

**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>
X. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle	1-21	2
A. Loi applicable aux aspects réels	1-20	2
B. Loi applicable aux questions contractuelles.	21	7
XI. Incidence de l'insolvabilité du donneur ou preneur de licence de propriété intellectuelle sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence	22-40	8
A. Remarques générales	22-27	9
B. Insolvabilité du donneur de licence	28-36	11
C. Insolvabilité du preneur de licence.	37-40	13
Appendice		15



X. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle

[Note à l'intention du Groupe de travail: pour les paragraphes 1 à 21, voir A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, par. 90 à 98, A/CN.9/667, par. 124 à 128, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 53 à 57, et A/CN.9/649, par. 77 à 80.]

A. Loi applicable aux aspects réels

1. Dans de nombreux États, la règle de conflit de lois qui régit les sûretés réelles mobilières grevant des biens meubles incorporels s'applique aussi aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. De même, les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* pour les sûretés sur des biens meubles incorporels s'appliquent également aux sûretés sur la propriété intellectuelle.

2. Ainsi, si un État adopte les recommandations du *Guide* relatives au conflit de lois sans modifier quoi que ce soit en matière de propriété intellectuelle, la loi du lieu de situation du constituant s'appliquerait à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle (voir recommandations 208 et 218, al. b)). Le lieu de situation du constituant est défini comme étant le lieu où s'exerce son administration centrale, c'est-à-dire son siège réel par opposition à son siège statutaire (voir recommandation 219). Il est évident que l'alinéa b) de la recommandation 4 s'appliquerait également et donnerait préséance à toute règle sur la loi applicable régissant de façon spécifique la propriété intellectuelle dans le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

3. L'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant a pour principal avantage de soumettre la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté à une loi unique. Ainsi, par exemple, un créancier garanti qui prend une sûreté sur tous les biens meubles incorporels présents et futurs (y compris la propriété intellectuelle) d'un constituant pourrait obtenir cette sûreté, la rendre opposable, en assurer la priorité et la réaliser en se référant à la loi d'un seul État, même si les biens ont des liens avec plusieurs États. En particulier, les frais d'inscription et de recherche seraient réduits dans la plupart des cas, puisqu'un créancier garanti voulant procéder à une inscription et une personne souhaitant effectuer une recherche n'auraient à le faire que dans l'État où est situé le constituant. Le coût des opérations s'en trouverait diminué et la sécurité renforcée, résultat susceptible d'avoir un effet bénéfique sur l'offre et le coût du crédit.

4. Toutefois, les conventions internationales qui protègent la propriété intellectuelle adoptent généralement le principe de territorialité. Il s'ensuit que, dans de nombreux États, la loi applicable à la propriété des droits de propriété intellectuelle est celle de l'État où la protection est revendiquée (*lex protectionis*), alors que la loi applicable aux questions contractuelles est la loi du contrat elle-même (*lex contractus*). Par conséquent, la loi applicable aux questions de protection des droits de propriété intellectuelle dans chaque pays concerné (par exemple les droits d'un propriétaire de la propriété intellectuelle par rapport à ceux d'un preneur de licence dans un pays particulier) est la *lex protectionis*. Un exemple

courant est celui d'une licence sur une œuvre protégée par le droit d'auteur qui est normalement transmise au-delà des frontières nationales par satellite.

5. Même si les précédents concernant l'application de la *lex protectionis* aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle sont très rares, une règle de conflit de lois régissant ces sûretés doit tenir compte de cette *lex protectionis* puisque ce type de sûreté ne pourrait être constituée, rendue opposable et réalisée dans un pays où le droit de propriété intellectuelle grevé n'existe pas. Cette prise en compte serait nécessaire en particulier dans la mesure où le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle peut traiter un créancier garanti comme un bénéficiaire de transfert. En tout état de cause, si une approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant était suivie, en cas de conflit de priorité entre les droits d'un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur la propriété intellectuelle et le droit de propriété d'un bénéficiaire de transfert pur et simple de la propriété intellectuelle grevée, cette approche ne renverrait pas à une loi unique pour résoudre un tel conflit, du fait que les transferts purs et simples resteraient régis par la *lex protectionis*.

6. Comme évoqué plus haut, afin qu'un créancier garanti puisse obtenir une sûreté efficace et réalisable sur un droit de propriété intellectuelle conformément à la loi d'un État, ce droit de propriété intellectuelle doit exister en vertu de la loi de cet État. Ainsi, le principal avantage de la *lex protectionis* est que, compte tenu du principe de territorialité adopté dans les conventions internationales sur la protection de la propriété intellectuelle, la même loi s'appliquerait aux sûretés réelles mobilières et aux droits de propriété sur la propriété intellectuelle.

7. Toutefois, l'approche fondée sur la *lex protectionis* en tant que loi applicable pour les sûretés réelles mobilières présente aussi des inconvénients, en particulier dans les opérations où les biens grevés ne sont pas limités à la propriété intellectuelle utilisée et protégée conformément à la loi d'un seul État. Les avantages et les inconvénients des deux approches évoquées précédemment peuvent être illustrés par les exemples suivants traitant successivement de la constitution, de l'opposabilité, de la priorité et de la réalisation.

8. Le propriétaire de la propriété intellectuelle A situé dans l'État X constitue, par une convention unique, une sûreté sur son portefeuille de brevets, de marques et de droits d'auteur protégés par les lois des États X et Y au profit du créancier garanti 1 situé dans l'État Y. Selon l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant, le propriétaire A et le créancier garanti 1 doivent, pour constituer la sûreté (c'est-à-dire pour qu'elle devienne efficace entre eux), remplir les conditions fixées par l'État X. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, ils doivent satisfaire aux conditions de constitution prévues par l'État X pour les droits protégés par les lois de cet État et aux conditions imposées par l'État Y pour les droits protégés par les lois de cet État. À défaut, il se peut que la convention constitutive ne remplisse qu'une partie de ses objectifs, à savoir emporter constitution d'une sûreté conformément à la loi de l'État X, mais non constitution d'une sûreté conformément à la loi de l'État Y.

9. Lorsque les différences entre les lois des États X et Y en matière de constitution des sûretés concernent uniquement la forme (par exemple, lorsque l'État X, qui n'a pas adopté les recommandations du *Guide*, impose plus de formalités pour la convention constitutive que l'État Y, qui lui les a adoptées), cette

difficulté peut être surmontée en établissant la convention de sorte qu'elle satisfasse aux conditions de l'État le plus exigeant, ce qui augmentera cependant le coût de l'opération. Lorsque les États X et Y ont des exigences contradictoires en matière de formalités, cette solution ne suffira toutefois pas. De même, si la convention prévoit la constitution de sûretés sur de multiples droits de propriété intellectuelle présents et futurs, les difficultés sont insurmontables lorsque certains États concernés ont adopté les recommandations du *Guide* (permettant la constitution de sûretés sur plusieurs biens présents et futurs par une convention unique) alors que d'autres n'autorisent pas la constitution d'une sûreté sur des biens qui n'existent pas encore ou dont le constituant n'est pas encore propriétaire ou ne permettent pas de grever de multiples biens par une seule et même convention. Étant donné que la notion de constitution d'une sûreté désigne son efficacité entre le constituant et le créancier garanti (et non à l'égard des tiers), il ne semble pas que le principe sur lequel repose la *lex protectionis* impose de soumettre la constitution d'une sûreté à cette loi.

10. Selon l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant, il suffirait au créancier garanti 1 de satisfaire aux conditions d'opposabilité imposées par l'État X pour rendre sa sûreté opposable. Tout créancier potentiel du propriétaire de la propriété intellectuelle A pourrait se contenter d'effectuer une recherche dans le registre approprié de l'État X. Par contre, selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, ce créancier garanti devrait remplir les conditions d'opposabilité des États X et Y pour rendre sa sûreté sur les droits de propriété intellectuelle opposable dans ces États. Pour ce faire, il lui faudrait probablement inscrire plusieurs avis relatifs à la sûreté dans les registres appropriés de ces États, et les créanciers potentiels seraient tenus d'effectuer des recherches dans chacun d'entre eux. Cet inconvénient serait évidemment atténué s'il existait un registre international dans lequel il serait possible d'inscrire des avis relatifs aux sûretés dont l'opposabilité est régie par différents États. Cette situation pourrait se compliquer encore si certains de ces États prévoyaient l'inscription des avis dans le registre général des sûretés, si d'autres permettaient l'inscription dans un registre spécialisé et si d'autres encore utilisaient un registre de la propriété intellectuelle imposé conformément à l'alinéa b) de la recommandation 4. Toutefois, si le créancier garanti 1 doit inscrire un avis relatif à sa sûreté dans un registre des brevets, cette inscription n'est possible que dans le registre de l'État où le brevet est enregistré, et non dans le registre de l'État Z dans lequel le brevet n'est pas protégé.

11. Si le propriétaire A constitue une autre sûreté sur son brevet et ses marques protégés dans l'État Y au profit du créancier garanti 2, un conflit de priorité naîtra entre les sûretés du créancier garanti 1 et du créancier garanti 2 grevant les brevets et les marques protégés dans l'État Y. Selon l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant, ce conflit de priorité serait régi par la loi de l'État dans lequel est situé le constituant, c'est-à-dire l'État X. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, ce conflit serait en revanche régi par les lois de l'État Y. En particulier dans les situations où l'opposabilité est assurée par inscription dans un registre spécialisé, l'État dans lequel le droit de propriété intellectuelle est enregistré serait l'État dont la loi conviendrait le mieux pour résoudre les conflits de priorité.

12. Un autre exemple permettra de comprendre comment la loi du lieu de situation du constituant s'appliquera en cas de transferts successifs de la propriété lorsque l'auteur du transfert et chacun des bénéficiaires constituent des sûretés. A, qui est

situé dans l'État X, est propriétaire d'un brevet dans cet État. Il constitue une sûreté sur le brevet au profit du créancier garanti 1, puis transfère le brevet à B, qui est situé dans l'État Y et qui constitue une sûreté au profit du créancier garanti 2. C'est la loi de l'État X, loi du lieu de situation du constituant, qui détermine si le bénéficiaire B obtient le brevet grevé de la sûreté du créancier garanti 1. Si B prend le brevet soumis à la sûreté, alors le créancier garanti 2 ne peut acquérir plus de droits que B n'en avait. Si ce dernier cède le brevet à C, qui est situé dans l'État Z et qui constitue une sûreté au profit du créancier garanti 3, le bénéficiaire C et le créancier garanti 3 ne peuvent acquérir plus de droits que B n'en avait.

13. Dans l'exemple mentionné au paragraphe précédent, si le constituant A est situé dans l'État X et si le brevet est protégé dans l'État Y, l'application de la loi du lieu de situation du constituant ne permettra pas au créancier garanti 1 d'obtenir une sûreté efficace ayant priorité sur les droits du bénéficiaire du transfert parce que le brevet n'existe pas dans l'État X. Seule l'application de la *lex protectionis* permettra à ce créancier d'obtenir sur le brevet une sûreté efficace ayant priorité sur les droits du bénéficiaire B du transfert.

14. Enfin, si le propriétaire de la propriété intellectuelle A fait affaire dans les États X, Y et Z et utilise une marque particulière conformément à la loi de chacun des États, il est fort probable que les droits attachés à la marque aient plus de valeur pris ensemble que séparément parce qu'ils forment un tout. Ainsi, si A consent une sûreté sur ces droits, le créancier garanti 1 préférera probablement disposer de ces derniers dans leur ensemble en cas de défaillance de A car il en retirerait sans doute un produit plus important (ce qui profiterait également à A). Mais ceci risque de s'avérer difficile, voire impossible, si les États X, Y et Z soumettent la disposition des droits de propriété intellectuelle, en tant que biens grevés, à des règles différentes. Si l'État X autorise la disposition judiciaire alors que les États Y et Z autorisent la disposition non judiciaire par le créancier garanti, il risque d'être impossible de disposer des droits attachés à la marque par une opération unique. Cependant, même si tous les États concernés autorisent la disposition non judiciaire, les différences dans les procédures exigées peuvent rendre la disposition des droits dans une opération unique au mieux inefficace.

15. En outre, la réalisation d'une sûreté ne se fait pas en une seule fois; il s'agit au contraire d'une série d'actes. Ainsi, si A est défaillant, le créancier garanti 1, qui est situé dans l'État Y, peut aviser A, situé dans l'État X, que la sûreté grevant son droit attaché à la marque protégé par les lois de l'État Z est défaillante. Le créancier peut ensuite informer le public de la disposition de ce droit dans les États X, Y et Z ; il peut même le faire dans le monde entier à l'aide d'Internet. Il peut ensuite trouver un acheteur situé dans l'État Z, qui achète le bien grevé conformément à un contrat régi par les lois de l'État X. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, le créancier garanti 1 devrait réaliser sa sûreté sur la marque protégée dans l'État X en accord avec la loi de cet État, sa sûreté sur la marque protégée dans l'État Y en accord avec la loi de cet État et sa sûreté sur la marque protégée dans l'État Z en accord avec la loi de cet État. Selon l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant, la réalisation de la sûreté sur la marque serait régie par la loi de l'État dans lequel le constituant, à savoir A, exerce son administration centrale. Bien entendu, quelle que soit l'approche suivie, si le créancier garanti 1 vend la marque grevée, le bénéficiaire du transfert doit enregistrer ses droits dans le registre des

marques de l'État où la marque est enregistrée et protégée, c'est-à-dire les États X, Y et Z.

16. Un autre exemple encore permettra d'illustrer l'importance de l'approche fondée sur la *lex protectionis*. Dans l'exemple précédent, il se peut que les brevets de A aient été délivrés uniquement dans l'État Y et non dans l'État X. Conformément à la loi de ce dernier (l'État où se situe le constituant), pour qu'une sûreté sur un brevet soit opposable, elle doit être inscrite dans le registre national des brevets. Si l'État Y prévoit une règle fondée sur la loi du lieu de situation du constituant (renvoyant à la loi de l'État X) pour déterminer l'opposabilité et la priorité d'une sûreté, alors A ne pourrait pas accorder à B de sûreté efficace et réalisable sur ses brevets dans l'État Y parce que, dans l'État X, le brevet n'est pas protégé et qu'il n'est pas possible d'inscrire une sûreté sur un brevet inexistant. S'il était situé dans l'État Y, le constituant A pourrait accorder une telle sûreté à B parce que, dans cet État, le brevet existe et qu'une sûreté peut être inscrite dans le registre des brevets. Cet exemple montre que la propriété intellectuelle n'existe pas "dans l'abstrait", mais qu'elle est un droit né *ex lege* s'inscrivant dans un système juridique national particulier, qui doit nécessairement assurer sa reconnaissance et son opposabilité à l'intérieur des frontières d'un pays.

17. Lorsque le constituant A, situé dans l'État X, consent une sûreté sur un brevet enregistré auprès de l'office national des brevets de l'État Y et que, par la suite, il devient insolvable, la loi applicable à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation de la sûreté sera la loi de l'État X ou Y, selon que l'État du for a adopté l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant ou celle fondée sur la *lex protectionis*. Dans le *Guide*, l'application de ces lois est soumise à la *lex fori concursus* pour des questions telles que l'annulation, le traitement des créanciers garantis, le classement des créances ou la répartition du produit (voir recommandation 223). Lorsque la procédure d'insolvabilité est ouverte dans l'État X où se situe le constituant, la *lex fori concursus* et la loi du lieu de situation du constituant seront la loi d'un seul et même État. Mais il n'en sera pas nécessairement ainsi lorsque la procédure d'insolvabilité est ouverte dans un autre État où, par exemple, le constituant a des biens.

18. Afin d'allier le respect de la loi applicable aux droits de propriété et l'avantage découlant de l'application d'une loi unique pour les questions relatives aux sûretés, on pourrait combiner la *lex protectionis* avec la loi du lieu de situation du constituant de sorte que la constitution et la réalisation d'une sûreté pourraient relever de la deuxième et l'opposabilité et la priorité de la première.

19. D'autres possibilités de combiner les deux approches existent. Par exemple, l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant pourrait faire l'objet d'une dérogation permettant à la *lex protectionis* de régir un conflit de priorité impliquant les droits d'un bénéficiaire de transfert pur et simple. Avec cette dérogation, un créancier garanti devrait également établir son droit en vertu de la *lex protectionis* uniquement lorsque la concurrence avec le bénéficiaire d'un transfert pur et simple pose problème. Dans le cas classique où l'insolvabilité du constituant est le principal problème, il suffirait au créancier garanti de s'en remettre à la loi de l'État dans lequel le constituant est situé, comme pour d'autres types de biens meubles incorporels (créances, par exemple). L'inconvénient de cette approche serait que les créanciers garantis devraient dans tous les cas établir leurs droits

conformément à la *lex protectionis* pour rester prioritaires sur d'éventuels bénéficiaires de transferts purs et simples.

20. Une autre dérogation consisterait à ne renvoyer à la *lex protectionis* que lorsque cette loi dispose que la propriété intellectuelle concernée peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle. Cette dérogation pourrait, cependant, être insatisfaisante pour les bénéficiaires d'un transfert pur et simple d'une propriété intellectuelle non enregistrable en vertu de la *lex protectionis*. Il leur faudrait étudier la loi du lieu de situation du constituant pour vérifier que leur transfert n'est pas soumis à une sûreté antérieure. Cette approche ne permettrait pas de déterminer la loi applicable de façon suffisamment sûre.

[Note à l'intention du Groupe de travail: Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les variantes suivantes:]

Variante A

La loi devrait prévoir que la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle est la loi de l'État [ou de la région] dans lequel [laquelle] la propriété intellectuelle est protégée.

Variante B

La loi devrait prévoir que la loi applicable à la constitution et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. En revanche, la loi applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une telle sûreté est la loi de l'État [ou de la région] dans lequel [laquelle] la propriété intellectuelle est protégée.

Variante C

La loi devrait prévoir que la loi applicable à la constitution, à l'opposabilité, à la priorité et à la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Toutefois, la loi applicable à un conflit de priorité avec le droit d'un bénéficiaire de transfert ou d'un preneur de licence est la loi de l'État [ou de la région] dans lequel [laquelle] la propriété intellectuelle est protégée.

B. Loi applicable aux questions contractuelles

21. 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).

XI. Incidence de l'insolvabilité du donneur ou preneur de licence de propriété intellectuelle sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence

[Note à l'intention du Groupe de travail: Le Groupe de travail souhaitera peut-être noter que le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) a élaboré le Guide législatif sur le droit de l'insolvabilité (ci-après le "Guide sur l'insolvabilité"), lequel a ensuite été adopté par la CNUDCI le 25 juin 2004 et entériné par l'Assemblée générale le 2 décembre 2004. Le Groupe de travail VI (Sûretés) a quant à lui élaboré le Guide législatif sur les opérations garanties (le "Guide sur les opérations garanties"), qui a été adopté par la Commission le 14 décembre 2007 et entériné par l'Assemblée générale le 11 décembre 2008.]

Tout au long de la préparation des deux Guides, les Groupes de travail V et VI ont œuvré en étroite coordination de sorte à assurer non seulement la compatibilité mais également la cohérence entre les deux produits finaux. Ils ont ainsi tenu deux sessions conjointes afin d'examiner et de régler des questions d'intérêt commun. Le Guide sur l'insolvabilité et le Guide sur les opérations garanties sont donc pleinement compatibles.

Les Groupes de travail V et VI ont également coordonné leurs activités lors de la préparation du projet d'annexe au Guide sur les opérations garanties traitant des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. L'objectif a été ce faisant de préserver l'intégrité des Guides existants et de fournir si nécessaire un texte explicatif en vue de l'élaboration du projet d'annexe. La présente note a été établie à la demande des deux Groupes.

Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner si les paragraphes 1 à 4 ci-après (qui ont été dûment modifiés et complétés par des références à d'autres délibérations des Groupes de travail V et VI) devraient figurer dans la partie retraçant l'historique du projet d'annexe (voir A/CN.9/WG.VI/WP.37, par. 1 à 8). Il voudra peut-être noter que l'historique du Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties apparaît dans une préface (et non au chapitre XII consacré à l'incidence de l'insolvabilité sur une sûreté réelle mobilière).

- 1. À sa treizième session (New York, 19-23 mai 2008), le Groupe de travail VI était saisi d'une note du Secrétariat intitulée "Sûretés réelles mobilières grevant des droits de propriété intellectuelle" (A/CN.9/WG.VI/WP.33 et Add.1). Cette note examinait brièvement des questions relatives à l'insolvabilité. À cette session, le Groupe de travail a décidé de revenir sur ces questions à une prochaine réunion et de recommander à la Commission que le Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) soit prié de les étudier (voir A/CN.9/649, par. 103).*
- 2. À sa quarante et unième session (New York, 16 juin-3 juillet 2008), la Commission, prenant note de la décision du Groupe de travail VI, est convenue qu'il faudrait informer le Groupe de travail V des questions touchant aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle dans lesquelles intervenait la loi sur l'insolvabilité et l'inviter à exprimer un avis préliminaire (voir A/63/17, par. 326).*
- 3. À sa quatorzième session (Vienne, 20-24 octobre 2008), le Groupe de travail VI a soumis au Groupe de travail V certaines questions touchant à*

l'incidence de l'insolvabilité sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/667, par. 129 à 143).

4. À sa trente-cinquième session (Vienne, 17-21 novembre 2008), le Groupe de travail V a examiné les questions touchant à la loi sur l'insolvabilité que lui avait soumises le Groupe de travail VI pour insertion dans le projet d'annexe et a confirmé que les réponses fournies dans le tableau figurant à la fin du document A/CN.9/667 décrivaient de façon exacte l'effet du Guide sur l'insolvabilité. Il a été proposé à cet égard de faire figurer ces considérations dans un éventuel commentaire. Concernant le fait qu'un preneur de licence puisse, comme l'y autorisent certaines lois, continuer d'exercer ses droits découlant de l'accord de licence bien que ce dernier ait été rejeté par le représentant de l'insolvabilité du donneur de la licence, le Groupe de travail est convenu qu'il n'était pas à même d'examiner la question de façon satisfaisante sans une meilleure compréhension du contenu et de la portée des enjeux. Il a demandé au Secrétariat de préparer, pour qu'il l'examine à sa prochaine session, un document de travail présentant l'historique des débats sur le traitement des contrats qui avaient eu lieu lors de l'élaboration du Guide sur l'insolvabilité et les recommandations qui avaient été adoptées. Le Groupe de travail V est parvenu à la même conclusion sur la question de savoir si un créancier garanti pouvait demander au représentant de l'insolvabilité du donneur de licence ou au tribunal de l'insolvabilité de fixer un délai dans lequel le représentant devrait décider s'il poursuivait ou rejetait l'accord de licence et de programmer une audience spéciale devant le tribunal pour le règlement de tout litige (voir A/CN.9/666, 112 à 117).]

A. Remarques générales

22. Un donneur ou un preneur de licence de propriété intellectuelle dans le cadre d'un accord de licence peut constituer une sûreté réelle mobilière sur les droits dont il jouit en vertu de cet accord. Si le donneur est le constituant, son créancier garanti aura généralement une sûreté sur le droit de recevoir paiement des redevances dues par le preneur de même que sur le droit de faire respecter les clauses non monétaires de l'accord de licence et sur celui de mettre fin à l'accord en cas de manquement. Si le preneur est le constituant, son créancier garanti aura généralement une sûreté sur le droit d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence dans le cadre de l'accord (sous réserve des conditions de cet accord), mais non sur la propriété intellectuelle elle-même. Le créancier garanti peut ensuite accomplir les formalités nécessaires pour rendre la sûreté opposable (voir Guide sur les opérations garanties, recommandation 29).

23. La loi sur l'insolvabilité respectera généralement l'efficacité de cette sûreté sous réserve des actions en annulation (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandation 88). Elle respectera aussi, sous réserve d'exceptions limitées au minimum et clairement énoncées, la priorité d'une sûreté qui est opposable (voir Guide sur les opérations garanties, recommandations 238 et 239). Cependant, si le donneur ou le preneur de la licence fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, cette dernière peut avoir des effets sur les droits des parties à l'accord de licence, qui se répercuteront sur une sûreté réelle mobilière qu'il aura consentie. Dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence, l'insolvabilité de l'une des parties dans cette chaîne aura une incidence sur plusieurs autres parties de cette même chaîne et

sur leurs créanciers garantis (par exemple l'insolvabilité d'une partie se trouvant au milieu de la chaîne aura un impact sur les preneurs et donneurs de sous-licences en aval mais non sur ceux qui se trouvent en amont).

24. En dehors de l'insolvabilité, des dispositions légales ou contractuelles peuvent limiter la possibilité pour le donneur et le preneur de licence de consentir et de réaliser une sûreté sur le droit de recevoir paiement des redevances (en d'autres termes une créance). La loi sur les opérations garanties n'aura généralement aucune incidence sur les limitations légales, sauf essentiellement si elles ont trait aux créances futures en tant que telles. Elle peut en revanche avoir une incidence sur les limitations contractuelles (voir Guide sur les opérations garanties, recommandations 18 et 23 à 25). Il revient à la loi sur l'insolvabilité de déterminer quel effet peut avoir, le cas échéant, une procédure d'insolvabilité sur ces limitations à la cession de créances indépendamment de la loi sur les opérations garanties (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandations 83 à 85).

25. Le Guide sur l'insolvabilité contient des recommandations détaillées concernant l'incidence d'une procédure d'insolvabilité sur les contrats dans lesquels ni le débiteur ni son cocontractant n'ont pleinement exécuté leurs obligations contractuelles respectives (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandations 69 à 86). Un accord de licence pourrait entrer dans cette catégorie de contrats s'il n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties et s'il n'est pas venu à échéance (de sorte que le donneur est encore redevable d'obligations). Il n'entre en revanche pas dans cette catégorie s'il a été pleinement exécuté par le preneur moyennant paiement anticipé du montant total des redevances dues au donneur, ce qui peut être le cas pour un accord de licence exclusive, et en l'absence d'obligations continues de la part du donneur. Le débiteur insolvable pourrait être le donneur (qui doit au preneur le droit d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence) ou le preneur (tenu de payer les redevances et d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence).

26. Les recommandations du Guide sur l'insolvabilité prévoient que le représentant de l'insolvabilité peut décider de poursuivre ou de rejeter un accord de licence dans son intégralité s'il n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandations 72 et 73). Dans le cas d'un accord de licence unique, sa poursuite ou son rejet par le représentant de l'insolvabilité de l'une des parties aura une incidence sur les droits de l'autre partie. Dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence, la poursuite ou le rejet aura un impact sur les droits de toutes les parties se trouvant en amont. Enfin, dans le cas d'accords de licences réciproques (dans lesquels le donneur octroie une licence, le preneur développe ensuite le produit mis sous licence puis octroie au donneur une licence sur ce produit), la poursuite ou le rejet aura une incidence sur chaque partie, dans sa qualité aussi bien de donneur que de preneur de licence.

27. Si le représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre un accord de licence qui n'a pas été pleinement exécuté par les deux parties et qui a été violé par le débiteur insolvable (donneur ou preneur de licence), le manquement doit être réparé, le cocontractant non défaillant retrouver pour l'essentiel la situation économique qui était la sienne avant le manquement et le représentant de l'insolvabilité être en mesure de s'acquitter de l'accord (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandation 79). Dans ce cas, la procédure d'insolvabilité n'aura aucune incidence sur la situation juridique d'une sûreté réelle mobilière consentie par le

donneur ou le preneur de licence. En revanche, si le représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence, la sûreté octroyée par le donneur ou le preneur en subira des conséquences (pour bien comprendre le traitement des contrats en cas d'insolvabilité, le lecteur peut se reporter au texte du Guide sur l'insolvabilité).

B. Insolvabilité du donneur de licence

28. Si le représentant de l'insolvabilité du donneur de licence décide de poursuivre l'exécution d'un accord de licence, cette décision n'aura pas d'impact sur une sûreté réelle mobilière consentie par le donneur ou par le preneur. Si le donneur est le débiteur insolvable et a octroyé une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, et si son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre cet accord, celui-ci sera maintenu, le preneur restera tenu de verser des redevances au titre de l'accord et le créancier garanti du donneur restera titulaire d'une sûreté sur les versements de ces redevances. En cas d'insolvabilité du donneur de licence toujours, si le preneur a consenti une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, le donneur restera tenu de l'autoriser à utiliser sans restriction la propriété intellectuelle mise sous licence dans le cadre de l'accord et le créancier garanti du preneur restera titulaire d'une sûreté sur les droits du preneur découlant de l'accord.

29. Par contre, si le représentant de l'insolvabilité du donneur décide de rejeter l'accord de licence, cette décision aura une incidence sur une sûreté réelle mobilière consentie par le donneur ou le preneur. Si le donneur a constitué une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, ce dernier n'aura plus effet et le preneur ne sera plus tenu de payer de redevances au titre de l'accord, si bien que le créancier garanti du donneur ne pourra plus affecter de redevances à l'exécution de l'obligation garantie. En cas d'insolvabilité du donneur de licence toujours, si le preneur a constitué une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence, il ne sera plus autorisé à utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence et son créancier garanti perdra sa sûreté sur le bien grevé (à savoir le droit pour le preneur d'utiliser la propriété intellectuelle en question).

30. Dans la pratique, un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits du donneur découlant d'un accord de licence peut se protéger des conséquences du rejet de l'accord par le représentant de l'insolvabilité du donneur, par exemple, en obtenant (et en rendant opposables) non seulement une sûreté sur les droits du donneur découlant de l'accord (principalement les redevances), mais également une sûreté sur la propriété intellectuelle elle-même. Ainsi, si le représentant de l'insolvabilité rejette l'accord de licence, le créancier garanti (sous réserve de l'arrêt des poursuites et de toute autre limite imposée par la loi sur l'insolvabilité à la réalisation des sûretés réelles mobilières dans le cadre de la procédure d'insolvabilité) peut réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence en disposant de celle-ci ou en concluant, avec un nouveau preneur, un nouvel accord de licence similaire à celui qui a été rejeté, et en rétablissant ainsi le flux de redevances (voir recommandation 149 du Guide sur les opérations garanties). Les montants tirés de la disposition de la propriété intellectuelle grevée ou les redevances reçues au titre de ce nouvel accord de licence seraient ensuite versés au créancier garanti conformément aux recommandations 152 à 155 du Guide sur les opérations garanties. Dans les faits, toutefois, ce type d'arrangement ne serait intéressant que pour des accords de licence importants.

31. De même, un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits du preneur découlant d'un accord de licence peut essayer de se protéger des conséquences du rejet de cet accord par le représentant de l'insolvabilité du donneur, par exemple, en refusant d'octroyer le prêt garanti à moins que le preneur n'obtienne et ne rende opposable une sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence pour garantir ses droits découlant de l'accord de licence. De cette façon, si le représentant de l'insolvabilité du donneur rejette l'accord de licence, le preneur (sous réserve de l'arrêt des poursuites et de toute autre limite imposée par la loi sur l'insolvabilité à la réalisation des sûretés réelles mobilières dans le cadre de la procédure d'insolvabilité) peut réaliser la sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence en disposant de celle-ci ou en concluant un nouvel accord de licence avec un nouveau donneur, les droits ainsi obtenus constituant un produit sur lequel le créancier garanti détiendrait une sûreté. Dans les faits, ce type d'arrangement ne serait intéressant que pour des accords de licence importants.

32. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, si l'une des parties au moins a pleinement exécuté ses obligations au titre d'un accord de licence, ce dernier n'est pas soumis aux recommandations du Guide sur l'insolvabilité relatives au traitement des contrats. Lorsque ni le donneur ni le preneur de licence ne se sont pleinement acquittés de leurs obligations respectives en vertu de l'accord de licence, en revanche, l'accord pourrait être rejeté conformément à ces recommandations. Afin de protéger les investissements réalisés sur le long terme par les preneurs de licence et compte tenu du fait qu'un preneur peut être tributaire de l'utilisation des droits découlant d'un accord de licence, certains États ont adopté des règles pour protéger davantage le preneur (et, en fait, son créancier garanti) lorsque l'accord de licence pourrait normalement être rejeté en cas d'insolvabilité du donneur. Cette protection est particulièrement importante dans une chaîne d'accords de licence et de sous-licence où plusieurs parties risquent d'être affectées par l'insolvabilité de l'une d'elles.

33. Par exemple, certains États autorisent le preneur à continuer d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence, après rejet de l'accord de licence par le représentant de l'insolvabilité du donneur, à condition qu'il continue de verser les redevances à la masse, conformément à l'accord de licence, et de s'acquitter des autres obligations découlant de l'accord. La seule obligation que cette règle impose à la masse du donneur est celle de continuer à honorer la licence de propriété intellectuelle, ce qui ne représente pas une charge excessive pour les ressources de cette masse. Cette solution a pour effet de concilier l'intérêt qu'a le donneur insolvable de se soustraire à des obligations trop lourdes découlant de l'accord de licence et celui qu'a le preneur de protéger son investissement dans la propriété intellectuelle mise sous licence.

34. Dans d'autres États, la loi sur l'insolvabilité ne permet pas de rejeter les accords de licence car: a) une disposition qui exclut les baux immobiliers du champ d'application des règles de l'insolvabilité concernant le rejet des contrats en cas d'insolvabilité du bailleur s'applique par analogie aux accords de licence en cas d'insolvabilité du donneur de licence; b) les accords de licence exclusive donnent naissance à des droits réels qui ne peuvent être rejetés (mais qui sont susceptibles d'annulation); c) les accords de licence ne sont pas considérés comme des contrats qui n'ont pas été pleinement exécutés par les deux parties étant donné que le donneur de licence a déjà rempli ses obligations en octroyant la licence. Dans ces

États, le preneur peut conserver la licence pour autant qu'il verse les redevances dues au titre de l'accord de licence.

35. Dans d'autres États encore, il est permis de rejeter un accord de licence, sous réserve de l'application du principe "d'abstraction". Selon ce principe, la licence ne dépend pas de l'efficacité de l'accord de licence sous-jacent. Aussi, le preneur peut-il conserver le droit d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence, même si l'accord a été rejeté par le représentant de l'insolvabilité du donneur. Le représentant de l'insolvabilité peut néanmoins demander le retrait de la licence en invoquant l'enrichissement sans cause. Jusqu'au moment du retrait, le preneur est tenu, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, de verser, pour l'utilisation de la propriété intellectuelle mise sous licence, un montant égal à celui des redevances dues au titre de l'accord de licence qui a été rejeté.

[Note à l'intention du Groupe de travail: Le Groupe de travail souhaitera peut-être noter que le paragraphe 36 figure entre crochets car la question qu'il aborde n'a pas été examinée par le Groupe de travail V.]

36. [Afin de protéger les investissements à long terme ainsi que les attentes des preneurs de licence et de leurs créanciers contre la possibilité pour le représentant de l'insolvabilité du donneur de renégocier les accords de licence existant au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les États souhaiteraient peut-être envisager d'adopter des règles semblables à celles qui sont décrites dans les paragraphes qui précèdent. Ces règles devraient prendre en compte les dispositions générales de la loi sur l'insolvabilité et l'effet global sur la masse de l'insolvabilité de même que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.]

C. Insolvabilité du preneur de licence

37. Si le preneur de licence est le débiteur insolvable et a consenti une sûreté réelle mobilière sur ses droits découlant de l'accord de licence, et si son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'accord de licence, ce dernier sera maintenu, le preneur conservera le droit en vertu de l'accord de licence d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence (dans la mesure stipulée par l'accord) et son créancier garanti restera titulaire d'une sûreté sur ce droit. Dans ce cas, si le donneur de licence a consenti une sûreté réelle mobilière sur son droit de percevoir les redevances au titre de l'accord de licence, son créancier garanti restera titulaire d'une sûreté sur le droit du donneur de recevoir paiement des redevances.

38. Lorsqu'en revanche le représentant de l'insolvabilité du preneur décide de rejeter l'accord de licence et que le preneur a consenti une sûreté sur ses droits découlant de cet accord, celui-ci ne produira plus effet, le preneur n'aura plus le droit d'utiliser la propriété intellectuelle mise sous licence et son créancier garanti ne pourra pas utiliser la valeur des droits du preneur découlant de l'accord pour satisfaire l'obligation garantie. Dans ce cas également, si le donneur a consenti une sûreté sur son droit de recevoir paiement des redevances au titre de l'accord de licence, il perdra ses redevances et son créancier garanti perdra son bien grevé.

39. Un créancier garanti titulaire d'une sûreté sur les droits d'un donneur ou preneur découlant d'un accord de licence peut essayer de se protéger contre les

conséquences du rejet de l'accord par le représentant de l'insolvabilité du preneur en adoptant des mesures comparables à celles qui sont décrites plus haut (voir par. 9 et 10).

40. Lorsque le preneur est insolvable, il importe de faire en sorte soit que le donneur perçoive les redevances et le preneur s'acquitte des autres obligations découlant de l'accord de licence, soit qu'il ait le droit de mettre fin à l'accord de licence. Les règles de la loi sur l'insolvabilité, notamment celles qui ont trait à la réparation d'un manquement à l'accord de licence en cas de poursuite de ce dernier (voir par. 6 ci-dessus), sont essentielles. Il est probable en outre, lorsque le preneur insolvable a constitué une sûreté sur son droit de recevoir paiement de redevances au titre d'accords de sous-licence, que celles-ci constituent une source de financement pour payer les redevances qu'il doit lui-même au donneur de licence. Si le créancier garanti du preneur revendique toutes les redevances et si le preneur n'a pas d'autre source pour payer les redevances qu'il doit au donneur, il est essentiel que ce dernier soit autorisé à mettre fin à la licence pour protéger ses droits.

Appendice

	<i>Le donneur de licence est insolvable</i>	<i>Le preneur de licence est insolvable</i>
<i>Le donneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un accord de licence (essentiellement le droit de percevoir des redevances)</i>	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)^a? Réponse: Le preneur reste tenu de payer les redevances dues au titre de l'accord de licence et le créancier garanti du donneur reste titulaire d'une sûreté à la fois sur le droit du donneur de percevoir des redevances au titre de l'accord et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)? Réponse: Le donneur continue d'avoir le droit de percevoir des redevances au titre de l'accord de licence et, partant, son créancier garanti reste titulaire d'une sûreté à la fois sur son droit de percevoir des redevances au titre de l'accord et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.
	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)? Réponse: Le preneur n'est pas tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet de l'accord, mais reste tenu de régler les redevances impayées pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du donneur a donc une sûreté sur le droit de recouvrer les redevances dues avant le rejet et sur les redevances payées avant le rejet mais n'a pas de sûreté sur les droits aux redevances futures car aucune redevance ne sera due à l'avenir au titre de l'accord rejeté.	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence en vertu de la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)? Réponse: Le preneur n'est plus tenu de payer de redevances pour la période postérieure au rejet du contrat, mais reste tenu de régler les redevances impayées pour la période antérieure au rejet; le créancier garanti du donneur a donc une sûreté sur le droit de recouvrer les redevances dues avant le rejet et sur les redevances payées avant le rejet mais n'a pas de sûreté sur les droits aux redevances futures car aucune redevance ne sera due à l'avenir au titre de l'accord rejeté.
<i>Le preneur constitue une sûreté sur ses droits découlant d'un accord de licence (essentiellement le droit d'utiliser la propriété intellectuelle)</i>	Question: Qu'advient-il si le donneur décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)? Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère l'accord de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.	Question: Qu'advient-il si le preneur décide de poursuivre l'exécution de l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)? Réponse: Le preneur conserve les droits que lui confère l'accord de licence et son créancier garanti conserve une sûreté sur ces droits.
	Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)?	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité décide de rejeter l'accord de licence conformément à la loi sur l'insolvabilité? (voir recommandations 69 à 86 du <i>Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité</i>)?

<i>Le donneur de licence est insolvable</i>	<i>Le preneur de licence est insolvable</i>
Réponse: Le preneur n'a pas de droits au titre de l'accord pour la période postérieure au rejet, mais conserve les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; son créancier garanti conserve une sûreté sur les droits qu'a le preneur pour la période antérieure au rejet.	Réponse: Le preneur n'a pas de droits au titre de l'accord pour la période postérieure au rejet, mais conserve les droits qu'il pourrait encore avoir pour la période antérieure au rejet; son créancier garanti conserve une sûreté sur les droits qu'a le preneur pour la période antérieure au rejet.

^a Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.10.