



## Assemblée générale

Distr.: Limitée  
18 mars 2008  
Français  
Original: Anglais

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

## Sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle

### Note du Secrétariat\*

#### Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
G. Priorité d'une sûreté réelle mobilière . . . . .	1-25	3
1. L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	1-2	3
2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	3-25	3
H. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté. . . . .	26-30	8
1. L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	26-27	8
2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	28-30	9
I. Droits et obligations des tiers débiteurs. . . . .	31-32	9
1. L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	31	9
2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	32	10

\* La présente note est soumise deux semaines après la date limite, fixée à 10 semaines avant le début de la session, en raison d'une charge de travail extrêmement lourde et de la nécessité d'achever les consultations et de modifier le texte en conséquence.



J.	Réalisation d'une sûreté réelle mobilière . . . . .	33-44	10
1.	L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	33-34	10
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	35-44	11
K.	Financement d'acquisitions . . . . .	45-50	13
1.	L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	45	13
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	46-50	13
L.	Loi applicable à une sûreté réelle mobilière . . . . .	51-57	14
1.	L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	51-52	14
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	53-57	15
M.	Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière. . . . .	58-72	16
1.	L'approche générale du <i>Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties</i> . . . .	58-60	16
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide . . . . .	61-72	17
V.	Conclusions . . . . .	73-76	20

## **G. Priorité d'une sûreté réelle mobilière**

### **1. L'approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

1. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* prévoit que la priorité entre des sûretés réelles mobilières octroyées par le même constituant sur les mêmes biens est déterminée par la date d'inscription (avant la constitution) ou par la date à laquelle les sûretés ont été rendues opposables (après constitution; voir recommandation 76).

2. Cependant, une sûreté rendue opposable par inscription sur un registre spécialisé (qui autorise l'enregistrement des sûretés) prime une sûreté rendue opposable par inscription d'un avis au registre général des sûretés (voir recommandation 77, alinéa a)). De même, à quelques exceptions près, les personnes à qui les biens grevés sont transférés prennent ceux-ci grevés de toute sûreté opposable au moment du transfert (voir recommandations 78 à 82).

### **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

3. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner si le commentaire devrait expliquer en détail – de la manière décrite dans les paragraphes suivants – l'application des recommandations pertinentes du Guide aux sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle.

#### **a) Identification des réclamants concurrents**

4. Pour être soumis au *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties*, un conflit de priorité doit concerner au moins un créancier garanti (ou un cessionnaire dans une cession à titre de garantie, traitée comme une opération garantie) qui a obtenu une sûreté en vertu de la loi recommandée dans ce même Guide. La personne à qui un bien est transféré après réalisation d'une sûreté pour cause de défaillance est un bénéficiaire ordinaire qui prend le bien du constituant par l'intermédiaire du créancier garanti, lequel ne fait qu'exercer les droits du constituant avec son autorisation (voir recommandation 79). La personne à laquelle le constituant transfère un droit de propriété intellectuelle après avoir créé une sûreté acquiert ce droit soumis à la sûreté et, partant, aux droits du bénéficiaire du transfert issu de la réalisation car elle ne peut avoir plus de droits que l'auteur du transfert. Lorsque le conflit oppose des bénéficiaires de transferts ou des licenciés exclusifs, la question relève du droit de la propriété intellectuelle et le Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties ne s'applique pas.

5. Si le conflit concerne des sûretés accordées par le même constituant sur les mêmes droits de propriété intellectuelle en vertu de la loi recommandée par le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties*, la première sûreté qui a été inscrite ou rendue opposable, selon ce qui intervient en premier, est prioritaire (voir recommandation 76; pour les autres conflits de priorité traités dans le Guide, voir les paragraphes suivants), à moins que cette règle ne soit écartée par les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)).

**b) Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs**

6. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* prévoit que la connaissance de la part d'un réclamant concurrent de l'existence d'une sûreté est sans importance pour déterminer la priorité (voir recommandation 93). Comme il a été indiqué, de nombreuses lois relatives à la propriété intellectuelle prévoient qu'une sûreté ou un transfert postérieur concurrent ne peut l'emporter que s'il est inscrit en premier et si le bénéficiaire n'a pas eu connaissance d'un transfert antérieur concurrent. Le Guide est sans incidence sur l'application de cette règle (voir recommandation 4, alinéa b)).

**c) Priorité d'un droit inscrit sur un registre des droits de propriété intellectuelle**

7. Comme mentionné précédemment, le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* ne s'applique pas aux conflits entre bénéficiaires de transferts, à moins que l'un d'entre eux n'ait bénéficié d'une cession de droits de propriété intellectuelle à titre de garantie en vertu de la loi sur les opérations garanties et qu'aucune règle de priorité en droit de la propriété intellectuelle ne s'applique à ce conflit (voir recommandation 4, alinéa b)). Le Guide s'applique aux conflits de priorité: i) entre un créancier garanti qui a inscrit sa sûreté dans le registre général des sûretés et un créancier garanti qui a inscrit la sienne dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié; ii) entre deux créanciers garantis qui ont inscrit leur sûreté dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié; iii) entre le bénéficiaire d'un transfert ou le titulaire d'une licence et un créancier garanti; et iv) entre deux créanciers garantis qui ont inscrit leur sûreté dans le registre général des sûretés.

8. La règle générale attribue la priorité à une inscription sur un registre spécialisé (y compris un registre des droits de propriété intellectuelle) par rapport à une inscription au registre général des sûretés (voir recommandations 77 et 78). Cette règle convient aussi aux sûretés sur les droits de propriété intellectuelle.

9. Plus précisément, si le conflit oppose deux créanciers garantis, dont l'un inscrit un avis dans le registre général des sûretés et l'autre sa sûreté dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié, le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* s'applique et donne la priorité au deuxième créancier (voir recommandation 77, alinéa a)). Si le conflit concerne des sûretés inscrites dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié, comme l'exige le droit de la propriété intellectuelle, la première inscrite prime l'autre, résultat que confirme le Guide (voir recommandation 77, alinéa b)). Si le conflit de priorité oppose le bénéficiaire d'un transfert des droits de propriété intellectuelle et un créancier garanti qui, au moment du transfert, avait procédé à l'inscription dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié, c'est le créancier garanti qui prime (les droits acquis par le bénéficiaire sont soumis à la sûreté). En revanche, si le créancier garanti n'avait pas inscrit sa sûreté dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié, le bénéficiaire du transfert (la qualité de bénéficiaire et les conditions auxquelles doit satisfaire un transfert sont déterminées par le droit de la propriété intellectuelle) prend les droits de propriété intellectuelle libres de la sûreté (voir recommandations 78 et 79).

**d) Priorité d'un droit non inscriptible sur un registre des droits de propriété intellectuelle**

10. Si un conflit de priorité concerne une sûreté inscrite, ou rendue opposable d'une autre manière, conformément à la loi recommandée dans le Guide sur les opérations garanties, et une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle pour laquelle il n'existe pas de registre des droits de propriété intellectuelle, la priorité est déterminée en fonction de l'ordre dans lequel elles sont inscrites dans le registre général des sûretés ou sont rendues opposables (voir recommandation 77). Toute règle de priorité contraire prévue dans le droit de la propriété intellectuelle prévaut (voir recommandation 4, alinéa b)). En cas de transfert ou de concession de licence ultérieur, le bénéficiaire ou le licencié prendrait en principe le bien soumis à la sûreté (voir recommandation 79). Si le bien a été transféré par le constituant avant la création de la sûreté, le créancier garanti sera dépourvu de toute sûreté en raison de la règle du "premier en date" (d'après le principe du droit des biens généralement acceptable "*nemo dat*", sur l'application duquel le Guide n'a pas d'incidence).

**e) Droits des personnes auxquelles sont transférés des droits de propriété intellectuelle grevés**

11. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* traite suffisamment de la situation où la sûreté est constituée et rendue opposable et où le droit de propriété intellectuelle est ensuite transféré. La règle de base voudrait que le bénéficiaire de ce transfert prenne le droit de propriété intellectuelle grevé de la sûreté (voir recommandation 79). Concrètement, le créancier garanti a le droit de vendre le bien libre des droits du bénéficiaire du transfert s'il réalise sa sûreté suite à la défaillance du constituant. Ainsi, la personne qui acquiert le droit de propriété intellectuelle auprès du créancier garanti se trouve être en réalité un bénéficiaire antérieur qui a reçu le bien du constituant par l'intermédiaire du créancier garanti par rapport au bénéficiaire du transfert qui a reçu le bien directement du constituant une fois la sûreté devenue opposable.

12. Cette règle admet deux exceptions: tout d'abord lorsque le créancier garanti autorise la disposition ou la mise sous licence du bien libre de la sûreté (voir recommandation 80) et ensuite en cas de concession d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires du concédant (voir recommandation 81, alinéa c)).

**f) Droits des licenciés en général**

13. Les droits de propriété intellectuelle sont généralement mis sous licence. Les droits que se réserve le concédant – par exemple propriété ou droit de recevoir des redevances – comme les droits du licencié peuvent être grevés en garantie d'un crédit. Dans chaque cas, il est nécessaire d'examiner les règles applicables lorsque les réclamants concurrents sont le prêteur du concédant et le licencié ou le concédant et le prêteur du licencié.

14. Lorsque le titulaire des droits de propriété intellectuelle constitue une sûreté et la rend opposable puis octroie une licence, le licencié acquiert, en principe, des droits soumis à la sûreté constituée par le concédant (voir recommandation 79). Autrement dit, en cas de non-remboursement du prêt et de réalisation de la sûreté sur les redevances dues par le licencié au concédant, le prêteur pourrait percevoir les redevances auprès du licencié (voir également recommandation 168) étant donné

que celles-ci sont traitées comme n'importe quelle autre créance. De même, le licencié devrait savoir que, s'il continue d'exécuter l'accord de licence, il ne sera pas mis fin à ce dernier. Cette question est régie par l'accord de licence et la loi applicable.

15. Si le licencié constitue également une sûreté, celle-ci sera primée par la sûreté octroyée par le concédant puisque les droits qu'acquiert le licencié sont soumis à cette sûreté (voir recommandation 79) et qu'il ne peut donner à son créancier garanti plus de droits qu'il n'en a (conformément au principe *nemo dat*). Ainsi, si le prêteur du concédant réalisait sa sûreté, il pourrait disposer des droits de propriété intellectuelle libres de la licence. Il serait donc mis fin à cette dernière et la sûreté du prêteur du licencié ne grèverait plus aucun bien. La loi sur les opérations garanties serait sans incidence sur les droits du concédant et du licencié découlant de l'accord de licence et de la loi sur la propriété intellectuelle applicable. Ainsi, si le licencié n'exécute pas l'accord de licence, le concédant peut y mettre fin et le créancier garanti du licencié serait là encore dépourvu de sûreté. De même, la loi sur les opérations garanties ne s'appliquerait pas à un accord entre le concédant et le licencié interdisant à ce dernier d'octroyer des sous-licences ou de céder les redevances que lui doivent les sous-licenciés.

**g) Les droits des licenciés dans le cours normal des affaires**

16. Une question particulièrement importante est de savoir si une sûreté constituée par le concédant devrait avoir une incidence sur les droits du titulaire d'une licence non exclusive "dans le cours normal des affaires" du concédant lorsque ledit licencié ignorait que cette licence violait la sûreté (voir recommandation 78, alinéa c)).

17. Le propriétaire d'un film (un producteur, par exemple) peut constituer une sûreté sur un droit de propriété. Il peut ensuite conclure un accord de licence exclusive avec un distributeur du film qui, à son tour, peut constituer une sûreté sur ses droits en tant que titulaire de la licence. Le distributeur peut ensuite conclure un accord de licence non exclusive avec des exploitants. Il se peut aussi que le propriétaire conclue des accords de licence non exclusive avec des distributeurs ou directement avec des exploitants ou des utilisateurs finaux. Dans le droit de la propriété intellectuelle, l'existence d'une sous-licence dépend de celle de la licence. S'il est mis fin à cette dernière, toute sous-licence qui en découle prend également fin, sauf autorisation du concédant initial soit directement soit dans l'accord de licence initial. Il en est ainsi parce que l'atteinte aux droits ne dépend pas de la connaissance. L'ignorance peut réduire les dommages et intérêts dus en cas d'atteinte mais non la responsabilité.

18. La recommandation 81, alinéa c), prévoit qu'une sûreté constituée par le concédant est sans incidence sur les droits du titulaire d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires à condition que ce dernier ne sache pas que la licence autorisée par le concédant viole les droits d'un créancier garanti (à savoir, un accord entre le concédant et son créancier). Cela ne veut pas dire que le titulaire de la licence n'est plus lié par les clauses de la licence, notamment celles lui interdisant d'accorder des sous-licences non exclusives. L'expression "libre de la sûreté" ne signifie pas que le titulaire de la licence non exclusive prend une licence "libre". Il ne peut continuer à utiliser la licence, après réalisation de la sûreté par le créancier garanti à l'encontre du concédant, que s'il en respecte l'ensemble des

conditions (comme le paiement des redevances à la personne qui a acquis le droit du concédant au moment de la vente en réalisation de la sûreté). Ainsi, toutes les obligations du titulaire de la licence restent en l'état et le successeur du concédant peut mettre fin à l'accord de licence en cas de manquement de la part du titulaire.

19. Dans l'exemple précédent, un exploitant est titulaire d'une sous-licence non exclusive octroyée par un distributeur qui a lui-même obtenu une licence exclusive d'un producteur. Si le créancier garanti du distributeur réalisait sa sûreté, l'exploitant, en tant que titulaire d'une licence non exclusive, continuerait à jouir des droits que lui confère la licence (à condition qu'il exécute ses obligations). Toutefois, si le créancier garanti du producteur (propriétaire ou concédant) réalisait sa sûreté, le distributeur titulaire d'une licence exclusive postérieure perdrait ses droits. Il en irait de même pour l'exploitant, en tant que titulaire d'une sous-licence non exclusive, car la recommandation 82 et le droit commun prévoient que le titulaire d'une sous-licence ne peut avoir plus de droits que le licencié qui lui a octroyé la sous-licence.

20. Cette approche cherche à concilier la faculté pour le créancier garanti de faire jouer sa sûreté sur les biens grevés et celle pour la personne titulaire d'une licence sur les biens dans le cours normal des affaires à conserver ses droits sans interférence de la part du créancier garanti du concédant.

21. Cette approche montre, par exemple, qu'un créancier garanti prudent devrait "contrôler" son propre emprunteur pour l'empêcher de conclure des licences non exclusives. Toutefois, elle ne l'oblige pas à "contrôler" les licenciés de son emprunteur pour les empêcher de conclure des sous-licences non exclusives car cela représenterait une charge trop importante pour lui. Dans le même temps, cette approche protège les titulaires de licences non exclusives (en règle générale des opérations non négociées) qui s'attendent normalement à ce qu'il ne puisse pas être mis fin à leurs droits en raison de la défaillance du concédant. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* prévoit une disposition légale qui répond à l'attente incontestable du créancier garanti et du concédant (le créancier garanti autorise généralement le concédant à conclure des opérations dans le cours normal des affaires). Il s'agit là, après tout, de l'activité du concédant. Toutefois, la contrainte qui pèserait sur le créancier garanti du concédant initial s'il devait "contrôler" l'octroi de sous-licences par le licencié exclusif l'emporte sur cette attente. En définitive, les règles partent du principe qu'il n'est pas excessif de demander au licencié exclusif (qui est davantage susceptible de négocier son accord) soit de s'arranger avec le créancier garanti du concédant pour se protéger soit de prendre sa licence soumise à la sûreté accordée par le concédant.

22. Si le créancier garanti du concédant ne veut pas encourager les licences non exclusives, il peut, dans la convention constitutive de sûreté (ou ailleurs), exiger de l'emprunteur (le concédant) qu'il insère dans toutes les licences non exclusives qu'il octroie une clause stipulant qu'elles prendront fin si son créancier garanti réalise sa sûreté. De même, si le concédant ne veut pas que le licencié octroie des sous-licences, il peut prévoir dans l'accord de licence une clause stipulant qu'un tel octroi constitue un manquement qui lui donnerait le droit de mettre fin à la licence. Aucune disposition du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* n'empêcherait l'application de ces dispositions dans les relations entre le créancier garanti et son emprunteur (ou le concédant et le licencié). Normalement, bien sûr, le créancier garanti n'aura aucun intérêt à agir ainsi puisque l'activité du concédant (et

des licenciés) 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 licences pour payer l'obligation garantie.

23. L'exception prévue dans la recommandation 81, alinéa c), ne s'appliquera que si: i) le créancier garanti n'autorise pas son emprunteur à octroyer une licence (dans ce cas, la recommandation 80, alinéa b), s'appliquera); et ii) le créancier garanti n'interdit pas à l'emprunteur d'octroyer une licence non exclusive (dans ce cas, la licence prendra fin lorsque le créancier garanti procèdera à la réalisation). En aucun cas, la personne ayant obtenu une licence sans autorisation ne prendrait le droit de propriété intellectuelle libre de la sûreté du créancier garanti du concédant (mais l'arrangement contractuel entre le créancier garanti et le concédant, qui n'autorise pas le propriétaire/concédant à octroyer une licence, ni ne le lui interdit, est sans effet à l'égard des tiers).

24. Des résultats quelque peu comparables peuvent être obtenus dans le droit de la propriété intellectuelle. Il arrive souvent que, dans la convention constitutive de sûreté, le créancier garanti autorise le concédant à octroyer des licences. Si la convention constitutive conclue entre le concédant et son créancier garanti ne dit rien sur ce point, mais que, dans le droit de la propriété intellectuelle, le concédant, et non le créancier garanti, demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle grevés, alors ce titulaire est généralement aussi autorisé à octroyer des licences. Puisqu'il s'agit d'une pratique courante, les licences sont autorisées dans la plupart des cas. Ainsi, en vertu des règles de priorité habituelles de la loi sur la propriété intellectuelle, les droits du créancier garanti sont soumis à ces licences autorisées. Toutefois, ce dernier se réserve parfois le droit d'approuver les licences, devenant de fait titulaire de droits au sens de la loi sur la propriété intellectuelle. Dans un tel cas, si le propriétaire octroie une licence (ou une sous-licence) en violation de cette disposition, la licence est non autorisée et constitue une atteinte.

25. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner s'il faudrait clarifier le texte de la recommandation 81, alinéa c), qui s'applique aux droits de propriété intellectuelle, et introduire un commentaire explicatif afin qu'il ne contredise pas le droit de la propriété intellectuelle (et en particulier qu'il ne permette pas aux personnes ayant obtenu une licence sans autorisation d'acquérir des droits libres de la sûreté constituée par le concédant). En tout état de cause, on notera que, si cette disposition était incompatible avec le droit de la propriété intellectuelle, elle ne s'appliquerait tout simplement pas conformément à la recommandation 4, alinéa b).

## **H. Droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté**

### **1. L'approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

26. À quelques exceptions près, le Guide sur les opérations garanties reconnaît généralement aux parties à la convention constitutive de sûreté la liberté d'adapter cette dernière à leurs besoins pratiques (voir recommandation 10). Dans le même temps, pour accroître l'efficacité et réduire le coût des opérations, il énonce quelques règles impératives et non impératives.



27. D'une manière générale, le Guide fait référence à la convention des parties ainsi qu'aux usages auxquels elles ont consenti et aux habitudes qui se sont établies entre elles. En outre, la partie en possession du bien grevé doit prendre des mesures raisonnables pour préserver ce bien et sa valeur, et le créancier garanti doit restituer le bien grevé en sa possession si la sûreté est éteinte du fait du complet paiement ou d'une autre manière et si tous les engagements de crédit ont pris fin (voir recommandations 111 et 112). De plus, sauf convention contraire, le créancier garanti peut se faire rembourser les frais raisonnables exposés pour préserver un bien grevé, faire un usage raisonnable du bien et l'inspecter s'il est en possession du constituant (voir recommandation 113).

## **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

### **a) Application du principe de l'autonomie des parties**

28. Le Groupe de travail souhaitera peut-être confirmer que le principe de l'autonomie des parties s'applique également aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle et examiner toute limite spéciale qui pourrait être nécessaire.

### **b) Obligation du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions**

29. Le Groupe de travail souhaitera peut-être aussi examiner si l'obligation du créancier garanti de préserver le bien grevé et sa valeur devrait être étendue aux droits de propriété intellectuelle. À cet égard, il pourrait examiner notamment la question de savoir si le créancier garanti devrait avoir le droit, ou l'obligation, de prendre toute mesure nécessaire pour protéger le droit de la propriété intellectuelle ou renouveler une inscription. Le Groupe de travail jugera peut-être que la question de savoir qui peut poursuivre les contrevenants ou renouveler les inscriptions relève du droit de la propriété intellectuelle et que les parties ne pourront s'entendre sur ce point que si le droit de la propriété intellectuelle le permet.

### **c) Droit du créancier garanti de poursuivre les contrevenants ou de renouveler les inscriptions**

30. En outre, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner si, dans la loi sur les opérations garanties, le créancier garanti devrait avoir le droit (et non l'obligation) de poursuivre les contrevenants et de renouveler les inscriptions, lorsque le titulaire des droits n'exerce pas ceux-ci en temps voulu. Cette approche peut se justifier par l'intérêt légitime du créancier garanti à préserver le droit de propriété intellectuelle grevé et sa valeur. La question peut faire l'objet d'une règle supplétive applicable en l'absence de convention contraire des parties ou être réglée dans la convention constitutive de sûreté.

## **I. Droits et obligations des tiers débiteurs**

### **1. L'approche générale du Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties**

31. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* examine les droits et obligations des débiteurs autres que celui qui consent une sûreté sur un bien en garantie du paiement ou d'une autre forme d'exécution d'une obligation. Ces "tiers

débiteurs” (appelés ainsi pour les distinguer du débiteur-constituant) sont le débiteur d’une créance cédée, le débiteur dans le cadre d’un instrument négociable, le garant/émetteur, le confirmateur ou la personne désignée dans un engagement de garantie indépendant, la banque dépositaire lorsque le bien grevé est le droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire et l’émetteur d’un document négociable.

## **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

32. Lorsque le bien grevé est le droit de réclamer des redevances en vertu d’un accord de licence, les droits et obligations d’un tiers débiteur seraient les mêmes que ceux du débiteur d’une créance. Lorsque les biens grevés sont les droits d’un licencié dans le cadre d’un accord de licence, le concédant n’est pas un tiers débiteur au sens du Guide. Les droits et obligations du concédant relèvent du droit de la propriété intellectuelle et, en toute hypothèse, d’une loi autre que la loi sur les opérations garanties. Le Groupe de travail pourrait examiner si des explications appropriées devraient figurer dans le commentaire.

## **J. Réalisation d’une sûreté réelle mobilière**

### **1. L’approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

33. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* prévoit qu’après défaillance, le créancier garanti est en droit (voir recommandation 141):

- a) D’obtenir la possession d’un bien meuble corporel grevé;
- b) De vendre un bien grevé ou d’en disposer d’une autre manière, de le louer ou de le mettre sous licence;
- c) De proposer au constituant de se faire attribuer un bien grevé à titre d’exécution intégrale ou partielle de l’obligation garantie;
- d) D’obtenir paiement ou de réaliser d’une autre manière une sûreté sur un bien grevé qui revêt la forme d’une créance, d’un instrument négociable, d’un droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire ou d’un droit de recevoir le produit d’un engagement de garantie indépendant;
- e) D’exercer des droits en vertu d’un document négociable;
- f) De réaliser sa sûreté sur un bien rattaché à un immeuble; et
- g) D’exercer tout autre droit prévu dans la convention constitutive de sûreté (sauf s’il est contraire aux dispositions de la loi sur les opérations garanties) ou dans une autre loi.

34. Lorsqu’il exerce ses droits, le créancier garanti doit agir de bonne foi et de manière commercialement raisonnable (voir recommandation 131). En particulier s’il opte pour la réalisation extrajudiciaire, il doit respecter cette règle de conduite et exercer ses voies de droit sous réserve de certaines notifications et mesures de protection supplémentaires (voir recommandations 147 à 151).

## **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

### **a) Soumission au droit de la propriété intellectuelle**

35. D'une manière générale, l'exercice des voies de droit prévues dans la loi sur les opérations garanties devrait être conforme au droit de la propriété intellectuelle applicable. De même, l'exercice des voies de droit dans le cadre d'une autre loi (comme l'annulation d'un transfert ou d'un accord de licence) ne devrait pas être affecté. En outre, ce qu'il faut entendre par "commerciallement raisonnable" lorsque le bien grevé est un droit de propriété intellectuelle peut dépendre du droit et de la pratique en matière de propriété intellectuelle. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner si la recommandation 4, alinéa b), accompagnée d'un commentaire approprié, pourrait suffire pour atteindre ce résultat.

### **b) Prise de "possession" d'un droit de propriété intellectuelle grevé**

36. Le droit du créancier garanti de prendre possession du bien grevé ne s'applique pas si ce bien est un droit de propriété intellectuelle (voir recommandations 146 et 147). Toutefois, le créancier garanti devrait être autorisé à prendre possession de tous les documents nécessaires à la réalisation de sa sûreté. Il devrait aussi être en droit de prendre possession de tout bien meuble corporel auquel se rattache un droit de propriété intellectuelle, sous réserve des droits des autres parties sur ce bien.

### **c) Disposition d'un droit de propriété intellectuelle grevé**

37. Le créancier garanti devrait avoir le droit, en cas de défaillance du constituant, de disposer du droit de propriété intellectuelle grevé ou de le mettre sous licence, mais toujours dans la limite des droits du constituant. En conséquence, si le constituant est le propriétaire, le créancier garanti devrait, en principe, avoir le droit de céder ou de mettre sous licence le droit de propriété intellectuelle grevé. Toutefois, si le constituant, avant d'accorder la sûreté, a octroyé une licence exclusive qui a priorité sur la sûreté, le créancier garanti, en cas de défaillance, n'aura pas le droit d'octroyer une autre licence étant donné que le constituant n'avait pas ce droit et que le créancier garanti ne peut avoir plus de droits que le constituant.

38. Si le constituant est titulaire d'une licence, le créancier garanti devrait avoir le droit, en cas de défaillance, de transférer la licence (si celle-ci est transférable) ou d'octroyer une licence (si, en vertu de l'accord de licence, le constituant-licencié avait le droit d'octroyer des sous-licences) conformément aux clauses de la licence concédée par le propriétaire au licencié.

### **d) Proposition d'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle grevé**

39. Le créancier garanti devrait être en droit de proposer au constituant d'acquérir ses droits à titre d'exécution de l'obligation garantie. Si le constituant est le propriétaire, le créancier garanti pourrait devenir le propriétaire (à condition que le constituant et ses créanciers ne s'y opposent pas; voir recommandations 156 à 159). Lorsqu'un créancier garanti devient propriétaire, ses droits et obligations sont régis par le droit de la propriété intellectuelle applicable. Comme il a été mentionné précédemment (voir par. 11 ci-dessus), le bénéficiaire du transfert qui, suite à la défaillance du constituant, a acquis son droit auprès de ce dernier par l'intermédiaire

du créancier garanti pourrait primer le bénéficiaire d'un transfert qui a acquis le droit de propriété intellectuelle grevé directement auprès du constituant après la constitution d'une sûreté sur ce droit (puisque le créancier garanti ne peut avoir plus de droits que le constituant).

**e) Perception des redevances**

40. Lorsque le bien grevé est le droit de recevoir paiement de redevances au titre d'une licence, le créancier garanti devrait être autorisé à percevoir ces redevances (voir recommandation 168). Dans toutes ces situations, les prérogatives du concédant découlant du droit de la propriété intellectuelle seront respectées puisque le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* donne préséance au droit de la propriété intellectuelle (voir recommandation 4, alinéa b)).

**f) Réalisation de sûretés sur des biens meubles corporels liés à des droits de propriété intellectuelle**

41. Lorsque les biens grevés sont des biens meubles corporels, pour lesquels des droits de propriété intellectuelle sont utilisés, le créancier garanti devrait pouvoir en disposer sans le consentement du propriétaire-concédant si le droit de propriété intellectuelle considéré a été épuisé, ou si le titulaire des droits de propriété intellectuelle l'a autorisé à disposer des biens en cas de défaillance. L'acte de disposition ne peut bien sûr intervenir que dans la limite des droits en question ou de l'autorisation. Autrement, le créancier garanti aurait besoin d'obtenir le consentement du propriétaire-concédant conformément à l'accord de licence et au droit de propriété intellectuelle applicable.

**g) Droits acquis par disposition**

42. Les droits acquis par disposition judiciaire sur des droits de propriété intellectuelle seraient régis par la loi applicable à l'exécution des jugements. En cas de disposition extrajudiciaire conformément à la loi sur les opérations garanties, le bénéficiaire du transfert ou le titulaire de la licence prendrait le droit de propriété intellectuelle libre de la sûreté du créancier garanti procédant à la réalisation et toute sûreté de rang inférieur, mais soumis à toute sûreté de rang supérieur. La même règle s'applique à une disposition extrajudiciaire qui est contraire à la loi sur les opérations garanties, à condition que le bénéficiaire du transfert ou le titulaire de la licence ait agi de bonne foi (voir recommandations 161 à 163).

43. Une question qui devrait être traitée est de savoir si le bénéficiaire du transfert ou le titulaire de la licence obtiendra le droit de propriété intellectuelle tel qu'il existait au moment où la sûreté est devenue opposable ou tel qu'il a été amélioré par la suite (par exemple, amélioration d'un brevet). En règle générale, les lois sur la propriété intellectuelle traitent ces améliorations comme des droits séparés qui doivent être octroyés séparément. Il s'agit donc probablement d'une question qui devrait être réglée dans la convention constitutive de sûreté.

**h) Réalisation d'une sûreté sur les droits d'un licencié**

44. Toutes ces questions devraient être traitées également dans les cas où la sûreté porte non pas sur un droit de propriété intellectuelle mais sur les droits d'un licencié découlant d'une licence d'utilisation de la propriété intellectuelle. Il se peut que,

dans ces cas, les droits du créancier garanti soient limités: en effet, quand le bien grevé n'est autre qu'une licence, le créancier garanti ne fait que subroger le licencié dans ses droits. Un simple licencié ne peut exercer le droit de propriété intellectuelle à l'encontre d'un autre licencié ou d'un créancier garanti de rang inférieur. Seul le concédant (ou titulaire des droits appropriés) peut le faire (dans certains États, les preneurs de licences exclusives peuvent se joindre au concédant dans la procédure). Il se peut donc que le créancier garanti réalisant sa sûreté à l'encontre d'un licencié ait des droits limités contre les autres parties. Une autre question est de savoir si le bénéficiaire d'un transfert des droits de propriété intellectuelle dispose d'un droit d'accès à des informations comme le code source d'un logiciel détenu par le créancier garanti dans l'éventualité d'une défaillance du titulaire de la licence du logiciel.

## **K. Financement d'acquisitions**

### **1. L'approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

45. Le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* traite du financement de l'acquisition de biens meubles corporels. Il prévoit une approche unitaire, dans laquelle tous les droits garantissant le paiement du prix d'achat entrent dans une notion unitaire de "sûreté réelle mobilière", en conséquence de quoi, à quelques exceptions près, les dispositions applicables aux sûretés réelles mobilières en général le sont également aux sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions (voir recommandations 178 à 186). Le *Guide* propose également une approche non unitaire, dans laquelle la terminologie concernant divers types de droits garantissant le paiement du prix d'achat est maintenue, tandis que certaines dispositions particulières ont été introduites pour que les droits de réserve de propriété et de crédit-bail soient considérés comme fonctionnellement équivalents aux sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions (voir recommandations 187 à 202). La disposition principale est une règle accordant la priorité à un créancier garanti finançant l'acquisition, à un vendeur réservataire ou à un crédit-bailleur à compter de la remise des biens meubles corporels au constituant pour autant que la partie finançant l'acquisition ait inscrit un avis dans le registre général des sûretés (voir recommandations 180 et 199). Cette priorité spéciale s'étend au produit du matériel mais non au produit de stocks sous forme d'espèces (voir recommandations 185 et 192). L'approche unitaire comme l'approche non unitaire prévoient une autre règle qui ne fait aucune distinction entre le matériel et les stocks, mais ne reconnaît aucune priorité spéciale sur le produit.

### **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

46. Les dispositions du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* relatives au financement d'acquisitions ne s'appliquent qu'aux biens meubles corporels. Le Groupe de travail voudra peut-être examiner s'il faudrait prévoir, pour les droits de propriété intellectuelle, une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de leur acquisition, qui pourrait bénéficier de la priorité spéciale prévue dans la recommandation 180 (et 192 pour l'approche non unitaire).

47. La première question serait de savoir si des droits de propriété intellectuelle liés à un bien meuble corporel devraient être soumis à une sûreté réelle mobilière en

garantie du paiement de l'acquisition de ce bien bénéficiant d'une priorité spéciale, sous réserve du consentement du titulaire des droits et d'une description appropriée du bien grevé dans la convention constitutive de sûreté. Au moins dans les cas où il n'est pas possible de disposer effectivement du bien meuble corporel sans tenir compte du droit de propriété intellectuelle (par exemple pour une pompe brevetée ou un livre protégé par le droit d'auteur), il semble qu'une telle sûreté devrait être envisageable, sans quoi la sûreté grevant le bien meuble corporel en garantie du paiement de son acquisition aurait peu de valeur.

48. La deuxième question est de savoir s'il faudrait introduire une sûreté réelle mobilière sur les droits de propriété intellectuelle eux-mêmes en garantie du paiement de leur acquisition de sorte qu'un concédant puisse avoir la priorité sur un créancier garanti du licencié qui détient une sûreté grevant le droit de propriété intellectuelle ou les redevances dues à ce dernier par les titulaires de sous-licences.

49. Dans le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties*, la priorité d'une sûreté réelle mobilière est déterminée par la date d'inscription ou d'opposabilité. Ainsi, si un licencié potentiel octroie une sûreté sur tous ses droits de propriété intellectuelle existants et futurs et conclut par la suite un accord avec un concédant, ce dernier ne peut avoir la priorité sur le créancier garanti préexistant qui a accordé le crédit au licencié. On juge étrange qu'un fournisseur de matériel d'occasion puisse bénéficier d'une telle priorité alors que le concédant d'une licence portant sur un brevet tout récent permettant de produire du matériel nouveau pour remplacer l'ancien ne le peut pas.

50. Cependant, à la différence des ventes avec réserve de propriété qui ont été créées dans la pratique pour répondre à des besoins concrets, aucune pratique de ce type ne s'est établie concernant les licences de propriété intellectuelle. En outre, le concédant peut être protégé de différentes façons. Il peut, par exemple, prévoir dans l'accord de licence que le licencié ne peut pas constituer de sûreté sur ses droits découlant de la licence. Si ce dernier octroie néanmoins une sûreté en violation de l'accord de licence, le concédant peut toujours résilier l'accord. Le concédant peut aussi prévoir dans l'accord de licence que, si le licencié octroie une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, il doit faire en sorte que le créancier garanti conclue un accord de cession de rang en faveur du concédant. Aucune disposition du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* n'a d'incidence sur de tels arrangements. Le concédant pourrait aussi conclure des arrangements dits "d'encaissement par boîte postale" (où une part des redevances dues au licencié par des titulaires de sous-licences serait versée sur un compte séparé au nom du concédant), voire bénéficier d'une sûreté sur les redevances dues au licencié pour garantir le paiement des redevances qu'il doit lui-même percevoir. De tels arrangements seraient toutefois soumis aux règles de priorité générales.

## **L. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière**

### **1. L'approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

51. En vertu du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties*, la loi applicable à la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur des biens incorporels, à son opposabilité, à sa priorité et à sa réalisation est la loi de l'État où se trouve le constituant (voir recommandation 208). Le constituant est situé dans l'État où il a

son établissement; s'il a des établissements dans plus d'un État, l'établissement pertinent est celui où s'exerce son administration centrale; et s'il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu (voir recommandation 219).

52. Les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté sont régis par la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216).

## **2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide**

### **a) Loi applicable aux questions relevant du droit des biens**

53. Les conventions sur la propriété intellectuelle adoptent le principe de la territorialité. Partant, la loi applicable aux questions relevant du droit des biens qui touchent aux droits de propriété intellectuelle (par exemple le transfert de la propriété, les opérations garanties et les accords de licence) est la loi du lieu où le droit de propriété intellectuelle est protégé (*lex protectionis*). En règle générale, le titulaire d'une licence ou le bénéficiaire d'un transfert veillera à obtenir une licence ou un transfert qui produise effet dans les États où le droit de propriété intellectuelle est protégé. De même, un créancier garanti se renseignera auprès du propriétaire, du bénéficiaire d'un transfert ou du titulaire d'une licence pour savoir dans quels États un droit de propriété intellectuelle est protégé et appliquera les règles de ces États pour obtenir une sûreté réelle mobilière, la rendre opposable ou la réaliser.

54. De plus, conformément au principe des droits minimums, tous les États parties à ces conventions accordent un niveau minimum de protection aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et à leurs successeurs. Enfin, suivant le principe du traitement national, chaque État doit accorder aux nationaux d'un autre État un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres nationaux. Les nationaux d'un État savent donc qu'ils se verront accorder dans un autre État au moins certains droits minimums, ainsi que tous les droits supplémentaires dont jouissent éventuellement les parties nationales. L'expérience a démontré les bienfaits de ce système, y compris la facilité d'administration et l'équité dans l'application.

55. D'autres solutions possibles se fondent sur le principe de la "réciprocité matérielle" ou du "pays d'origine", suivant lequel les droits d'une personne dans l'État d'"origine" déterminent l'étendue de ses droits dans un autre État.

56. Une variante de l'approche fondée sur la *lex protectionis* et de l'approche du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* pourrait être de prévoir qu'en principe la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité et à la priorité d'une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle serait celle du lieu où se trouve le constituant. Cependant, si un réclamant concurrent obtenait un droit de rang supérieur en vertu de la *lex protectionis*, cette dernière s'appliquerait. Une autre option pourrait être de limiter l'application de la *lex protectionis* aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être constituées par inscription dans le registre des droits de propriété intellectuelle approprié.

### **b) Loi applicable aux questions contractuelles**

57. Les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté peuvent être déterminés librement par les parties. En l'absence

de choix par ces dernières, la loi applicable à ces questions pourrait être celle qui régit la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216). Il pourrait être utile d'expliquer dans le commentaire comment le principe de l'autonomie des parties, s'agissant de déterminer la loi applicable à ces droits et obligations, s'applique lorsque le bien grevé est un droit de propriété intellectuelle.

## **M. Incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière**

### **1. L'approche générale du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties***

58. Le chapitre XII du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* prévoit, s'agissant de l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière octroyée par le débiteur insolvable, un traitement conforme aux recommandations du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*. Il prévoit aussi des recommandations supplémentaires sur l'insolvabilité de manière à traiter certaines questions propres aux opérations garanties. Il convient de noter que ce chapitre est le résultat de travaux menés conjointement par le Groupe de travail VI et le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité).

59. En vertu du chapitre XII, la sûreté continue de produire effet sous réserve des actions en annulation et d'un arrêt des poursuites éventuels (voir recommandations 35, 39 et 46 du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*<sup>1</sup>, ci-après le "*Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*"). Une sûreté conserve également son opposabilité et sa priorité sous réserve des créances privilégiées (voir recommandations 238 et 239). Les sûretés garantissant le financement postérieur à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ne priment pas les sûretés antérieures, mais le tribunal de l'insolvabilité peut autoriser la constitution, après l'ouverture de la procédure, de sûretés qui auront la priorité sur les sûretés antérieures dans certains cas (voir recommandations 66 et 67 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). Les créanciers garantis peuvent avoir le droit de participer à la procédure d'insolvabilité si certaines conditions sont réunies (par exemple si le plan de redressement a une incidence sur leurs sûretés; voir recommandation 126 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). De même, les créanciers garantis peuvent être autorisés à voter sur un plan de redressement qui a une incidence sur leurs droits et un plan peut leur être imposé même sans leur approbation si certaines conditions sont remplies (voir recommandations 126, 151 et 152 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*).

60. S'agissant du traitement des contrats dans lesquels tant le débiteur que son cocontractant n'ont pas entièrement exécuté leurs obligations respectives, le chapitre XII prévoit de façon générale que le représentant de l'insolvabilité peut décider de poursuivre l'exécution d'un contrat si cela est profitable à la masse de l'insolvabilité ou de rejeter le contrat (voir recommandations 72 et 73). En ce qui concerne les clauses de résiliation automatique ou de déchéance du terme (aussi appelées clauses "*ipso facto*"), le chapitre XII prévoit qu'en cas de demande d'ouverture, ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de nomination d'un représentant de l'insolvabilité, de telles clauses sont inopposables au représentant de l'insolvabilité et au débiteur (voir recommandation 70 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*).

---

<sup>1</sup> Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.10.



## 2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales du Guide

61. Il semblerait que les principes suivants soient compatibles avec le chapitre XII: i) le représentant de l'insolvabilité n'a pas plus de droits que le débiteur insolvable, que ce dernier soit le propriétaire, le concédant ou le titulaire d'une licence de droits de propriété intellectuelle; ii) les droits spécifiques du concédant ou du licencié insolvable découlant de la licence sont déterminés par la loi sur la propriété intellectuelle, mais peuvent être affectés par la loi sur l'insolvabilité; et iii) les droits de leurs créanciers garantis sont soumis à la loi sur les opérations garanties et à celle sur la propriété intellectuelle, mais peuvent aussi être affectés par la loi sur l'insolvabilité. En vertu de la recommandation 4, alinéa b), en cas d'incompatibilité entre la loi sur les opérations garanties et celle sur la propriété intellectuelle, la seconde l'emporte. Bien entendu, la relation entre la loi sur la propriété intellectuelle et celle sur l'insolvabilité n'est pas abordée dans le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties*.

62. Lorsque le bien grevé est le droit du concédant ou celui du licencié sur la propriété intellectuelle mise sous licence, il peut être compliqué de déterminer l'incidence de l'insolvabilité sur la sûreté réelle mobilière car le débiteur insolvable peut être ou non le constituant de la sûreté. Par exemple, lorsque la sûreté grève les droits du concédant, l'incidence de l'insolvabilité peut varier selon que c'est le concédant (également constituant) ou le licencié qui est devenu insolvable. De même, lorsque la sûreté porte sur les droits du licencié, l'incidence de l'insolvabilité peut varier selon que c'est le licencié (également constituant) ou le concédant qui est devenu insolvable.

63. Dans chaque cas, lorsque le constituant est le débiteur insolvable, il faut analyser la situation à partir du chapitre XII. Compte tenu de la nature des opérations dans lesquelles des droits de propriété intellectuelle sont des biens grevés, le Groupe de travail voudra peut-être examiner si les recommandations du chapitre XII devraient être complétées par d'autres commentaires ou exemples concernant ces opérations. Le chapitre XII prévoyant quelques recommandations supplémentaires sur des questions propres aux opérations garanties, le Groupe de travail voudra peut-être examiner si les recommandations de ce chapitre devraient être complétées, d'une manière conforme aux principes des deux Guides, afin de traiter les questions particulières liées aux sûretés sur des droits de propriété intellectuelle.

64. Si le Groupe de travail décide que des recommandations ou un commentaire supplémentaires seraient nécessaires ou utiles pour ces questions, étant donné que ceux-ci aborderont des aspects relevant de la loi sur l'insolvabilité traités dans le *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*, il devra soumettre les questions à la Commission afin qu'elle puisse déterminer si les travaux envisagés touchent à la fois la loi sur les opérations garanties, celle sur la propriété intellectuelle et celle sur l'insolvabilité et, partant, exigent une coordination avec le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité). Dans l'affirmative, elle pourra aussi définir les modalités de cette coordination.

**a) Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par un licencié en cas d'insolvabilité du concédant**

65. Comme on l'a vu plus haut (voir ci-dessus, par. 60), en vertu du chapitre XII, le représentant de l'insolvabilité peut décider de poursuivre l'accord de licence, de l'exécuter ou de le rejeter. Dans la mesure où cette décision profite à la masse, les créanciers garantis titulaires d'une sûreté sur les droits du concédant auront droit à une part des avantages, tandis que les créanciers garantis du titulaire de la licence risquent d'être lésés. En dehors d'une situation d'insolvabilité, ces créanciers garantis savent que, si le licencié ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu de l'accord de licence, ce dernier peut être résilié, mais ils peuvent parer à ce risque, au moins dans une certaine mesure, en vérifiant si le titulaire de la licence s'acquitte de ses obligations. Cependant, en cas d'insolvabilité du concédant, les créanciers garantis du licencié pourraient voir leurs droits anéantis sans faute de leur part. Il s'agit d'un risque que tout créancier garanti doit prendre en considération lorsqu'il décide s'il doit octroyer ou non un crédit et à quel coût.

66. Cependant, la question se pose de savoir ce qui arrive à un licencié (et à ses créanciers garantis) qui a emprunté des sommes considérables et les a investies dans la commercialisation ou l'amélioration des droits de propriété intellectuelle (en les grevant d'une sûreté réelle mobilière); qui se situe plus bas dans la chaîne des licences; ou encore qui a bénéficié d'un crédit, a amélioré les droits de propriété intellectuelle (accords de concession réciproque de licences) et les a rétrocédés sous licence au concédant. Afin de se protéger (et pour rester en mesure d'obtenir des crédits garantis par leurs droits), les titulaires de licence négocient souvent pour obtenir: i) des licences longues; ii) un droit de "non-résiliation", en d'autres termes, une renonciation de la part du concédant à son droit contractuel de mettre fin à la licence en cas de manquement (dans la mesure autorisée par la loi applicable), ce qui signifie que le concédant ne peut obtenir que des dommages-intérêts et que le licencié peut conserver ses droits; et iii) une "sûreté réelle mobilière de protection", que licencié prend sur le droit de propriété intellectuelle concédé sous licence afin de garantir son droit de récupérer toutes redevances payées d'avance et autres dépenses engagées et de recevoir réparation en cas de résiliation (ce type de sûreté est fréquente notamment dans l'industrie cinématographique). Le Groupe de travail voudra peut-être examiner si, en pareil cas, le chapitre XII s'appliquerait aux droits d'un licencié, comme s'il s'agissait d'un créancier garanti.

67. Certaines lois sur l'insolvabilité traitent ce problème en permettant au titulaire de la licence de choisir de continuer à exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence même si le représentant de l'insolvabilité tente de résilier l'accord de licence. Le titulaire doit respecter toutes les conditions de la licence. Cependant, la masse du concédant est libérée des obligations continues, comme celle d'apporter des améliorations. Cela permet d'établir un équilibre entre l'intérêt qu'a le concédant de se soustraire à un contrat contraignant et l'intérêt qu'a le licencié de protéger son investissement dans la licence. La question se pose de savoir si cette approche serait conforme au chapitre XII.

68. Il sera peut-être nécessaire d'examiner comment les principes du chapitre XII s'appliquent aux sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas d'accords de concession réciproque de licences et dans les cas où le débiteur insolvable est un concédant haut placé dans la chaîne des licences et où son

insolvabilité aura une incidence sur les titulaires de licences et leurs créanciers garantis à plusieurs niveaux.

69. Un autre exemple de question mériterait peut-être d'être traité. Comme on l'a vu, en vertu du chapitre XII, le représentant de l'insolvabilité ne peut résilier un accord que si ce dernier n'est pas pleinement exécuté tant par le débiteur insolvable que par son cocontractant (voir recommandation 70 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). À ce propos, on peut se demander si cela signifie, par exemple, qu'en cas d'insolvabilité d'un concédant qui écrit un roman pour un éditeur, s'est acquitté de toutes ses obligations concernant le travail d'écriture et ne perçoit que des redevances, il est impossible de mettre fin à la licence de droits d'auteur dont est titulaire l'éditeur.

**b) Traitement des sûretés réelles mobilières octroyées par le concédant en cas d'insolvabilité du titulaire de la licence**

70. Si le maintien de la licence est profitable à la masse compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le représentant de l'insolvabilité souhaitera probablement continuer d'exploiter la propriété intellectuelle. Le concédant (et ses créanciers garantis) tient souvent fermement à recouvrer le droit de propriété intellectuelle estimant qu'un licencié insolvable ne sera pas en mesure de consacrer autant de ressources à sa commercialisation qu'une entreprise solvable. Il craint aussi que les redevances ne soient pas payées aussi régulièrement que lorsque le licencié était solvable. Les questions ci-après devront peut-être être examinées.

71. Premièrement, il est courant d'inclure dans un accord de licence une clause, selon laquelle il est automatiquement mis fin à la licence en cas d'insolvabilité de l'une des parties. Ces clauses de résiliation automatique ou de déchéance du terme sont inopposables en vertu du chapitre XII (voir recommandation 70 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). Deuxièmement, dans de nombreux cas, au moment de l'insolvabilité du titulaire de la licence, certaines redevances seront impayées et échues. En vertu du chapitre XII, en cas de manquement de la part du débiteur insolvable, le représentant de l'insolvabilité peut poursuivre l'exécution du contrat, à condition que le manquement soit réparé, que le cocontractant non défaillant retrouve la situation économique qui était la sienne avant le manquement et que la masse soit en mesure de s'acquitter des obligations découlant du contrat poursuivi (voir recommandation 79 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). Il serait utile d'expliquer à l'aide d'exemples, dans un commentaire plus complet de ce chapitre, comment les principes du chapitre XII s'appliquent à ces cas de figure.

72. Troisièmement, si le représentant de l'insolvabilité décide de continuer à exploiter la propriété intellectuelle, le titulaire des droits souhaitera que: i) les conditions de la licence soient respectées; et ii) les redevances soient payées. Comme il a été indiqué déjà, le chapitre XII traite ces questions de façon suffisante (voir recommandations 70 à 82 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). Cependant, si le licencié a grevé son droit découlant de l'accord de licence d'une sûreté réelle mobilière opposable avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et que le représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution de cet accord, la question se pose de savoir si la masse devrait verser les redevances à venir au concédant par préférence au créancier garanti ou au créancier garanti du fait que contrairement au concédant, il est titulaire d'une sûreté. La seconde hypothèse serait préjudiciable aux concédants et à leur capacité d'obtenir des crédits garantis par

leurs droits, car ils perdraient en définitive à la fois le droit de propriété intellectuelle et les redevances.

## V. Conclusions

73. Le Groupe de travail voudra peut-être confirmer que le *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* fonctionne bien pour certaines questions soulevées dans le contexte des sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle, mais qu'il nécessite quelques ajustements pour d'autres.

74. Ces ajustements pourraient prendre la forme d'un commentaire sur la manière précise dont les principes du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* s'appliquent aux sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle. Ce commentaire pourrait comprendre par exemple des définitions supplémentaires et expliquer comment d'autres définitions s'appliqueraient aux sûretés sur des droits de propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 42 à 60). De même, un commentaire pourrait suffire pour expliquer comment le principe de l'autonomie des parties s'appliquerait à une convention constitutive de sûreté portant sur un droit de propriété intellectuelle (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 108, et ci-dessus, par. 28 à 30) ou pour clarifier quelques principes fondamentaux concernant les sûretés sur de tels droits (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 62 à 75), ainsi que pour expliquer comment les principes du *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* concernant les dispositions légales et contractuelles limitant la possibilité de transférer des biens s'appliqueraient à ces sûretés (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 82 à 108).

75. Les ajustements pourraient aussi prendre la forme de recommandations supplémentaires qui s'appliqueraient spécifiquement aux sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, les questions d'opposabilité et de priorité devront peut-être faire l'objet de recommandations spéciales (voir A/CN.9/WG.VI/WP.33, par. 13 à 145, et ci-dessus, par. 16 à 25), de même que les questions de réalisation, en particulier pour les sûretés grevant des droits découlant d'un accord de licence (voir par. 35 à 44, ci-dessus), et la question de la loi applicable aux sûretés réelles mobilières sur des droits de propriété intellectuelle (voir ci-dessus, par. 53 à 57).

76. Le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager de prier le Secrétariat d'établir un commentaire et des recommandations sous forme d'annexe au *Guide de la CNUDCI sur les opérations garanties* pour traiter les questions susmentionnées.