il ne possède). Ce principe découle également de la recommandation 82, *a contrario*, qui stipule que, si un preneur de licence la reçoit exempte de sûreté, tout preneur subsidiaire la reçoit également ainsi (voir la recommandation 82).

59. Le Groupe de travail voudra peut-être noter que le *Guide* reconnaît qu'aux fins du droit du financement garanti, les créanciers garantis et autres créanciers du constituant (autres que les bénéficiaires d'un transfert par le biais d'une sûreté) ne

soient pas considérés comme bénéficiaires d'un transfert. Lorsqu'un créancier garanti acquiert une sûreté réelle mobilière dans les conditions visées dans le *Guide*, ce créancier garanti n'est pas présumé obtenir la propriété. Non seulement les créanciers garantis n'obtiennent-ils pas la propriété des biens grevés, mais encore, habituellement, ils n'en veulent pas, la propriété allant de pair avec des responsabilités et des coûts. Même lorsque le créancier garanti a la possession du bien grevé pour pouvoir réaliser sa sûreté en cas de défaillance, le créancier garanti n'a pas la qualité de propriétaire. Dans ce cas, le créancier garanti ne fait qu'exercer les droits de propriétaire avec le consentement qu'a donné celui-ci lorsqu'il a constitué la sûreté. Ce n'est que lorsque, après une défaillance, le créancier garanti exerce le recours qui lui est ouvert de proposer d'acquérir la propriété en règlement total ou partiel de l'obligation garantie (en l'absence d'objections de la part du débiteur de l'obligation et des autres créanciers du débiteur) ou acquiert la propriété en achetant le bien grevé aux enchères qu'il peut devenir propriétaire. De même, comme indiqué ci-dessus, le *Guide* ne considère pas un droit d'utilisation conféré par un accord de licence comme une sûreté réelle mobilière. Il va de soi que le droit de la propriété intellectuelle peut apporter des solutions différentes, et rien, dans le droit des opérations garanties, n'empêche le créancier garanti de s'entendre avec le propriétaire ou d'autres ayants cause pour acquérir la propriété ou d'autres droits.

60. Le Groupe de travail voudra peut-être, lorsqu'il rédigera les définitions susmentionnées, adopter une hypothèse de travail pour discuter des questions de fond exposées ci-dessous et revenir aux définitions lorsqu'il sera parvenu à un accord de principe sur les questions.

B. Principaux objectifs et politiques fondamentales

1. Approche générale du *Guide*

61. Le *Guide* contient un exposé général des principaux objectifs et des principes fondamentaux. L'objectif global du *Guide* est de promouvoir le crédit garanti. Pour parvenir à cet objectif général, le *Guide* envisage plusieurs objectifs subsidiaires, dont la prévisibilité et la transparence. Le *Guide* a également pour objet de promouvoir plusieurs politiques fondamentales, dont une obligation générale du droit relatif aux opérations garanties, l'approche intégrée et fonctionnelle, la possibilité de constituer une sûreté réelle mobilière sur des biens futurs, l'élargissement des sûretés aux produits, la distinction entre l'effectivité entre les parties et l'opposabilité aux tiers, l'établissement d'un registre général des sûretés, la possibilité pour le constituant de créer de multiples sûretés sur les mêmes biens, la nécessité d'établir des règles claires et complètes concernant les conflits de priorité, la possibilité de réaliser une sûreté autrement que par la voie judiciaire et l'égalité de traitement de tous les créanciers qui accordent un financement pour l'acquisition de biens.

2. Ajustements possibles

62. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si et comment tous ces principaux objectifs et politiques fondamentales s'appliquent aux opérations garanties faisant intervenir des droits de propriété intellectuelle. Il

voudra peut-être, par exemple, mettre l'accent sur les principaux objectifs ci-après dans le contexte des opérations garanties sur des droits de propriété intellectuelle:

- a) Permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'utiliser ceux-ci comme garantie d'un crédit (voir Objectif principal 1, alinéa a));
- b) Permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'utiliser la valeur totale de leurs biens pour obtenir un crédit (voir Objectif principal 1, alinéa b)); cela pourra signifier que le crédit pourra être obtenu par le biais d'une opération garantie et non d'une cession pure et simple;
- c) Permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de constituer une sûreté sur lesdits droits de manière simple et efficace (voir Objectif principal 1, alinéa c));
- d) Ménager aux parties à des opérations garanties faisant intervenir des droits de propriété intellectuelle le maximum de flexibilité pour négocier les conditions dans lesquelles elles sont convenues de constituer la sûreté (voir Objectif principal 1, alinéa i));
- e) Permettre aux parties intéressées de déterminer de façon claire et prévisible l'existence de sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle (voir Objectif principal 1, alinéa f));
- f) Permettre aux créanciers garantis de déterminer leur priorité de manière claire et prévisible (voir Objectif principal 1, alinéa g)); et
- g) Faciliter l'exercice des droits des créanciers de manière prévisible et efficace (voir Objectif principal 1, alinéa h)).

63. Le Groupe de travail voudra peut-être aussi déterminer s'il y a lieu de prévoir d'autres objectifs principaux ou politiques fondamentales.

64. Par exemple, les droits de propriété intellectuelle ont essentiellement pour objectif, entre autres, de bénéficier au public en garantissant la protection juridique des œuvres intellectuelles afin d'encourager constamment l'innovation et la créativité. Il pourrait être bon de développer le commentaire de l'objectif principal consistant à promouvoir le crédit garanti au moyen de droits de propriété intellectuelle pour préciser que le but recherché est de décourager les utilisations non autorisées des droits de propriété intellectuelle et de promouvoir la protection juridique de l'innovation.

65. Une autre des politiques fondamentales qui pourrait être envisagée pourrait être de promouvoir la coordination entre le droit du financement garanti et le droit de la propriété intellectuelle et de déterminer lequel devrait prévaloir en cas de contradiction. À l'alinéa b) de la recommandation 4, le *Guide* précise que la loi proposée dans le *Guide* ne devrait pas s'appliquer à la propriété intellectuelle dans la mesure où les dispositions de la présente loi sont contraires à la législation nationale ou aux accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels l'État adoptant est partie. En outre, la définition de la "propriété intellectuelle" se réfère à la législation nationale et aux accords internationaux pertinents. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si la définition et l'alinéa b) de la recommandation 4 reflètent la politique fondamentale à la base du *Guide*, qui est de reconnaître la prééminence du droit relatif à la propriété intellectuelle. Le commentaire pourrait expliquer que, par "droit relatif à la propriété intellectuelle",

l'on entend à la fois le droit législatif et le droit non législatif et que cette expression est plus large que celle de "droit de la propriété intellectuelle" mais plus étroite que le droit général des biens. Le commentaire pourrait également donner des exemples de l'application de ce principe dans le contexte des divers systèmes juridiques.

66. Un autre exemple pourrait être la question de savoir si un créancier garanti qui obtient une "sûreté réelle mobilière" dans les conditions prévues par le *Guide* peut, ce faisant, devenir un "ayant droit" en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle éventuellement grevés par la sûreté (aux termes de l'article 42 sur les ADPIC, les ayants cause peuvent faire valoir leurs droits dans toute procédure judiciaire civile visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'accord. Le commentaire pourrait expliquer que, dans ce contexte, les États devraient analyser les différentes approches du droit du financement garanti et du droit de la propriété intellectuelle. Aux fins du financement garanti, le *Guide* vise essentiellement le droit du créancier garanti au regard du constituant (et des autres titulaires de créances) et des tierces parties pouvant revendiquer un droit sur les biens grevés.

67. Pour régler ces questions, le *Guide* évite de se référer aux notions formelles comme l'emplacement du "titre de propriété" sur les biens grevés. Le *Guide* prévoit plutôt que, lorsque le créancier garanti aliène le bien grevé pour réaliser sa sûreté après une défaillance, il exerce les droits du constituant en qualité de propriétaire (ou d'ayant droit). Ainsi, pour régler les questions liées au droit du financement garanti, le créancier garanti n'est pas considéré comme le "propriétaire" du bien grevé à moins qu'il ne l'acquière après une défaillance. Ce principe s'applique à la fois aux biens corporels et aux biens incorporels.

68. Le droit de la propriété intellectuelle, toutefois, porte sur la propriété et le concept de "tierces parties" a une signification différente dans la mesure où il vise les utilisateurs autorisés (par exemple les preneurs de licence), les utilisateurs non autorisés (c'est-à-dire les contrefacteurs) et les bénéficiaires de transferts. Fréquemment, le droit de la propriété intellectuelle décide de la partie, du constituant ou du créancier garanti qui est juridiquement habilité à traiter avec lesdites tierces parties dans le contexte des concepts formels de propriété. À ces fins, qui sont distinctes de celles du droit du financement garanti, il importe de déterminer si un créancier garanti est un "ayant droit" au sens utilisé dans l'Accord sur les ADPIC tant que le financement demeure en vigueur. En pareilles situations, le *Guide* s'en remet évidemment au droit de la propriété intellectuelle pour régler la question de savoir quelles sont les parties qui peuvent être considérées comme des ayants cause. Il peut donc arriver qu'aux fins du droit de la propriété intellectuelle, un créancier garanti puisse être "propriétaire" ou un "ayant droit", surtout dans ses relations avec un contrefacteur, tandis qu'aux fins du financement garanti, une telle classification n'est pas nécessaire et n'affecte pas les droits relatifs des parties au sujet des questions propres au droit du financement garanti, comme la nécessité d'un accord constitutif de sûreté valable. Il sera important que l'annexe établisse une distinction entre ces perspectives diverses.

69. Un autre objectif principal ou une autre politique fondamentale pourrait consister à souligner que le *Guide* reconnaît la primauté du droit général des biens en ce qui concerne les principes comme le principe *nemo dat quod non habet*, c'est-à-dire nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Le commentaire pourrait expliquer qu'un créancier garanti n'obtient pas, selon le *Guide* de droits supérieurs sur une

propriété intellectuelle grevée, que celui que possède effectivement le constituant. Les droits du créancier garanti sont subordonnés à toutes les conditions applicables touchant l'utilisation des droits de propriété intellectuelle grevés auxquels le constituant est lui-même soumis. En particulier, les conditions touchant l'utilisation et l'exercice des droits de propriété intellectuelle reflétés dans un acte de disposition (cession, licence ou transfert par succession) sont sujettes au droit de la propriété intellectuelle et le droit des opérations garanties ne les affecte aucunement.

70. À ce propos, il importe au plus haut point d'établir une distinction entre les règles du droit des biens, comme le principe *nemo dat*, et les règles de priorité. Les règles du droit des biens déterminent si une partie a un droit sur un bien tandis que ce sont les règles de priorité qui déterminent ensuite lequel, parmi des ayants cause concurrents, doit prévaloir. Le principe *nemo dat* peut donner naissance à une règle de priorité (c'est-à-dire une règle de priorité dans le temps) mais il ne constitue pas en soi une règle de priorité. Pour donner un exemple, supposons que A soit propriétaire d'un brevet dans le pays X mais pas dans le pays Y. En pareilles situations:

Cas 1: A cède le brevet dans le pays X à B. Par la suite, B cède le brevet dans le pays Y à C.

Cas 2: A cède le brevet dans le pays X à B. Par la suite, A cède le brevet dans le pays X à C.

Le cas 1 est une application pure de la règle *nemo dat*. Comme B n'a jamais eu un droit quelconque sur le brevet dans le pays Y, C n'obtient rien, et C ne peut jamais invoquer une règle de priorité. Le cas 2 est un pur conflit de priorité. Si la règle de priorité est la règle de priorité dans le temps, C n'obtient rien. En revanche, si la règle de priorité est "le premier à déposer l'invention au bureau des brevets du pays X", C peut prévaloir. La règle *nemo dat* ne donne pas de réponse dans le cas 2 car cela signifierait que B prévaut toujours (c'est-à-dire C n'obtient rien en raison de la cession précédente à B) tandis qu'en fait, C peut prévaloir s'il peut invoquer la règle de priorité à son profit. Dans l'un ou l'autre cas, le *Guide* n'est pas applicable, à moins que l'une des cessions soit une sûreté réelle mobilière ou une cession par voie d'une sûreté et que celle-ci ait été rendue opposable aux tiers par inscription au registre général des sûretés.

71. Un autre exemple d'objectif principal ou de politique fondamentale pourrait être la question de savoir si, selon le *Guide*, une sûreté réelle mobilière est opposable au bénéficiaire d'une cession des droits de propriété intellectuelle ainsi grevés ou au preneur d'une licence les concernant. Cette question doit être évoquée dans la partie du commentaire concernant la priorité. Il faut distinguer deux situations générales. Dans la première situation, le titulaire transfère ses droits de propriété intellectuelle puis constitue une sûreté. En pareils cas, le créancier garanti subsidiaire n'obtiendrait rien étant donné que le constituant ne pouvait pas accorder un droit qu'il n'avait pas. Cependant, si les dispositions applicables du droit de la propriété intellectuelle protègent un créancier garanti de bonne foi, une sûreté postérieure inscrite d'abord au registre des droits de propriété intellectuelle pourrait prévaloir. Dans la deuxième situation, le titulaire crée une sûreté réelle mobilière puis transfère ses droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, suivant les principales lois généralement applicables du droit des biens, savoir que le droit de propriété suit l'avoir entre les mains du bénéficiaire de la cession, du preneur de bail ou du titulaire de la licence (droit de suite), le bénéficiaire du transfert, le preneur à

bail ou le titulaire de la licence, selon le *Guide*, reçoit le bien grevé sous réserve de la sûreté (voir la recommandation 79; les exceptions sont discutées dans la section du document A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 relative à la priorité). Il convient de noter en outre que, selon le *Guide*, la sûreté antérieure ne prévaut que si elle est également devenue opposable aux tiers par inscription appropriée au registre général des sûretés.

72. Le Groupe de travail voudra peut-être relever qu'à la lumière de l'alinéa b) de la recommandation 4, si le droit de la propriété intellectuelle accorde la priorité à la partie qui a la première dûment fait inscrire son droit au registre national de la propriété intellectuelle, c'est sur cette règle que serait fondée la priorité. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si ce point doit être évoqué dans le commentaire relatif à la priorité ou faire plutôt l'objet d'une politique générale. Le Groupe de travail voudra peut-être aussi déterminer si le commentaire devrait discuter de la différence entre l'opposabilité aux tiers selon le *Guide* (qui a trait à l'opposabilité entre réclamants concurrents) et l'opposabilité aux tiers en vertu du droit de la propriété intellectuelle (qui a trait à l'opposabilité entre bénéficiaires d'un transfert, preneurs de licences et contrefacteurs d'un droit de propriété intellectuelle).

73. Un autre exemple d'approche fondamentale pourrait être la question de savoir si les États devraient pouvoir continuer d'appliquer leurs méthodes existantes de financement des droits de propriété intellectuelle au moyen d'une cession conditionnelle, d'une hypothèque, d'un nantissement ou d'un gage fixe ou d'un autre mécanisme comparable. Il peut s'agir là d'une application spécifique du principe de primauté du droit de la propriété intellectuelle, qui exigerait que ces méthodes soient autorisées par le droit relatif à la propriété intellectuelle (mais pas par le droit général des biens). La question de savoir si un tel mécanisme de financement devrait avoir priorité sur une sûreté en vertu du *Guide* aurait sans doute intérêt à être considérée comme une question de priorité, même si elle peut également avoir un impact sur le moyen d'obtenir l'opposabilité aux tiers. En tout état de cause, selon le *Guide*, une sûreté ou tout autre droit inscrit à un registre spécialisé a priorité sur une sûreté inscrite au registre général des sûretés (voir les recommandations 77 et 78).

74. Selon le *Guide*, cette priorité n'englobe pas les sûretés qui ne sont pas inscrites au registre pertinent des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, s'il est constitué une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle et si celui-ci est ensuite cédé ou fait l'objet d'une licence, le bénéficiaire de la cession ou le preneur de licence recevra le droit de propriété intellectuelle sous réserve de la sûreté (voir la recommandation 79). Les deux règles de priorité sont sujettes au principe énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4, ce qui signifie que, si elles sont contraires à une règle en matière de priorité du droit de la propriété intellectuelle, c'est celle-ci qui prévaut. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir s'il y a lieu d'établir une distinction entre les sûretés constituées sur des droits de propriété et les sûretés constituées sur les droits d'un titulaire de licence d'une propriété intellectuelle. En outre, il voudra peut-être déterminer si des sûretés mobilières réelles sur des droits de propriété intellectuelle spécifiques devraient être soumises, en matière d'opposabilité aux tiers et de priorité, à des règles autres que celles qui s'appliquent aux sûretés sur une masse de biens, y compris des droits de propriété intellectuelle.

75. L'on peut également citer les exemples suivants d'autres objectifs principaux et politiques fondamentales: le droit des opérations garanties ne devrait ni amoindrir la valeur des droits de propriété intellectuelle, ni entraîner une perte involontaire des droits de propriété intellectuelle (par exemple si une marque de commerce n'est pas utilisée comme il convient ou si elle n'est pas utilisée sur tous les biens ou services, ou bien une perte de valeur partielle ou même totale entraînée par le manque de contrôle de la qualité); dans le cas des marques de commerce ou de fabrique, il faut éviter de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs (par exemple lorsqu'un créancier garanti retire les marques apposées sur les articles et les vend ensuite); le droit des opérations garanties ne prévoit pas, et ne doit pas prévoir, que la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur les droits dont est titulaire le preneur d'une licence personnelle peut se traduire par la cession desdits droits sans l'assentiment du propriétaire.

C. Champ d'application et autres règles générales

1. Approche générale du *Guide*

76. Le *Guide* s'applique aux sûretés réelles mobilières grevant tous les types de biens meubles, y compris la propriété intellectuelle (voir l'alinéa a) de la recommandation 2). Toutefois, il ne s'applique pas à la propriété intellectuelle dans la mesure où les dispositions du droit des opérations garanties sont contraires à la législation nationale ou aux accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels l'État adoptant est partie (voir l'alinéa b) de la recommandation 4).

77. Comme indiqué ci-dessus (voir le paragraphe 65), le "droit relatif à la propriété intellectuelle" comprend aussi bien le droit législatif que le droit non législatif et, bien que sa portée exacte relève du droit de la propriété intellectuelle, elle paraît être plus large que celle du "droit de la propriété intellectuelle" à strictement parler mais plus étroite que celle du droit général des biens ou des contrats (tel qu'il est reflété dans un code dans les pays de tradition romaniste ou dans la jurisprudence dans les pays de *common law*).

78. Ainsi, par exemple, si la législation nationale dispose qu'un certain droit de propriété intellectuelle doit être inscrit à un registre déterminé pour pouvoir être opposable aux tiers, cette règle de la législation nationale prévaudrait sur toute règle contraire promulguée par un État conformément aux recommandations figurant dans le *Guide*. En revanche, si le droit général des biens ou des contrats d'un État stipulait que les contrats relatifs aux droits patrimoniaux en général doivent revêtir la forme notariée (de sorte que cette règle serait applicable aux contrats de cession de droits de propriété intellectuelle), une telle règle ne relèverait pas de l'exception visée à l'alinéa b) de la recommandation 4, vu qu'il ne s'agit pas d'une règle faisant partie de la "législation nationale relative à la propriété intellectuelle". Il s'agit d'une règle de droit national qui peut avoir un impact indirect sur le régime de la propriété intellectuelle, mais pas d'une règle visant à donner effet à un aspect déterminé du régime de la propriété intellectuelle en tant que tel.

79. De même, la question de savoir qui, dans un enchaînement de cessionnaires (y compris par voie de sûreté) détient le titre de propriété relève du droit de la propriété intellectuelle. Simultanément, la question de savoir si une cession par voie

d'une sûreté relève des dispositions applicables à la constitution de celle-ci doit être réglée par le droit général des biens et le droit des opérations garanties.

80. Encore une fois, le droit de la propriété intellectuelle peut prévoir des règles spécialisées régissant les modalités selon lesquelles un créancier peut saisir et vendre des droits de propriété intellectuelle en exécution d'un jugement rendu contre son titulaire. En pareil cas, le régime d'exécution prévu par le *Guide* cèderait le pas aux droits de la propriété intellectuelle. Toutefois, si ce droit ne comporte aucune règle à ce sujet et si l'exécution des jugements relève du Code de procédure civile ou d'une loi spécialisée, le régime applicable à la réalisation des sûretés définies dans le *Guide* prévaudrait sur les règles nationales de caractère général concernant l'exécution forcée des obligations et des jugements.

81. Enfin, le *Guide* reconnaît, d'une façon générale, le principe de l'autonomie des parties, sous réserve d'exceptions, et encourage les communications électroniques (voir les recommandations 10 et 11). Le Groupe de travail voudra peut-être discuter des expressions particulières de ces principes dans le cadre des opérations garanties sur des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, le commentaire pourrait expliquer que le constituant et le créancier garanti peuvent convenir que celui-ci peut devenir un ayant cause en vertu du droit de la propriété intellectuelle et ainsi être habilité à inscrire ses droits ou renouveler une inscription ainsi qu'à poursuivre en justice les contrefacteurs si le droit de la propriété intellectuelle reconnaît un créancier garanti comme étant un ayant cause.

2. Ajustements possibles

82. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si le commentaire concernant la portée de l'annexe au *Guide* concernant les sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle devrait préciser que l'annexe a pour but d'expliquer les contradictions qui peuvent surgir entre l'approche reflétée dans le *Guide* et les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'éviter de tels conflits en indiquant les ajustements à apporter à la législation applicable pour les aligner sur les recommandations se rapportant spécifiquement aux droits de propriété intellectuelle et sur le commentaire. En outre, le Groupe de travail voudra peut-être examiner les questions évoquées brièvement dans les paragraphes ci-après.

a) Cessions pures et simples ou transferts de droits de propriété intellectuelle

83. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si le *Guide* devrait s'appliquer aux cessions pures et simples (ou transferts) de droits de propriété intellectuelle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Il voudra peut-être prendre note du fait que les seuls transferts purs et simples auxquels s'applique le *Guide* sont des transferts purs et simples de créances. Ainsi, le *Guide* s'applique aux questions liées à la constitution, à l'opposabilité aux tiers et à la priorité des droits des cessionnaires de créances. Toutefois, cette approche est limitée à l'obligation de la norme de conduite en cas d'inexécution (bonne foi et comportement raisonnable) et au droit du cessionnaire de recouvrer une créance cédée ainsi qu'aux droits d'obtenir le paiement d'une créance cédée (voir les recommandations 3 et 167). Comme on l'a déjà vu (voir les paragraphes 49 à 51 ci-dessus), les créances découlant de droits de propriété intellectuelle sont généralement considérés comme des produits de ces droits.

84. Les principales raisons qui sont à la base de l'approche reflétée dans le *Guide* en ce qui concerne les transferts purs et simples de créances sont: i) la nécessité de prévoir une série complète de règles de priorité en présence de cessions multiples des mêmes créances par le même cédant, ces règles étant fondées essentiellement sur l'enregistrement (à l'exception des créances incorporées à des instruments négociables, dans le cas desquelles la possession confère une sûreté de rang supérieur); ii) la nécessité de régler un conflit de priorités pouvant surgir entre une cession par voie de sûreté, une cession pure et simple et la constitution d'une sûreté sur une créance; et iii) la difficulté, pour les tiers, de déterminer s'ils se trouvent en présence d'une cession par voie de sûreté, d'une cession pure et simple ou d'une opération constitutive d'une sûreté sur une créance. Pour déterminer si les cessions pures et simples (ou transferts) de droits de propriété intellectuelle devraient tomber sous le coup du *Guide* et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, le Groupe de travail voudra peut-être examiner si les raisons susmentionnées s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle ou si d'autres considérations doivent au contraire prévaloir.

85. Dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle, les concepts d'"opposabilité aux tiers", de "priorité" et de "réclamant concurrent" peuvent varier principalement dans la mesure où ils ont trait à des transferts concurrents de propriété et à l'exercice des droits découlant de la propriété. Dans le contexte du droit des opérations garanties, comme on l'a déjà dit (voir les paragraphes 66 et 67 ci-dessus), le créancier garanti n'est pas considéré comme un propriétaire tant qu'il n'exerce pas son droit d'acquérir le bien grevé en cas de non-paiement. Même si le créancier garanti aliène le bien grevé, il ne fait qu'exercer les droits de propriété du constituant. Ainsi, le droit de la propriété intellectuelle devant prévaloir, il n'est peut-être pas nécessaire pour le *Guide* de traiter des transferts purs et simples, à moins qu'il n'y ait conflit de priorités avec une sûreté réelle mobilière.

b) Droits découlant d'accords de licence

86. Comme indiqué ci-dessus (voir plus haut le paragraphe 53), l'accord de licence n'est pas une opération garantie et ne constitue pas de sûreté réelle mobilière (ni de sûreté en garantie du paiement d'une acquisition ni encore de droits de réserve de la propriété). Selon le *Guide*, cependant, un accord de licence peut constituer une sûreté réelle mobilière sur les droits du bailleur ou du preneur. Dans les accords de licence croisés, le preneur peut exploiter les droits de propriété intellectuelle objet de la licence et les recéder au preneur. Dans le cas de tels arrangements, chacune des parties est à la fois preneur et bailleur.

i) Droits du bailleur de licence

87. Le bailleur de licence a le droit de réclamer des redevances et peut avoir d'autres droits contractuels représentant une valeur pouvant servir à garantir un crédit (par exemple le droit d'exiger que le preneur fasse de la publicité à la propriété intellectuelle cédée sous licence ou au produit à la fabrication duquel sert le droit de propriété intellectuelle).

88. Suivant l'approche adoptée par la plupart des systèmes juridiques et reflétée dans la Convention des Nations Unies sur la cession de créances, le *Guide* considère les créances comme un bien distinct du bien dont elles découlent, tout comme les loyers sont des biens distincts du bien meuble ou immeuble dont ils proviennent. Le

Guide applique ainsi le même traitement aux redevances dues au titre d'une licence. Cela signifie que les recommandations générales s'appliquent, telles que modifiées par les recommandations concernant spécifiquement les créances. Ainsi. Selon le *Guide*, les interdictions imposées par la loi à la cession de créances futures, de créances cédées en masse ou de cessions partielles ne s'appliquent pas (voir la recommandation 23). Cependant, d'autres interdictions prévues par la loi ne sont aucunement affectées (voir la recommandation 18). Il va de soi que ce régime s'entend sous réserve des lois relatives aux droits de propriété intellectuelle conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4.

89. Les questions qui pourraient être examinées par le Groupe de travail sont notamment celles de savoir: i) s'il suffirait de décrire les biens grevés comme des "droits de propriété intellectuelle" pour considérer les redevances comme une forme de produit ou s'il faudrait décrire les redevances comme étant une garantie distincte (c'est-à-dire "droits de propriété intellectuelle y compris redevances"); ii) quelles formalités sont requises pour qu'une sûreté réelle mobilière grevant des redevances soit opposable aux tiers et si elles diffèrent des formalités applicables aux droits de propriété intellectuelle dont découlent les redevances; iii) quelles sont les formalités nécessaires pour qu'une sûreté réelle mobilière grevant des redevances et priorités sur des créances concurrentes et si elles diffèrent de celles qui s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle dont découlent les redevances; et iv) quelles sont les règles de conflit de lois s'appliquant à ces questions.

90. Selon le *Guide*, si un preneur de licence (ou un preneur subsidiaire) incorpore à l'accord de licence (ou de sous-licence) prévoyant le paiement de redevances une disposition contractuelle restreignant le pouvoir du bailleur ou bailleur subsidiaire de céder des redevances à un tiers ("cessionnaire"), une cession des redevances par le bailleur ou le bailleur subsidiaire est néanmoins valable et le preneur ou le preneur subsidiaire ne peut pas résilier l'accord de licence ou de sous-licence pour ce motif de la cession des redevances (voir la recommandation 24). Toutefois, le preneur (en qualité de débiteur des créances cédées) peut invoquer contre le cessionnaire tous les moyens ou droits de compensation découlant de l'accord de licence ou de tout autre accord faisant partie de la même transaction (voir l'alinéa a) de la recommandation 120). En outre, le *Guide* n'affecte aucunement la responsabilité que le bailleur peut encourir en vertu de toute autre loi du chef d'une violation de l'accord de non-cession (voir la recommandation 24).

91. Il importe de noter que ces dispositions ne sont pas applicables à un accord conclu entre le bailleur et le preneur selon lequel ce dernier s'abstiendra de céder les redevances qui lui sont dues par les preneurs subsidiaires. Tel peut être le cas lorsque bailleur et preneur conviennent que les redevances provenant d'une licence subsidiaire seront utilisées par les preneurs pour développer les droits de propriété intellectuelle faisant l'objet de la licence. Ainsi, le *Guide* n'affecte aucunement le droit du bailleur de négocier l'accord de licence avec le preneur de manière à contrôler qui peut utiliser les droits de propriété intellectuelle ou les redevances provenant du preneur et des preneurs subsidiaires.

92. De même, le *Guide* n'affecte aucunement le droit du bailleur de protéger son droit de recevoir les redevances dues par le preneur en convenant avec ce dernier que celui-ci s'abstiendra de céder les redevances qui lui seront versées au titre de la cession subsidiaire des droits qu'il tient de la licence. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que le droit du bailleur de résilier l'accord de licence si le preneur contrevient

à cet engagement constitue pour les preneurs subsidiaires une solide raison de veiller à ce que le bailleur reçoive ce qui lui est dû. En outre, le *Guide* n'affecte pas le droit du bailleur de convenir avec le preneur qu'une partie des redevances dues à celui-ci seront versées à un compte au nom du bailleur ni d'obtenir, suivant le *Guide*, une sûreté réelle mobilière sur les redevances qui seront payées à l'avenir au preneur par les preneurs subsidiaires, de publier un avis à cet égard dans le registre général des sûretés et d'obtenir ainsi une sûreté ayant priorité sur les autres créanciers du preneur. Toutefois, cette priorité ne peut pas être automatique. Elle est subordonnée aux règles prévues dans le *Guide* pour assurer l'opposabilité aux tiers et la priorité des sûretés réelles mobilières.

93. Il convient de noter enfin que les dispositions du *Guide* relatives aux restrictions imposées à la cession de créances ne s'appliquent qu'aux restrictions contractuelles. Beaucoup de pays ont promulgué des lois de protection des auteurs ou des lois semblables réservant une certaine partie des recettes provenant de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle comme "rémunération équitable" devant être versée aux auteurs ou aux autres parties intéressées ou aux sociétés de recouvrement des droits d'auteur. Fréquemment, ces lois stipulent que ces paiements sont incessibles, que ce soit expressément ou indirectement en stipulant qu'il ne peut pas y être renoncé. Les dispositions du *Guide* relatives aux restrictions imposées en matière de cession de créances ne s'appliquent pas à ces restrictions légales ou aux autres limitations semblables.

ii) *Droits du preneur de licence*

94. Le preneur de licence a le droit d'utiliser la propriété intellectuelle conformément aux conditions stipulées dans l'accord de licence. En outre, s'il a, en vertu de l'accord, le pouvoir d'accorder des licences subsidiaires, il a le droit de percevoir des redevances des preneurs subsidiaires. Le droit de la propriété intellectuelle stipule fréquemment que le preneur ne peut pas constituer une sûreté sur son droit d'exploiter la propriété intellectuelle objet de la licence ni sur son droit de percevoir des redevances des preneurs subsidiaires sans le consentement du bailleur (il peut y avoir une exception lorsque le preneur vend son affaire en activité). Il importe en effet que le preneur puisse exercer un contrôle sur la propriété intellectuelle objet de la licence et décider qui peut l'utiliser, faute de quoi le caractère confidentiel et la valeur de l'information liée aux droits de propriété intellectuelle risquent d'être compromis. Le *Guide* n'affecte pas ces pratiques (voir le paragraphe 122 ci-dessous).

c) **Réclamations contre des contrefacteurs de droits de propriété intellectuelle**

95. Dans certains pays, les réclamations contre des contrefacteurs de droits de propriété intellectuelle sont cessibles et peuvent être utilisées comme garantie d'un crédit. Dans d'autres, elles ne sont pas cessibles indépendamment du droit de propriété. Si la loi interdit la cessibilité de réclamations, le *Guide* n'affecte pas cette interdiction (voir la recommandation 18). Ainsi, une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle ne s'étendrait pas aux réclamations contre des contrefacteurs.

96. Si les réclamations sont cessibles, la question se pose de savoir si une sûreté réelle mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle s'étend aux réclamations contre des contrefacteurs. Le Groupe de travail voudra peut-être considérer qu'il

s'agit là d'une question relevant du droit de la propriété intellectuelle. Si le droit de la propriété intellectuelle ne la règle pas ou laisse à l'accord constitutif de sûreté le soin de la régler, il surgit une autre question, qui est de savoir si, en vertu du droit des opérations garanties, des réclamations doivent faire partie du droit de propriété intellectuelle grevé même si la description des biens grevés figurant dans l'accord constitutif de garantie ne comprend pas expressément les réclamations, ou bien seulement si les réclamations sont expressément mentionnées dans l'accord constitutif de sûreté. La référence figurant dans cet accord peut revêtir la forme d'une description appropriée du bien grevé de manière à englober le droit de propriété intellectuelle dont il s'agit et des réclamations contre des contrefacteurs. Elle peut également revêtir la forme d'une description des manquements englobant le manquement de la part du propriétaire de poursuivre des contrefacteurs du droit de propriété intellectuelle grevé.

97. Quelle que soit la réponse à cette question, même si les réclamations ne font pas partie du droit de propriété intellectuelle initialement grevé, il s'agit de produits au regard du *Guide*, de sorte que le créancier garanti peut exercer les droits du constituant et poursuivre les contrefacteurs.

98. Il faut néanmoins établir une distinction entre les situations suivantes. Si, lorsqu'il est constitué une sûreté réelle mobilière sur un droit de propriété intellectuelle, il a été commis une contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle a poursuivi les contrefacteurs et ceux-ci ont versé une indemnité, le montant payé ne ferait pas partie du droit de propriété intellectuelle et le créancier garanti ne pourrait pas, en cas de défaut de paiement, le réclamer comme faisant partie de la garantie initiale. Le créancier garanti pourrait néanmoins réclamer comme étant un produit de la garantie initiale. S'il n'a pas été payé d'indemnisation, la créance pourrait faire partie du droit de propriété intellectuelle comme droit connexe et, en cas de non-paiement, le créancier garanti pourrait la réclamer. Si l'action est en instance lors de la constitution de la sûreté, le créancier garanti devrait pouvoir donner à l'acheteur des droits de propriété intellectuelle, en cas de non-paiement, qualité pour poursuivre l'action (si l'accord constitutif de sûreté en dispose ainsi, ou sauf disposition contraire dudit accord).

99. Lorsque le bien grevé est les droits du preneur, il se pose des questions semblables, à savoir: i) si le preneur ou le bailleur de licence et ses créanciers garantis peuvent exercer des droits contre les contrefacteurs; et ii) si, au cas où le droit de la propriété intellectuelle ne règle pas cette question et laisse aux parties le soin de la régler, il devrait exister une règle supplétoire applicable en l'absence d'accords contraires entre les parties.

d) Droits d'enregistrer des droits de propriété intellectuelle

100. Une autre question est de savoir si le droit d'enregistrer un droit de propriété intellectuelle ou de renouveler en enregistrement est un droit inaliénable du propriétaire ou bien peut être cédé et ainsi devenir partie intégrante du droit de propriété intellectuelle grevé. Dans ce dernier cas, le créancier garanti voudra sans doute avoir le droit d'enregistrer la propriété intellectuelle en question ou de renouveler l'enregistrement. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner le point de savoir si cette question doit être considérée comme relevant du droit de la propriété intellectuelle. Si le droit de la propriété intellectuelle ne règle pas cette question ou laisse aux parties le soin de la régler, des questions semblables se

posent en ce qui concerne les réclamations, à savoir pour déterminer si le droit d'enregistrer une propriété intellectuelle ou de renouveler un enregistrement doit être considéré comme faisant partie intégrante du droit de propriété intellectuelle grevé même s'il n'est pas mentionné dans l'accord constitutif de sûreté ou seulement s'il est spécifiquement mentionné dans ledit accord. La référence à l'accord constitutif de sûreté pourrait revêtir la forme d'une description appropriée du bien grevé de manière à englober le droit de propriété intellectuelle dont il s'agit, les réclamations contre les contrefacteurs et les droits d'enregistrement. Elle pourrait également revêtir la forme d'une description des cas d'inexécution de manière à englober le manquement de la part du propriétaire d'enregistrer le droit de propriété intellectuelle grevé ou d'en renouveler l'enregistrement.

101. Lorsque ce sont les droits du preneur de licence qui constituent le bien grevé, il se pose des questions semblables, c'est-à-dire: i) si le bailleur ou le preneur de licence et ses créanciers garantis peut enregistrer un droit de propriété intellectuelle ou en renouveler l'enregistrement; et ii) si, au cas où le droit de la propriété intellectuelle ne règle pas cette question et laisse aux parties le soin de la régler, il doit exister une règle supplétoire applicable en l'absence d'accord contraire entre les parties selon laquelle le preneur de licence et ses créanciers garantis peuvent enregistrer le droit de propriété intellectuelle ou en renouveler l'enregistrement.

e) Droits de propriété intellectuelle liés à des biens corporels

102. La relation entre les droits de propriété intellectuelle et les biens corporels est fréquemment complexe. Parfois, un bien corporel est fabriqué selon un procédé breveté ou par le biais de l'exercice de droits brevetés. Dans certains cas, un bien corporel fait apparaître clairement l'existence d'un droit de propriété intellectuelle (par exemple un vêtement portant une marque ou une automobile contenant une puce sur laquelle est enregistrée une copie du logiciel breveté). Dans d'autres cas encore, le bien corporel est la forme matérielle que revêt un droit de propriété intellectuelle (par exemple un CD-Rom contenant un programme informatique ou un échangeur thermique contenant un produit breveté). Dans toutes ces situations, cependant, selon le droit de la propriété intellectuelle, le droit de propriété intellectuelle existe indépendamment du bien corporel et constitue un droit de propriété incorporelle distinct.

103. La question qui se pose est de savoir si un créancier garanti au moyen d'une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle n'obtiendrait une sûreté sur le bien corporel que si l'accord constitutif de la sûreté inclut expressément le droit de propriété intellectuelle dans la description du bien grevé (par exemple l'intégralité du stock et tous les droits de propriété connexes) ou même si la description du bien grevé a un caractère général (par exemple l'intégralité des stocks). Si une description expresse est nécessaire, un créancier ayant obtenu une sûreté sur les stocks en ne connaissant pas l'existence des droits de propriété connexes ne jouirait d'aucune protection. Une telle situation affecterait les possibilités de financement des stocks sans pour autant bénéficier aux titulaires de droits de propriété intellectuelle (étant donné qu'il y a d'autres façons de les protéger). Le Groupe de travail voudra peut-être envisager les exemples suivants.

104. Si le propriétaire d'une marque de commerce vend des biens sous cette marque (par exemple une boisson gazeuse) et l'acheteur constitue une sûreté sur les biens, l'on peut se demander si le créancier garanti peut aliéner des biens dans le cas de

non-paiement. La réponse dépend du droit obtenu par l'acheteur/constituant. Si l'acheteur/constituant a obtenu les biens dans le cadre d'une transaction qui a épuisé les droits pertinents du propriétaire de la marque, le créancier garanti, en cas de non-paiement, peut aliéner les biens à concurrence du droit éteint. Par exemple, si la vente n'a épuisé les droits que dans un pays seulement, le créancier garanti pourrait revendre les biens dans ce pays, mais pas dans un autre où les droits n'ont pas été épuisés. À défaut, il se peut que le propriétaire de la marque ait accordé à l'acheteur le droit de revendre les biens et que le créancier garanti ait été autorisé à exercer ce droit en cas de défaillance de la part de l'acheteur. Il va de soi qu'en pareil cas, la revente devrait être conforme aux dispositions de l'accord intervenu entre le propriétaire de la marque et l'acheteur; ainsi si l'accord limite d'une façon ou d'une autre l'aliénation des biens, le créancier garanti devrait se conformer à ces restrictions.

105. De même, si le propriétaire d'une marque accorde une licence d'exportation à un fabricant ou à un distributeur qui constitue une sûreté sur les biens, la question de savoir si le créancier garanti peut revendre les biens dépend, une fois de plus, des conditions de l'accord de licence. Dans certains cas, le principe (ou la doctrine) de l'épuisement des droits peut s'appliquer. Dans d'autres, le propriétaire de la marque peut avoir simplement autorisé le fabricant à produire des biens en question pour les revendre lui-même, auquel cas le créancier garanti n'aurait pas de droits supérieurs à ceux qui ont été accordés au fabricant. La "doctrine de l'épuisement" (ou, comme elle est souvent appelée, de l'"épuisement des droits") est un concept du droit de la propriété intellectuelle selon lequel le propriétaire de droits de propriété intellectuelle perd ou "épouse" certains droits après la première utilisation du bien auquel est incorporé un droit de propriété intellectuelle. Par exemple, la possibilité pour le propriétaire d'une marque de contrôler la revente d'un produit portant sa marque est généralement "épuisée" après la première vente. Cette règle a pour but d'exonérer le revendeur de responsabilité pour contrefaçon. Il importe néanmoins de noter que cette protection ne vaut que dans la mesure où les biens n'ont pas été altérés au point d'être sensiblement différents de ceux provenant du propriétaire de la marque. Il est interdit au revendeur, par exemple, de retirer ou d'altérer la marque appliquée sur les biens par son propriétaire.

106. Dans certains cas, il peut être possible de dissocier le droit de propriété intellectuelle des biens. Il peut être possible, par exemple, de retirer une puce contenant un logiciel breveté d'une automobile. En pareil cas, si le bailleur résilie l'accord de licence, le créancier garanti peut revendre les biens sans référence aucune à un droit de propriété intellectuelle. Autrement dit, sauf disposition contraire de l'accord de licence, le fabricant ou distributeur et ses créanciers garantis ne peuvent pas vendre les biens sans obtenir l'assentiment du titulaire des droits. Cela signifie que, si les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être dissociés (par exemple un brevet d'un stock de pompes brevetées), le créancier garanti ne pourra pas vendre le stock sans l'assentiment du titulaire des droits. Si le droit de propriété intellectuelle peut être dissocié (par exemple le droit d'auteur couvrant un logiciel breveté dans un stock d'automobiles), le créancier garanti devra dissocier le droit de propriété intellectuelle et vendre séparément le bien corporel (par exemple en équipant l'automobile d'un autre logiciel).

107. En tout état de cause, s'agissant des droits des parties à des accords de licence, le droit des opérations garanties doit céder le pas au droit de la propriété

intellectuelle. Cela signifie, entre autres, que le *Guide* n'affecte pas la possibilité pour l'accord de licence de stipuler que le preneur ne peut pas accorder de licence subsidiaire ou, s'il le peut, céder les redevances auxquelles il a droit en vertu de l'accord de licence subsidiaire.

f) Application des principes concernant l'autonomie des parties et les communications électroniques aux sûretés sur des droits de propriété intellectuelle

108. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner la question de savoir si le commentaire devrait expliquer comment s'appliquent les principes de l'autonomie des parties et les communications électroniques aux sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle (voir, dans le document A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, la section consacrée aux droits et aux obligations des parties à l'accord constitutif de sûreté).

D. Constitution d'une sûreté réelle mobilière (effectivité entre les parties)

1. Approche générale du *Guide*

109. Le *Guide* prévoit qu'une sûreté est créée par une convention entre le constituant et le créancier garanti (voir la recommandation 12). Pour produire effet, une convention constitutive de sûreté doit exprimer la volonté des parties de constituer une sûreté, identifier le créancier garanti et le constituant et décrire l'obligation garantie et les biens grevés (voir la recommandation 13). Dans le cas d'avoirs incorporels (comme des droits de propriété intellectuelle), qui ne peuvent pas faire l'objet d'une possession, la convention doit être conclue ou constatée par un écrit qui, compte tenu du comportement des parties, exprime la volonté du constituant de consentir une sûreté. En cas de possession, la convention peut même être orale (voir la recommandation 15). Une fois qu'elle est constituée, une sûreté (y compris un transfert par voie de cession) ne produit effet qu'entre les parties; l'opposabilité aux tiers est subordonnée à une condition supplémentaire (voir les recommandations 14 et 29).

110. Les biens grevés dans la convention constitutive peuvent être décrits par des formules génériques du type "tous les biens présents et futurs" ou "tous les stocks présents et futurs" (voir la recommandation 14). La sûreté peut garantir tout type d'obligation, présente ou future, déterminée ou déterminable, ainsi que des obligations conditionnelles et des obligations dont le montant fluctue (voir la recommandation 16). Elle peut porter sur tous les types de biens, y compris des biens qui, au moment de la conclusion de la convention, n'existent pas encore ou dont le constituant n'est pas encore propriétaire ou qu'il n'a pas encore le pouvoir de grever (voir la recommandation 17). Sous réserve de quelques exceptions concernant principalement la cessibilité de créances futures, les limitations imposées par la loi à la cessibilité d'un bien ne sont pas affectées (voir la recommandation 18). Sauf accord contraire des parties à la convention constitutive de sûreté, la sûreté sur le bien grevé s'étend à son produit identifiable (voir la recommandation 19).

111. Lorsque le bien grevé est une créance, une cession a effet entre le cédant et le cessionnaire et à l'égard du débiteur de la créance nonobstant toute convention entre le cédant initial ou tout cédant subséquent et le débiteur de la créance ou tout cessionnaire subséquent, limitant d'une quelconque manière le droit du cédant de céder ses créances (voir la recommandation 24).

2. Ajustements possibles

112. Les dispositions générales du *Guide* relatives à la constitution d'une sûreté peuvent s'appliquer aux sûretés sur la propriété intellectuelle (voir les recommandations 13 à 19). Cependant, certaines dispositions, pour s'appliquer à ces dernières, devront sans doute être modifiées à la lumière des caractéristiques spécifiques des biens dont il s'agit. Plusieurs questions appelleront sans doute un examen.

a) Le concept de constitution d'une sûreté

113. En droit de la propriété intellectuelle, une cession (qu'elle soit pure et simple ou par voie de sûreté) d'un droit de propriété intellectuelle et la constitution d'une sûreté sur un tel droit doivent faire l'objet d'un accord écrit. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle qui doivent être inscrits à un registre, la convention constitutive de sûretés doit généralement décrire spécifiquement les biens grevés.

114. Dans de nombreux pays, en droit de la propriété intellectuelle, la cession d'un droit de propriété intellectuelle (qu'elle soit pure et simple ou par voie d'une sûreté) et la création d'une sûreté sont opposables à tous (autrement dit, des droits réels produisent effet *erga omnes*). Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, les législations nationales doivent reconnaître les transferts volontaires de droits de propriété intellectuelle par voie de cession de licence (voir les articles 9, 21 et 28 2)). Rien, dans les recommandations figurant dans le *Guide* au sujet de la constitution d'une sûreté, ne paraît incompatible avec l'Accord sur les ADPIC. En tout état de cause, en cas de contradiction, l'Accord sur les ADPIC prévaudrait, non seulement en raison de l'alinéa b) de la recommandation 4, mais aussi parce que l'application du *Guide* revêtirait la forme d'une loi nationale qui serait normalement conforme aux obligations internationales de l'État adoptant.

115. En ce qui concerne la constitution de la sûreté, cela signifie que, si le droit de la propriété intellectuelle contient des dispositions relatives à la constitution d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle (y compris une cession par voie de sûreté), ce sont ces dispositions qui prévalent. En revanche, si le droit de la propriété intellectuelle est muet sur ce point, c'est le droit des opérations garanties qui s'applique (voir l'alinéa b) de la recommandation 4).

b) Constitution et enregistrement

116. Dans certains pays, la cession d'un droit de propriété intellectuelle ne produit effet que s'il est enregistré, mais l'enregistrement n'est pas nécessaire pour la création d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle. Dans d'autres, aussi bien les cessions que les sûretés doivent être enregistrées, mais l'enregistrement peut n'avoir qu'un effet déclaratoire ou peut garantir l'opposabilité aux tiers. Dans d'autres pays encore, au moins certains droits de propriété intellectuelle peuvent être opposables aux tiers s'ils ne sont pas enregistrés. C'est ainsi par exemple que la

création, entre autres, d'un livre ou d'une chanson donne naissance à un droit d'auteur. Comme les droits moraux du titulaire du droit d'auteur ne sont pas cessibles, lesdits droits ne peuvent pas faire l'objet d'une sûreté (une sûreté ne peut porter que sur les droits économiques, par exemple les redevances et les droits d'utilisation). Selon le *Guide*, l'enregistrement est un moyen d'assurer l'opposabilité aux tiers mais il ne crée pas, en soi, de sûreté, pas plus qu'il n'est nécessaire pour constituer une sûreté (voir la recommandation 33).

117. L'approche décrite ci-dessus signifie que si le droit de la propriété intellectuelle stipule qu'une cession de droits de propriété intellectuelle (y compris par voie de sûreté) doit être inscrite au registre des droits de propriété intellectuelle, le *Guide* n'affecte aucunement cette obligation (bien que le *Guide* assimile les transferts de sûreté à des sûretés). La question de savoir si le régime applicable aux registres spécialisés autorise cet enregistrement et, dans l'affirmative, quelles sont les formalités à suivre (par exemple, enregistrement d'un document plutôt que d'un simple avis) et les conséquences juridiques de l'enregistrement (constitution du droit ou opposabilité de celui-ci aux tiers) relève dudit régime.

118. Par exemple, le degré de spécificité de la description du droit de propriété intellectuelle grevé figurant dans le document à inscrire au registre spécialisé est une question régie par le droit de la propriété intellectuelle. Une description englobant "tous droits de propriété intellectuelle" peut ne pas suffire à cette fin selon le droit de la propriété intellectuelle, mais une description comme "tous droits sur le brevet B dans le pays X" ou "tous les films appartenant au studio A dont les titres figurent sur la liste jointe" sera fréquemment suffisante. De même, comme les registres de propriété intellectuelle indexent les avis par biens et non par constituant, un avis mentionnant uniquement "tous les biens de propriété intellectuelle appartenant au constituant" ne serait pas suffisamment descriptif. Il faudrait plutôt, en vertu du droit de la propriété intellectuelle, identifier spécifiquement chaque droit dans le document enregistré. En outre, le droit de la propriété intellectuelle peut exiger que les biens grevés soient décrits avec la même précision dans la convention constitutive de sûreté.

119. Si le droit de la propriété intellectuelle n'exige pas qu'une cession de droits de propriété intellectuelle fasse l'objet d'un enregistrement, le *Guide* s'applique et, selon le *Guide*, une cession par voie de sûreté tout au moins doit être inscrite au registre pour être opposable aux tiers et avoir priorité.

c) Restrictions légales ou contractuelles à la cessibilité d'un droit de propriété intellectuelle

120. En vertu du droit de la propriété intellectuelle, certains droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être transférés par effet de la loi ou par contrat. Le *Guide* respecte les restrictions légales ou contractuelles imposées à la cessibilité de droits de propriété intellectuelle (voir la recommandation 18). De ce fait, une sûreté ne peut pas être constituée, par exemple, sur les droits moraux d'un auteur. De même, une sûreté ne peut pas être constituée sur le droit à l'exécution d'un service personnel que doit fournir par contrat un auteur ou inventeur (si de tels services ne peuvent pas être transférés en vertu du droit de la propriété intellectuelle) sans l'assentiment de la partie obligée.

121. Les seules exceptions ont trait aux restrictions imposées par la loi à la cessibilité de créances futures, de créances cédées en masse, de parties de créances ou d'intérêts indivis sur des créances, ainsi qu'aux limitations contractuelles concernant la cession de créances découlant de la vente ou de la cession sous licence de droits de propriété intellectuelle (voir les recommandations 23 à 25).

122. En ce qui concerne les conventions limitant la cessibilité de créances, le *Guide* prévoit qu'un accord entre le créancier et le débiteur produit effet entre eux mais ne peut pas, en soi, justifier la résiliation du contrat dont émane la créance et être opposé à un cessionnaire. Toutefois, si, en vertu d'une autre loi, le cédant est responsable à l'égard du débiteur en cas de contravention au contrat, le *Guide* n'affecte pas cette responsabilité (voir la recommandation 24). Cela signifie qu'un preneur de licence ne peut pas, par voie d'accord, empêcher le bailleur de céder sa créance concernant les redevances qu'il doit lui verser. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à un accord entre bailleur et preneur qui interdirait à ce dernier d'accorder des licences subsidiaires ou de céder certaines créances concernant les redevances que doivent lui payer les preneurs subsidiaires (voir également les paragraphes 90 à 94).

d) Constitution de sûretés sur des droits futurs de propriété intellectuelle

123. Beaucoup de lois relatives à la propriété intellectuelle limitent les transferts de divers types de droits de propriété intellectuelle à venir (par exemple des droits sur de nouvelles technologies ou des utilisations inconnues au moment de la constitution de la sûreté, bien que l'idée de droits "futurs" puisse également englober des droits enregistrables créés mais non encore enregistrés. Les interdictions prévues par la loi peuvent revêtir la forme d'une obligation de décrire de manière précise le droit de propriété intellectuelle grevé. Elles peuvent également résulter du principe *nemo dat*, selon lequel un créancier qui détient une sûreté n'obtient plus de droits que ceux qu'a le constituant. En particulier, si le constituant est un preneur de licence, celui-ci ne peut pas céder plus que le droit que lui a accordé le bailleur. De ce fait, les prêteurs doivent faire preuve de la diligence voulue pour déterminer, notamment, l'étendue des droits du preneur, la durée de ces droits et les territoires où ceux-ci peuvent être exercés.

124. D'autres restrictions limitant l'utilisation de futurs droits de propriété intellectuelle comme garantie d'un crédit peuvent résulter de concepts comme "élabérations" et "travaux dérivés" du droit de la propriété intellectuelle. Le créancier doit comprendre comment ces concepts sont interprétés en termes des lois relatives à la propriété intellectuelle et comment ils peuvent affecter le concept de "titularité" qui est essentiel dans le contexte de la constitution d'une sûreté sur des droits de propriété intellectuelle. Cette détermination revêt une importance particulière dans le cas des logiciels, par exemple. Dans ce cas, la sûreté que détient un prêteur sur une version du logiciel qui existe au moment du financement peut ne pas s'étendre aux modifications apportées à cette version à la suite du financement s'il est déterminé qu'en vertu des lois relatives à la propriété intellectuelle, les modifications apportées à cette version sont considérées comme des "travaux dérivés" (concept du droit de la propriété intellectuelle). Comme c'est le cas des autres interdictions stipulées par la loi, le *Guide* n'affecte pas ce type d'interdictions (voir la recommandation 18).

125. En l'absence de telles interdictions, le *Guide* s'applique et autorise la constitution d'une sûreté sur des biens futurs, c'est-à-dire des biens créés ou acquis par le constituant après la constitution de la sûreté qui les grève (voir la recommandation 17). Cette approche est justifiée par l'utilité, d'un point de vue commercial, d'autoriser l'extension d'une sûreté sur la propriété intellectuelle qui sera créée ou acquise ultérieurement. Ainsi, il est possible, dans certains États, de créer une sûreté sur une demande de brevet avant la délivrance du brevet lui-même. De même, le financement de films cinématographiques ou de logiciels devant être produits est une pratique courante.

e) Titularité de droits de propriété intellectuelle grevés

126. S'agissant des droits de propriété intellectuelle, la titularité détermine des éléments importants de la valeur du bien, comme le droit de traiter avec les autorités publiques à diverses fins, par exemple pour introduire des actions en contrefaçon de brevet, de concéder des licences et de poursuivre les contrefacteurs. Il importe donc de déterminer qui, du constituant ou du créancier garanti, est titulaire du droit de propriété intellectuelle pendant le financement, cette question étant essentielle aux deux parties pour préserver la valeur du bien grevé.

127. Comme on l'a déjà vu (voir les paragraphes 66 à 68), la question de savoir qui est le titulaire des droits et si les parties peuvent la régler eux-mêmes relève du droit de la propriété intellectuelle. Le *Guide* s'en remet à ce droit sur ce point (voir l'alinéa b) de la recommandation 4). Quoi qu'il en soit, en vertu du *Guide*, aux fins du droit des opérations garanties, le constituant demeure titulaire du droit de propriété intellectuelle et le créancier garanti ne le devient que lorsqu'il acquiert le bien après inexécution de l'obligation garantie, ce qui exige l'assentiment du constituant et de ses autres créanciers (voir les recommandations 156 et 157), ou achète le bien grevé aux enchères (voir les recommandations 141 et 148). Cette approche est fondée sur l'hypothèse que les créanciers garantis recherchent le paiement de l'obligation garantie et, d'une manière générale, ne veulent pas assumer les responsabilités et les coûts liés à la titularité, à moins qu'ils ne décident expressément d'acquérir la propriété des biens.

128. En outre, le *Guide* n'affecte pas la question de savoir lequel, d'une succession de cessionnaires, a la titularité des droits, ni l'application du principe *nemo dat*. Selon le *Guide*, il faut procéder à des recherches pour déterminer qui détient la propriété de biens aussi bien corporels qu'incorporels et l'enregistrement n'affecte pas la titularité des droits, dans la mesure où ses effets concernent uniquement l'opposabilité aux tiers et la priorité, l'enregistrement ne créant pas de droits, en particulier si le constituant ne les a pas lui-même.

f) Nature du bien grevé

129. Le Groupe de travail voudra peut-être considérer qu'il peut être créé une sûreté sur la titularité de droits de propriété intellectuelle (y compris sur des droits de copropriété), des droits découlant d'accords de licence, et des avoirs comme des droits de propriété intellectuelle et des réclamations contre des contrefacteurs. Le commentaire pourrait expliquer que, sur la base des principes généraux du droit (par exemple le principe *nemo dat*), le créancier garanti ne peut jamais obtenir de droits plus étendus que ceux du constituant. Ainsi, par exemple, lorsque le bailleur accorde une sûreté sur les droits dont jouit le concédant en vertu de la licence (d'utiliser les

droits de propriété intellectuelle et de percevoir les redevances dues par les preneurs subsidiaires), la portée de la sûreté est limitée par les conditions de la licence. Le commentaire pourrait également expliquer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure un créancier garanti au moyen d'une sûreté sur un bien comprenant des droits de propriété intellectuelle peut vendre le bien en question sans l'assentiment du titulaire du droit de propriété intellectuelle. En outre, le commentaire pourrait expliquer qu'aux fins du droit des opérations garanties, les redevances sont assimilées à toute autre créance.

g) Financement d'acquisitions et accords de licence

130. Le *Guide* prévoit que les accords de financement d'acquisitions de biens corporels (c'est-à-dire les ventes avec réserve de la propriété, le crédit-bail et les opérations de prêt pour le financement du prix d'achat) doivent être assimilés aux opérations garanties, et il suggère à avoir une approche unitaire et une approche non unitaire de telles opérations (voir les recommandations 9 et 187 à 202).

131. Un accord de licence peut présenter certaines des caractéristiques d'une opération garantie étant donné qu'il suppose: i) le financement du bailleur par le preneur dans la mesure où des redevances seront dues par versements périodiques futurs; ii) l'octroi par le bailleur d'une autorisation au preneur d'utiliser les droits de propriété intellectuelle dans les conditions stipulées dans l'accord; et iii) la réserve par le bailleur de la titularité des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, un accord de licence n'est pas une opération garantie. En effet, le bailleur demeure le titulaire des droits et n'acquiert pas la qualité de créancier garanti, tandis que le preneur n'acquiert pas la titularité, pas plus qu'il n'acquiert automatiquement le droit de constituer une sûreté sur la licence ou d'accorder une licence subsidiaire à un tiers si cela n'est pas autorisé par l'accord de licence et le droit de la propriété intellectuelle.

h) Droits de propriété intellectuelle rattachés à des biens corporels

132. Comme indiqué ci-dessus (voir plus haut les paragraphes 102 à 107), il importe de ne pas perdre de vue, dans le contexte des droits de propriété intellectuelle rattachés à un bien corporel, que l'on se trouve en présence de deux types de biens différents. L'un est le droit de propriété intellectuelle et l'autre le droit sur le bien corporel. Ces droits sont distincts. Le droit de propriété intellectuelle permet au titulaire de contrôler le nombre des utilisations du bien corporel, mais pas toutes. Par exemple, le droit de la propriété intellectuelle permet au titulaire d'interdire la reproduction non autorisée d'un livre, mais pas d'interdire à un libraire autorisé qui a acheté le livre de le revendre ni d'interdire à l'acheteur final d'insérer des notes manuscrites dans la marge pendant la lecture. De ce fait, une sûreté constituée sur le droit de propriété intellectuelle ne s'étend pas aux biens corporels et inversement, à moins que la convention constitutive n'en dispose autrement, expressément ou tacitement. Autrement dit, la portée de la sûreté dépend de la description du bien grevé figurant dans la convention constitutive. À ce propos, la question se pose de savoir si la description doit être spécifique (par exemple stocks avec tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits connexes) ou si une description générique suffit. Il semblerait qu'une description générique serait conforme aux principes reflétés dans le *Guide* et à l'attente raisonnable des parties, sachant que l'opération porte sur des biens distincts.

Simultanément, les principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle doivent être respectés.

133. Ainsi, la possibilité pour un créancier garanti d'aliéner des biens corporels auxquels sont incorporés des droits de propriété intellectuelle dépend en définitive des conditions de la convention constitutive de sûreté. Le constituant peut accorder à un créancier une sûreté sur les stocks de biens corporels et un autre une sûreté sur le droit de propriété intellectuelle. Cela arrive souvent lorsque le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle a recours à un fabricant ou à un laboratoire pour produire des biens qui seront vendus par quelqu'un d'autre. En pareil cas, en cas de défaillance, les deux parties doivent coopérer pour aliéner le bien grevé. Il se peut également que le constituant ait obtenu l'assentiment du titulaire des droits de propriété intellectuelle de sorte que l'octroi d'une sûreté sur les "stocks" permette au créancier garanti de vendre les biens corporels en cas de défaillance, les conditions requises par le droit de la propriété intellectuelle étant satisfaites. Enfin, lorsque le constituant est devenu propriétaire de biens dans une opération qui a "épuisé" les droits correspondants à la propriété intellectuelle, un créancier garanti pourrait revendre ces biens du moins dans la mesure des droits épuisés.

E. Opposabilité aux tiers d'une sûreté réelle mobilière

1. Approche générale du *Guide*

134. Comme on l'a déjà dit, le *Guide* établit une distinction entre la constitution d'une sûreté, c'est-à-dire entre l'effectivité de la sûreté entre les parties (un simple accord suffisant pour constituer une sûreté sur des biens corporels) et l'opposabilité aux tiers, qui peut être obtenue au moyen d'un acte supplémentaire (voir la recommandation 29).

135. La principale méthode d'opposabilité d'une sûreté est l'inscription d'un avis contenant certaines informations sur un registre général des sûretés (voir la recommandation 32). D'autres méthodes prévues sont l'inscription sur un registre spécialisé (voir la recommandation 38), le transfert de la possession (voir la recommandation 37) et le contrôle (voir les recommandations 49 et 50).

136. L'enregistrement d'un avis n'est pas constitutif de sûreté et n'est pas nécessaire à sa constitution (voir la recommandation 33). En tout état de cause, la publication d'un avis au registre général des sûretés n'indiquerait pas les titulaires successifs de la propriété intellectuelle affectée. Comme dans le cas des avoirs corporels et des autres avoirs incorporels, les créanciers garantis devraient vérifier la succession de titulaires du droit sur le bien grevé autrement qu'au moyen du registre général des sûretés pour être certains d'obtenir une sûreté efficace du titulaire des droits ou d'autres ayants cause, conformément à la règle *nemo dat*.

2. Ajustements possibles

a) La notion d'opposabilité aux tiers

137. En vertu du droit des opérations garanties, l'expression "tierces parties" désigne les créanciers du constituant qui se trouvent en concurrence avec le créancier garanti pour déterminer qui sera payé d'abord en cas de défaillance (ce qui est important si le constituant ou un autre débiteur ne peut pas payer l'intégralité des

dettes à régler). Aux termes du droit de la propriété intellectuelle, les "tiers parties" comprennent également les bénéficiaires de transfert, preneurs de licences et contrefacteurs de droits de propriété intellectuelle. Il serait peut-être bon que le commentaire précise la différence et explique que le droit des opérations garanties ne se préoccupe que des réclamants concurrents (dont l'un doit être un créancier garanti ou le bénéficiaire d'une cession de droits de propriété intellectuelle aux fins de la constitution d'une sûreté, opération qui est assimilée à une opération garantie. L'opposabilité d'un droit de propriété intellectuelle à l'égard uniquement de tiers bénéficiaires d'un transfert ou de contrefacteurs relève du droit de la propriété intellectuelle.

138. S'agissant des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle, le *Guide* prévoit qu'à moins que le droit de la propriété intellectuelle n'en dispose autrement, une sûreté grevant un droit de propriété intellectuelle qui, conformément à la législation pertinente, peut être inscrit au registre des droits de propriété intellectuelle (par exemple un registre des brevets ou des marques de commerce ou de fabrique) peut être inscrit soit au registre général des sûretés, soit au registre des droits de propriété intellectuelle pertinents (voir la recommandation 38). Il serait sans doute bon que le commentaire explique que les conditions à remplir et les conséquences juridiques d'une inscription au registre de la propriété intellectuelle sont des questions qui relèvent du droit de la propriété intellectuelle. Si, en vertu de ce droit, il faut inscrire un document plutôt qu'un avis, avec des effets constitutifs ou déclaratoires plutôt qu'une opposabilité aux tiers, le *Guide* n'affecte pas ces conséquences. Si d'autres lois relatives à la propriété intellectuelle ne règlent pas cette question, le *Guide* s'applique (voir l'alinéa b) de la recommandation 4).

b) Opposabilité aux tiers de sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle pouvant être inscrits à un registre des droits de propriété intellectuelle

139. Comme on l'a dit, certains droits de propriété intellectuelle peuvent être enregistrés (tel est le cas des marques de commerce et de fabrique et des brevets). Les sûretés constituées sur de tels droits doivent être inscrites au registre pertinent à des fins de constitution, à des fins déclaratoires ou pour être opposables aux tiers. En cas d'améliorations ou de travaux dérivés, les sûretés doivent être inscrites au registre pertinent lorsqu'elles sont constituées. Les sûretés grevant de telles améliorations ou de tels travaux dérivés doivent également être inscrites au registre des droits de propriété intellectuelle, mais pas au registre général des sûretés, dans le cas duquel l'enregistrement initial couvre les biens futurs.

140. Lorsqu'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle est inscrite au registre général des sûretés et une autre sûreté ou un transfert est inscrit au registre pertinent des droits de propriété intellectuelle, la question se pose de savoir laquelle des deux a priorité ou si le bénéficiaire du transfert acquiert le droit de propriété intellectuelle libre de toute sûreté. Une question distincte est de savoir si une tierce partie devrait procéder à des recherches dans les deux registres.

141. Il semblerait que la réponse à cette question dépende du régime applicable en matière de priorité entre réclamants concurrents. Selon le *Guide*, si A constitue une sûreté en faveur de B, lequel l'inscrit au registre général des sûretés et que A transfère ensuite la propriété du brevet à C, lequel l'inscrit au registre des brevets, C assumera la propriété en franchise de sûreté du fait que celle-ci n'a pas été inscrite au registre des brevets (voir la recommandation 78). De même, si A, plutôt que de

procéder à un transfert, crée une deuxième sûreté en faveur de C et celui-ci seulement l'inscrit au registre des brevets, selon le *Guide*, C aura priorité (voir l'alinéa a) de la recommandation 77). Dans l'un et l'autre cas, comme l'inscription au registre des brevets donne naissance à des droits de rang supérieur, des tiers pourraient se borner à faire des recherches dans ce registre et n'auraient pas à consulter le registre général des sûretés.

142. Si des tiers devaient faire les recherches dans les deux registres, ils devraient, étant donné que les deux sont structurés de façon différente, les consulter sous le nom de A dans le registre général des sûretés et sous le nom et le numéro du brevet dans le registre des brevets. Ces difficultés ne pourraient être éliminées que si les règles d'enregistrement prévues par les différents systèmes étaient conciliées de sorte qu'une inscription au registre des droits de la propriété intellectuelle puisse être transmise par la voie électronique au registre des sûretés de la localité du constituant et être indexée sous son nom ou au moyen d'un autre code d'identification. Il faudrait pour cela que le déclarant ou le personnel du registre des droits de propriété intellectuelle inscrive un avis pouvant lui-même être inscrit au registre général des sûretés. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner les travaux entrepris par d'autres organisations au sujet de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle.

143. Le fait qu'une sûreté faisant l'objet de l'inscription d'un avis au registre général des sûretés est subordonnée à une sûreté inscrite au registre spécialisé des droits de propriété intellectuelle ne signifie pas que l'inscription au registre général des sûretés n'a aucune valeur étant donné qu'elle peut néanmoins conférer un droit prioritaire à l'égard d'autres créanciers (par exemple le représentant de l'insolvabilité ou d'autres créanciers garantis qui n'ont fait inscrire leurs sûretés qu'au registre général).

144. La discussion qui précède est fondée sur l'hypothèse que les registres se trouvent dans le même État. S'ils se trouvent dans des États différents, il surgit en matière de droit applicable des questions différentes qui sont examinées ci-dessous (voir l'examen de la question des conflits de lois dans le document A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). La question de la définition du titre de propriété (par exemple, un transfert à des fins de constitution de sûreté peut être considéré comme un transfert dans l'État A et comme sûreté dans l'État B) soulève également des questions touchant la loi applicable. Selon le *Guide*, si le droit de la propriété intellectuelle considère un transfert à des fins de sûreté comme un transfert pur et simple, c'est ce droit qui prévaut. Si le droit de la propriété intellectuelle est muet sur ce point, le *Guide* s'applique, un transfert à des fins de constitution de sûreté étant considéré comme une sûreté (voir l'alinéa b) de la recommandation 4).

c) Sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas enregistrables

145. Comme on l'a vu plus haut, en vertu du droit de la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle et la titularité desdits droits ne sont pas tous enregistrables à un registre des droits de propriété intellectuelle (tel est le cas par exemple, dans certains États, des droits d'auteur, des secrets commerciaux ou des listes de clients,¹¹ et il se peut que des sûretés ou des licences ne soient pas

¹¹ Voir la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 relative à la

enregistrables). Selon le *Guide*, une sûreté constituée sur un tel droit de propriété intellectuelle pourrait devenir opposable aux tiers par publication d'un avis au registre général des sûretés. En pareil cas, toutefois, selon le *Guide*, la publication d'un avis suffit pour que la sûreté soit opposable aux tiers (voir les recommandations 29, 32 et 33 et 38).

F. Le système d'un registre

1. Approche générale du *Guide*

146. Le *Guide* recommande l'établissement d'un registre général des sûretés (voir les recommandations 54 à 75). D'une manière générale, le système de registre qu'il prévoit a pour objet de fournir une méthode par laquelle une sûreté sur des biens existants ou futurs peut être rendue opposable, un cadre de référence efficace pour les règles de priorité fondées sur la date d'inscription et une source objective d'information permettant aux tiers réalisant des opérations avec des biens du constituant de savoir si les biens sont grevés.

147. Selon cette approche, l'inscription se fait par enregistrement d'un avis et non par la présentation de la convention constitutive de sûreté ou d'un autre document (voir l'alinéa b) de la recommandation 54). Seules les informations suivantes doivent figurer sur l'avis:

- a) Un élément identifiant le constituant et le créancier garanti, ainsi que leur adresse;
- b) Une description qui identifie suffisamment les biens grevés, celle-ci pouvant être générique;
- c) La durée de l'effet de l'inscription; et
- d) Si l'État adoptant en décide ainsi, une indication du montant maximum garanti.

148. Le *Guide* énonce des règles précises pour identifier le constituant, que celui-ci soit une personne physique ou morale, car les avis sont indexés et peuvent être retrouvés par les utilisateurs à partir du nom du constituant ou de quelque autre élément fiable permettant d'identifier celui-ci (voir l'alinéa h) de la recommandation 54 et les recommandations 58 à 63). Il contient d'autres règles visant à simplifier le fonctionnement et l'utilisation du registre.

2. Ajustements possibles

a) Coordination des registres

149. Comme indiqué plus haut, de nombreux États tiennent des registres pour l'inscription des transferts, y compris les sûretés concernant la propriété intellectuelle. Dans la plupart des États, des registres de ce type existent pour les brevets et les marques. Certains États disposent de registres similaires pour les droits d'auteur, mais cette pratique n'est pas universelle. Les registres des droits de la propriété intellectuelle, bien que certains soient fondés sur la publication d'avis,

protection juridique des bases de données.

reposent essentiellement sur des structures d'enregistrement d'actes ou des systèmes "d'enregistrement de documents" dans lesquels il est nécessaire d'inscrire l'intégralité de l'instrument de transfert ou, dans certains cas, un protocole détaillé de transfert car ne sont souvent transférés que des droits limités. Il est donc essentiel que l'instrument indique précisément le droit transféré pour que les utilisateurs du registre soient bien informés et pour que les biens soient utilisés efficacement. En outre, dans ces systèmes, les inscriptions sont indexées par bien de propriété intellectuelle et non par constituant, car l'élément central est le bien lui-même, qui peut avoir plusieurs co-inventeurs ou coauteurs et peut changer plusieurs fois de titulaire au fil des transferts.

150. Le *Guide* respecte les différentes structures et les différents effets de l'inscription aux registres des droits de propriété intellectuelle. Dans la mesure où le droit de la propriété intellectuelle régit l'enregistrement, les conditions à remplir et ses effets, le *Guide* cède le pas à ce droit. Dans le cas contraire, c'est le *Guide* qui s'applique (voir l'alinéa b) de la recommandation 4). En outre, même s'il s'applique en général aux questions liées à l'enregistrement afin de préserver la fiabilité des registres des droits de propriété intellectuelle et des autres registres spécialisés, le *Guide* prévoit qu'une sûreté inscrite au registre pertinent des droits de propriété intellectuelle a priorité sur une sûreté inscrite au registre général des sûretés (voir l'alinéa a) de la recommandation 77). Pour la même raison, le *Guide* prévoit que le cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle l'acquiert en principe libre de toute sûreté constituée antérieurement à moins qu'elle n'ait été inscrite au registre des droits de propriété intellectuelle (voir les recommandations 78 et 79).

151. Comme la question de la coordination des registres peut affecter le droit de la propriété intellectuelle, l'approche adoptée dans le *Guide* consiste à considérer, d'une manière générale, que c'est le droit de la propriété intellectuelle et les règles applicables en matière de priorité qui prévalent. Le Groupe de travail voudra peut-être déterminer s'il convient, dans le commentaire, d'examiner la question plus avant et peut-être de suggérer aux États d'envisager d'améliorer la coordination entre le registre général des sûretés et le registre des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, il pourrait par exemple prévoir que les inscriptions à un registre de la propriété intellectuelle doivent être communiquées au registre général des sûretés. Il va de soi qu'il pourrait être plus facile, plus simple et plus rapide de transmettre un tel avis par le biais d'un système électronique que d'un système fondé sur un support papier.

b) Enregistrement d'avis concernant des sûretés sur de futurs droits de propriété intellectuelle

152. Le registre général recommandé par le *Guide* présente une caractéristique essentielle, à savoir qu'il peut s'appliquer aux biens futurs du constituant. Une sûreté peut donc grever des biens qui seront acquis ultérieurement par ce dernier (voir la recommandation 17). L'avis peut porter également sur des biens décrits de manière générique (voir la recommandation 66). Ainsi, lorsque la sûreté porte sur l'ensemble des stocks existants ou à acquérir, l'avis peut identifier ces stocks en utilisant la même formule générale. La priorité étant déterminée en fonction de la date d'inscription, le prêteur pourra conserver son rang de priorité sur les stocks acquis par la suite. Les mécanismes de crédit permanent s'en trouvent facilités, car

un prêteur octroyant de nouveaux crédits dans ce type de mécanisme sait qu'il restera prioritaire sur les nouveaux biens entrant dans l'assiette du financement.

153. De leur côté, les registres de propriété intellectuelle existants ne s'appliquent pas aisément aux biens futurs. Comme les transferts ou les sûretés s'y trouvent indexés par bien de propriété intellectuelle, ils ne peuvent être effectivement inscrits qu'une fois le bien lui-même inscrit. De ce fait, une inscription générale dans un registre spécialisé concernant des biens de propriété intellectuelle futurs serait sans effet; il faut procéder à une nouvelle inscription chaque fois qu'un nouveau bien est acquis.

154. Le Groupe de travail voudra peut-être déterminer s'il conviendrait d'expliquer dans le commentaire que, selon le *Guide*, un créancier garanti n'obtient pas de sûreté par simple inscription si elle n'a pas été constituée par voie d'accord entre le constituant et le créancier garanti. Le commentaire pourrait expliquer aussi que si, en vertu de la loi applicable, de futurs droits de propriété intellectuelle ne sont pas cessibles, le *Guide* n'affecte pas cette interdiction et ne permet pas de constituer une sûreté sur de tels biens. Toutefois, si cela n'est pas interdit par la loi, une sûreté pourrait être constituée sur de tels biens et être opposable aux tiers conformément au *Guide*.

c) Double inscription

155. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle spécifique et une sûreté sur ce droit peuvent l'un et l'autre être enregistrés, la question se pose de savoir si une inscription aux deux registres est nécessaire. En s'en remettant au droit de la propriété intellectuelle pour ce qui est des modalités détaillées de l'inscription au registre des droits de propriété intellectuelle et en accordant la priorité, conformément au droit des opérations garanties, aux droits inscrits à ce registre, le *Guide* rend inutile le double enregistrement ou des recherches dans les deux registres. Les créanciers garantis et les autres parties intéressées devront toujours faire inscrire leurs droits et faire des recherches dans le registre des droits de propriété intellectuelle pour garantir l'opposabilité aux tiers de leurs créances et avoir priorité sur d'autres parties qui pourraient inscrire leurs propres droits au registre spécialisé des droits de propriété intellectuelle. Cela ne signifie pas que l'inscription au registre général des sûretés serait inutile. En effet, une sûreté inscrite à ce registre serait opposable aux tiers et aurait priorité sur les créanciers du constituant, tout comme les autres créanciers garantis inscrits uniquement au registre général des sûretés, les créanciers par ordonnance de justice et le représentant de l'insolvabilité du constituant.

156. Une inscription seulement au registre général des sûretés paraîtrait nécessaire et utile aux fins des opérations garanties: i) lorsque le bien grevé est un type de droit de propriété intellectuelle dont l'enregistrement n'est pas requis en vertu du droit de la propriété intellectuelle (par exemple des droits d'auteur ou des secrets commerciaux); ii) lorsqu'un droit de propriété intellectuelle n'est pas enregistrable (par exemple une sûreté ou une licence); et iii) lorsqu'il existe d'autres créanciers garantis inscrits uniquement au registre général des sûretés. Le Groupe de travail voudra peut-être déterminer si cette approche pourrait créer un conflit quelconque avec le droit de la propriété intellectuelle.

d) Date d'opposabilité de l'inscription

157. Dans de nombreux pays, conformément au droit applicable aux brevets et aux marques de commerce ou de fabrique, la priorité dépend de la date de la demande d'inscription (ce qui est utile lorsqu'il faut un certain temps au registre pour procéder effectivement à l'inscription du brevet ou de la marque). Selon le *Guide*, l'inscription d'un avis produit effet dès que les informations y figurant sont inscrites au registre et peuvent être consultées (voir la recommandation 70). Lorsque le registre est électronique, l'inscription d'un avis produit effet dès enregistrement. Toutefois, lorsque le registre est tenu sur support papier, l'inscription d'un avis produira effet un certain temps après enregistrement.

158. Étant donné la priorité accordée par le *Guide* à l'inscription d'une sûreté à un registre spécialisé sans égard à la date d'enregistrement (voir les recommandations 77 et 78), cette différence d'approche quant à la date d'opposabilité de l'enregistrement peut ne susciter aucun problème dans la mesure où le *Guide* n'affecte pas la date d'opposabilité de l'inscription à un registre spécialisé. Lorsque la sûreté constituée sur un brevet ou une marque devient opposable aux tiers par inscription à un registre spécialisé conformément au droit des brevets ou des marques, elle aura priorité même sur une sûreté inscrite antérieurement au registre des sûretés.

e) Enregistrement des sûretés grevant des marques de commerce ou de fabrique

159. Le Groupe de travail voudra peut-être prendre note du système d'enregistrement ci-après, recommandé par l'Association internationale des marques de commerce ("INTA") le 21 mars 2007¹² et déterminer s'il pourrait être une base de travail appropriée pour examiner la question de l'enregistrement de sûretés sur des marques de commerce ou de fabrique ou sur d'autres types de droits de propriété intellectuelle également.

160. L'INTA a préconisé d'assurer l'uniformité des mécanismes et des méthodes d'enregistrement des sûretés constituées sur des marques de commerce et de fabrique et d'appliquer les pratiques optimales à cet égard, reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce et de service, constituent un élément d'importance majeure et croissante dans les opérations commerciales de prêt; que le manque de cohérence dans l'enregistrement des sûretés sur les marques compromet la certitude des relations commerciales et entraîne le risque que le propriétaire d'une marque risque de perdre ses droits ou de les voir affectés; que les mécanismes d'enregistrement des sûretés sur les marques sont inexistantes ou insuffisants dans de nombreux pays; que beaucoup de pays appliquent des critères différents et contradictoires pour déterminer ce qui peut et ce qui sera enregistré; et que les travaux menés au sujet des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle menés par des organisations comme la CNUDCI auront de larges incidences sur l'application des lois relatives au financement garanti en matière d'enregistrement des sûretés sur les marques et de leurs autres aspects, surtout dans les pays en développement.

161. Les principales caractéristiques des pratiques optimales suivies en la matière sont les suivantes:

¹² Voir http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

- a) Les sûretés constituées sur des marques déposées et, idéalement, sur des marques en attente de dépôt également devraient être enregistrables;
- b) Aux fins de la notification de la constitution d'une sûreté, il est recommandé que la sûreté soit inscrite auprès du Bureau national des marques ou au registre du commerce, les inscriptions devant pouvoir être consultées gratuitement par le public, de préférence par des moyens électroniques;
- c) La constitution d'une sûreté sur une marque ne devrait pas opérer un transfert de la propriété de la marque grevée et ne devrait pas conférer au créancier garanti le droit de l'utiliser;
- d) La convention constitutive de sûreté devrait comporter des dispositions claires, conformes à la législation locale, autorisant le renouvellement du dépôt de la marque par le créancier garanti, si besoin est, de manière à en maintenir la protection;
- e) Les marques devraient être évaluées, aux fins de la constitution de sûreté, selon n'importe quelle modalité appropriée et autorisée par la législation locale et aucun système ni aucune méthode d'évaluation ne devrait être privilégiée ou recommandée;
- f) L'inscription des sûretés au Bureau local des marques devrait suffire pour parfaire une sécurité grevant une marque; simultanément, l'inscription d'une sûreté auprès de tout autre registre autorisé par la législation locale, comme le registre du commerce, devrait également suffire;
- g) Si, aux termes de la législation locale, une sûreté doit être enregistrée en une localité autre que le Bureau local des marques pour être parfaite, par exemple un registre du commerce, le double enregistrement de la sûreté ne devrait pas être interdit;
- h) Les formalités applicables à l'enregistrement d'une sûreté et le montant des droits perçus à cette fin, le cas échéant, devraient être réduites au minimum; un document indiquant: i) l'existence d'une sûreté, ii) les parties en cause, iii) la ou les marques grevées, identifiées par numéro de la demande et/ou de l'enregistrement, iv) une brève description de la nature de la sûreté, et v) la date de prise d'effet de la sûreté devrait suffire pour parfaire une sûreté;
- i) Quelle que soit la procédure suivie, la réalisation d'une sûreté par saisie, exécution après jugement, décision administrative ou autre mécanisme ne devrait pas être une opération administrative excessivement complexe;
- j) Le Bureau des marques compétent devrait enregistrer sans tarder tout jugement ou toute décision administrative ou autre pertinente et prendre les mesures administratives nécessaires; le dépôt d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la décision devrait suffire;
- k) Au cas où la réalisation de la sûreté est déclenchée par un fait autre qu'un jugement ou une décision administrative, la législation applicable devrait prévoir un mécanisme simple permettant au détenteur de la sûreté de la faire enregistrer, les registres devant pouvoir être consultés gratuitement par le public, de préférence par des moyens électroniques;

l) Lorsque le propriétaire de la marque fait faillite ou ne peut, pour d'autres raisons, continuer d'en assurer la protection, le créancier garanti (ou le syndic de faillite ou représentant de l'insolvabilité, le cas échéant) devrait pouvoir, en l'absence de dispositions contractuelles contraires, maintenir la protection de la marque, étant entendu que cela ne confère pas au créancier garanti le droit de l'utiliser; et

m) Le bureau ou l'organisme gouvernemental compétent devrait enregistrer sans tarder le dépôt de la documentation reflétant la levée de la sûreté, le registre devant pouvoir être consulté rapidement par le public, de préférence par des moyens électroniques.
