



Assemblée générale

Distr. limitée
12 février 2009
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Quinzième session
New York, 27 avril-1^{er} mai 2009

Projet d'annexe 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>
VI. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle (<i>suite</i>)	1-18	3
G. Droits des preneurs de licence en général	1-6	3
H. Droits de certains preneurs de licence	7-10	4
I. Priorité d'une sûreté réelle mobilière octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence	11-15	8
J. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle sur le droit d'un créancier judiciaire	16-17	9
K. Cession de rang	18	9
VII. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté relative à la propriété intellectuelle	19-22	10
A. Application du principe de l'autonomie des parties	19	10
B. Droit du créancier garanti de poursuivre les auteurs d'atteintes ou de renouveler les inscriptions	20-22	10
VIII. Droits et obligations des tiers débiteurs dans les opérations de financement garanties par la propriété intellectuelle	23	11



	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
IX. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	24-48	11
A. Recoupements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle	24-27	12
B. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant différents types de propriété intellectuelle	28-29	13
C. Prise de "possession" de la propriété intellectuelle grevée	30-31	14
D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée	32-33	14
E. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée	34-36	15
F. Proposition du créancier garanti de se faire attribuer la propriété intellectuelle grevée	37	16
G. Recouvrement de redevances et droits de licence.	38	16
H. Autres droits contractuels du donneur de licence.	39	17
I. Réalisation de sûretés réelles mobilières sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle	40-43	17
J. Réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur les droits d'un preneur de licence.	44-48	18

VI. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle (*suite*)

G. Droits des preneurs de licence en général

1. La propriété intellectuelle est généralement mise sous licence. Dans ce cas, le donneur de licence peut utiliser les droits qu'il se réserve, comme le droit de propriété, les droits assimilés au droit de propriété et les droits découlant d'un accord de licence (comme le droit de recevoir des redevances), pour garantir un crédit. De même, le preneur de licence peut affecter en garantie d'un crédit son autorisation d'utiliser la propriété intellectuelle ou son droit d'octroyer des sous-licences et de recevoir des redevances (dans les deux cas en accord avec l'accord de licence).

2. Lorsque le propriétaire de la propriété intellectuelle a constitué une sûreté en faveur d'un créancier garanti et que la sûreté est rendue opposable, il peut quand même constituer une licence sur la propriété intellectuelle grevée tant qu'il reste propriétaire. Toutefois, selon les principes généraux du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, il ne peut octroyer de licence sur sa propriété intellectuelle grevée si: a) le créancier garanti acquiert la propriété; b) il est convenu avec le créancier garanti, dans les limites du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, que ce dernier sera propriétaire ou agira en tant que tel; c) il est convenu avec le créancier garanti que toute licence qu'il a octroyée prendrait fin lorsque le créancier garanti réaliserait sa sûreté. Dans les deux premiers cas, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une licence octroyée par le propriétaire initial serait une licence non autorisée, et un créancier garanti acquérant une sûreté sur cette licence n'obtiendrait rien, conformément au principe *nemo dat*.

3. Dans le dernier cas évoqué au paragraphe précédent le propriétaire peut théoriquement octroyer une licence, mais le résultat serait normalement le même que dans les deux premières situations puisque l'octroi d'une licence par le propriétaire en violation de son accord avec le créancier garanti serait un cas de défaillance. Par conséquent, le créancier garanti du donneur de licence pourrait réaliser sa sûreté en vendant la propriété intellectuelle mise sous licence ou en octroyant une autre licence libre de la licence préexistante (et de toute sûreté octroyée par le preneur de licence) puisque ce preneur de licence aurait normalement pris sa licence soumise à la sûreté du créancier garanti du donneur de licence (voir recommandations 79, et 161 à 163). Le créancier garanti du donneur de licence pourrait aussi demander à recevoir les redevances que le preneur de licence doit au donneur de licence (comme produit de la propriété intellectuelle grevée; voir recommandations 19, 39, 40, 100 et 168) puisque les redevances dues au titre de la licence sont traitées comme n'importe quelle autre créance. Si le preneur de licence a pris la propriété intellectuelle mise sous licence libre de la sûreté constituée par le propriétaire/donneur de licence sur la propriété intellectuelle (c'est-à-dire, si le créancier garanti a autorisé l'octroi de la licence ou que celle-ci est une licence non exclusive octroyée par le donneur de licence dans le cours normal de ses affaires), il est bien évident que le preneur de licence pourrait conserver sa licence et que le créancier garanti pourrait uniquement demander à recevoir les redevances que le

preneur de licence doit au donneur de licence (voir recommandations 80, alinéa b), et 81, alinéa c)).

4. Si le preneur de licence constitue également une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence (principalement l'autorisation d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence), cette sûreté grèverait un bien différent (et non les droits du donneur de licence à demander le paiement de redevances) et serait de fait soumise à la sûreté constituée par le donneur de la licence puisque le preneur aurait acquis ses droits soumis à cette sûreté (voir recommandation 79) et qu'il n'aurait pu donner à son créancier garanti plus de droits qu'il n'en a (conformément au principe *nemo dat*). Ainsi, si le créancier garanti du donneur de la licence réalisait sa sûreté, il pourrait disposer de la propriété intellectuelle libre de la licence. Cet acte de disposition mettrait donc fin à la licence et le bien grevé du preneur de licence cesserait d'exister. De même, que le donneur ait accordé ou non une sûreté à l'un de ses créanciers, si le preneur n'exécute pas l'accord de licence, le donneur peut y mettre fin, dans les limites du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, et le créancier garanti du preneur serait là encore dépourvu de sûreté.

5. La loi sur les opérations garanties serait sans incidence sur les droits du donneur et du preneur découlant de l'accord de licence et du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle applicable. Ainsi, si le preneur n'exécute pas l'accord de licence, le donneur peut y mettre fin et le créancier garanti du preneur serait là encore dépourvu de sûreté. De même, la loi sur les opérations garanties ne s'appliquerait pas à un accord entre le donneur et le preneur interdisant à ce dernier d'octroyer des sous-licences ou de céder les redevances que lui doivent les preneurs des sous-licences.

6. Comme mentionné précédemment, la règle qui veut que le preneur d'une licence de propriété intellectuelle grevée acquière la licence soumise à une sûreté antérieure admet deux exceptions: premièrement, lorsque le créancier garanti autorise la mise sous licence libre de la sûreté (voir recommandation 80, alinéa b)) et, deuxièmement, en cas de concession d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires du donneur (voir recommandation 81, alinéa c), et par. 7 à 10 ci-après).

H. Droits de certains preneurs de licence

7. Si la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traite de cette question et prévoit qu'un preneur de licence d'une propriété intellectuelle grevée prend la licence soumise à une sûreté constituée par le donneur de licence, à moins que le créancier garanti n'ait autorisé l'octroi de la licence libre de la sûreté, la loi recommandée dans le *Guide* (en l'espèce, la recommandation 81, alinéa c)) ne s'applique pas (voir recommandation 4, alinéa b)). En conséquence, à moins que le créancier garanti n'ait autorisé l'octroi de licences libres de la sûreté (ce qui se produit généralement lorsque le constituant/donneur se sert des redevances qu'il perçoit pour payer l'obligation garantie), le preneur de licence prendra la licence soumise à la sûreté. Ainsi, en cas de défaillance du constituant/donneur, le créancier garanti du donneur serait en mesure de réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence et de la vendre ou de la mettre sous licence libre de

la licence octroyée par le constituant/donneur. En outre, la sûreté obtenue par une personne de la part du preneur de licence ne sera pas efficace puisque ce dernier aura reçu une licence non autorisée et n'aura aucun droit de constituer une sûreté.

8. Si la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'aborde pas du tout cette question ou ne la traite pas d'une façon qui contredise l'alinéa c) de la recommandation 81, ce dernier s'appliquera (voir recommandation 4, alinéa b)). Selon cet alinéa, une personne qui s'est vu octroyer une licence non exclusive dans le cours normal des affaires du donneur sans savoir que cette licence violait une sûreté grevant la propriété intellectuelle mise sous licence, prend ses droits découlant de l'accord de licence libres d'une sûreté consentie antérieurement par le donneur. Il s'ensuit que si le créancier garanti du donneur réalise la sûreté grevant la propriété intellectuelle mise sous licence, il pourra percevoir les redevances que le preneur doit au donneur mais non vendre la propriété intellectuelle mise sous licence ni octroyer une autre licence sur cette propriété, avec pour effet de mettre fin aux droits du preneur existant, tant que ce dernier exécute l'accord de licence. Cette règle est destinée à protéger les opérations légitimes quotidiennes, comme l'achat dans le commerce d'exemplaires de logiciels protégés par le droit d'auteur avec des accords de licence d'utilisateur final. Dans le cadre de ces opérations, les acquéreurs ne devraient pas avoir à faire de recherche dans un registre ni acquérir le logiciel soumis aux sûretés constituées par son concepteur ou ses distributeurs.

9. L'alinéa c) de la recommandation 81 se fonde sur l'hypothèse que le constituant reste propriétaire de la propriété intellectuelle grevée et n'autorise pas l'octroi de licences par un constituant qui n'est plus le propriétaire ni le titulaire de ce droit. En outre, cela ne modifie en rien la relation entre le donneur et le preneur et ne signifie pas que ce dernier obtiendrait une licence libre des clauses et conditions de l'accord de licence et des dispositions du droit applicable en la matière (et n'a pas d'incidence non plus sur les restrictions imposées dans l'accord de licence quant à la possibilité pour le preneur de conclure des accords de sous-licence). En outre, ni cette recommandation ni le *Guide* ne font obstacle à l'application, dans les rapports entre le créancier garanti et le constituant/donneur (ou entre le donneur et son preneur), des dispositions exigeant du constituant/donneur qu'il insère dans toutes les licences non exclusives qu'il octroie dans le cours normal de ses affaires une clause stipulant qu'elles prendront fin si le créancier garanti du donneur réalise sa sûreté.

10. Le créancier garanti peut décider de ne pas accorder de crédit avant d'avoir pu examiner et approuver les conditions des sous-licences afin de s'assurer, par exemple, que les redevances attendues sont payées d'avance, qu'il est possible de mettre fin à la licence en cas de non-paiement des redevances et que la cession de sous-redevances est interdite. En outre, si le créancier garanti du donneur ne veut pas encourager les licences non exclusives, il peut, dans la convention constitutive de sûreté (ou ailleurs), exiger de l'emprunteur (le donneur) qu'il insère dans toutes les licences non exclusives qu'il octroie une clause stipulant qu'elles prendront fin si le créancier garanti réalise sa sûreté. De même, si le donneur ne veut pas que le preneur octroie des sous-licences, il peut prévoir dans l'accord de licence une clause stipulant qu'un tel octroi constitue un manquement à l'accord de licence qui lui donnerait le droit de mettre fin à la licence. Aucune disposition du *Guide* n'empêcherait l'application de ces clauses dans les relations entre le créancier

garanti et son emprunteur (ou entre le donneur et le preneur). Normalement, bien sûr, le créancier garanti n'aura aucun intérêt à agir ainsi puisque l'activité du donneur (et des preneurs) est d'octroyer des licences non exclusives et que le créancier garanti s'attend à ce que l'emprunteur se serve des redevances versées au titre de ces accords de licence pour payer l'obligation garantie.

[Note à l'intention du Groupe de travail: En ce qui concerne les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle, le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager de modifier l'alinéa c) de la recommandation 81 de façon à ce qu'il s'applique à ces sûretés (mais pas aux autres biens meubles incorporels), en s'inspirant de l'une des recommandations sur des biens particuliers suivantes:

Variante A

La loi devrait prévoir qu'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle octroyée par le donneur de licence est sans incidence sur les droits d'un preneur de licence de propriété intellectuelle à utiliser cette dernière aux conditions prévues dans l'accord de licence, à condition que:

- a) La licence soit non exclusive;*
- b) L'activité du propriétaire de la propriété intellectuelle grevée soit généralement d'octroyer des licences non exclusives sur cette propriété intellectuelle à des conditions substantiellement équivalentes à celles de l'accord de licence conclu avec le preneur de licence sans adaptation de la propriété intellectuelle aux besoins du preneur; et*
- c) Au moment de la conclusion de l'accord de licence, le preneur ne sache pas que ce dernier viole les droits du créancier garanti.*

Variante B

[La loi devrait prévoir qu'un preneur de licence de la propriété intellectuelle grevée prend sa licence soumise à une sûreté octroyée par le donneur; à moins que le créancier garanti agissant en tant que propriétaire n'ait autorisé l'octroi de la licence libre de la sûreté.] Si la convention constitutive de sûreté n'aborde pas la question, le créancier garanti agissant en tant que propriétaire est réputé avoir autorisé la mise sous licence libre de la sûreté.

Le Groupe de travail souhaitera peut-être noter que: les variantes A et B sont placées entre crochets car elles n'ont pas encore été approuvées par le Groupe de travail; et que la première phrase de la variante B est placée entre crochets supplémentaires puisqu'elle répète la règle énoncée à l'alinéa b) de la recommandation 80. Elles sont proposées par le Secrétariat afin d'aider le Groupe de travail à trouver un accord sur cette question (voir A/CN.9/667, par. 97 à 100). L'autre variante serait d'expliquer comment l'alinéa c) de la recommandation 81 s'appliquerait dans le contexte de la propriété intellectuelle en s'inspirant des paragraphes 7 à 10 ci-dessus (voir également le document A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 49 à 55), et de s'en remettre en la matière au principe de primauté du droit de la propriété intellectuelle énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4. Par conséquent, l'alinéa c) de la recommandation 81 ne s'appliquerait pas dans la mesure où il serait incompatible avec le droit contenant des dispositions ayant trait

à la propriété intellectuelle. Ainsi, on ne ferait pas obstacle à l'application de ce dernier.

Le Groupe de travail souhaitera peut-être également noter que les variantes A et B partent de l'hypothèse que la sûreté est opposable (selon le Guide, la question de la priorité ne se pose que si une sûreté est opposable), et que: la variante A reformule le principe énoncé à l'alinéa c) de la recommandation 81, et que la variante B réitère et développe le principe énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 80.

L'exemple suivant pourra aider le Groupe de travail à examiner les effets de l'application des variantes A ou B.

Le distributeur de vidéos A obtient normalement des licences exclusives des producteurs de films pour la reproduction et la vente de vidéos, et son activité est d'octroyer des sous-licences non exclusives à des conditions substantiellement équivalentes sans individualisation. A octroie à ces conditions des sous-licences non exclusives à B, C et D pour la reproduction et la vente de ces vidéos. Il consent à verser aux producteurs une redevance de 25 % de son bénéfice net en redevances pour l'exploitation des droits vidéos. Il convient également avec ses sous-preneurs de licence non exclusive B, C et D qu'ils payeront des redevances équivalentes à 50 % des revenus qu'ils perçoivent de leurs redevances. Il obtient une ligne de crédit du créancier garanti E et constitue à son profit une sûreté sur ses droits découlant des licences vidéo et sur le montant des redevances qu'il prévoit de percevoir. Les sous-preneurs de licence non exclusive B, C et D exploitent des chaînes de magasins vidéo, vendant et louant des cassettes vidéos à des clients tout en leur octroyant dans les faits des sous-licences non exclusives à des conditions équivalentes sans individualisation. B, C et D obtiennent des lignes de crédit du créancier garanti F et constituent à son profit des sûretés sur leurs droits de licence et leurs redevances.

Même sans les variantes A ou B, une sûreté réelle mobilière détenue par un créancier garanti du preneur de licence serait sans incidence sur les droits d'un preneur de licence si ce créancier garanti a autorisé le donneur à octroyer la licence libre de la sûreté, voir l'alinéa b) de la recommandation 80.

Avec la variante A, la sûreté constituée par le distributeur de vidéos A (qui a pour activité d'octroyer, dans le cours ordinaire de ses affaires, des licences non exclusives à des conditions substantiellement équivalentes sans individualisation) en faveur du créancier garanti E est sans incidence sur les droits des preneurs de licence non exclusive B, C et D si, au moment où l'accord de licence a été conclu, B, C et D ne savaient pas que les licences violaient les droits du créancier garanti E (voir recommandation 81, alinéa c) et variante A). De même, une sûreté constituée par B, C et D serait sans incidence sur leurs clients achetant ou louant des cassettes vidéo si, comme cela se produit normalement, ils ne savaient pas que les licences qu'ils recevaient violaient les droits du créancier garanti F. En fait, dans les deux cas, le créancier garanti n'aurait pas intérêt à interrompre le flux des redevances que perçoit son emprunteur.

Avec la variante B, en l'absence de disposition de la convention constitutive de sûreté, la sûreté constituée par le distributeur de vidéos A en faveur du créancier garanti E serait sans incidence sur l'octroi des droits aux sous-preneurs de licence non exclusive B, C et D (si le créancier garanti E a autorisé le distributeur de

vidéos A à octroyer des licences aux sous-preneurs B, C et D libres de la sûreté, la recommandation 80, alinéa b), s'applique). Il en irait de même pour les clients de B, C et D en l'absence de disposition sur la question dans les conventions constitutives de sûreté conclues avec le créancier garanti F.]

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

11. Le droit du donneur de licence à percevoir les redevances qui lui sont dues par le preneur en vertu d'un accord de licence n'est pas affecté par une sûreté que le preneur consentirait sur toutes les redevances pouvant lui être dues au titre d'un accord de sous-licence. Ce type de sûreté peut néanmoins avoir une incidence sur la capacité du preneur à payer le donneur si le premier est défaillant vis-à-vis de son créancier garanti, dans la mesure où celui-ci cherchera peut-être à percevoir lui-même les redevances découlant de la sous-licence.

12. L'exemple suivant aidera peut-être à comprendre le problème. Le propriétaire de la propriété intellectuelle A octroie une licence au preneur B en vertu d'un accord de licence permettant à ce dernier d'octroyer des sous-licences. B octroie une sous-licence à C et constitue une sûreté sur ses sous-redevances en faveur du créancier garanti CG1, qui inscrit un avis relatif à sa sûreté dans le registre général des sûretés. A constitue ensuite une sûreté en faveur de CG2 sur ses droits de propriété intellectuelle et son droit à recevoir des redevances. CG2 inscrit ensuite un avis relatif à sa sûreté dans le registre général des sûretés. Le créancier garanti du preneur de licence (CG1) aura priorité sur le créancier garanti du propriétaire (CG2), sauf si CG1 a inscrit un avis relatif à sa sûreté dans le registre général des sûretés alors que CG2 a inscrit un document ou un avis relatif à sa sûreté dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Lorsque la propriété intellectuelle grevée n'est pas enregistrable dans un registre spécialisé, la priorité sera déterminée en fonction de l'ordre d'inscription d'un avis relatif à la sûreté dans le registre général des sûretés (voir recommandations 76 à 78).

13. Toutefois, le donneur dispose de nombreux moyens pour se protéger dans une telle situation. Il pourrait, par exemple, protéger ses droits: a) en interdisant au preneur de céder son droit au paiement des redevances dues au titre des accords de sous-licence, ou de constituer une sûreté sur ce droit; b) en mettant fin à la licence si le preneur cédait ses droits au paiement desdites redevances en violation d'une telle interdiction; c) en consentant à ce que tout sous-preneur lui verse directement ses redevances; ou d) en exigeant du créancier garanti du preneur qu'il conclue un accord de cession de rang avec son propre créancier garanti. Le *Guide* n'affecte pas ces dispositions si elles s'appliquent en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et du droit des obligations.

14. En outre, le donneur pourrait exiger du preneur qu'il lui accorde une sûreté sur son droit au paiement des redevances dues au titre des sous-licences. Toutefois, la priorité de cette sûreté à l'égard d'une autre sûreté constituée par le preneur sur ces droits dépendrait des règles générales de priorité. Ainsi, la sûreté qui, la première, a été rendue opposable ou fait l'objet d'un avis inscrit dans le registre général des

sûretés (ou, le cas échéant, d'un document ou avis inscrit dans un registre spécialisé), serait prioritaire.

15. Lorsque le bien grevé est un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle, il arrive, dans certaines circonstances, qu'une sûreté entre dans la catégorie des sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions. Cela veut dire qu'un créancier garanti d'un propriétaire/bailleur peut obtenir priorité sur le créancier garanti d'un preneur à bail de biens meubles corporels, même s'il s'inscrit en second. Cependant, comme il a été examiné dans le chapitre sur la réalisation, cette sûreté grève le bien meuble corporel et non la propriété intellectuelle. Le droit du créancier garanti finançant l'acquisition de disposer des biens grevés en l'état (donc en y incluant l'application de la propriété intellectuelle sur ce bien grevé spécifique) est traité comme un problème de réalisation et, comme on le verra plus loin, est soumis soit à l'épuisement des droits du propriétaire de la propriété intellectuelle utilisée dans les biens meubles corporels grevés en question, soit à l'autorisation donnée au créancier garanti par le propriétaire des droits de disposer des biens grevés en l'état (voir, ci-dessous, par. 40 à 43).

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

16. Selon le *Guide*, une sûreté qui a été rendue opposable avant qu'un créancier judiciaire ait obtenu des droits sur le bien grevé a priorité sur le droit de ce créancier. Toutefois, si un créancier chirographaire a obtenu un jugement à l'encontre du constituant et a pris les mesures nécessaires en vertu de la loi régissant l'exécution des jugements pour acquérir des droits sur les biens grevés avant que la sûreté ait été rendue opposable, le droit du créancier judiciaire est prioritaire (voir recommandation 84).

17. Cette recommandation s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle. Dans ce cas, il se peut que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit que le créancier judiciaire ait à obtenir un transfert de la propriété intellectuelle et qu'un document ou avis relatif à cette dernière doive être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle pour que le créancier judiciaire obtienne priorité. Si ce transfert intervient avant qu'une sûreté ait été rendue opposable, conformément tant à la loi recommandée dans le *Guide* qu'au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, le bénéficiaire du transfert de la propriété intellectuelle grevée prendra ladite propriété libre de la sûreté (voir aussi recommandation 79).

K. Cession de rang

18. Le *Guide* reconnaît le principe de la cession de rang (voir recommandation 94). Ce principe s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle. Il veut pour l'essentiel que les réclamants concurrents puissent modifier par convention l'ordre de priorité de leurs droits concurrents sur un bien grevé à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés. Ceci est important pour la

propriété intellectuelle compte tenu de la divisibilité des droits de propriété intellectuelle.

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

[*Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 19 à 22, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 62 et 63, A/CN.9/667, par. 104 à 108, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 26 à 30, et A/CN.9/649, par. 57 à 59.*]

A. Application du principe de l'autonomie des parties

19. À quelques exceptions près, le *Guide* reconnaît généralement aux parties à la convention constitutive de sûreté la liberté d'adapter cette dernière à leurs besoins pratiques (voir recommandation 10). Le principe de l'autonomie des parties s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle, sous réserve des limites particulières qui pourraient être prévues par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Par exemple, lorsque les droits d'un propriétaire sont grevés, le droit de poursuivre les auteurs d'atteintes ne fera pas partie intégrante du bien grevé si la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle dispose que seul le propriétaire peut exercer, transférer ou grever ce droit.

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

20. Selon la loi sur les opérations garanties, le créancier garanti devrait être en mesure de convenir avec le propriétaire de la propriété intellectuelle qu'il sera autorisé à poursuivre les auteurs d'atteintes et à renouveler les inscriptions, sous réserve que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'y autorise. Autrement, le bien grevé pourrait perdre sa valeur, si le propriétaire de la propriété intellectuelle grevée n'exerçait pas ses droits en temps voulu. Ce résultat pourrait avoir une incidence négative sur l'affectation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit. Cette approche n'affecterait pas les droits du propriétaire étant donné que son consentement serait nécessaire. De même, elle n'interfererait pas avec le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle puisqu'une telle convention serait nulle et non avenue si elle était conclue en violation de la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. Naturellement, les États adoptant les recommandations du *Guide* souhaiteront peut-être examiner leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour déterminer si de telles conventions devraient être autorisées, étant donné que cela pourrait faciliter l'utilisation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit.

21. De même, à moins que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ne l'interdise, le créancier garanti devrait pouvoir protéger la valeur de la propriété intellectuelle grevée, par exemple en renouvelant l'inscription et en poursuivant les auteurs d'atteintes si, après en avoir fait la demande au

propriétaire, ce dernier n'agit pas dans un délai raisonnable. La propriété intellectuelle grevée pourrait sinon perdre de la valeur, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur l'affectation de la propriété intellectuelle en garantie d'un crédit. Il convient de rappeler que ce résultat ne fera pas obstacle à l'application du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle puisque l'alinéa b) de la recommandation 4 renverrait à ce droit en cas de contradiction.

22. Les deux nouvelles recommandations sur des biens particuliers suivantes pourraient être ajoutées au *Guide*:

“La loi devrait prévoir que [, sauf si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'interdit,] le constituant et le créancier garanti peuvent décider par convention qui pourra poursuivre les auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle grevée ou renouveler les inscriptions concernant la propriété intellectuelle grevée.

[La loi devrait prévoir que [, sauf si le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle l'interdit,] le créancier garanti devrait être autorisé à poursuivre les auteurs d'atteintes et à renouveler les inscriptions si le propriétaire n'exerce pas ces droits dans un délai raisonnable.]”

[Note à l'intention du Groupe de travail: Le Groupe de travail voudra peut-être considérer que le texte placé entre crochets dans les deux recommandations n'est pas nécessaire car: a) la recommandation 4, alinéa b), suffirait pour donner préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle pour toute question qui est traitée dans le Guide d'une manière incompatible avec ce droit; et b) la recommandation 18 donne déjà préséance à toute disposition légale limitant la possibilité de transférer certains types de biens.]

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

[Note à l'intention du Groupe de travail: Pour le paragraphe 23, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 64, A/CN.9/667, par. 109, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 32, et A/CN.9/649, par. 60.]

23. Lorsqu'un donneur de licence cède son droit au paiement des redevances dues par le preneur au titre de l'accord de licence, ce dernier (en tant que débiteur du droit cédé) serait un tiers débiteur au sens du *Guide* et ses droits et obligations seraient ceux d'un débiteur d'une créance. De même, lorsqu'un preneur de licence cède son droit au paiement des redevances dues par le preneur d'une sous-licence en vertu d'un accord de sous-licence, ce dernier serait un tiers débiteur au sens du *Guide*.

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

[*Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 24 à 48, voir les documents A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 65 à 89, A/CN.9/667, par. 110 à 123, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 35 à 44, et A/CN.9/649, par. 61 à 73.*]

A. Recouvrements entre la loi sur les opérations garanties et le droit de la propriété intellectuelle

24. Les États ne prévoient généralement pas, dans leur loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, de moyens spécifiques de réalisation pour les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Le droit général des opérations garanties s'applique normalement à la réalisation de ces sûretés. Lorsque la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de certains États traite effectivement de la réalisation des sûretés grevant différents types de propriété intellectuelle, elle ne fait que greffer les régimes de réalisation des sûretés existants sur le régime qui régit la propriété intellectuelle. En conséquence, les États qui adopteront les recommandations du *Guide* se contenteront normalement de remplacer le régime de réalisation antérieur découlant, par exemple, d'un code civil et d'un code de procédure civile, du droit commun des charges flottantes et fixes, d'une loi sur les hypothèques ou d'une autre loi générale relative à la réalisation, selon le cas, par le régime de réalisation que recommande le *Guide*.

25. Cette approche de la réalisation des sûretés s'applique non seulement à la propriété intellectuelle (brevet, droit d'auteur ou marque, par exemple), mais aussi aux autres droits qui naissent de ces types de propriété intellectuelle. Partant, conformément à la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, des biens tels que les redevances et droits de licence sont traités comme des créances et sont soumis au régime de recouvrement des créances recommandé dans le *Guide* pour les cessions de créances (comme les transferts purs et simples, les transferts à titre de garantie et les sûretés). De même, les autres droits contractuels d'un donneur de licence ou de sous-licence à l'égard du preneur de licence ou de sous-licence seront également régis par le droit général des obligations d'un État, et les sûretés sur ces droits seront réalisées en vertu du droit général des opérations garanties de cet État. Ici encore, les droits d'exploitation d'un preneur de licence ou de sous-licence sont traités de la même manière que les droits d'un preneur à bail ou d'un acheteur, et sont régis par le droit général des obligations d'un État, sauf en ce qui concerne les questions d'inscription (lorsqu'elles sont spécifiquement mentionnées dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle).

26. Les États incorporent parfois des règles de procédure spéciales sur la réalisation des sûretés grevant la propriété intellectuelle dans la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle. En outre, les normes générales de procédure prévues par la loi sur les opérations garanties d'un État pourront se voir accorder une teneur spécifique dans le contexte de la réalisation de sûretés sur la propriété intellectuelle. Ainsi, par exemple, la détermination de ce qui est

commerciallement raisonnable lorsque le bien grevé est un droit de propriété intellectuelle pourra dépendre du droit et de la pratique en matière de propriété intellectuelle. La définition de ce critère peut fort bien varier d'un État à l'autre, ainsi que d'un régime de la propriété intellectuelle à l'autre. Le *Guide* reconnaît cette spécificité procédurale: lorsque des règles de procédure s'appliquent spécifiquement aux sûretés sur la propriété intellectuelle et imposent aux parties des obligations supérieures à celles énoncées dans le régime de réalisation prévu par le *Guide*, elles s'appliqueront, conformément au principe énoncé à l'alinéa b) de la recommandation 4, en lieu et place des recommandations générales du *Guide*. Bien entendu, si ces règles de procédure et définitions s'appliquent également aux sûretés sur des biens autres que la propriété intellectuelle, elles seront remplacées par les recommandations du *Guide* dans les États qui les adopteront.

27. Quant aux droits fondamentaux des créanciers garantis en matière de réalisation, il n'existe, une fois qu'un État adopte les recommandations du *Guide*, aucune raison d'élaborer des principes différents ou inhabituels pour régir la réalisation des sûretés grevant la propriété intellectuelle. Le *Guide* ne fait que recommander un régime plus efficace et plus transparent permettant à un créancier garanti de réaliser ses droits, sans aucunement limiter les prérogatives que le propriétaire de la propriété intellectuelle peut exercer pour protéger ses droits contre toute atteinte ou recouvrer des redevances auprès d'un preneur de licence ou de sous-licence. Comme le souligne la section de la présente annexe consacrée à la constitution d'une sûreté réelle mobilière (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, par. 30 et 33), le créancier garanti ne peut jamais obtenir de sûreté sur plus de droits que ceux dont le constituant jouit au moment de la réalisation.

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

28. Le *Guide* expose en détail un régime pour la réalisation des sûretés grevant différents types de biens. Il part du principe que les voies de droit doivent être conçues de manière à garantir la réalisation la plus efficace tout en assurant une protection appropriée des droits du constituant et des tiers. Ce principe et cette approche devraient s'appliquer de la même façon à la réalisation des sûretés sur les diverses catégories de propriété intellectuelle. Actuellement, la loi de la plupart des États reconnaît une grande diversité de droits attachés à la propriété intellectuelle, notamment:

- a) La propriété intellectuelle elle-même;
- b) Les créances naissant d'un accord de licence;
- c) Les autres droits contractuels acquis par le donneur en vertu d'un accord de licence;
- d) Les droits acquis par le preneur de licence en vertu d'un accord de licence;
- e) Les droits du propriétaire de la propriété intellectuelle, du donneur de licence et du preneur de licence sur des biens meubles corporels auxquels se rattache la propriété intellectuelle utilisée.

29. Les éléments du régime de réalisation recommandé par le *Guide*, et applicable à chacun de ces différents droits sur la propriété intellectuelle, seront examinés séparément dans les sections ci-après.

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

30. Le droit qu’a le créancier garanti de prendre possession du bien grevé conformément aux recommandations 146 et 147 du *Guide* ne vaut généralement pas si le bien grevé est un bien meuble incorporel tel que la propriété intellectuelle (car le terme “possession”, tel qu’il est défini dans le *Guide*, désigne la possession effective). Ces deux recommandations ne traitent que de la prise de possession de biens meubles corporels. Cependant, conformément au principe général de réalisation extrajudiciaire, le créancier garanti devrait être autorisé à prendre possession de tout document nécessaire à la réalisation de sa sûreté lorsque le bien grevé est une propriété intellectuelle. Un tel droit sera généralement prévu dans la convention constitutive de sûreté. Lorsque les documents sont accessoires à la propriété intellectuelle grevée, le créancier devrait pouvoir en prendre possession qu’ils soient ou non expressément désignés comme biens grevés dans la convention constitutive.

31. On pourrait penser que, lorsqu’il prend possession d’un bien meuble corporel qui est produit au moyen de la propriété intellectuelle ou dans lequel est incorporée une puce contenant un programme produit au moyen de la propriété intellectuelle, le créancier garanti prend également possession de la propriété intellectuelle grevée. Ce n’est pas le cas. Il importe de délimiter correctement l’assiette de la sûreté. Même si de nombreux biens meubles corporels, qu’il s’agisse de matériel ou de stocks, peuvent être produits par exploitation d’un droit de propriété intellectuelle tel qu’un brevet, la sûreté du créancier repose sur le bien meuble corporel et ne grève pas, en l’absence de clause spécifique en ce sens dans la convention constitutive de sûreté, la propriété intellectuelle utilisée pour le produire. Ainsi, le créancier garanti pourra, conformément aux recommandations du *Guide*, prendre possession d’un bien meuble corporel tel qu’un disque compact ou un disque vidéo numérique et exercer son droit à réalisation sur ces disques. S’il souhaite également obtenir une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même (y compris, dans la mesure où le constituant a le droit de vendre ou de mettre sous licence la propriété intellectuelle, ou d’en disposer d’une façon ou d’une autre, le droit de vente, de concession de licences ou de disposition), il lui faudrait désigner expressément cette propriété intellectuelle comme bien grevé dans la convention constitutive de sûreté conclue avec le propriétaire de la propriété intellectuelle.

D. Disposition de la propriété intellectuelle grevée

32. Aux termes du *Guide*, le créancier garanti peut, en cas de défaillance du constituant, disposer de la propriété intellectuelle grevée ou en autoriser l’exploitation sous licence, mais toujours dans les limites des droits du constituant. Ainsi, si le constituant est le propriétaire, le créancier garanti devrait, en principe, pouvoir vendre la propriété intellectuelle sur laquelle il a obtenu une sûreté, en disposer d’une manière ou d’une autre, ou la mettre sous licence. Si, cependant, le constituant avait précédemment accordé une licence exclusive à un tiers libre de la

sûreté, en cas de défaillance, le créancier garanti ne pourra pas accorder une autre licence, car le constituant ne possédait pas ce droit lorsque le créancier garanti a acquis sa sûreté (*nemo dat quod non habet*).

33. Dans le cas ci-dessus, selon le *Guide*, le créancier garanti n'acquiert pas la propriété intellectuelle sur laquelle il réalise sa sûreté. Il dispose en fait de la propriété intellectuelle grevée (en la cédant ou en concédant une licence ou une sous-licence) au nom du constituant. Tant que le cessionnaire ou le preneur de licence (selon le cas) qui acquiert les droits suite à la réalisation par disposition n'inscrit pas d'avis (ou autre document) relatif à ses droits sur le registre approprié (en supposant que ces droits puissent être inscrits), le constituant demeure, sur le registre, le propriétaire de la propriété intellectuelle en question.

E. Droits acquis par disposition de la propriété intellectuelle grevée

34. Dans le *Guide*, les droits sur la propriété intellectuelle acquis par disposition judiciaire seraient régis par la loi applicable à l'exécution des décisions de justice. En cas de disposition extrajudiciaire conformément aux dispositions de la loi sur les opérations garanties, le premier point à noter est que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de la licence obtient ses droits directement du constituant. Le créancier garanti qui choisit d'exercer ses droits de cette manière ne devient pas propriétaire des droits du fait de cette réalisation, à moins que le créancier garanti n'acquière la propriété intellectuelle grevée à titre d'exécution de l'obligation garantie ou lors d'une vente en réalisation (voir, par exemple, les recommandations 148 et 156).

35. Le deuxième point est que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de la licence ne pourrait obtenir que les droits effectivement grevés par la sûreté du créancier procédant à la réalisation. Aux termes du *Guide*, le bénéficiaire ou le preneur obtiendrait la propriété intellectuelle libre de la sûreté du créancier procédant à la réalisation et de toute sûreté de rang inférieur, mais soumise à toute sûreté de rang supérieur. La même règle s'applique à une disposition extrajudiciaire qui n'est pas conforme aux dispositions de la loi sur les opérations garanties, à condition que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de la licence ait agi de bonne foi (voir les recommandations 161 à 163).

36. En vertu du principe général énoncé dans la loi sur les opérations garanties, le créancier garanti qui réalise sa sûreté prend le bien grevé dans l'état où il se trouve lors de la réalisation. Ainsi, une sûreté sur un bien meuble corporel s'étend aux biens qui y sont attachés et peut être réalisée sur ces biens (voir recommandations 21 et 166). Pour que la sûreté couvre également les biens produits ou fabriqués à partir des biens grevés, la convention constitutive de sûreté dispose généralement de manière expresse que la sûreté s'étend à ces biens manufacturés. Lorsque le bien grevé est une propriété intellectuelle, il importe de déterminer si le bien dont il est disposé au profit du bénéficiaire du transfert ou du preneur de la licence est simplement la propriété intellectuelle telle qu'elle existait au moment où la sûreté est devenue opposable ou cette propriété intellectuelle telle qu'elle a été améliorée par la suite (perfectionnement d'un brevet, par exemple). Généralement, les lois contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle traitent ces améliorations comme des biens distincts et non comme une partie intégrante de la propriété intellectuelle existante. Partant, le créancier garanti prudent qui souhaite

que les améliorations soient grevées par la sûreté devrait, dans la convention constitutive de sûreté, décrire le bien grevé de façon que ces améliorations soient directement grevées.

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

37. En vertu du régime de réalisation recommandé dans le *Guide*, le créancier garanti a également la faculté de proposer au constituant de se faire attribuer ses droits à titre d'exécution de l'obligation garantie. Si le constituant est propriétaire de la propriété intellectuelle, le créancier garanti pourrait lui-même devenir le propriétaire à condition que le constituant et ses créanciers ne s'y opposent pas (voir recommandations 156 à 159). Dans le cas où le propriétaire aurait donné l'autorisation d'exploiter sa propriété intellectuelle à un preneur de licence qui a acquis ses droits découlant d'un accord de licence libres des droits du créancier garanti réalisant sa sûreté, lorsque ce dernier accepte la propriété intellectuelle des mains du constituant, il acquiert celle-ci sous réserve de la licence de rang supérieur en vertu du principe *nemo dat*. Une fois qu'un créancier garanti devient le propriétaire de la propriété intellectuelle, ses droits et obligations sont régis par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle applicable. Il devrait en particulier procéder à une inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié (en supposant que ces droits puissent être inscrits) pour bénéficier des droits d'un propriétaire. Enfin, le créancier garanti qui se fait attribuer la propriété intellectuelle grevée à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie obtiendrait celle-ci libre de toute sûreté de rang inférieur, mais soumise à toute sûreté de rang supérieur (voir recommandation 161).

G. Recouvrement de redevances et droits de licence

38. Aux termes du *Guide*, lorsque le bien grevé est le droit de recevoir paiement de redevances ou d'autres droits en vertu d'un accord de licence, le créancier garanti devrait être autorisé à réaliser la sûreté en recouvrant simplement ceux-ci après défaillance et notification à la personne redevable (voir recommandation 168). Dans tous ces cas, les redevances sont, aux fins de la loi sur les opérations garanties, des créances et les droits et obligations des parties seront régis par les principes qui s'appliquent aux créances dans la Convention des Nations Unies sur la cession et dans le *Guide*. Ici encore, le créancier garanti qui a pris une sûreté sur des redevances actuelles et futures ne pourra exercer que le droit à paiement dont jouissait le constituant (donneur de licence) au moment de la réalisation de la sûreté sur la créance. En outre, sous réserve d'une disposition contraire du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)), les droits du créancier garanti à percevoir des redevances l'autorisent à recevoir paiement au titre d'une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement des redevances ou à réaliser cette sûreté personnelle ou réelle d'une autre manière (voir recommandation 169).

H. Autres droits contractuels du donneur de licence

39. Outre le droit de percevoir des redevances, le donneur prévoira généralement d'autres droits contractuels dans son accord avec le preneur de licence. Il pourra s'agir, par exemple, du droit de limiter le droit du preneur de licence d'octroyer des sous-licences, d'interdire la constitution de sûretés par le preneur sur ses droits découlant de l'accord, y compris le droit de mettre fin à l'accord de licence dans certaines conditions. Le simple fait que le donneur puisse avoir constitué une sûreté sur son droit de percevoir des redevances et que ce droit soit devenu réalisable et soit réalisé par le créancier garanti n'a aucune incidence directe sur ces autres droits du donneur prévus dans l'accord de licence ou découlant du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle généralement applicable. Le donneur de licence conserve ces droits, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes été cédés à un tiers ou inclus dans la description du bien grevé sur lequel le créancier procédant à la réalisation a obtenu une sûreté du constituant.

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

40. En principe, sauf lorsque le "principe d'épuisement" s'applique, le propriétaire de la propriété intellectuelle a la faculté de contrôler les modalités et le lieu de la vente des biens meubles corporels en rapport avec lesquels la propriété intellectuelle est utilisée (avec, bien entendu, son autorisation). Ainsi, lorsque le droit de propriété intellectuelle concerné n'a pas été épuisé, le créancier garanti devrait pouvoir disposer des biens en cas de défaillance, s'il obtient l'autorisation du propriétaire. Dans ces deux cas, on part du principe que la convention constitutive de sûreté ne grève pas la propriété intellectuelle elle-même.

41. Comme il n'existe aucune définition universelle du "principe d'épuisement" (souvent appelé "épuisement des droits" ou "principe de première vente"), l'annexe le mentionne non pas en tant que concept universel, mais tel qu'il est compris dans chaque État adoptant. Néanmoins, lorsque ce principe s'applique conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, l'idée de base est qu'un propriétaire de propriété intellectuelle perdra ou "épuisera" certains d'entre eux après leur première vente ou mise sur le marché. Par exemple, la possibilité pour le propriétaire d'une marque de contrôler les ventes en aval d'un produit portant sa marque est généralement "épuisée" après la première vente du produit. Cette règle a pour but d'exonérer une personne revendant ce produit de la responsabilité pour atteinte à la marque. Il importe néanmoins de noter que cette protection ne vaut que dans la mesure où les produits n'ont pas été modifiés au point d'être sensiblement différents de ceux provenant du propriétaire de la marque. Dans certains États, par exemple, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle interdit au revendeur de retirer ou de modifier la marque apposée sur les produits par son propriétaire.

42. Lorsqu'un produit est fabriqué au moyen d'une propriété intellectuelle faisant l'objet d'une licence accordée au constituant, le donneur peut prévoir que le preneur de la licence ne peut constituer de sûretés sur ces produits ou qu'un créancier obtenant une sûreté ne peut la réaliser que d'une manière convenue par le donneur. Dans ces deux cas, le donneur stipulera généralement dans l'accord de licence qu'il

peut mettre fin à celle-ci si le constituant ou le créancier garanti viole cet accord. Pour réaliser efficacement sa sûreté sur le produit, il faudrait en conséquence, que le créancier garanti obtienne le consentement du propriétaire/donneur de licence conformément à l'accord de licence et au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et sous réserve, en particulier, de l'application du principe d'épuisement.

43. Si le créancier garanti souhaite également obtenir une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même (y compris, dans la mesure où le constituant a le droit de vendre celle-ci ou de la mettre sous licence, le droit de vente ou de concession de licences), il lui faudrait désigner expressément cette propriété intellectuelle comme bien grevé dans la convention constitutive de sûreté conclue avec le propriétaire de la propriété intellectuelle. Ici, le bien grevé n'est pas le produit fabriqué au moyen de la propriété intellectuelle, mais la propriété intellectuelle elle-même (ou l'autorisation de fabriquer des biens meubles corporels au moyen de la propriété intellectuelle). Un créancier garanti prudent obtiendra généralement une sûreté sur cette propriété intellectuelle de façon à pouvoir poursuivre la production de produits partiellement achevés.

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

44. Dans la discussion ci-dessus, on est parti du principe que le constituant de la sûreté était le propriétaire de la propriété intellectuelle. Le bien grevé était la propriété intellectuelle elle-même, le droit du propriétaire/donneur de licence de percevoir des redevances et d'autres droits, ou le droit du propriétaire/donneur de licence d'exécuter d'autres clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle. Ce n'est que dans l'examen des sûretés constituées sur des biens meubles corporels produits au moyen de la propriété intellectuelle (section I) que les droits du propriétaire/donneur de licence et ceux du preneur de la licence ont été traités ensemble. Cependant, la plupart des questions traitées dans les sections C à H valent également dans les cas où le bien grevé n'est pas la propriété intellectuelle elle-même, mais les droits d'un preneur de licence (ou de sous-licence) naissant d'un accord de licence (ou de sous-licence). Dans le cas où le bien grevé n'est autre qu'une licence, le créancier garanti ne peut évidemment réaliser sa sûreté que sur les droits du preneur de la licence, et ne peut le faire qu'en respectant les clauses de l'accord de licence.

45. Lorsque le constituant est un preneur de licence, en cas de défaillance de sa part, le créancier garanti aura le droit de réaliser sa sûreté sur la licence et de disposer de la licence en la transférant, à condition que le donneur de licence y consente ou que la licence soit transférable, ce qui est rarement le cas. De même, le créancier qui réalise sa sûreté peut accorder une sous-licence, à condition que le donneur y consente ou que le constituant-preneur de licence ait, aux termes de l'accord de licence, le droit d'accorder des sous-licences. Lorsque le créancier garanti propose à un constituant/preneur de licence de se faire attribuer la licence à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie et que ni le constituant, ni les autres parties intéressées (le donneur de licence, par exemple) ne s'y opposent (et que l'accord de licence n'interdit pas le transfert de la licence), il devient propriétaire de la licence conformément aux clauses de l'accord de licence conclu

entre le preneur et le donneur. Comme dans le cas d'un bénéficiaire de transfert ou d'un preneur de licence qui acquiert la propriété intellectuelle après un acte de disposition d'un créancier garanti, le preneur de licence/créancier garanti qui accepte la licence à titre d'exécution partielle ou totale de l'obligation garantie devrait procéder à une inscription dans le registre de la propriété intellectuelle approprié pour jouir de ses droits en tant que preneur de licence. En admettant que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle permette d'enregistrer des licences, cet enregistrement pourrait être une condition de l'efficacité des droits du preneur de licence, ou tout simplement servir à des fins d'information.

46. Lorsque le bien grevé est le droit du donneur de sous-licence de recevoir paiement des redevances en vertu d'un accord de sous-licence, le créancier garanti est autorisé à traiter ce bien comme une créance. Cela signifie qu'il peut recouvrer les redevances dans la mesure où celles-ci étaient dues au constituant/donneur de la sous-licence au moment de la réalisation de la sûreté sur la créance. Si la réalisation de la sûreté grevant le droit de recevoir paiement des redevances dues par un preneur de sous-licence constituait une violation de l'accord de licence, le créancier garanti ne pourrait réaliser sa sûreté sur aucune des créances qui naîtraient après cette violation.

47. Lorsque le bien grevé est un autre droit contractuel stipulé dans l'accord de sous-licence, le créancier garanti peut réaliser sa sûreté sur ce droit contractuel comme s'il s'agissait de tout autre bien grevé, et le fait que le donneur de licence puisse avoir mis fin à la licence pour l'avenir ou puisse avoir lui-même fait valoir un droit antérieur de percevoir les redevances dues au titre de la sous-licence n'a aucune incidence directe sur le droit qu'a le créancier garanti de réaliser sa sûreté sur ces autres droits contractuels énoncés dans l'accord de licence.

48. Les droits acquis par le bénéficiaire du transfert de la licence, par le preneur de la sous-licence en cas d'acte de disposition du créancier garanti ou par un créancier garanti qui se fait attribuer la licence à titre d'exécution totale ou partielle de l'obligation garantie pourront être fortement limités par les clauses de l'accord de licence. Un preneur de licence non exclusive, par exemple, ne pourra pas faire valoir la propriété intellectuelle à l'encontre d'un autre preneur de licence non exclusive ou d'une personne portant atteinte à la propriété intellectuelle. Seul le donneur de licence (ou le propriétaire) pourra le faire, bien que dans certains États, les preneurs de licence exclusive soient autorisés à se joindre au donneur de licence en tant que parties à l'action. En outre, en fonction des clauses de l'accord de licence et de la description du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté, le bénéficiaire du transfert de la licence ne pourra pas avoir accès à des informations telles que le code source. Pour assurer l'efficacité de la licence transférée ou donnée en sous-licence, il faudra que la convention constitutive de sûreté inclue ces droits dans la description des biens grevés par le constituant/preneur de licence, dans la mesure où l'accord de licence et la loi pertinente l'autorise à grever ces droits également.