



Assemblée générale

Distr. limitée
20 juillet 2009
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Seizième session
Vienne, 2-6 novembre 2009

Projet de supplément au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle

Note du Secrétariat

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
IV. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	1-9	2
A. Le concept d'opposabilité	1-3	2
B. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui sont inscrites sur un registre de la propriété intellectuelle	4-7	3
C. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle qui ne sont pas inscrites dans un registre de la propriété intellectuelle	8-9	5
V. Le système de registre	10-42	6
A. Le registre général des sûretés	10-11	6
B. Registres pour différents types de propriété intellectuelle	12-14	7
C. Coordination des registres	15-20	8
D. Enregistrement d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle future	21-23	10
E. Double inscription ou double recherche	24-27	11
F. Moment où l'inscription prend effet	28-30	15
G. Incidence du transfert de la propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription	31-36	15
H. Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques	37-42	18



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

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 9, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, par. 1 à 9, A/CN.9/670, par. 56 à 61, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 1 à 14, A/CN.9/667, par. 55 à 63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 137 à 145 et A/CN.9/649, par. 29 à 31.*]

A. Le concept d'opposabilité

1. Comme il a déjà été noté, le *Guide* distingue la constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties) de son opposabilité (efficacité à l'égard des tiers). Sous réserve de l'alinéa b) de la recommandation 4, cette distinction s'applique également aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 1 à 3).

2. Dans certains États, la constitution et l'opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle ne sont pas régies par des règles spécifiques, mais par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux sûretés grevant d'autres types de biens meubles incorporels. Dans d'autres, cependant, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut prévoir des méthodes de création et d'opposabilité particulières pour les sûretés grevant certains types de propriété intellectuelle. Les règles diffèrent souvent pour les droits sur la propriété intellectuelle qui sont soumis à un système d'inscription dans un registre spécialisé (comme les brevets, les marques et, dans certains États, les droits d'auteur), et les droits sur la propriété intellectuelle qui ne sont pas soumis à une telle inscription (comme les secrets commerciaux, les dessins et modèles industriels et, dans certains États, les droits d'auteur). Ces questions sont traitées dans les sections B et C ci-dessous.

3. Dans le *Guide*, le concept d'"opposabilité" désigne le fait, pour une sûreté réelle mobilière grevant un bien en tant que droit réel, de produire des effets à l'égard de tiers, en d'autres termes à l'égard de parties autres que le constituant et le créancier garanti qui ont à ce moment ou pourraient acquérir par la suite une sûreté ou un autre droit sur ce bien grevé. Ces tiers ("réclamants concurrents") peuvent être des créanciers du constituant, le représentant de l'insolvabilité du constituant, mais aussi des bénéficiaires de transferts, des preneurs à bail et des preneurs de licence du bien grevé. Par contre, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le terme "opposabilité" désigne souvent l'efficacité du droit de propriété ou d'autres droits similaires sur la propriété intellectuelle elle-même et non l'efficacité d'une sûreté. Ces deux sortes de références ne devraient pas être confondues. Alors que l'efficacité d'une sûreté sur la propriété intellectuelle à l'égard des réclamants concurrents relève de la loi sur les opérations garanties, l'efficacité des droits de propriété ou des droits d'un donneur ou d'un preneur de licence à l'égard du bénéficiaire du transfert de ces droits relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Il convient de noter, à cet égard, qu'aux fins de la loi sur les opérations garanties, les auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle ne sont pas des réclamants concurrents. Le *Guide* ne s'applique donc pas à un "conflit" entre un créancier garanti et un auteur

d'atteintes supposé et si, par exemple, ce dernier fait valoir à l'encontre d'un créancier garanti que l'auteur d'atteintes est un bénéficiaire de transferts ou un preneur de licence de la propriété intellectuelle grevée, la question sera tranchée conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

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

4. Selon le *Guide*, les sûretés réelles mobilières grevant des biens meubles incorporels peuvent être rendues opposables par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés, ou par inscription d'un document ou avis dans un registre spécialisé. Le *Guide* part du principe que lorsqu'un État tient un registre spécialisé, il autorisera l'inscription d'un avis de sûreté comme mode d'opposabilité (voir recommandations 34, al. a) iii) et 38, al. a)) (voir aussi par. 12 à 14 ci-après).

[Note à l'intention du Groupe de travail: À sa quinzième session, le Groupe de travail a indiqué ce qui suit: "S'agissant du paragraphe 4, il a été proposé de le modifier pour préciser que seuls les registres conférant l'opposabilité des sûretés réelles mobilières étaient considérés comme des registres spécialisés aux termes du Guide. Le principe sous-tendant cette proposition a été appuyé. Toutefois, il a été largement estimé qu'il ne devait pas être formulé dans des termes techniques propres à l'opposabilité, mais plutôt traduire des notions plus vastes d'accès du public aux informations enregistrées pour ne pas nuire, par exemple, à des registres spécialisés relatifs aux navires, aux aéronefs ou à la propriété intellectuelle, qui conféraient l'opposabilité en général, et pour que des registres destinés uniquement à des fins administratives ne soient pas considérés comme des registres spécialisés aux termes du Guide." (voir A/CN.9/670, par. 57)]

Le Groupe de travail voudra peut-être noter que les travaux préparatoires sur le Guide (rapports du Groupe de travail et de la Commission, et divers projets du Guide) et le Guide (commentaire et recommandations, en particulier la recommandation 38) ne définissent pas de registre spécialisé de la propriété. Ils n'exigent pas non plus que la conséquence juridique de l'inscription sur un registre spécialisé de la propriété, en vertu de la loi relative à l'inscription sur des registres spécialisés, soit l'opposabilité de la sûreté réelle mobilière. Enfin, ils ne traitent pas non plus de la question de savoir si un document ou un avis doit être inscrit. Le Guide ne le fait pas, car les approches adoptées sur toutes ces questions varient considérablement d'un État à l'autre et, dans tous les cas, relèvent toutes de la loi relative à l'inscription sur des registres spécialisés. La seule mention que le Guide contient à cet égard est la suivante: "En conséquence, le Guide part du principe que lorsqu'un État tient un registre spécialisé, il autorisera l'inscription d'un avis de sûreté comme mode d'opposabilité (voir recommandations 34, al. a) iii) et 38, al. a))." (voir chapitre V sur l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière, fin du par. 70)

Cette phrase a été ajoutée au paragraphe 4 ci-dessus. Le Groupe de travail estimera peut-être qu'il n'a pas besoin de précisions ou d'explications quant à la question de savoir si les effets à l'égard des tiers doivent être prévus dans la loi

relative à l'inscription sur des registres spécialisés ou dans celle recommandée dans le Guide, qui s'appliquerait à moins que la loi relative à l'inscription sur des registres spécialisés n'en dispose autrement. Le Groupe de travail estimera peut-être, par conséquent, que le Supplément n'est pas l'endroit indiqué pour expliquer ou interpréter le Guide, à moins qu'une question propre à la propriété intellectuelle ne se pose ou qu'une approche différente doive être suivie en relation avec la propriété intellectuelle. Dans tous les cas, le paragraphe 69 du commentaire sur le chapitre V précise que les registres immobiliers et les registres relatifs aux navires et aux aéronefs, qui ne font souvent pas la distinction entre l'efficacité et l'opposabilité, constituent des registres spécialisés aux termes de la loi relative à l'inscription sur des registres spécialisés et, partant, aux termes du Guide.]

5. L'inscription dans un registre spécialisé de la propriété intellectuelle varie d'un État à l'autre à plusieurs égards, notamment: a) la question de savoir si les transferts, les licences ou, également, les sûretés peuvent être inscrits; b) la question de savoir si les droits sur les brevets, les marques, le droit d'auteur ou d'autres types de propriété intellectuelle peuvent être inscrits; c) la question de savoir si un document, résumé ou avis doit être inscrit; et d) quelles sont les conséquences juridiques de l'inscription. Dans certains cas, les réponses à toutes ces questions ne sont pas faciles à obtenir, même au sein d'un même système juridique.

6. Ainsi, dans certains États, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, une sûreté n'est pas constituée ni ne devient opposable tant qu'un document ou un avis relatif à cette sûreté n'est pas inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Dans d'autres, ce droit prévoit qu'une sûreté est constituée et, simultanément, devient opposable dès que la convention constitutive de sûreté est conclue, même sans inscription. En pareil cas, l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié permet à certains tiers (généralement des bénéficiaires de transferts qui ne savent pas que le bien est grevé; "bénéficiaires de transferts de bonne foi") d'invoquer une règle de priorité selon laquelle une sûreté inscrite prime une sûreté antérieure non inscrite, cette dernière demeurant toutefois opposable aux autres tiers. Dans d'autres États encore, une sûreté est constituée lorsque la convention constitutive est conclue entre les parties, mais l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié est nécessaire pour que la sûreté produise effet à l'égard de tiers, par exemple en raison d'une règle de preuve interdisant que la preuve des sûretés non inscrites soit rapportée. Dans d'autres États toujours, le système d'inscription ne permet pas facilement l'inscription des documents ou avis relatifs à des sûretés, et la constitution et l'opposabilité des sûretés doivent être assurées en dehors du système d'enregistrement de la propriété intellectuelle. Enfin, dans certains États qui font la distinction entre l'efficacité et l'opposabilité, il est possible d'assurer l'opposabilité d'une sûreté en utilisant soit le registre de la propriété intellectuelle, soit un registre général des sûretés existant. Si l'une de ces méthodes reconnues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle est destinée à être la méthode d'opposabilité exclusive des sûretés, elle prime, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4, toute autre méthode prévue dans la loi recommandée dans le *Guide*.

7. Le *Guide* recommande un registre général des sûretés et, lorsqu'il existe des registres spécialisés qui permettent d'inscrire un avis relatif à une sûreté pour la rendre opposable, évite de leur nuire en acceptant l'inscription dans ces registres

comme mode d'opposabilité et en attribuant la priorité à une inscription de ce type (voir recommandations 38, 77 et 78). Cette question sortant du cadre de la loi sur les opérations garanties et exigeant dans tous les cas des efforts et des dépenses supplémentaires de la part des États, le *Guide* ne recommande pas aux États qui ne possèdent pas actuellement de registre spécialisé pour certains types de propriété intellectuelle d'en créer un pour permettre l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle. Pour la même raison, il ne recommande pas non plus aux États qui n'autorisent pas à ce jour l'inscription d'un avis relatif à une sûreté dans un registre de la propriété intellectuelle de modifier leurs lois pour autoriser ces inscriptions. Enfin, pour éviter les efforts et les dépenses inutiles, il ne recommande pas une règle qui exige l'inscription d'un avis relatif à une sûreté à la fois dans le registre général des sûretés et dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Toutefois, si des États qui adoptent les recommandations du *Guide* ont des registres spécialisés de la propriété intellectuelle qu'ils souhaitent utiliser pour inscrire les sûretés sur la propriété intellectuelle en utilisant les possibilités énumérées dans la recommandation 38 du *Guide*, ils souhaiteront peut-être revoir leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et envisager de permettre l'inscription d'avis relatifs à des sûretés produisant des effets à l'égard de tiers dans les registres de la propriété intellectuelle existants. Les États qui n'ont pas de registres spécialisés de la propriété intellectuelle ou ne souhaitent pas les utiliser pour inscrire les sûretés sur la propriété intellectuelle peuvent toujours utiliser le registre général des sûretés pour inscrire les avis relatifs à des sûretés sur tous les types de biens meubles, y compris la propriété intellectuelle.

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

8. Comme il a déjà été mentionné, dans le *Guide*, une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle peut être rendue opposable par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandation 32). Cette possibilité existe même si les droits de propriété intellectuelle grevés ne peuvent pas être inscrits dans un registre de la propriété intellectuelle (c'est notamment le cas des droits d'auteur, des dessins et modèles industriels ou des secrets commerciaux). La même règle s'appliquerait si un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle peut être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle, mais ne l'est pas. Dans ce cas, l'inscription d'un avis dans le registre général des sûretés est suffisante et a pour conséquence juridique de rendre la sûreté opposable (voir recommandations 29, 32, 33 et 38). Par contre, dans le cas particulier où le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une sûreté grevant la propriété intellectuelle pourra être rendue opposable uniquement par inscription dans un registre de la propriété intellectuelle, une sûreté ne peut pas être rendue opposable par inscription dans le registre général des sûretés (voir al. b) de la recommandation 4).

9. Comme mentionné plus haut, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle apporte différentes réponses à la question de l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle. Dans

certaines États, souvent ceux dont la loi sur les opérations garanties est fondée sur les concepts de gage sans dépossession, soit aucun droit ne peut être inscrit sur certains types de propriété intellectuelle, soit seuls les transferts purs et simples de propriété intellectuelle peuvent être inscrits. En d'autres termes, une sûreté sur une propriété intellectuelle de ce type ne peut pas être rendue opposable par inscription dans un registre de la propriété intellectuelle. Dans d'autres, souvent ceux dont la loi sur les opérations garanties utilise les concepts d'hypothèque, une sûreté est traitée comme un autre type de transfert (pur et simple ou conditionnel) et est, par conséquent, constituée et rendue opposable de la même manière que tout autre transfert. Dans ces États, par conséquent, un document ou un avis relatif à des sûretés fondées sur la propriété doit souvent être inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié pour que les sûretés soient constituées et rendues opposables, mais les sûretés qui ne sont pas fondées sur la propriété ne peuvent être inscrites. Dans certains de ces États, une telle inscription produit des effets à l'égard des tiers. Enfin, quelques États posent des conditions supplémentaires, au nombre desquelles on trouve habituellement le paiement d'un droit de timbre ou autre taxe sur les opérations, ou une obligation de notification à un organe administratif, comme une association nationale des auteurs ou une société de gestion collective. Si les États qui adoptent les recommandations du *Guide* harmonisent leurs lois sur les opérations garanties avec leurs lois contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle en remplaçant tous les mécanismes de garantie existants par une notion intégrée de sûreté, ou tout au moins en soumettant les sûretés fondées sur la propriété aux mêmes règles que celles applicables aux sûretés réelles mobilières (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 4), il sera possible, dans les États qui autorisent l'inscription de transferts de propriété intellectuelle, d'inscrire une sûreté sur la propriété intellectuelle.

V. Le système de registre

[*Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 10 à 42, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, par. 10 à 42, A/CN.9/670, par. 62 à 72, A/CN.9/WG.VI/WP.35, par. 15 à 31, A/CN.9/667, par. 64 à 85, A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 149 à 161, et A/CN.9/649, par. 32 à 40.*]

A. Le registre général des sûretés

10. Comme il a déjà été noté, le *Guide* recommande aux États d'établir un registre général des sûretés (voir recommandations 54 à 75). D'une manière générale, le système de registre qu'il prévoit a pour objet de fournir: a) une méthode efficace par laquelle une sûreté sur des biens existants ou futurs peut être rendue opposable; b) un cadre de référence efficace pour les règles de priorité fondées sur la date d'inscription; et c) une source objective d'information permettant aux tiers réalisant des opérations avec des biens du constituant de savoir si les biens sont grevés (voir la section sur les objectifs du chapitre IV du *Guide* relatif au système de registre). Avec cette approche, l'inscription est celle d'un avis relatif à la sûreté et non celle de la convention constitutive de sûreté ou d'un autre document (voir recommandation 54, al. b)). Il suffit que l'avis contienne certaines informations de base à propos de la sûreté, à savoir: a) l'élément identifiant le constituant et le

créancier garanti ou son représentant; b) une description du bien grevé; c) la durée de l'inscription; et d) une déclaration du montant maximum pour lequel la sûreté peut être réalisée, si un État adoptant les recommandations du *Guide* le prévoit ainsi (voir recommandation 57).

11. 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 recommandation 54, al. h)), et les recommandations 58 à 63). Il contient d'autres recommandations visant à simplifier le fonctionnement et l'utilisation du registre. Par exemple, il prévoit que, dans toute la mesure du possible, le registre devrait être électronique et permettre une inscription et une recherche par voie électronique (voir recommandation 54, al. j)). Il prévoit également que les frais d'inscription et de recherche éventuels ne devraient pas être plus élevés que nécessaire pour permettre le recouvrement des coûts (voir recommandation 54, al. i)).

B. Registres pour différents types de propriété intellectuelle

12. Comme indiqué plus haut, de nombreux États tiennent des registres pour inscrire (ou enregistrer) des opérations (comme des transferts) relatives à la propriété intellectuelle. Dans certains d'entre eux, il est aussi possible de déposer initialement et d'inscrire des sûretés (il est ainsi possible de faire une demande d'inscription). Par exemple, la plupart des États possèdent des registres pour les brevets et les marques, mais tous ne permettent pas l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté. En outre, dans certains États, l'inscription d'un avis (que ce soit pour une sûreté ou un autre droit) ne produit pas d'effets à l'égard des tiers. De plus, un certain nombre d'États possèdent des registres similaires pour le droit d'auteur mais cette pratique n'est pas universelle.

13. Alors que certains États possèdent des registres de la propriété intellectuelle permettant l'inscription d'avis, ils sont plus nombreux à utiliser 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 décrivant les principales conditions du transfert. Une approche plus moderne est de simplifier le processus en inscrivant une quantité limitée d'informations (comme les noms des parties et une description générale des biens grevés). Par exemple, les conditions d'enregistrement pour les marques sont simplifiées par le Traité sur le droit des marques (1994), le Traité de Singapour sur le droit des marques, l'Arrangement de Madrid (1891), le Protocole de Madrid (1989), et par les formulaires d'inscription internationaux types annexés aux deux traités. Le Traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) et le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil en date du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire simplifient également les conditions d'enregistrement. L'inscription du document de l'opération ou d'un protocole énonçant les principales conditions de cette dernière est exigée dans un souci de transparence. Il est donc essentiel que l'instrument ou le protocole de transfert 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 les registres de la propriété intellectuelle, les inscriptions sont parfois indexées par bien de propriété intellectuelle et non par l'élément identifiant le

constituant, car l'élément central est le bien lui-même, qui peut avoir plusieurs copropriétaires ou coauteurs et peut changer plusieurs fois de propriétaire au fil des transferts.

14. Il existe, outre les registres nationaux, un certain nombre de registres internationaux de la propriété intellectuelle et l'enregistrement dans ces registres relève de traités relativement modernes ou d'autres textes législatifs internationaux qui visent à le simplifier, comme le règlement sur la marque communautaire, qui permet d'enregistrer des indications relatives à la propriété mais aussi aux sûretés produisant des effets à l'égard des tiers, ou le Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles ("Traité sur le registre des films") adopté à Genève le 18 avril 1989 sous les auspices de l'OMPI. Ce traité crée un registre international qui permet l'enregistrement d'indications concernant les œuvres audiovisuelles et les droits sur ces œuvres, y compris, en particulier, les droits relatifs à leur exploitation (les documents de la conférence diplomatique montrent que des indications concernant les sûretés étaient également envisagées), et instaure une présomption de validité des indications enregistrées. Le registre international permet deux types de demandes: une "demande en rapport avec une œuvre", qui identifie une œuvre existante ou future au moins par son (ou ses) titre(s), et une "demande en rapport avec une personne", qui identifie une ou plusieurs œuvres existantes ou futures par la personne physique ou morale qui a produit, ou est censée produire, ces œuvres ou qui en est le propriétaire ou est censée l'être. Ce registre contient une base de données électronique qui permet l'indexation croisée des différents types d'enregistrement. Il existe aussi une procédure pour demander la suppression des indications contradictoires.

C. Coordination des registres

15. Comme on l'a vu (voir par. 4 et 5 ci-dessus), le *Guide* ne recommande pas qu'un système d'enregistrement dans un registre spécialisé (pour la propriété intellectuelle ou pour d'autres biens) soit créé s'il n'en existe pas, et il n'a aucune incidence sur les systèmes existants. Toutefois, lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'un document ou avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle peut être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle et que, dans le même temps, la loi recommandée dans le *Guide* dispose que cette sûreté peut également être inscrite dans le registre général des sûretés, il est nécessaire de régler la question de la coordination entre ces deux registres. Afin de ne pas interférer avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, l'approche adoptée dans le *Guide* consiste à considérer, d'une manière générale, que c'est ce droit (voir recommandation 4, al. b)) et les règles applicables en matière de priorité qui prévalent.

16. C'est pourquoi le *Guide* ne traite pas, ni ne cherche à traiter, de la question de savoir si une sûreté grevant la propriété intellectuelle peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, des conditions d'une telle inscription (inscription d'un document ou d'un avis) ou de ses conséquences juridiques (opposabilité ou présomption d'opposabilité à l'égard de toutes les parties ou uniquement des tiers). Même si un registre de la propriété intellectuelle ne permet pas l'inscription des sûretés, ou permet l'inscription d'un document mais non d'un

avis relatif à la sûreté ou, ayant permis une telle inscription, ne lui confère pas d'effets à l'égard des tiers, le *Guide* ne formule pas de recommandation contraire et admet tout éventuel système d'inscription dans un registre spécialisé tel qu'il est.

17. Il contient toutefois des recommandations concernant l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle dans le registre général des sûretés, ce qui explique qu'il renvoie au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)) lorsque celui-ci traite des effets de l'inscription des sûretés sur un registre de la propriété intellectuelle d'une manière qui serait incompatible avec les effets à l'égard des tiers que le *Guide* confère à cette inscription (voir recommandation 38). À l'inverse, si ce droit ne traite pas de ces questions, l'absence de chevauchement ou de conflit avec ce droit fera que la question de la primauté de ce dernier ne se posera pas et le *Guide* s'appliquera en conférant à cette inscription dans un registre spécialisé des effets à l'égard des tiers.

18. En outre, le *Guide* traite de la question de la coordination entre un registre spécialisé (notamment un registre de la propriété intellectuelle) et le registre général des sûretés qu'il recommande par des règles de priorité appropriées. Ainsi, afin de préserver la fiabilité des registres de la propriété intellectuelle (et des autres registres spécialisés), en particulier lorsque le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'édicte pas de règles pour déterminer la priorité, le *Guide* prévoit qu'une sûreté grevant la propriété intellectuelle pour laquelle un document ou avis a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié a priorité sur une sûreté grevant la même propriété intellectuelle pour laquelle un avis est inscrit dans le registre général des sûretés (voir recommandation 77, al. a)). Il dispose, pour cette même raison, que le bénéficiaire d'un transfert acquiert en principe la propriété intellectuelle libre d'une sûreté constituée précédemment sur cette propriété, à moins qu'un document ou avis relatif à cette sûreté ne soit inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle (voir recommandations 78 et 79). Conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4, cette règle ne s'appliquerait que si elle n'est pas contraire à une règle du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, par. 12 à 15).

19. Si des États adoptant la recommandation du *Guide* ont des registres spécialisés de la propriété intellectuelle qu'ils souhaitent utiliser pour inscrire les sûretés sur la propriété intellectuelle en utilisant les possibilités énumérées dans la recommandation 38 du *Guide*, ils souhaiteront peut-être réfléchir à des moyens de coordonner leurs registres de la propriété intellectuelle existants avec le registre général des sûretés introduit par le *Guide*. Ils pourraient par exemple envisager de permettre l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle conférant des effets à l'égard des tiers. Ils pourraient aussi examiner si les registres de la propriété intellectuelle portant sur des biens devraient également avoir un index des débiteurs (et inversement). Ils pourraient, en outre, envisager d'exiger la transmission d'un avis concernant l'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle au registre général des sûretés (ou inversement). Il va de soi qu'il serait plus facile, plus simple, plus rapide et moins onéreux de coordonner les registres de cette manière dans un système d'inscription électronique que dans un système d'inscription sur support papier.

20. Une alternative à un système qui permet de transmettre les avis d'un registre à un autre pourrait être un système qui présente un portail commun d'accès à la fois au registre général des sûretés et à divers registres spécialisés. Un tel portail commun permettrait aux personnes procédant à l'inscription d'enregistrer l'avis simultanément dans les deux registres. Plusieurs mesures devraient être prises pour garantir l'efficacité d'un portail commun: il faudrait qu'un simple avis soit suffisant, l'avis devant inclure à la fois l'élément identifiant le constituant et le créancier garanti (ou son représentant) et un descriptif précis des biens grevés; qu'il soit possible de faire des recherches dans les deux registres en soumettant une seule demande; et que l'on tienne des index à la fois sur les constituants et sur les biens et établisse des renvois entre les deux (voir chapitre III du *Guide* sur l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière, par. 80 à 82).

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

21. Le registre général des sûretés recommandé par le *Guide* présente une caractéristique essentielle, à savoir qu'un avis relatif à une sûreté réelle mobilière peut porter sur les biens futurs du constituant. La sûreté réelle mobilière peut donc grever des biens qui seront produits ou acquis ultérieurement par ce dernier (voir recommandation 17) et l'avis peut porter sur des biens décrits de façon à ce qu'ils soient suffisamment identifiables (voir recommandation 63). Ainsi, si les biens grevés sont décrits dans la convention constitutive de sûreté comme étant l'ensemble des stocks existants ou futurs, l'avis peut désigner ces stocks en utilisant cette même formule générale. La priorité étant déterminée par la date d'inscription, la priorité des sûretés s'étend aux stocks futurs. 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.

22. De leur côté, dans bien des États, les registres de la propriété intellectuelle existants ne se prêtent pas aisément à l'inscription de droits sur une propriété intellectuelle future. Comme les transferts ou les sûretés réelles mobilières portant sur la propriété intellectuelle s'y trouvent indexés par droit de propriété intellectuelle concerné, ils ne peuvent être effectivement inscrits qu'une fois la propriété intellectuelle elle-même d'abord enregistrée. De ce fait, l'inscription sur un registre de la propriété intellectuelle d'un avis général concernant une sûreté sur une propriété intellectuelle future serait sans effet, et une nouvelle inscription de la sûreté serait nécessaire chaque fois qu'une nouvelle propriété intellectuelle est acquise.

23. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle interdit qu'une propriété intellectuelle soit acquise, transférée ou grevée avant d'avoir été effectivement enregistrée dans un registre de la propriété intellectuelle, le *Guide* ne remet pas en cause cette interdiction et ne permet pas de constituer une sûreté sur cette propriété intellectuelle future. En revanche, si ce droit n'interdit pas la création d'une sûreté sur une propriété intellectuelle future (comme c'est, par exemple, le cas pour un brevet ou une marque en attendant leur inscription dans le registre des brevets ou des marques), une telle sûreté pourra être constituée et devenir opposable conformément au *Guide*. Les États qui adopteront les

recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être envisager de revoir leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si un avis concernant une sûreté peut porter sur une propriété intellectuelle future.

E. Double inscription ou double recherche

24. Comme il a déjà été indiqué, le *Guide* s'en remet au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour les modalités d'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté dans un registre de la propriété intellectuelle et prévoit expressément que la loi sur les opérations garanties accorde la priorité aux droits pour lesquels une inscription a été effectuée dans un tel registre (voir par. 4, 17 et 18 ci-dessus). Comme il est également noté plus haut, le *Guide* rend ainsi souvent inutile la double inscription ou la double recherche. En particulier, une simple inscription au registre général des sûretés paraîtrait nécessaire et utile aux fins des opérations garanties: a) lorsque le bien grevé est un type de propriété intellectuelle dont l'enregistrement n'est pas requis par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (par exemple droit d'auteur ou secrets commerciaux dans de nombreux États); b) lorsqu'un document ou avis relatif à une sûreté sur la propriété intellectuelle ne peut pas être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle; c) lorsqu'un avis relatif à une sûreté sur la propriété intellectuelle peut être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle, mais que les effets de cette inscription sont incompatibles avec les effets à l'égard des tiers; et d) lorsque d'autres créanciers garantis inscrivent leurs droits uniquement au registre général des sûretés. En revanche, l'enregistrement au registre de la propriété intellectuelle approprié peut être préférable, par exemple: a) lorsque le bien grevé est un type de bien pour lequel existe un régime d'enregistrement qui permet d'enregistrer des documents ou avis relatifs à des sûretés (par exemple brevets ou marques dans de nombreux États); ou b) lorsque le créancier garanti a besoin d'obtenir la priorité sur d'autres créanciers garantis ou bénéficiaires de transferts conformément au droit pertinent contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

25. Avant de conclure une convention constitutive de sûreté, un créancier garanti faisant preuve de la diligence voulue procédera habituellement à une recherche pour déterminer s'il existe déjà des réclameurs concurrents qui ont priorité sur la sûreté proposée. Dans un premier temps, le créancier garanti recherchera les titulaires successifs pour identifier les transferts antérieurs et déterminer si le constituant dispose effectivement de droits sur la propriété intellectuelle afin que la sûreté puisse d'emblée produire ses effets (cette obligation de diligence vaut pour tous les biens meubles). Contrairement aux registres de la propriété intellectuelle, le registre général des sûretés ne consigne pas les titulaires. Par conséquent, pour déterminer la chaîne des titulaires, il faudra faire une recherche dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, à condition que les droits de propriété intellectuelle puissent y être inscrits. Ensuite, le créancier garanti effectuera une recherche pour déterminer si chaque titulaire antérieur dans la chaîne a accordé une sûreté qui pourrait avoir priorité sur la sûreté proposée. Enfin, il déterminera le rang de priorité revenant aux droits inscrits dans l'un ou l'autre des registres. Lorsque la priorité est déterminée uniquement en fonction de l'inscription au registre de la propriété intellectuelle approprié, comme le prévoit le *Guide*, une recherche dans ce

seul registre peut suffire. Dans le cas contraire, un créancier garanti peut avoir à effectuer une recherche dans les deux registres.

26. Le *Guide* prévoit que le registre général des sûretés sera électronique et permettra d'inscrire des avis relatifs à des sûretés éventuelles en conférant des effets à l'égard des tiers et prélèvera, le cas échéant, des frais d'enregistrement et de recherche minimaux (pour permettre le recouvrement des coûts) (voir al. i) de la recommandation 54). En d'autres termes, dans les États qui adoptent les recommandations du *Guide*, l'inscription et la recherche dans ce registre devraient être simples, rapides et économiques. Toutefois, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, il se peut que les registres ne soient pas nécessairement entièrement électroniques (même si un nombre croissant de registres de la propriété intellectuelle permettent les recherches en ligne moyennant des frais modiques). De plus, il faudra peut-être déposer le document reflétant l'opération ou un résumé y relatif (plutôt qu'un avis). En outre, il se peut que le document déposé doive être vérifié par le personnel du registre, ne serait-ce que dans la mesure où l'inscription peut avoir comme conséquence juridique de créer une présomption irréfragable ou réfragable de l'existence d'un droit sur la propriété intellectuelle.

27. Ainsi, si les frais applicables varient considérablement d'un État à l'autre, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le coût d'enregistrement d'un document relatif à une sûreté réelle mobilière dans un registre de la propriété intellectuelle dépasse celui de l'inscription d'un avis relatif à une sûreté réelle mobilière dans le registre général des sûretés. Quant à l'investissement en temps et en argent nécessaire pour faire des recherches dans un registre de documents (électronique ou non), il risque, là encore, de dépasser celui nécessaire pour un registre général des sûretés électronique reposant sur l'inscription d'avis. Ces différences seront bien évidemment atténuées si un registre de la propriété intellectuelle permet, pour une somme modique, l'enregistrement en ligne d'un avis relatif à une sûreté conférant des effets à l'égard des tiers et s'il est organisé de manière à permettre également des recherches rapides et peu coûteuses. Par contre, l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié fournirait davantage d'informations (notamment en raison de la description précise des biens grevés et des informations relatives aux transferts) et, selon toute vraisemblance, des informations plus fiables (notamment parce que l'inscription peut constituer ou apporter une preuve solide de l'existence d'un droit).

[Note à l'intention du Groupe de travail: à sa quinzième session, le Groupe de travail est convenu que, pour évaluer l'incidence d'une inscription dans un registre de la propriété intellectuelle ou dans un registre général des sûretés, il pourrait envisager d'analyser les coûts d'inscription d'une sûreté dans l'un ou l'autre registre (voir A/CN.9/670, par. 69). Il sera peut-être d'avis que les paragraphes 26 et 27, qui traitent du coût de l'inscription et de la recherche dans l'un ou l'autre registre, pourraient être utilement complétés par le texte suivant.

“Les différences de coût de l'inscription et de la recherche peuvent être illustrées par les exemples suivants (qui partent de l'hypothèse qu'il existe un registre de la propriété intellectuelle qui autorise l'inscription de sûretés grevant la propriété intellectuelle):

1. Un constituant, qui est le propriétaire initial d'un droit de propriété intellectuelle, octroie une sûreté sur ce droit à un créancier garanti. Que l'inscription soit effectuée dans le registre général des sûretés ou dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, le créancier garanti n'aura besoin d'inscrire qu'un seul avis. Par contre, une personne souhaitant effectuer une recherche devra peut-être le faire dans les deux registres. Il va de soi que le système d'enregistrement de la propriété intellectuelle pourra exiger l'inscription d'un document et que le conservateur du registre devra peut-être vérifier ce document et émettre un certificat constituant une preuve de l'existence de la sûreté. Ces formalités auront probablement une incidence sur les délais et les frais d'inscription. Par contre, si le système de registre reposant sur l'inscription d'avis du registre général des sûretés préserve peut-être davantage la confidentialité d'une opération que le système de registre reposant sur l'inscription de documents du registre de la propriété intellectuelle, il ne donnera pas, à une personne effectuant une recherche, autant de renseignements que ce dernier.

2. Un constituant, qui est le propriétaire initial de 10 droits de propriété intellectuelle, octroie une sûreté sur tous ces droits à un créancier garanti. Si l'inscription est effectuée dans le registre général des sûretés, le créancier garanti n'a besoin d'inscrire qu'un seul avis et une personne effectuant une recherche d'effectuer qu'une seule recherche à partir du nom du constituant pour trouver des sûretés concurrentes (même s'il sera peut-être nécessaire d'effectuer des recherches à partir de chaque droit de propriété intellectuelle pour trouver d'autres réclameurs concurrents). Par contre, si l'inscription est effectuée dans un registre de la propriété intellectuelle pour chaque droit, le créancier garanti doit inscrire un document ou avis pour chaque droit de propriété intellectuelle, et une personne effectuant une recherche doit le faire pour chaque droit afin de trouver aussi bien des sûretés antérieures que d'autres réclameurs concurrents (même si, si tous les droits de propriété intellectuelle sont du même type, comme des brevets, il pourra être possible d'inscrire un document portant sur les 10 brevets). Dans ce cas également, tant l'inscription que la recherche dans le registre général des sûretés seraient plus rapides et moins coûteuses.

3. Dans l'exemple présenté au paragraphe 2 ci-dessus, si le constituant n'est pas le propriétaire initial, mais un bénéficiaire dans une succession de transferts, il se peut quand même que l'inscription dans le registre général des sûretés soit plus efficace que l'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle, à condition que le créancier garanti n'ait pas besoin d'inscrire un avis de modification chaque fois que le droit de propriété intellectuelle est transféré. La situation, cependant, peut être différente sur le plan des recherches. Si chacun des 10 droits de propriété intellectuelle a 10 propriétaires antérieurs, une personne effectuant une recherche devra faire 10 recherches en dehors du registre des sûretés pour identifier les bénéficiaires du transfert de chaque droit de propriété intellectuelle, puis 100 recherches (10 propriétaires x 10 droits de propriété intellectuelle) pour recenser toutes les sûretés antérieures. Si une sûreté est inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, le créancier garanti n'aura besoin d'effectuer que 10 recherches, soit une par droit de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'efficacité de l'inscription dans le registre général des sûretés dépendra de l'approche suivie dans l'État concerné quant à la question de l'efficacité de l'inscription en cas de transfert de la propriété intellectuelle grevée. Il semblerait donc qu'une recherche dans le registre de la propriété intellectuelle soit moins coûteuse.

4. *Toujours dans le deuxième exemple, le créancier garanti n'a besoin d'inscrire qu'un seul avis dans le registre général des sûretés. En outre, si une sûreté octroyée par une partie antérieure n'est opposable au constituant qu'à condition qu'un avis distinct ait été inscrit à son nom en tant que bénéficiaire du transfert de la propriété intellectuelle grevée, le créancier garanti n'aura besoin d'effectuer qu'une seule recherche dans le registre général des sûretés. Par contre, si un document ou un avis est inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle, le créancier garanti devra procéder à 10 inscriptions et 10 recherches pour chaque droit de propriété intellectuelle dans chaque registre de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'inscription et la recherche dans le registre général des sûretés devraient être moins coûteuses que l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle.*

5. *La situation peut toutefois être différente si un constituant est une nouvelle entreprise qui cherche à obtenir un revenu en exploitant ses droits de propriété intellectuelle par le biais de transferts (par exemple, une société de divertissement qui octroie de nombreuses licences exclusives, traitées chacune comme un "transfert"). Le constituant a l'intention d'octroyer cinq licences exclusives. Le créancier garanti souhaite que sa sûreté soit opposable à tous les preneurs de licence exclusive et à leurs créanciers garantis potentiels. Si l'inscription est effectuée dans le registre de la propriété intellectuelle, le créancier garanti ne doit procéder qu'à 10 inscriptions, soit une pour chaque droit de propriété intellectuelle. Si elle l'est, par contre, dans le registre général des sûretés, il doit inscrire un avis sous le nom du constituant et un avis sous le nom de chacun des 5 preneurs de licence pour chacun des 10 droits de propriété intellectuelle (soit $5 \times 10 = 50$ avis). Le créancier garanti devra, dans ce cas, s'efforcer de contrôler non seulement les mesures prises par son constituant, mais aussi les preneurs de licence et de sous-licence exclusive avec lesquels il n'aura peut-être pas de relation contractuelle directe. Ceci pourrait décourager l'octroi d'un financement garanti à ces nouvelles entreprises.*

6. *Ces exemples montrent que si le registre général des sûretés prévu par le Guide convient mieux à certaines formes de financement garanti par la propriété intellectuelle, ce n'est pas toujours le cas, et cela dépend des circonstances de chaque cas et de la loi applicable (voir section G ci-dessous).*

7. *La loi applicable à l'opposabilité et à la priorité a également une incidence sur l'efficacité d'une inscription en termes de temps et de coûts. Si la loi applicable à ces questions est celle de l'État dans lequel la propriété intellectuelle grevée est protégée, dans le cas d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle, l'inscription et la recherche concerneront plusieurs États. La situation est différente si l'opposabilité et la priorité sont régies par la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Dans tous les cas, cependant, la différence tient principalement à la loi applicable et non au type d'inscription. C'est pourquoi cette question est examinée dans le chapitre X sur la loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle."*

Le Groupe de travail estimera peut-être aussi que l'analyse présentée ci-dessus est utile lorsque l'inscription ou la recherche sont effectuées dans l'un ou l'autre registre. Il jugera peut-être aussi, cependant, que compte tenu de la priorité d'une sûreté inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle et de la nécessité d'établir une succession de transferts, il est possible que l'inscription et la recherche doivent, la plupart du temps, être effectuées dans le registre de la

propriété intellectuelle (lorsque l'inscription d'une sûreté dans ce registre est possible, bien entendu).]

F. Moment où l'inscription prend effet

28. Selon le *Guide*, l'inscription d'un avis concernant une sûreté devient opposable dès que les informations y figurant sont saisies dans les fichiers du registre et deviennent accessibles aux personnes effectuant une recherche (voir recommandation 70). Lorsque le registre est électronique, l'inscription d'un avis produit effet dès l'enregistrement. En revanche, lorsque le registre est tenu sur support papier, l'inscription d'un avis produira effet un certain temps après enregistrement.

29. Selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, les règles concernant le moment où l'inscription d'une sûreté prend effet peuvent varier d'un système d'inscription dans un registre spécialisé à l'autre. Par exemple, le droit relatif aux brevets et aux marques de nombreux États prévoit que l'opposabilité d'une sûreté inscrite ou d'un autre droit grevant un brevet ou une marque rétroagit à la date du dépôt (c'est-à-dire de la soumission au registre d'une demande d'inscription). Une telle approche est utile lorsqu'il faut un certain temps au registre pour procéder effectivement à l'inscription de la sûreté grevant le brevet ou la marque, mais elle peut induire en erreur une personne qui cherche à savoir si un bien de propriété intellectuelle est grevé ou pas.

30. Comme il a été mentionné, le *Guide* règle les questions de coordination en donnant la priorité à une sûreté pour laquelle un document ou avis est inscrit dans un registre spécialisé (ou qui fait l'objet d'une annotation sur un certificat de propriété) indépendamment de la date d'enregistrement (voir recommandations 77 et 78). Ainsi, cette différence d'approche quant à la date d'effet de l'inscription ne posera probablement aucun problème pour déterminer la priorité d'une sûreté sur la propriété intellectuelle inscrite dans le registre de la propriété intellectuelle approprié.

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

31. Le *Guide* recommande que la loi sur les opérations garanties aborde la question de l'incidence du transfert d'un bien grevé sur l'efficacité de l'inscription d'un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandation 62). Cette recommandation s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle rendues opposables par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés. Elle ne s'applique cependant pas si:

a) Le bénéficiaire d'un transfert acquiert le bien grevé libre de la sûreté, par exemple lorsque ce transfert est autorisé par le créancier garanti (voir recommandation 80);

b) Un document ou avis relatif à la sûreté a été inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle (ou autre registre spécialisé);

c) Le constituant a transféré l'ensemble de ses droits sur le bien grevé avant de constituer une sûreté sur ce bien (dans ce cas, aucune sûreté n'est créée selon le *Guide*; voir recommandation 13); et

d) Il n'y a pas de transfert de propriété, mais une licence sur la propriété intellectuelle.

32. Pour ce qui est de l'alinéa a) du paragraphe précédent, on notera que si le créancier garanti n'a pas autorisé une licence (c'est-à-dire si le preneur de licence n'a pas acquis le bien libre de la sûreté) et a réalisé sa sûreté, la réalisation reviendrait à mettre fin à la licence et à toute sous-licence, de sorte que tous les "preneurs de licence" deviendraient des auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle. Dès lors, le créancier garanti pourrait ne pas tenir compte des sûretés constituées par des preneurs de licence non autorisés. Pour ce qui est de l'alinéa d), on notera que la recommandation 62 pourrait s'appliquer à une licence si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle considère cette dernière comme un transfert de propriété (même si, selon le *Guide*, une licence n'est pas un transfert).

33. Le commentaire examine trois solutions qui s'offrent à l'État adoptant pour traiter la question. Une première solution consiste à prévoir que, si le bénéficiaire du transfert du bien grevé n'acquiert pas ce dernier libre de la sûreté, le créancier garanti doit inscrire une modification désignant le bénéficiaire de ce transfert dans un délai déterminé après le transfert. À défaut, l'opposabilité initiale est maintenue en principe, mais la sûreté est subordonnée aux créanciers garantis et aux bénéficiaires de transferts qui ont acquis leurs droits après le transfert et avant l'inscription de la modification. Une deuxième solution à laquelle les États adoptants peuvent choisir de recourir consiste à prévoir que le délai de grâce pour l'inscription d'une modification ne commence à courir qu'à partir du moment où le créancier garanti prend effectivement connaissance du transfert du bien grevé par le constituant. Une troisième solution serait de disposer que le transfert d'un bien grevé n'a pas d'incidence sur l'opposabilité d'une sûreté inscrite.

34. Si un État opte pour la troisième solution, le créancier garanti de l'auteur du transfert n'a pas besoin d'inscrire un nouvel avis concernant sa sûreté désignant le bénéficiaire. En pareil cas, la sûreté grevant le bien à présent détenu par le bénéficiaire du transfert resterait opposable. Cependant, en cas de transferts successifs, une recherche dans le registre général des sûretés ne permettra probablement pas aux bénéficiaires en aval de découvrir une sûreté accordée par une personne autre que l'auteur du transfert immédiatement en amont. Dans ce cas, il leur resterait encore à déterminer les titulaires successifs et le statut du bien grevé en dehors du registre général des sûretés. Par contre, si un État adoptant recourt à la première ou la deuxième solution examinées ci-dessus, un créancier garanti devra déposer un nouvel avis désignant le bénéficiaire du transfert. Dans ce cas, il sera tenu de suivre le statut du bien grevé (à un degré différent, selon que la première ou la deuxième solution est suivie). Dans le même temps, en cas de transferts successifs, les bénéficiaires en aval seront cependant en mesure d'identifier une sûreté accordée par une personne autre que l'auteur du transfert immédiatement en amont.

35. Les États adoptant le *Guide* devront examiner les avantages et les inconvénients relatifs des différentes solutions présentées ci-dessus et, en

particulier, leurs conséquences pour les droits sur la propriété intellectuelle. Avec la première solution, par exemple, un créancier octroyant un crédit garanti par l'intégralité du droit d'auteur sur un film devra procéder à des inscriptions systématiques à l'égard de tous les preneurs de licence et de sous-licence (si le droit concernant le droit d'auteur applicable considère une licence comme un transfert pouvant être enregistré) pour conserver son rang de priorité sur eux ou sur leurs propres créanciers garantis. Cette obligation serait particulièrement lourde pour ce type de prêteur et pourrait décourager l'octroi de crédits garantis par ces biens. En revanche, cette solution permettra à une personne octroyant un prêt à un preneur de sous-licence de trouver plus aisément une sûreté créée par le donneur de sa sous-licence en effectuant une simple recherche uniquement à partir du nom de ce dernier. Il faut ici mettre en balance les coûts relatifs du suivi et des inscriptions multiples auxquels doit procéder le prêteur en "amont" et les coûts de la recherche de l'ensemble des titulaires successifs pour les sûretés créées en "aval". À cet égard, il est à noter qu'habituellement, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, un transfert antérieur conserve son rang de priorité sur les transferts ultérieurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inscription au nom du bénéficiaire du transfert d'un bien grevé.

36. Comme il a déjà été mentionné, si un État ne suit pas la troisième option, un créancier garanti devra enregistrer un avis de modification dans le registre général des sûretés à chaque fois que la propriété intellectuelle grevée fera l'objet d'un transfert non autorisé, d'une licence ou d'une sous-licence (si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pertinent traite les licences comme des transferts), au risque de perdre sa priorité s'il n'avait pas été informé et n'avait pas agi rapidement.

[Note à l'intention du Groupe de travail: à sa quinzième session, le Groupe de travail a prié le Secrétariat d'élaborer et de placer entre crochets une recommandation portant sur la troisième solution offerte aux États pour traiter la question couverte dans la recommandation 62, c'est-à-dire prévoyant qu'une inscription produit des effets sans qu'une nouvelle inscription soit nécessaire en cas de transfert des biens grevés (voir A/CN.9/670, par. 71).

Une telle recommandation pourrait être libellée comme suit: "La loi devrait prévoir que le transfert d'une propriété intellectuelle grevée d'une sûreté n'a pas d'incidence sur l'opposabilité de cette dernière. Par conséquent, le créancier garanti n'a pas besoin d'inscrire un avis de modification indiquant le nom du bénéficiaire du transfert de la propriété intellectuelle grevée."

En examinant cette recommandation, le Groupe de travail voudra peut-être prendre en compte les exemples suivants:

1. *Si le constituant d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle n'est pas le propriétaire initial, mais le bénéficiaire d'un transfert avec 10 bénéficiaires antérieurs, et si le créancier garanti n'a pas besoin d'inscrire un avis de modification au nom de chaque bénéficiaire du transfert du droit de propriété intellectuelle grevé, celui-ci n'a besoin d'inscrire qu'un avis dans le registre général des sûretés (par contre, une personne effectuant une recherche devrait faire 10 recherches en dehors du registre des sûretés pour identifier chaque propriétaire et toute sûreté octroyée par un propriétaire).*

2. *Si, par contre, la loi exige un nouvel avis chaque fois que la propriété intellectuelle grevée est transférée, le créancier garanti doit inscrire un avis sous le nom du constituant et un avis pour chacun des 10 propriétaires antérieurs. Le créancier garanti devra, dans ce cas, s'efforcer de contrôler non seulement les mesures prises par son constituant, mais aussi les bénéficiaires (et les preneurs de licence, si la licence est traitée comme un transfert).*

3. *Ces exemples montrent que si la loi exige qu'un créancier garanti inscrive un nouvel avis chaque fois que la propriété intellectuelle grevée est transférée ou mise sous licence, cela décourage le financement de la propriété intellectuelle ou le rend plus coûteux.]*

H. Enregistrement des sûretés réelles mobilières grevant des marques

37. L'Association internationale des marques ("AIM") a publié une série de recommandations au sujet de l'enregistrement de sûretés sur des marques de produits et de services (regroupées sous le terme de "marques")¹. Plus précisément, elle a entériné le principe d'uniformité ainsi qu'un certain nombre de meilleures pratiques en matière de mécanismes et de méthodes d'enregistrement des sûretés constituées sur des marques, reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle, notamment les marques, constituent un élément de plus en plus important dans les prêts commerciaux; que le manque de cohérence dans l'enregistrement des sûretés sur les marques alimente l'insécurité dans les relations commerciales et fait que le propriétaire d'une marque risque de perdre ou de compromettre d'une autre manière ses droits attachés à la marque; que les mécanismes d'enregistrement des sûretés sur les marques sont inexistantes (ou insuffisantes) dans de nombreux États; que beaucoup de pays appliquent des critères différents et contradictoires pour déterminer ce qui peut et sera enregistré; et que les travaux menés au niveau international au sujet des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle par des organisations comme la CNUDCI auront de larges incidences sur la manière dont les lois relatives au financement garanti seront appliquées à l'enregistrement et d'autres aspects des sûretés sur les marques, surtout dans les pays en développement. Il convient de noter que les recommandations n'abordent pas les questions ayant trait à l'enregistrement de sûretés grevant des marques qui ne peuvent pas être inscrites auprès du bureau des marques et laissent à la loi nationale sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*) le soin de régler ces questions. Elles traitent, en outre, des questions d'opposabilité mais renvoient, pour les règles de priorité, à la loi nationale sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*).

38. Les principales caractéristiques de ces meilleures pratiques sont les suivantes:

a) Une sûreté sur une marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée, ou qui est en attente d'enregistrement, devrait être inscriptible auprès du Bureau national des marques;

b) Aux fins de la notification de la constitution d'une sûreté, il est recommandé que celle-ci soit inscrite auprès du bureau national des marques compétent ou dans tout registre commercial approprié, les inscriptions devant

¹ Voir http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

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 cela est nécessaire pour en maintenir l'enregistrement;

e) Les marques devraient être évaluées, aux fins de la constitution d'une sûreté, selon n'importe quelle modalité appropriée et autorisée par la législation locale et aucun système ni aucune méthode d'évaluation ne sont privilégiés ou recommandés;

f) L'inscription des sûretés grevant des marques au bureau local des marques devrait suffire pour les rendre opposables; de même, l'inscription d'une sûreté auprès de tout autre registre autorisé par la législation locale, comme un registre commercial, devrait également suffire;

g) Si la législation locale exige qu'une sûreté soit enregistrée sur un registre autre que celui du bureau local des marques pour être opposable, par exemple sur un registre commercial, le double enregistrement de la sûreté ne devrait pas être interdit;

h) Les formalités d'enregistrement d'une sûreté et le montant des droits perçus, le cas échéant, devraient être réduits au minimum; un document indiquant: i) l'existence d'une sûreté, ii) les parties à l'opération, iii) la (ou les) marque(s) grevée(s), identifiée(s) par le 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 rendre une sûreté opposable;

i) Quelles qu'en soient les modalités, la réalisation d'une sûreté par saisie, après un jugement, une décision administrative ou un autre fait déclencheur, ne devrait pas être une procédure excessivement lourde;

j) Le bureau des marques compétent devrait enregistrer sans tarder tout jugement ou toute décision administrative ou autre défavorable et prendre les mesures administratives nécessaires; le dépôt d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la décision devrait suffire;

k) Lorsque la réalisation est déclenchée par un fait autre qu'un jugement ou une décision administrative, la législation locale devrait prévoir un mécanisme simple permettant au détenteur de la sûreté de procéder à l'inscription, celle-ci devant pouvoir être consultée 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, maintenir les marques faisant l'objet d'une sûreté, le titulaire de la sûreté (ou l'administrateur ou l'exécuteur testamentaire selon le cas) devrait être autorisé, en l'absence de dispositions contractuelles sur la question, à maintenir les marques, à condition que rien ne confère au créancier garanti le droit d'utiliser celles-ci; et

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

39. Les recommandations a), b), f) et g) portant sur l'opposabilité d'une sûreté grevant une marque sont compatibles avec le *Guide* étant donné qu'elles font la promotion des objectifs de sécurité et de transparence (voir al. f) de la recommandation 1).

40. La recommandation c), qui prévoit que la constitution d'une sûreté sur une marque n'entraîne pas de transfert de cette dernière ni ne confère au créancier garanti le droit de l'utiliser, est également compatible avec le *Guide*. On notera que selon le *Guide*, le créancier garanti a le droit, mais non l'obligation, de conserver un bien meuble incorporel grevé (il n'y a obligation que pour les biens meubles corporels; voir recommandation 111). Si, en cas d'insolvabilité du propriétaire, ni le propriétaire, ni le représentant de l'insolvabilité, ni le créancier garanti ne prend les mesures nécessaires pour préserver la marque grevée, celle-ci peut tout de même l'être en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (par exemple en vertu de la doctrine de la "non-utilisation excusable" d'une marque).

41. La recommandation d) est aussi compatible avec le *Guide* car elle prévoit une règle supplétive pour les droits des parties dans les limites du droit applicable. La recommandation e), qui souligne l'importance d'évaluer les marques, sans suggérer de système d'évaluation particulier, et la recommandation h), qui recommande l'inscription d'un avis, même pour ce qui est des registres de marques, sont également compatibles. Il convient de noter que la référence à la "date de prise d'effet de la sûreté" se rapporte au moment où la sûreté prend effet entre les parties et non à l'égard des tiers.

42. Les recommandations i), j) et k) sont également compatibles avec le *Guide* car elles prévoient des mécanismes de réalisation efficaces, ainsi que l'enregistrement des jugements ou des décisions administratives de réalisation. Enfin, la recommandation m), qui est soumise à l'approbation des autorités publiques compétentes, est compatible avec les recommandations du *Guide* relatives aux procédures d'inscription efficaces.