



Assemblée générale

Distr. générale
19 mars 2010
Français
Original: anglais

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

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

Note du Secrétariat

Additif

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
III. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle	1-9	2
A. Le concept d'opposabilité	1-3	2
B. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles qui sont inscrites sur un registre de la propriété intellectuelle	4-7	3
C. Opposabilité des sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles qui ne sont pas inscrites dans un registre de la propriété intellectuelle	8-9	5
IV. Le système de registre	10-52	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. Inscription d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles futures	21-23	10
E. Double inscription ou double recherche	24-34	11
F. Moment où l'inscription prend effet	35-37	15
G. Incidence du transfert d'une propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription	38-46	15
H. Inscription des sûretés réelles mobilières grevant des marques	47-52	18
Recommandation 244		21

V.10-52060 (F) 160410 190410



Merci de recycler 

III. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle

[*Note à l'intention de la Commission: pour les paragraphes 1 à 9, voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, par. 1 à 9, A/CN.9/689, par. 26, A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, par. 1 à 9; A/CN.9/685, par. 36 à 38; 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 (voir A/CN.9/700/Add.2, par. 1 à 3), la loi recommandée dans le *Guide* distingue la constitution d'une sûreté réelle mobilière (efficacité entre les parties) de son opposabilité (efficacité à l'égard des tiers). Cette distinction s'applique également aux sûretés réelles mobilières grevant des propriétés intellectuelles. Toutefois, si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne fait pas cette distinction et s'il s'agit d'une approche spécifique à la propriété intellectuelle, la loi recommandée dans le *Guide* donnera préséance à ce droit (voir recommandation 4, al. b)).

2. Dans certains États, la constitution et l'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle sont régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux sûretés grevant d'autres types de biens meubles incorporels. Dans d'autres, en revanche, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut prévoir des méthodes de constitution et d'opposabilité particulières pour les sûretés grevant certains types de propriété intellectuelle. Les règles diffèrent souvent pour les sûretés grevant une propriété intellectuelle qui sont soumises à un système d'inscription dans un registre spécialisé (comme pour les brevets, les marques et, dans certains États, les droits d'auteur) et les sûretés grevant une propriété intellectuelle qui n'y sont pas soumises (comme pour les secrets d'affaires, 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 la loi recommandée par 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 des tiers, en d'autres termes à l'égard des personnes, autres que le constituant et le créancier garanti, qui ont actuellement ou pourraient acquérir dans le futur une sûreté ou un autre droit sur ce bien grevé. Ces tiers ("réclamants concurrents") sont notamment les créanciers du constituant, le représentant de l'insolvabilité du constituant, mais aussi les bénéficiaires du transfert, les preneurs à bail et les preneurs de licence du bien grevé (voir A/CN.9/700, par. 10 et 11). Par contre, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le terme "opposabilité" est souvent employé pour désigner l'efficacité des droits exclusifs attachés aux droits de propriété ou aux droits d'un donneur ou d'un preneur de licence sur une propriété intellectuelle, et non l'efficacité d'une sûreté. Il ne faut pas confondre les deux notions. Alors que l'efficacité d'une sûreté sur une propriété intellectuelle à l'égard des tiers relève de la loi sur les opérations garanties, l'efficacité des droits exclusifs attachés aux droits

de propriété ou aux droits d'un donneur ou d'un preneur de licence à l'égard des bénéficiaires 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. La loi recommandée dans le *Guide* ne s'applique donc pas à un "conflit" entre les droits du créancier garanti et ceux de l'auteur d'une supposée atteinte. En outre, si, par exemple, ce dernier fait valoir à l'encontre du créancier garanti que la propriété intellectuelle grevée lui a été transférée ou concédée sous licence, la question de savoir s'il a effectivement commis une atteinte sera tranchée conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Si la preuve est faite par la suite qu'il s'agit bien du bénéficiaire d'un transfert ou du preneur d'une licence (et non de l'auteur d'une atteinte) et s'il y a un conflit de priorité entre ses droits et ceux du créancier garanti, la loi recommandée dans le *Guide* s'appliquera à ce conflit (voir A/CN.9/700/Add.4, par. 12 à 40).

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

4. Selon la loi recommandée dans 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 d'un avis dans un registre spécialisé, lorsqu'il existe. La loi recommandée dans le *Guide* part du principe que, lorsqu'un État tient un registre spécialisé, il autorisera l'inscription d'un document ou d'un avis relatif à une sûreté comme mode d'opposabilité (voir recommandations 34, al. a) iii), et 38, al. a), et par. 12 à 14 ci-après).

5. L'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle varie d'un État à l'autre à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne les questions de savoir: a) si les transferts, les licences ou, également, les sûretés réelles mobilières peuvent être inscrits; b) si les droits sur les brevets, les marques, les droits d'auteur ou d'autres types de propriété intellectuelle peuvent être enregistrés; c) si un document, un résumé d'un document ou un 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, y compris au sein d'un même système juridique.

6. Ainsi, dans certains États, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une sûreté n'est ni constituée ni opposable tant qu'un document ou un avis y relatif 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, opposable dès que la convention constitutive de sûreté est conclue entre les parties, même sans inscription. En pareil cas, l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié permet à certains tiers (généralement les bénéficiaires de transferts qui ne savent pas que le bien est grevé ou "bénéficiaires 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, le droit contenant

des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une sûreté est constituée dès la conclusion de la convention constitutive entre les parties, mais que l'inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié est nécessaire pour que la sûreté produise effet à l'égard des 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'enregistrement de la propriété intellectuelle prévu dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne permet pas d'inscrire facilement des documents ou des avis relatifs à des sûretés, si bien que la constitution et l'opposabilité des sûretés doivent être assurées en dehors de ce système. Enfin, dans certains États qui font la distinction entre la constitution et l'opposabilité, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit la possibilité 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 d'opposabilité qui existent dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle est exclusive, elle prime, conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4, toute méthode prévue dans la loi recommandée par le *Guide*.

7. Le *Guide* recommande un registre général des sûretés (voir chap. IV). En outre, lorsqu'il existe des registres spécialisés permettant d'inscrire un document ou un avis relatif à une sûreté pour la rendre opposable, il évite de leur nuire en reconnaissant l'inscription dans un registre spécialisé comme un mode d'opposabilité et en attribuant la priorité à cette inscription (voir recommandations 38, 77 et 78). Cette question sortant du cadre de la loi sur les opérations garanties et exigeant en tout état de cause 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 document ou avis relatif à une sûreté sur ces types de 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 document ou avis relatif à une sûreté dans un registre de la propriété intellectuelle de modifier leurs règles de droit pour autoriser cette inscription. Enfin, pour éviter les efforts et les dépenses inutiles, il ne recommande pas une règle qui exige l'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté à la fois dans le registre de la propriété intellectuelle approprié et dans le registre général des sûretés. Toutefois, si les États qui adoptent les recommandations du *Guide* ont des registres spécialisés de la propriété intellectuelle qu'ils souhaitent utiliser pour inscrire les sûretés en recourant aux options énumérées dans la recommandation 38 du *Guide*, ils souhaiteront peut-être alors revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et examiner s'il faut permettre ou non l'inscription, dans ces registres, d'avis relatifs à des sûretés aux fins d'opposabilité. Les États qui n'ont pas de registres spécialisés de la propriété intellectuelle ou qui en ont mais ne souhaitent pas les utiliser pour inscrire les sûretés 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 des propriétés intellectuelles.

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

8. Comme il a déjà été mentionné (voir par. 4 plus haut), selon la loi recommandée dans le *Guide*, une sûreté réelle mobilière grevant une 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 le droit de propriété intellectuelle grevé ne peut pas être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle (c'est généralement le cas, par exemple, des droits d'auteur, des dessins et modèles industriels ou des secrets d'affaires). La même règle s'appliquerait si un document ou avis relatif à une sûreté grevant une propriété intellectuelle pouvait 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 une 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 recommandation 4, al. b)).

9. Comme il a également déjà été mentionné (voir par. 5 et 6 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 une propriété intellectuelle. Dans certains États (souvent ceux dont le droit des opérations garanties découle des concepts de gage sans dépossession), soit aucun droit ne peut être inscrit, du moins sur certains types de propriété intellectuelle, soit seuls les transferts purs et simples de propriété intellectuelle peuvent l'être. 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 États (souvent ceux dont le droit des opérations garanties utilise les concepts d'hypothèque), une sûreté est traitée comme tout 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 une sûreté reposant sur la propriété doit souvent être inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié pour que la sûreté soit constituée et rendue opposable, mais une sûreté qui n'est pas fondée sur la propriété ne peut être inscrite. 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 d'une 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. Les États qui adoptent la loi recommandée dans le *Guide* souhaiteront peut-être harmoniser leur droit des opérations garanties avec leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle: a) en remplaçant tous les mécanismes de sûreté existants par une notion intégrée de sûreté réelle mobilière, 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.9/700/Add.2, par. 4); et b) en autorisant l'inscription

d'un avis relatif à une sûreté grevant une propriété intellectuelle dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (du moins pour les droits de propriété intellectuelle qui s'y trouvent peut-être déjà inscrits) comme un mode d'opposabilité.

IV. Le système de registre

[*Note à l'intention de la Commission: pour les paragraphes 10 à 52 et la recommandation 244, voir A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, par. 10 à 54, et recommandation 244; A/CN.9/689, par. 27 à 29; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, par. 10 à 42; 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 (voir par. 7 ci-dessus), 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 recommande 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 ayant affaire à des biens du constituant de savoir si les biens sont déjà grevés (voir la section relative à l'objet des recommandations du chapitre IV du *Guide* sur le système de registre). Dans 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)). L'avis doit seulement contenir un minimum d'informations à propos de la sûreté, à savoir: a) le nom du constituant et du créancier garanti ou de son représentant, ou un autre élément permettant de les identifier, ainsi que leur adresse; 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 la loi recommandée dans le *Guide* le prévoit ainsi (voir recommandation 57).

11. La loi recommandée dans le *Guide* énonce des règles précises pour identifier le constituant, que celui-ci soit une personne physique ou morale. Cette question est importante car les avis sont indexés et peuvent être retrouvés par les utilisateurs à partir du nom du constituant ou d'un autre élément permettant d'identifier celui-ci (voir recommandation 54, al. h), et recommandations 58 à 63). En outre, la loi recommandée dans le *Guide* contient un certain nombre de règles visant à simplifier le fonctionnement et l'utilisation du registre. Par exemple, elle prévoit que, dans la mesure du possible, le registre devrait être électronique et permettre une inscription et une recherche par voie électronique (voir recommandation 54, al. j)). De plus, elle prévoit 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 (voir par. 4 à 7 ci-dessus), de nombreux États tiennent des registres pour inscrire (ou enregistrer) des opérations (comme des transferts) relatives à des propriétés intellectuelles. Dans certains de ces registres, il est aussi possible de déposer initialement (autrement dit de présenter une demande d'inscription) puis d'inscrire effectivement des sûretés. Par exemple, des registres de brevets et de marques existent dans la plupart des États, mais tous ne permettent pas l'inscription d'un document ou d'un avis relatif à une sûreté grevant un brevet ou une marque. 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 les droits 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, d'autres, plus nombreux, utilisent des structures d'enregistrement d'actes ou des systèmes "d'inscription de documents", dans lesquels il est nécessaire d'enregistrer l'intégralité de l'instrument de transfert ou, dans certains cas, une note 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, ainsi que par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1891), le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid (1989), et les formulaires internationaux types de demande d'enregistrement annexés aux deux Traités. Le Traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) et le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire simplifient également les conditions d'enregistrement. L'obligation d'inscrire l'instrument de transfert ou une note décrivant les principales conditions de ce dernier se justifie par un souci de transparence. Il est donc essentiel que l'instrument ou la note en question désigne 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 propriété intellectuelle et non par le nom du constituant ou un autre élément l'identifiant, car l'important est la propriété intellectuelle elle-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. L'inscription dans ces registres est soumise à des traités relativement modernes ou à d'autres textes législatifs internationaux qui visent à la simplifier, comme le Règlement sur la marque communautaire (voir par. 13 ci-dessus), lequel permet d'enregistrer des indications relatives à la propriété mais aussi à une sûreté aux fins d'opposabilité, ou le Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles (Traité sur le registre des films) adopté à Genève le 20 avril 1989 sous les auspices de l'OMPI. Ce traité a créé 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). L'enregistrement dans ce registre international crée une présomption de validité des indications enregistrées. Ce registre international permet deux types de demandes: a) une demande en rapport avec une œuvre, qui identifie une œuvre existante ou future au moins par son ou ses titres; et b) 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, chaque œuvre 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 contradictions.

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'inscription dans un registre spécialisé (pour les propriétés intellectuelles ou pour d'autres biens) soit créé s'il n'en existe pas, et il n'a aucune incidence sur les systèmes de registres spécialisés 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 une 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, la loi recommandée dans le *Guide* traite la question en donnant généralement préséance à ce droit (voir recommandation 4, al. b)) et en énonçant des règles de priorité appropriées.

16. Ainsi, la loi recommandée dans le *Guide* ne traite pas, ni ne cherche à traiter, la question de savoir si une sûreté grevant une propriété intellectuelle peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, des conditions d'une telle inscription (par exemple inscription d'un document ou d'un avis) ou de ses conséquences juridiques (par exemple, efficacité ou présomption d'efficacité 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 une 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. Le *Guide* contient en revanche des recommandations concernant l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant une propriété intellectuelle dans le registre général des sûretés. C'est pourquoi la loi recommandée dans le *Guide* donne préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, al. b)) lorsqu'elle traite des effets de l'inscription des sûretés sur un registre de la propriété intellectuelle d'une manière qui serait incompatible avec les effets que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle confère à cette inscription. À l'inverse, si la loi recommandée dans le *Guide* traite de ces questions de manière conforme à ce droit,

la question de la primauté de ce dernier ne se posera pas et la loi recommandée dans 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 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), la loi recommandée dans le *Guide* prévoit qu'une sûreté grevant une propriété intellectuelle pour laquelle un document ou avis a été inscrit dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (voir par. 4 plus haut) 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)). Elle dispose, pour cette même raison, que le bénéficiaire d'un transfert acquiert en principe la propriété intellectuelle libre d'une sûreté constituée antérieurement 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.9/700/Add.4, par. 12 à 15).

19. Si les États adoptant la recommandation du *Guide* ont des registres spécialisés de la propriété intellectuelle qu'ils souhaitent utiliser pour inscrire les sûretés sur des propriétés intellectuelles en recourant aux options 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 recommandé dans le *Guide*. Ils pourraient par exemple envisager de permettre l'inscription d'un avis relatif à une sûreté grevant une propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle, inscription qui produirait des effets à l'égard des tiers. Ils pourraient aussi examiner si les registres de la propriété intellectuelle indexés par biens devraient également avoir un index des débiteurs (et inversement). Ils pourraient, en outre, envisager d'exiger que le registre de la propriété intellectuelle transmette une copie de chaque avis (ou résumé de document) qui y a été inscrit au registre général des sûretés (et inversement). 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. Enfin, il convient de noter que la question de la coordination entre un registre spécialisé et un registre général des sûretés se poserait même si le registre spécialisé était un registre international ou régional.

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 tel portail: a) il faudrait qu'un simple avis soit suffisant; b) l'avis devrait identifier à la fois le constituant et le créancier garanti (ou son représentant) et contenir une description précise des biens grevés; c) il devrait être possible de faire des recherches dans les deux registres à la fois en soumettant une

seule demande; et d) il faudrait que l'on tienne des index à la fois sur les constituants et sur les biens et établisse des renvois entre les deux registres (voir chap. III du *Guide*, par. 80 à 82).

D. Inscription d'avis concernant des sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles futures

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 des biens futurs du constituant. La sûreté 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 et A/CN.9/700/Add.2, par. 5 à 8 et 37 à 42). Ainsi, si les biens grevés sont décrits dans la convention constitutive de sûreté comme étant l'ensemble des stocks existants et futurs, l'avis peut également décrire les stocks de cette manière. La priorité étant déterminée par la date d'inscription, la priorité d'une sûreté s'étend aux stocks futurs (voir recommandation 99). 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 des propriétés intellectuelles futures. Comme les transferts ou les sûretés réelles mobilières portant sur des propriétés intellectuelles 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 ne serait pas possible, et une nouvelle inscription de la sûreté serait nécessaire chaque fois qu'une nouvelle propriété intellectuelle est créée ou acquise.

23. Si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle interdit qu'un droit de propriété intellectuelle soit créé, acquis, transféré ou grevé avant d'avoir été effectivement enregistré dans un registre de la propriété intellectuelle, la loi recommandée dans 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 constitution d'une sûreté sur une propriété intellectuelle future (comme c'est, par exemple, le cas pour une marque ou un brevet pour lequel la demande d'enregistrement dans le registre des brevets ou des marques est en instance), une telle sûreté pourrait être constituée et devenir opposable conformément à la loi recommandée dans le *Guide* (voir recommandations 17 et 63). Les États qui adopteront les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être envisager de revoir leur droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si un avis concernant une sûreté peut désigner une propriété intellectuelle future et, si tel n'est pas le cas, envisager d'autoriser l'inscription d'une sûreté sur une propriété intellectuelle future.

E. Double inscription ou double recherche

24. Comme il a déjà été indiqué (voir par. 4, 17 et 18 ci-dessus), la loi recommandée dans le *Guide* accorde la priorité aux droits pour lesquels une inscription a été effectuée dans un registre de la propriété intellectuelle et donne préséance aux règles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle qui régissent le registre en ce qui concerne les modalités d'inscription d'un document ou avis relatif à une sûreté. Comme il est également noté plus haut, la loi recommandée dans 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 pour lequel aucun système d'enregistrement n'est prévu par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (par exemple droits d'auteur ou secrets d'affaires dans de nombreux États); b) lorsque le bien grevé est un type de propriété intellectuelle pour lequel les droits de propriété peuvent être inscrits dans un registre de la propriété intellectuelle, mais pas un document ou avis relatif à une sûreté; et c) lorsqu'un document ou avis relatif à une sûreté sur une 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. En revanche, l'inscription 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 système d'enregistrement qui permet d'inscrire un document ou un avis relatif à une sûreté (par exemple brevets ou marques dans de nombreux États); et b) lorsque le créancier garanti a besoin d'obtenir la priorité sur d'autres créanciers garantis ou bénéficiaires de transferts conformément au droit applicable contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

25. Avant tout octroi ou engagement de crédit en vertu d'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 dont les droits ont priorité sur la sûreté proposée. Dans un premier temps, il effectuera une recherche dans la chaîne de titres pour identifier les transferts antérieurs et déterminer si le constituant a effectivement des droits sur la propriété intellectuelle ou d'autres biens meubles à grever afin que la sûreté puisse d'emblée produire ses effets. Pour les types de propriété intellectuelle dont les transferts de propriété doivent être inscrits dans un registre spécialisé afin d'être opposables, la recherche dans la chaîne de titres sera plus facile que pour les types de biens grevés pour lesquels un tel registre n'existe pas (le registre général des sûretés ne consigne pas les droits de propriété). Ensuite, le créancier garanti effectuera une recherche pour déterminer si une éventuelle partie en amont dans la chaîne a accordé une sûreté qui pourrait avoir priorité sur la sûreté proposée. Si tel n'est pas le cas, il pourra, en toute sécurité, accorder ou promettre un crédit sur la base de la propriété intellectuelle concernée à condition qu'il prenne les mesures nécessaires en vertu de la loi recommandée dans le *Guide* pour assurer l'opposabilité. Enfin, si le créancier garanti a inscrit un document ou un avis relatif à sa sûreté dans le registre de la propriété intellectuelle approprié, il peut se fier à cette inscription et au rang de priorité qui lui a été accordé en vertu de la loi recommandée dans le *Guide* (voir recommandations 78 et 79). Dans ce cas, un créancier tiers potentiel aurait seulement besoin d'effectuer une recherche dans le

registre de la propriété intellectuelle approprié. Dans les autres cas, il devrait effectuer une recherche non seulement dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (pour les transferts de propriété) mais aussi dans le registre général des sûretés (pour les sûretés qui ne peuvent pas être inscrites dans le registre de la propriété intellectuelle approprié).

26. La loi recommandée dans le *Guide* prévoit que le registre général des sûretés sera électronique, 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 recommandation 54, al. i)). 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. En revanche, dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, il se peut que les registres ne soient pas entièrement électroniques (même si un nombre croissant de registres de la propriété intellectuelle permettent les recherches en ligne à peu ou pas de frais). De plus, il faudra peut-être inscrire le document constatant l'opération ou un résumé y relatif (et non un avis). En outre, il se peut que le document inscrit 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 une propriété intellectuelle.

27. Ainsi, dans la mesure où il faut inscrire un document constatant l'opération pour pouvoir constituer une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le coût de l'inscription dans un registre de la propriété intellectuelle dépasse celui de l'inscription d'un simple avis relatif à une sûreté dans le registre général des sûretés à des fins d'opposabilité (même si l'on peut obtenir davantage d'informations auprès d'un registre de la propriété intellectuelle, ce qui justifie peut-être le coût). De même, à moins que le registre de la propriété intellectuelle reposant sur l'inscription de documents ne soit entièrement électronique et ne dispose d'un index des constituants, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'investissement en temps et en argent nécessaire pour y rechercher les droits de propriété intellectuelle d'un constituant donné dépasse celui nécessaire pour effectuer une recherche dans un registre général des sûretés électronique reposant sur l'inscription d'avis. Toutefois, les types de registres de la propriété intellectuelle varient sensiblement d'un État à l'autre. Les registres modernes (nationaux, régionaux ou internationaux) permettent généralement, pour une somme modique, l'inscription en ligne d'un avis relatif à une sûreté conférant des effets à l'égard des tiers et sont organisés de manière à permettre également des recherches rapides et peu coûteuses. Par conséquent, l'inscription et les recherches seront en général simples, rapides et économiques dans ce type de registres également. De plus, l'investissement en temps et en argent nécessaire à une inscription au registre approprié de la propriété intellectuelle peut être justifié car une telle inscription 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 être réputée apporter une preuve solide de l'existence d'un droit).

28. Les différences de coût de l'inscription et de la recherche peuvent être illustrées par les exemples suivants. Pour des raisons de commodité, les exemples

partent du principe que la loi d'un seul État s'applique, que l'État a adopté la loi recommandée dans le *Guide* et que (le cas échéant) il existe un registre de la propriété intellectuelle qui autorise l'inscription des sûretés grevant des propriétés intellectuelles avec des résultats conformes à ceux envisagés dans le *Guide*.

29. Un constituant, qui est le propriétaire initial d'un droit de propriété intellectuelle unique, constitue une sûreté sur ce droit. 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 pour assurer l'opposabilité de sa sûreté (à moins qu'il préfère inscrire la sûreté dans le registre de la propriété intellectuelle approprié également, lorsqu'il existe, en raison des règles de priorité recommandées dans le *Guide*). Une personne souhaitant accorder un crédit sur la base du droit de propriété intellectuelle grevé devra principalement effectuer une recherche dans le registre de la propriété intellectuelle approprié étant donné que l'inscription dans ce registre donnerait à sa sûreté un rang de priorité supérieur, y compris à celui d'une sûreté pour laquelle un avis a été inscrit précédemment dans le registre général des sûretés. Il convient de noter toutefois que si le système d'enregistrement de la propriété intellectuelle exige l'inscription d'un document, le conservateur du registre devra peut-être vérifier ce document pour s'assurer qu'il peut être inscrit. Ces prescriptions peuvent avoir une incidence sur les délais et les frais d'inscription. Si le système de registre reposant sur l'inscription d'avis du registre général des sûretés fournit des renseignements moins détaillés sur une opération et a donc l'avantage d'offrir une plus grande confidentialité et d'être plus simple qu'un système de registre reposant sur l'inscription de documents du registre de la propriété intellectuelle, il a l'inconvénient de ne pas donner, à une personne effectuant une recherche, autant de renseignements que ce dernier.

30. Un constituant, qui est le propriétaire initial de 10 droits de propriété intellectuelle, constitue une sûreté sur tous ces droits. Si l'inscription est effectuée dans le registre général des sûretés, le créancier garanti n'a besoin d'inscrire qu'un seul avis indiquant le nom du constituant et les droits de propriété intellectuelle grevés. Le constituant étant considéré comme le propriétaire initial, le créancier garanti n'aura à se préoccuper que des transferts concurrents effectués par le seul constituant et non par une éventuelle partie en amont dans la chaîne de titres. Par conséquent, une personne effectuant une recherche n'a besoin d'effectuer qu'une seule recherche dans le registre général des sûretés à partir du nom ou d'un autre élément identifiant le constituant pour trouver des sûretés concurrentes.

31. Toutefois, cette même personne devra également effectuer une recherche séparée pour chacun des 10 droits de propriété intellectuelle dans le registre de la propriété intellectuelle pour déterminer s'il existe d'autres réclamants concurrents, par exemple des bénéficiaires de transferts purs et simples. S'il existe un registre spécialisé dans lequel les sûretés grevant des propriétés intellectuelles peuvent être inscrites et si le créancier garanti, connaissant les avantages en termes de priorité que présente l'inscription dans un tel registre, décide d'y effectuer une recherche et d'y inscrire sa sûreté, il devra peut-être inscrire un document ou avis pour chaque droit de propriété intellectuelle séparément, même si dans certains cas il peut être possible d'inscrire un seul document ou avis qui identifie tout ou partie des droits de propriété intellectuelle grevés (par exemple si tous les droits sont des brevets). Dans ce cas, une personne effectuant une recherche devra faire une recherche dans le

registre de la propriété intellectuelle à partir de chacun des 10 droits de propriété intellectuelle pour trouver aussi bien des sûretés antérieures que d'autres réclamants concurrents.

32. Dans l'exemple présenté ci-dessus (voir par. 30 et 31), si le constituant n'est pas le propriétaire initial, mais le bénéficiaire d'un transfert dans une succession de transferts et si chacun des 10 droits de propriété intellectuelle a 10 propriétaires antérieurs, 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. Un créancier garanti n'aurait besoin d'inscrire qu'un avis unique dans le registre général des sûretés sous le nom du constituant, alors que, dans un registre de la propriété intellectuelle approprié, il devrait inscrire un avis pour chacun des 10 droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la recherche, toutefois, si une sûreté reste opposable aux bénéficiaires de transferts sans qu'il soit nécessaire d'inscrire un avis de modification dans le registre général des sûretés (voir par. 38 à 46 et la recommandation 244 ci-après), une personne effectuant une recherche devrait faire 10 recherches en dehors du registre des sûretés pour identifier les propriétaires antérieurs de chaque droit de propriété intellectuelle, puis mener une recherche sur chaque propriétaire antérieur dans le registre général des sûretés pour déterminer s'il y a des sûretés concurrentes antérieures, soit 100 recherches (10 propriétaires antérieurs multipliés par 10 droits de propriété intellectuelle) dans le registre général des sûretés pour recenser toutes les sûretés antérieures. Si, toutefois, une sûreté est inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle, lorsqu'il existe, le créancier garanti n'aura besoin d'effectuer que 10 recherches, soit une par droit de propriété intellectuelle, étant donné que la recherche dans le registre de la propriété intellectuelle fera apparaître à la fois les sûretés concurrentes antérieures et d'autres réclamants concurrents. Par conséquent, pour des recherches concernant plusieurs droits de propriété intellectuelle ayant eu de nombreux propriétaires antérieurs, il semblerait qu'une recherche dans le registre de la propriété intellectuelle, lorsqu'il existe, soit moins coûteuse et prenne moins de temps.

33. Les exemples mentionnés ci-dessus montrent que, si le registre général des sûretés prévu par le *Guide* convient peut-être mieux dans certains cas de financement garanti par des propriétés intellectuelles, il ne sera sans doute pas toujours approprié et ne le serait qu'en fonction des circonstances de chaque espèce (voir également par. 38 à 46 ci-dessous). Ils montrent également que, compte tenu de la priorité d'une sûreté inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle et de la nécessité pour le créancier garanti d'établir que le constituant a des droits sur la propriété intellectuelle devant être grevée, il est possible qu'une inscription ou une 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).

34. 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 se feront dans plusieurs États. La situation serait différente si l'opposabilité et la priorité étaient régies par la loi de l'État dans lequel le constituant est situé (sauf si le constituant change d'État ou si le droit de propriété

intellectuelle grevé est transféré d'une personne se trouvant dans un État à une autre personne se trouvant dans un autre État, auquel cas la loi de plusieurs États s'applique; voir recommandations 45, 219 et 220). 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 une propriété intellectuelle.

F. Moment où l'inscription prend effet

35. Selon la loi recommandée dans 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 immédiatement. En revanche, lorsque le registre est tenu sur support papier, elle produira effet un certain temps après.

36. Dans 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, dans de nombreux États, le droit contenant des dispositions ayant trait aux brevets et aux marques prévoit que l'opposabilité d'une sûreté ou d'un autre droit inscrit sur un brevet ou une marque remonte à la date du dépôt (c'est-à-dire de la présentation 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 une propriété intellectuelle est grevée ou pas.

37. Comme il a déjà été mentionné (voir par. 18 à 20 ci-dessus), la loi recommandée dans le *Guide* règle les questions de coordination en donnant la priorité à une sûreté constatée par un document ou avis inscrit dans un registre spécialisé (ou une annotation sur un certificat de propriété) indépendamment de la date d'inscription (voir recommandations 77 et 78). Ainsi, la 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 une propriété intellectuelle inscrite dans le registre de la propriété intellectuelle approprié.

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

38. Le *Guide* recommande que la loi sur les opérations garanties traite 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 des propriétés intellectuelles rendues opposables par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés. Elle ne s'applique cependant pas si:

a) Le bénéficiaire du transfert du bien grevé acquiert ce dernier libre de la sûreté, par exemple lorsque le transfert libre de la sûreté 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 consentir une sûreté sur ce bien (dans ce cas, aucune sûreté n'est constituée selon le *Guide*; voir recommandation 13); ou

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

39. Pour ce qui est du point 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 la 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, une fois la réalisation terminée. Pour ce qui est du point 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 (alors que, selon le *Guide*, une licence n'est pas un transfert, la signification exacte du terme "licence", notamment la question de savoir si une licence exclusive doit être traitée comme un transfert, relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle; voir A/CN.9/700, par. 23 à 25, et A/CN.9/700/Add.4, par. 15).

40. Le commentaire du *Guide* examine trois solutions qui s'offrent à l'État adoptant pour traiter la question (voir chap. IV, par. 78 à 80). 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 un avis de modification désignant le bénéficiaire dans un délai déterminé après le transfert. À défaut, l'inscription initiale reste en principe efficace, mais la sûreté est subordonnée aux créanciers garantis et aux bénéficiaires de transferts qui ont acquis leurs droits après le transfert du bien grevé et avant l'inscription de l'avis de 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'un avis de modification ne court qu'à partir du moment où le créancier garanti prend effectivement connaissance du transfert du bien grevé par le constituant. Une troisième solution consiste à prévoir que le transfert d'un bien grevé n'a pas d'incidence sur l'efficacité de l'inscription d'une sûreté.

41. Si un État adoptant 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, l'inscription initiale d'un avis relatif à la sûreté grevant le bien dont le bénéficiaire du transfert est à présent propriétaire resterait efficace. Cependant, en cas de transferts successifs, il ne sera probablement pas facile pour les bénéficiaires en aval effectuant une recherche dans le registre général des sûretés 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 propriétaires 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 inscrire un avis de modification 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, les bénéficiaires en aval dans la chaîne de titres pourront cependant facilement identifier une sûreté accordée par une personne autre que l'auteur du transfert immédiatement en amont.

42. Les États adoptant la loi recommandée dans 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 des propriétés intellectuelles. Avec la première solution, par exemple, un créancier octroyant un crédit garanti par l'intégralité du droit d'auteur sur un film devrait procéder à des inscriptions systématiques à l'égard de tous les preneurs de licence et de sous-licence successifs (si le droit applicable contenant des dispositions ayant trait aux droits d'auteur considère une licence exclusive de ce type 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 permettrait à une personne octroyant un prêt à un preneur de sous-licence de trouver plus aisément une sûreté constituée par le donneur de la sous-licence en effectuant une simple recherche uniquement à partir de l'élément identifiant ce dernier. Il faut ici mettre en balance les coûts relatifs du suivi et des inscriptions multiples auxquels doit procéder la personne octroyant un prêt à la partie en "amont" et les coûts de la recherche de l'ensemble des titulaires successifs dans la chaîne de titres pour les sûretés constituées par la partie 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 inscription supplémentaire au nom du bénéficiaire du transfert d'un bien grevé.

43. Comme il a déjà été mentionné (voir par. 41 ci-dessus), si un État ne suit pas la troisième solution, un créancier garanti devrait inscrire un avis de modification dans le registre général des sûretés chaque fois que la propriété intellectuelle grevée ferait l'objet d'un transfert, d'une licence ou d'une sous-licence non autorisés (si le droit applicable contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle 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. Les exemples suivants peuvent montrer la nécessité d'une telle solution (voir recommandation 244 ci-dessous).

44. Si le constituant d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle n'est pas le propriétaire initial, mais le dixième d'une série de 10 bénéficiaires de transfert successifs, 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 un 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, puis une recherche dans le registre général des sûretés pour chacun des 10 propriétaires antérieurs afin de déterminer si des sûretés antérieures ont été octroyées par l'un d'eux.

45. Si, par contre, le droit 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 peut-être, dans ce cas, assumer une charge considérable pour contrôler non seulement les actes de son constituant, mais aussi ceux des

bénéficiaires de transferts (et des preneurs de licence, si la licence est traitée comme un transfert).

46. Ces exemples montrent que, si le droit exige qu'un créancier garanti inscrive un avis de modification chaque fois que la propriété intellectuelle grevée est transférée ou mise sous licence (pour autant qu'une licence exclusive soit traitée comme un transfert par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle), le financement garanti par la propriété intellectuelle s'en trouverait découragé ou plus coûteux. C'est la raison pour laquelle le projet de supplément recommande une approche qui s'écarte de celle recommandée dans le *Guide* (voir recommandation 62). Celle-ci prévoit que l'inscription, au registre général des sûretés, d'un avis concernant une sûreté sur une propriété intellectuelle continue de produire effet nonobstant un transfert de la propriété intellectuelle grevée. Le créancier garanti n'aurait donc pas besoin d'inscrire un avis de modification indiquant le nom du bénéficiaire du transfert de la propriété intellectuelle grevée (voir recommandation 244).

H. Inscription des sûretés réelles mobilières grevant des marques

47. L'Association internationale des marques (AIM) a publié une série de principes au sujet de l'inscription des sûretés réelles mobilières sur des marques de produits et de services (regroupées sous le terme de "marques"), qui constituent une "meilleure pratique" à suivre autant que possible¹. Plus précisément, elle a entériné des recommandations en vue d'harmoniser l'inscription de sûretés 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'inscription 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'inscription 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 règles de droit sur le financement garanti sont appliquées à l'inscription et à d'autres aspects des sûretés sur les marques, surtout dans les pays en développement. Il convient de noter que ces principes n'abordent pas les questions ayant trait à l'inscription des sûretés grevant des marques qui ne peuvent pas être inscrites auprès d'un bureau des marques et laissent au droit interne sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*) le soin de régler ces questions. Ils traitent, en outre, des questions d'opposabilité mais n'édicte pas de règles de priorité, qu'ils renvoient au droit interne sur les opérations garanties (notamment à la loi recommandée dans le *Guide*).

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

48. Ces grands principes sont les suivants:

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

b) Afin d'assurer la publicité d'une sûreté, il est recommandé que celle-ci soit inscrite auprès du bureau national des marques compétent ou dans tout registre commercial approprié, cette inscription devant être librement accessible au public, de préférence par des moyens électroniques;

c) L'octroi d'une sûreté sur une marque ne devrait pas opérer un transfert d'un droit de propriété quelconque sur la marque grevée et ne devrait pas conférer au créancier garanti le droit d'utiliser la marque;

d) La convention constitutive de sûreté devrait comporter des clauses claires, conformes au droit local, autorisant le renouvellement 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 le droit local et aucun système ni aucune méthode d'évaluation particuliers 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 le droit local, comme un registre commercial, devrait également suffire;

g) Si le droit local exige qu'une sûreté soit inscrite sur un registre autre que celui du bureau local des marques pour être opposable, par exemple sur un registre commercial, la double inscription de la sûreté ne devrait pas être interdite;

h) Les formalités d'inscription d'une sûreté et le montant des droits perçus, le cas échéant, devraient être réduits au minimum; un document mentionnant: i) l'existence d'une sûreté; ii) les parties à l'opération; iii) la ou les marques grevées, identifiées 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 forcée d'une sûreté, 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 moyen autre qu'un jugement ou une décision administrative, le droit local devrait prévoir un mécanisme simple permettant au titulaire de la sûreté de procéder à l'inscription, celle-ci devant être librement accessible au 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 procéder sans tarder à l'enregistrement du dépôt de la documentation faisant état de la levée de la sûreté, cette inscription devant être librement accessible au public, de préférence par des moyens électroniques.

49. Les principes a), b), f) et g) énoncés au paragraphe 48 ci-dessus, qui portent sur l'opposabilité d'une sûreté grevant une marque, sont compatibles avec la loi recommandée dans le *Guide* étant donné qu'ils concourent à la réalisation des objectifs de sécurité et de transparence (voir al. f) de la recommandation 1).

50. Le principe c) énoncé au paragraphe 48 ci-dessus, 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 la loi recommandée dans le *Guide*. On notera que, selon la loi recommandée dans 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 prennent 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 du principe du "défaut d'usage excusable" d'une marque).

51. Le principe d) énoncé au paragraphe 48 ci-dessus est aussi compatible avec la loi recommandée dans le *Guide* car il prévoit une règle supplétive pour les droits des parties dans les limites du droit applicable. Le principe e), qui souligne l'importance d'évaluer les marques sans suggérer de système d'évaluation particulier, et le principe 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.

52. Les principes i), j) et k) énoncés au paragraphe 48 ci-dessus sont également compatibles avec la loi recommandée dans le *Guide* car ils prévoient des mécanismes de réalisation efficaces, ainsi que l'enregistrement des jugements ou des décisions administratives de réalisation. Enfin, le principe m), qui est soumis à l'approbation des autorités publiques compétentes, est compatible avec la loi recommandée dans le *Guide* en ce qui concerne les procédures d'inscription efficaces.

Recommandation 244²**Incidence du transfert d'une propriété intellectuelle grevée sur l'efficacité de l'inscription**

La loi devrait prévoir que l'inscription, au registre général des sûretés, d'un avis concernant une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle continue de produire effet nonobstant un transfert de la propriété intellectuelle grevée.

² Si la présente recommandation pouvait être incluse dans le *Guide*, elle figurerait au chapitre IV sur le système de registre, en tant que recommandation 62 *bis*.