



# Assemblée générale

Distr. limitée  
22 juillet 2009  
Français  
Original: anglais

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

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

### **Note du Secrétariat**

#### Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
VI. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle ( <i>suite</i> ) . . . . .	1-22	2
G. Droits des preneurs de licence en général . . . . .	1-6	2
H. Droits de certains preneurs de licence . . . . .	7-14	3
I. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence . . . . .	15-19	9
J. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle sur le droit d'un créancier judiciaire . . . . .	20-21	15
K. Cession de rang . . . . .	22	16



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

### **G. Droits des preneurs de licence en général**

1. La propriété intellectuelle est généralement mise sous licence. Dans ce cas, le donneur de licence peut utiliser les droits qu'il se réserve, comme le droit de propriété, les droits assimilés au droit de propriété et les droits découlant d'un accord de licence (comme le droit d'octroyer d'autres licences ou d'obtenir paiement des redevances), pour garantir un crédit. De même, le preneur de licence peut affecter en garantie d'un crédit son autorisation d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle ou son droit d'octroyer des sous-licences et d'obtenir paiement des redevances (dans les deux cas en accord avec l'accord de licence) (en ce qui concerne les types de biens grevés dans le contexte de la propriété intellectuelle, voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 13 à 36).

2. Selon le *Guide*, lorsque le propriétaire de la propriété intellectuelle a constitué une sûreté en faveur d'un créancier garanti, il peut quand même constituer une licence sur la propriété intellectuelle grevée tant qu'il reste propriétaire. Toutefois, selon les principes généraux du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (auxquels le *Guide* se conforme), il ne peut octroyer de licence sur sa propriété intellectuelle grevée si le créancier garanti acquiert la propriété de la propriété intellectuelle avec le pouvoir d'octroyer les licences alors que la sûreté existe. Dans ce cas, le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit qu'une licence octroyée par le propriétaire initial serait une licence non autorisée et le preneur de licence ou son créancier garanti n'obtiendrait rien conformément au principe *nemo dat*.

3. Si le propriétaire conserve la propriété, mais sa capacité à octroyer des licences est limitée par un accord conclu avec le créancier garanti (pour autant qu'un tel accord soit autorisé par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle), le propriétaire peut théoriquement octroyer une licence, mais le résultat serait normalement le même puisque l'octroi d'une licence par le propriétaire en violation de son accord avec le créancier garanti serait un cas de défaillance. Par conséquent, le créancier garanti du propriétaire pourrait réaliser sa sûreté et, exerçant les droits du propriétaire, vendre la propriété intellectuelle mise sous licence ou octroyer une autre licence libre de la licence préexistante (et de toute sûreté octroyée par le preneur de licence) puisque ce preneur de licence aurait normalement pris sa licence soumise à la sûreté du créancier garanti du propriétaire (voir recommandations 79 et 161 à 163). Ce dernier pourrait aussi réaliser sa sûreté en cas de défaillance en demandant à recevoir les redevances que le preneur de licence doit au donneur de licence. Si le bien grevé est formé par les droits du propriétaire, le créancier garanti peut recouvrer les redevances comme produit de la propriété intellectuelle grevée (voir recommandations 19, 39, 40, 100 et 168). Si le bien grevé est le droit qu'a le propriétaire, en tant que donneur de licence, de recevoir paiement des redevances, le créancier garanti peut recouvrer les redevances comme bien initialement grevé. Dans les deux cas, le créancier garanti peut recouvrer les redevances avant même la défaillance, mais uniquement s'il existe un accord à cet effet entre le propriétaire et son créancier garanti. En tout état de cause, si le preneur de licence a pris la propriété intellectuelle mise sous licence libre de la

sûreté constituée par le propriétaire sur la propriété intellectuelle (c'est-à-dire, si le créancier garanti a autorisé l'octroi de la licence ou celle-ci est une licence non exclusive octroyée par le propriétaire dans le cours normal de ses affaires), il est bien évident que le preneur de licence pourrait conserver sa licence et que le créancier garanti pourrait uniquement demander à recevoir les redevances que le preneur de licence doit au propriétaire (voir recommandations 80, al. b), et 81, al. c)).

4. Si le preneur de licence constitue également une sûreté sur ses droits découlant de l'accord de licence (par exemple, l'autorisation d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence), cette sûreté grèverait un bien différent (et non les droits du propriétaire). Si la sûreté constituée par le preneur de licence grevait le même bien, elle serait soumise à la sûreté constituée par le propriétaire (et rendue opposable aux tiers). La raison en est que le preneur aurait acquis ses droits soumis à la sûreté constituée par le propriétaire (voir recommandation 79) et qu'il n'aurait pu donner à son créancier garanti plus de droits qu'il n'en avait (conformément au principe *nemo dat*). Ainsi, si le créancier garanti du propriétaire réalisait sa sûreté et disposait de la propriété intellectuelle libre de la licence, cette dernière prendrait fin par cet acte de disposition et le bien grevé du preneur de licence cesserait d'exister. De même, que le propriétaire ait accordé ou non une sûreté à l'un de ses créanciers, si le preneur n'exécute pas l'accord de licence, le propriétaire peut y mettre fin dans les limites du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et le créancier garanti du preneur serait, là encore, dépourvu de sûreté.

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

6. Selon le *Guide*, en matière de droit des opérations garanties, la règle qui veut que le preneur d'une licence de propriété intellectuelle grevée acquière la licence soumise à une sûreté antérieure admet deux exceptions (voir recommandation 79): premièrement, lorsque le créancier garanti autorise la mise sous licence libre de la sûreté (voir recommandation 80, al. b)) et, deuxièmement, en cas de concession d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires du donneur (voir recommandation 81, al. c), et par. 8 à 10 ci-après).

## H. Droits de certains preneurs de licence

7. Comme il a déjà été mentionné, la première exception au principe du *Guide* selon lequel un preneur de licence d'un bien grevé prend le bien soumis à la sûreté (voir recommandation 79) survient lorsque le créancier garanti a approuvé l'octroi, par le constituant, de licences libres de la sûreté (voir recommandation 80, al. b)). Ainsi, selon le *Guide*, en cas de défaillance du constituant, le créancier garanti

pourra percevoir les redevances que le preneur doit au constituant en tant que donneur, mais non vendre la propriété intellectuelle mise sous licence libre des droits du preneur existant, ni octroyer une autre licence avec pour effet de mettre fin aux droits du preneur existant, tant que ce dernier exécute l'accord de licence.

8. La deuxième exception au principe énoncé dans la recommandation 79 est qu'une personne, qui s'est vu octroyer une licence non exclusive dans le cours normal des affaires du donneur sans savoir que cette licence violait les droits du créancier garanti sur la propriété intellectuelle mise sous licence, prend ses droits découlant de l'accord de licence libres d'une sûreté consentie antérieurement par le donneur (voir recommandation 81, al. c)). Il s'ensuit que, si le créancier garanti du donneur réalise la sûreté grevant la propriété intellectuelle mise sous licence, il pourra percevoir les redevances que le preneur doit au donneur mais non vendre la propriété intellectuelle mise sous licence libre des droits du preneur existant ni octroyer une autre licence, avec pour effet de mettre fin aux droits du preneur existant, tant que ce dernier exécute l'accord de licence. Cette règle est destinée à protéger les opérations légitimes quotidiennes, comme l'achat dans le commerce d'exemplaires de logiciels protégés par le droit d'auteur avec des accords de licence d'utilisateur final. Dans le cadre de ces opérations, les acquéreurs ne devraient pas avoir à faire de recherche dans un registre, ni acquérir le logiciel soumis aux sûretés constituées par son concepteur ou ses distributeurs.

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

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

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

11. Il ressort de la discussion précédente qu'un certain nombre de raisons font que le champ d'application de l'alinéa c) de la recommandation 81 est très limité. Premièrement, les créanciers garantis n'ont généralement pas intérêt à limiter la capacité d'un propriétaire/constituant à octroyer des licences sur sa propriété intellectuelle et à recevoir des redevances. En effet, un créancier garanti a normalement tout intérêt à autoriser la mise sous licence afin que le propriétaire/constituant puisse rembourser l'obligation garantie. Deuxièmement, du fait de sa formulation, l'alinéa c) ne s'applique qu'en cas de licence non exclusive, qui permet l'achat légitime direct dans le commerce de copies de logiciels protégés par le droit d'auteur ou les communautés de brevets utilisées en rapport avec du matériel et uniquement lorsque le titulaire de la licence ignore que celle-ci viole les droits du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté. Ce type de licence peut être décrit sans faire référence au concept de "cours normal des affaires".

12. En outre, l'application de l'alinéa c) n'a que des effets très limités. L'efficacité, la priorité et l'opposabilité de la sûreté face aux réclamants concurrents (autres que le preneur de licence spécifique) selon le droit des opérations garanties ne sont pas affectées. Dans le même temps, l'alinéa est sans incidence sur les autres droits éventuellement conférés au créancier garanti par le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (par exemple, les droits d'un propriétaire). L'étendue de ces droits ou voies de droit relève du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.

13. Toutefois, le concept de "cours normal des affaires" est rarement utilisé en droit de la propriété intellectuelle et peut être source de confusion dans le contexte du financement de la propriété intellectuelle. Dans de nombreux États, il est appliqué une autre règle, qui prévoit qu'un preneur de licence d'une propriété intellectuelle grevée prend la licence soumise à une sûreté constituée par le donneur de licence, à moins que le créancier garanti (auquel le constituant a donné le droit d'autoriser des licences) n'ait autorisé l'octroi de la licence libre de la sûreté. Lorsqu'un État possède une telle règle, l'alinéa c) de la recommandation 81 ne s'applique pas (voir recommandation 4, al. b)). En conséquence, à moins que le créancier garanti n'ait autorisé le constituant à octroyer des licences libres de la sûreté (ce qui se produit généralement lorsque le constituant se sert des redevances qu'il perçoit pour payer l'obligation garantie), le preneur de licence prendra la licence soumise à la sûreté. Ainsi, en cas de défaillance du constituant, le créancier garanti du donneur serait en mesure de réaliser sa sûreté sur la propriété intellectuelle mise sous licence et de la vendre ou de la mettre sous licence libre de la licence. En outre, la sûreté obtenue par une personne de la part du preneur de licence ne sera pas efficace puisque ce dernier aura reçu une licence non autorisée et n'aura aucun droit de constituer une sûreté.

14. Si la loi contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle n'aborde pas du tout cette question ou ne la traite pas d'une façon qui contredise

l'alinéa c) de la recommandation 81, ce dernier s'appliquera dans les quelques cas et avec l'effet limité décrits ci-dessus (voir recommandation 4, al. b)).

*[Note à l'intention du Groupe de travail: À sa quinzième session, le Groupe de travail a demandé au Secrétariat d'établir une version révisée de la variante A de la présente recommandation avec un commentaire approprié. Cette recommandation révisée et le commentaire figurent ci-dessous. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner si les passages placés entre crochets sont nécessaires étant donné qu'ils énoncent une évidence. Il souhaitera peut-être aussi examiner s'il convient de conserver l'alinéa d), qui semble excessivement restrictif. Si le Groupe de travail décidait de le supprimer tout en l'estimant d'une certaine utilité, il pourrait envisager de l'inclure dans le commentaire en guise d'explication.]*

### **Recommandation 244**<sup>1</sup>

#### **Priorité des droits de certains preneurs de licence de propriété intellectuelle**

##### **Variante A**

*La loi devrait prévoir que [dans les cas qui ne sont pas couverts par l'alinéa b) de la recommandation 80,] le droit d'un [utilisateur final] preneur de licence de propriété intellectuelle à utiliser ou exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence aux conditions de l'accord de licence n'est pas limité par la réalisation d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle mise sous licence constituée par le donneur avant l'octroi de la licence, à condition que:*

*a) La licence soit octroyée par une partie qui, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, est autorisée à octroyer une licence sur la propriété intellectuelle concernée;*

*b) La licence ne soit pas exclusive;*

*c) La propriété intellectuelle mise sous licence et les droits et obligations découlant de l'accord de licence ne soient pas personnalisés pour le preneur;*

*d) La licence couvre les copies de logiciels protégés par le droit d'auteur ou les communautés de brevets utilisées en rapport avec du matériel; et*

*e) Au moment de la conclusion de l'accord de licence:*

*i) L'activité du donneur soit généralement d'octroyer des licences non exclusives sur la propriété intellectuelle mise sous licence;*

*ii) Le donneur octroie des licences sur la propriété intellectuelle mise sous licence à des conditions substantiellement similaires à toute personne consentant à respecter ces conditions, et l'accord de licence soit conclu à ces conditions; et*

*iii) Le titulaire de licence ne sache pas que cette licence viole les droits du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté.*

---

<sup>1</sup> Si la présente recommandation devait être incluse dans le *Guide*, elle serait placée dans le chapitre sur la priorité d'une sûreté en tant que recommandation 81 *bis*. En tant que recommandation portant spécifiquement sur certains biens, elle modifierait l'alinéa c) de la recommandation 81, qui porte d'une manière générale sur les preneurs de licence non exclusive sur des biens incorporels.

### **Commentaire**

1. *La présente recommandation est sans incidence sur:*
  - a) *L'opposabilité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle mise sous licence, sa priorité par rapport à un réclamateur concurrent autre qu'un preneur de licence, comme décrit dans la présente recommandation, ou les moyens de réalisation du créancier garanti qui sont sans incidence sur le droit du preneur d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence;*
  - b) *Le droit que le donneur peut avoir de mettre fin à la licence pour non-respect de l'accord de licence par le preneur; ou*
  - c) *Les droits que possède un créancier garanti en tant que propriétaire selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle.*
2. *On notera également que selon la présente recommandation, le preneur de licence peut consentir à ce qu'il soit dérogé à ses droits dans l'accord de licence ou autrement. Comme toute autre recommandation du Guide, la présente est également soumise à l'alinéa b) de la recommandation 4.*
3. *Les exemples suivants sont mentionnés pour clarifier les situations auxquelles la présente recommandation s'appliquerait et l'effet de son application. Dans chaque exemple, on assumera que:*
  - a) *O possède la propriété intellectuelle;*
  - b) *O octroie une sûreté sur la propriété intellectuelle à SC;*
  - c) *La sûreté de O est opposable, conformément aux recommandations du Guide ou, selon l'alinéa b) de la recommandation 4, conformément au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle;*
  - d) *SC n'a pas consenti, dans l'accord de sûreté ou autrement, à ce qu'un preneur de licence sur la propriété intellectuelle de O jouisse de ses droits libres de la sûreté de SC; et*
  - e) *Sauf indication contraire, l'opération satisfait à chaque disposition de la recommandation 244.*
4. *Une fois que SC a pris les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, O, dont l'activité est d'octroyer des licences non exclusives sur la propriété intellectuelle à des conditions substantiellement identiques à toute personne acceptant de se conformer à ces dernières, propose d'octroyer une licence sur la propriété intellectuelle à L. Ce dernier conclut un accord de licence avec O à ces conditions. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle est protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté parce que la licence et l'opération répondent à chaque disposition de la recommandation 244. Toutefois, SC dispose encore des droits que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle lui confère éventuellement à l'encontre de L.*
5. *Une fois que SC a pris les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, O octroie une licence sur la propriété intellectuelle à L. L'accord de licence prévoit que ce dernier peut uniquement octroyer des sous-licences sur la*

propriété intellectuelle pour des marchés éducatifs. L octroie une sous-licence pour un marché commercial à S. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Si, selon le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, la sous-licence octroyée à S n'est pas autorisée, le droit qu'a ce dernier d'utiliser la propriété intellectuelle n'est pas protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté (et, puisque dans l'accord de licence, les droits et obligations vont de pair, L n'est plus lié par les obligations contenues dans l'accord de licence).

6. Une fois que SC a pris les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, O octroie une licence sur la propriété intellectuelle à L. L'accord de licence prévoit que ce dernier a des droits exclusifs d'utiliser la propriété intellectuelle dans l'État Z. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle n'est pas protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté, car la licence est exclusive.

7. Une fois que SC a pris les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, O, qui a pour activité d'octroyer des licences non exclusives sur la propriété intellectuelle à des conditions substantiellement identiques à toute personne acceptant de se conformer à ces dernières, propose d'octroyer une licence sur la propriété intellectuelle à L à ces conditions. L refuse de conclure un accord de licence avec O à ces conditions. O octroie donc une licence sur la propriété intellectuelle à L en lui accordant davantage de droits sur la propriété intellectuelle que dans les licences qu'il propose généralement à d'autres. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle n'est pas protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté, car la licence n'a pas été octroyée à des conditions substantiellement identiques que les autres licences sur la même propriété intellectuelle.

8. Avant que O et L ne concluent l'accord de licence, L découvre l'avis inscrit pour rendre la sûreté de SC opposable et demande, en conséquence, à voir une copie de la convention constitutive de sûreté auquel l'avis se rapporte. O fournit la convention à L. En la lisant, L découvre que la licence violerait les droits de SC, mais conclut néanmoins l'accord de licence avec O. Ce dernier n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle n'est pas protégé par la recommandation 244 face à la réalisation par SC de sa sûreté parce que L savait que l'accord de licence violerait les droits de SC.

9. Une fois que SC a pris des mesures pour rendre sa sûreté opposable, O offre de mettre la propriété intellectuelle sous licence – mais uniquement aux parties qui ont déjà utilisé de ce type de propriété intellectuelle. O octroie une licence à L, qui possède cette expérience. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour réaliser sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle n'est pas protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté parce que O n'a pas proposé la licence à des conditions substantiellement identiques aux personnes qui consentent à exécuter les obligations du preneur énoncées dans l'accord de licence conformément aux conditions énoncées.

10. *Mêmes faits qu'au paragraphe 8 ci-dessus, sauf que O ne fournit pas de copie de la convention constitutive de sûreté à L et ce dernier, en conséquence, ne sait pas que la licence violerait les droits de SC. O n'exécute pas l'obligation garantie par la sûreté et SC prend des mesures pour exécuter sa sûreté. Le droit qu'a L d'utiliser la propriété intellectuelle est protégé par la recommandation 244 contre la réalisation par SC de sa sûreté, car la licence et l'opération satisfont à chaque disposition de ladite recommandation.*

11. *Une fois que SC a inscrit sa sûreté, O octroie une licence non exclusive à une communauté de brevets. Cette dernière octroiera une licence non exclusive à toute personne intéressée. SC réalise sa sûreté sur la propriété intellectuelle. La licence n'est pas annulée du fait de la réalisation, car elle-même et l'opération sont conformes à chaque disposition de la recommandation 244.*

### **Variante B**

*La loi devrait prévoir que, si la convention constitutive de sûreté conclue entre un donneur de licence et son créancier garanti ne traite pas de la question de savoir si le donneur peut octroyer des licences sur la propriété intellectuelle grevée libérée de la sûreté, ce dernier est réputé y avoir été autorisé par le créancier garanti.]*

## **I. Priorité d'une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle octroyée par un donneur de licence sur une sûreté réelle mobilière octroyée par un preneur de licence**

15. Le droit du donneur de licence à percevoir les redevances qui lui sont dues par le preneur en vertu d'un accord de licence n'est pas affecté par une sûreté que le preneur consentirait sur toutes les redevances pouvant lui être dues au titre d'un accord de sous-licence. Ce type de sûreté peut néanmoins avoir une incidence sur la capacité du preneur à payer le donneur si le premier est défaillant vis-à-vis de son créancier garanti, dans la mesure où celui-ci cherchera peut-être à percevoir lui-même les redevances découlant de la sous-licence. En outre, si le preneur, en paiement des redevances qu'il doit au donneur, cède à ce dernier le droit au paiement d'un pourcentage des sous-redevances qu'il obtiendra comme donneur de sous-licence de la part des preneurs de sous-licence, un conflit de priorité risque de survenir entre un créancier garanti du donneur et un créancier garanti du preneur. En pareil cas, si la cession des redevances dues au titre des sous-licences intervient avant qu'une licence ne soit octroyée et qu'une sûreté est constituée et rendue opposable par le preneur, ce dernier ne possède pas de droit sur ces redevances au moment où il constitue la sûreté et son créancier garanti prend donc sa sûreté grevant ces redevances soumise à la sûreté du créancier garanti du donneur. Si, toutefois, la cession intervient une fois la licence octroyée et qu'une sûreté est constituée et rendue opposable par le preneur sur toutes ses redevances futures, le donneur prend la cession soumise à la sûreté du créancier garanti du preneur et le créancier garanti du donneur prend donc également sa sûreté soumise à la sûreté du créancier garanti du preneur (voir recommandations 13 et 31).

16. L'exemple suivant permettra peut-être de faire comprendre le problème. A constitue une sûreté sur l'ensemble de ses biens ou redevances futurs au profit du créancier garanti SC1. Il obtient ensuite une licence sur la propriété intellectuelle de

la part du donneur B et, en paiement des redevances qu'il doit à ce dernier, lui cède le droit au paiement d'un pourcentage des sous-redevances qui lui sont payables en tant que donneur de sous-licence. Le donneur de licence B constitue et rend opposable une sûreté sur ces redevances en faveur du créancier garanti SC2. Le créancier garanti SC1 du preneur A prévaut puisque le donneur B a obtenu la cession des sous-redevances soumise à la sûreté du créancier garanti SC1 et que le créancier garanti SC2 ne peut avoir plus de droits que le donneur B.

17. Si, toutefois, le preneur B commence par constituer une sûreté sur son droit au paiement de redevances dues au titre des sous-licences puis cède au donneur A le droit au paiement d'un pourcentage de ces redevances, SC2 (le créancier garanti du preneur) prévaut. Le donneur dispose de nombreux moyens pour se protéger dans une telle situation. Il peut, par exemple, protéger ses droits: a) en faisant en sorte que son créancier garanti s'inscrive en premier dans le registre pertinent de la propriété intellectuelle ou en exigeant du créancier garanti du preneur qu'il conclue un accord de cession de rang avec son propre créancier garanti avant d'octroyer une licence; b) en interdisant au preneur d'octroyer une sûreté sur son droit au paiement de sous-redevances; c) en mettant fin à la licence lorsque le preneur a constitué une sûreté sur ses sous-redevances en violation d'une telle interdiction; ou d) en consentant à ce que tout sous-preneur lui verse directement ses redevances. Le *Guide* est sans incidence sur les accords de ce type conclus entre le donneur et le preneur, s'ils s'appliquent en vertu du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle et du droit des obligations. En outre, le donneur pourrait exiger du preneur qu'il lui accorde une sûreté sur son droit au paiement des redevances dues au titre des sous-licences.

18. Ces mesures ne peuvent toutefois protéger le donneur que dans une certaine mesure car, par exemple, les droits sur la propriété intellectuelle grevée ne sont pas nécessairement soumis à inscription dans un registre de la propriété intellectuelle ou il peut ne pas être commercialement viable, pour le donneur, d'interdire l'octroi de sous-licences, de résilier l'accord de licence ou d'obtenir un accord de cession de rang. En outre, la priorité d'une sûreté constituée par le donneur et garantie sur une autre sûreté constituée par le preneur sur son droit au paiement de redevances dues au titre de sous-licences serait soumise aux règles générales expliquées précédemment (voir par. 15).

19. Lorsque le bien grevé est un bien meuble corporel pour lequel est utilisée la propriété intellectuelle, il arrive, dans certaines circonstances, qu'une sûreté entre dans la catégorie des sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions. Cela signifie qu'un créancier garanti d'un bailleur peut obtenir priorité sur le créancier garanti d'un preneur à bail, même si le créancier garanti du bailleur s'inscrit en second. Cependant, comme cela a été dit dans le chapitre sur la réalisation, cette sûreté greève le bien meuble corporel et non la propriété intellectuelle. Le droit du créancier garanti finançant l'acquisition de disposer des biens grevés en l'état (donc en y incluant l'application de la propriété intellectuelle sur ce bien grevé spécifique) est traité comme un problème de réalisation et, comme on le verra plus loin, est soumis soit à l'épuisement des droits du propriétaire de la propriété intellectuelle utilisée dans les biens meubles corporels grevés en question, soit à l'autorisation donnée au créancier garanti par le propriétaire des droits de disposer des biens grevés en l'état (voir ci-dessous A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, par. 24 à 27).

[Note à l'intention du Groupe de travail: Le Groupe de travail souhaitera peut-être noter que, conformément aux pratiques commerciales et juridiques historiques de nombreux États, l'examen du financement d'acquisitions dans le Guide se limite aux biens corporels (autre que les instruments et documents négociables). Le Guide ne traite pas explicitement de la question de savoir si une sûreté réelle mobilière grevant des biens meubles corporels en garantie du paiement de leur acquisition s'étend au logiciel utilisé pour ces biens. Toutefois, selon le Supplément, ce résultat serait possible dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles une sûreté grevant des biens corporels s'étend à la propriété intellectuelle utilisée à l'égard de ces biens (voir A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, par. 32 à 36).

On estime cependant que dans des économies modernes qui reposent sur le crédit, il serait utile que les mêmes règles s'appliquent aux sûretés qui garantissent les montants utilisés pour l'acquisition (mais non la création) de propriété intellectuelle. On estime aussi qu'on arriverait ainsi à instaurer une égalité de traitement entre les biens meubles corporels et les biens de propriété intellectuelle. Aussi le Groupe de travail est-il convenu d'examiner une proposition qui appliquerait les principes du Guide relatifs aux sûretés qui garantissent le paiement de l'acquisition de biens meubles corporels aux sûretés sur la propriété intellectuelle qui garantissent les sommes utilisées pour l'acquisition de cette dernière (voir A/CN.9/670, par. 89 à 93). Afin d'aider le Groupe de travail à examiner cette proposition, il a été préparé le texte suivant.

Dans certains systèmes juridiques, une sûreté garantissant le paiement de l'acquisition d'un logiciel est possible mais uniquement si: a) la sûreté accompagne une sûreté sur un bien meuble corporel, b) le logiciel est acquis par le constituant par une opération intégrée à celle par laquelle il a acquis le bien meuble corporel, et c) le constituant acquiert le logiciel dans le principal but de l'utiliser dans le bien meuble corporel. Dans d'autres, il est possible pour un créancier garanti d'obtenir une sûreté grevant des biens meubles incorporels garantissant leur acquisition (y compris la propriété intellectuelle, que cette dernière soit ou non utilisée en rapport avec des biens meubles corporels). Dans d'autres encore, où la loi (par exemple un code civil) ne contient pas le concept de sûreté réelle mobilière garantissant le paiement d'une acquisition, un résultat similaire peut être obtenu par une réserve de propriété, un crédit-bail ou un nantissement garantissant le prix de vente d'un bien meuble. Dans chaque cas, l'opération peut avoir trait à un bien meuble incorporel, même si c'est rarement le cas. Dans d'autres systèmes enfin, une "hypothèque" ou une "sûreté réelle classique" garantissant l'acquisition de la propriété intellectuelle est possible et peut prévaloir sur une "sûreté flottante" préexistante.

Les règles du Guide qui concernent les sûretés grevant des biens meubles corporels en garantie du paiement de leur acquisition pourraient être rendues applicables à des droits similaires sur la propriété intellectuelle:

a) En prévoyant que ces sûretés peuvent être constituées sur la propriété intellectuelle comme sur des biens meubles corporels;

b) Dans les cas où la propriété intellectuelle qui fait l'objet d'une sûreté réelle mobilière garantissant le paiement d'une acquisition est détenue par le constituant à des fins de vente, de location ou de mise sous licence dans le cours

normal de ses affaires, en traitant la sûreté comme une sûreté grevant des stocks garantissant le paiement de l'acquisition de ces derniers;

c) Dans les cas où la propriété intellectuelle grevée d'une sûreté réelle mobilière garantissant le paiement d'une acquisition est utilisée par le constituant à des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou lorsque telle est son intention, en traitant la sûreté comme une sûreté sur des biens de consommation garantissant le paiement de l'acquisition de ces derniers;

d) Dans les cas où la propriété intellectuelle grevée d'une sûreté garantissant le paiement d'une acquisition n'est pas détenue par le constituant à des fins de vente, de location ou de mise sous licence dans le cours normal de ses affaires ou en vue d'être utilisée à des fins personnelles, familiales ou domestiques, en traitant la sûreté comme une sûreté réelle mobilière garantissant le paiement de l'acquisition de biens meubles corporels autres que des stocks ou des biens de consommation;

e) En supprimant les références à la possession et la livraison du bien meuble corporel.

### **Terminologie et recommandations**

Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les propositions terminologiques (à ajouter à la partie terminologique du Supplément) et les recommandations (à ajouter à un nouveau chapitre du Supplément sur le financement d'acquisitions) suivantes:

Le terme "sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition" inclut également une sûreté sur la propriété intellectuelle et une licence sur la propriété intellectuelle, à condition que la sûreté garantisse l'obligation de rembourser toute fraction non payée du prix d'achat du bien grevé ou encore une obligation contractée ou un crédit octroyé pour permettre au constituant d'acquérir le bien grevé.

Le terme "biens de consommation", aux fins du Supplément, inclut la propriété intellectuelle ou une licence utilisée ou destinée à l'être à des fins personnelles, familiales ou domestiques par le constituant.

Le terme "stocks", aux fins du Supplément, inclut la propriété intellectuelle ou une licence utilisée ou destinée à l'être par le constituant en vue de la vente ou de la mise sous licence dans le cours normal de ses affaires.

1. La loi devrait prévoir que toutes les références aux sûretés réelles mobilières grevant des biens meubles corporels en garantie du paiement de leur acquisition font également référence à une sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle en garantie du paiement de son acquisition ou à une licence sur la propriété intellectuelle.

2. La loi devrait prévoir que si la propriété intellectuelle ou une licence sur la propriété intellectuelle qui est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition est détenue pour la vente ou la mise sous licence dans le cours normal des affaires du constituant, la sûreté est traitée comme une sûreté réelle mobilière grevant des stocks en garantie du paiement de leur acquisition.

3. *La loi devrait prévoir que si la propriété intellectuelle ou une licence sur la propriété intellectuelle qui est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition est utilisée ou destinée à l'être par le constituant à des fins personnelles, familiales ou domestiques, la sûreté est traitée comme une sûreté réelle mobilière sur des biens de consommation en garantie du paiement de leur acquisition.*
4. *La loi devrait prévoir que si la propriété intellectuelle ou une licence sur la propriété intellectuelle est grevée d'une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition, toute référence faite dans ces recommandations à la possession du bien grevé par le créancier garanti ne s'applique pas.*
5. *La loi devrait prévoir que si la propriété intellectuelle ou une licence sur la propriété intellectuelle est grevée d'une sûreté réelle mobilière garantissant l'acquisition, toute référence faite dans ces recommandations au moment de la possession du bien grevé par le constituant renvoie au moment où le constituant obtient la propriété intellectuelle grevée ou la licence.*
6. *La loi devrait prévoir que si la propriété intellectuelle ou une licence sur la propriété intellectuelle est soumise à une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition, toute référence faite dans ces recommandations au moment de la livraison du bien grevé au constituant renvoie au moment où le constituant obtient la propriété intellectuelle grevée ou la licence.*

### **Exemples**

*Les exemples suivants ont été préparés pour aider le Groupe de travail à examiner la proposition. Dans tous ces exemples, le propriétaire ou un deuxième créancier garanti finançant l'acquisition de la propriété intellectuelle ou d'une licence sur la propriété intellectuelle possède une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'une acquisition avec une priorité spéciale dans les conditions décrites dans les exemples.*

### **Sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle en garantie du prix d'achat de la propriété intellectuelle (autre que des stocks ou des biens de consommation)**

1. *B octroie une sûreté sur tous ses biens meubles présents ou futurs à SC, qui accomplit les démarches nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B acquiert auprès de O un brevet qu'il utilisera dans ses activités. Conformément à l'accord conclu entre B et O, B consent à payer à terme le prix d'achat à O et B octroie à O une sûreté réelle mobilière sur le brevet pour garantir son obligation de payer le prix d'achat. O rend sa sûreté opposable dans un court laps de temps, 20 à 30 jours à partir du moment où B a obtenu le brevet. La sûreté de O est une sûreté réelle mobilière en garantie du paiement de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de SC (voir recommandation 180, variante A, al. a), ou variante B, al. b)). Le fait que la priorité de la sûreté de O s'étende au produit du brevet sous la forme de créances dépendra de la version de la recommandation 185 qu'un État adopte. Dans la variante A, la priorité de la sûreté de O s'étend aux autres créances (voir recommandation 185, variante A, al. a)). Dans la variante B, la sûreté de O sur les créances aurait uniquement la priorité d'une sûreté réelle mobilière non liée à l'acquisition (voir recommandation 185, variante B).*

***Sûreté réelle mobilière grevant la propriété intellectuelle en garantie du prix d'achat de la propriété intellectuelle (stocks)***

2. B octroie une sûreté sur tous ses biens présents et futurs à SC1, qui prend les mesures nécessaires pour rendre la sûreté opposable. Par la suite, B acquiert auprès de O un brevet afin d'octroyer sur ce brevet une licence à un tiers dans le cours normal de ses affaires. B obtient l'argent nécessaire pour payer le prix d'achat à O en empruntant l'argent à SC2, auquel B octroie une sûreté sur le brevet pour garantir l'obligation de remboursement de B. Avant que B n'obtienne le brevet, SC2: a) prend les mesures nécessaires pour rendre la sûreté opposable, et b) notifie à SC1 qu'il possèdera une sûreté réelle mobilière en garantie de l'acquisition. La sûreté de SC2 est une sûreté réelle mobilière en garantie de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de SC1 (voir recommandation 180, variante A, al. b), ou variante B, al. b)). Selon la variante A, ce résultat est atteint par la recommandation 180, al. b), qui exige tous les faits énumérés dans cet exemple. Dans la variante B, le résultat est le même. Selon cette variante, en effet, la sûreté de SC2 aurait priorité sur la sûreté de SC1 pour autant que SC2 prenne les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable dans un court laps de temps, par exemple 20 à 30 jours à partir du moment où B a obtenu le brevet, sans qu'il soit nécessaire de notifier SC1. La priorité de la sûreté de SC2 ne s'étend pas aux produits du brevet sous forme de créances (voir recommandation 185). Il en est ainsi quelle que soit la variante de la recommandation 185 qu'un État adopte. Selon la variante A, ce résultat est obtenu par la recommandation 185, al. b). Selon la variante B, il est obtenu par la recommandation 185.

***Sûreté réelle mobilière grevant une licence de propriété intellectuelle en garantie du prix d'achat de la licence (autre que des stocks ou des biens de consommation)***

3. B a octroyé une sûreté réelle mobilière sur l'ensemble de ses biens mobiliers présents et futurs à SC, qui a pris les mesures nécessaires pour rendre cette sûreté opposable. Par la suite, B obtient de la part de O une licence pour utiliser un brevet détenu par O sur l'activité de B. B consent à payer à terme la redevance de la licence à O et constitue au profit de O une sûreté sur les droits de B comme preneur de licence pour garantir l'obligation de paiement de B. O rend cette sûreté opposable dans un délai de xx jours à partir du moment où B a obtenu la licence. La sûreté réelle mobilière que possède O sur les droits que possède B en vertu de l'accord de licence est une sûreté en garantie de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de SC (voir recommandation 180, variante A, al. a), ou variante B, al. b)). Le fait que la priorité de la sûreté de O s'étende aux produits des droits de B comme preneur de licence sous la forme de créances dépendra de la version de la recommandation 185 que l'État adopte. Selon la variante A, la priorité de la sûreté de O se transmet aux créances (voir recommandation 185, variante A, al. a)). Selon la variante B, la sûreté de O sur les créances aurait uniquement la priorité d'une sûreté non liée à l'acquisition (voir recommandation 185, variante B). On notera que les droits que détient O en vertu de sa sûreté sont distincts des droits qu'il détient en vertu de l'accord de licence de résilier cet accord en cas du non-respect par B des obligations qu'il a contractées en vertu de l'accord.

***Sûreté réelle mobilière grevant une licence de propriété intellectuelle en garantie du prix d'achat de la licence (stocks)***

4. *B constitue une sûreté sur l'ensemble de ses biens mobiliers présents et futurs au profit de SC1, qui prend les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable. Par la suite, B obtient de O, propriétaire d'un brevet, une licence afin d'octroyer à des tiers une sous-licence sur ce brevet dans le cours normal de ses affaires. B obtient l'argent nécessaire pour payer la redevance de la licence en empruntant de l'argent à SC2, au profit duquel il constitue une sûreté sur ses droits de preneur de licence pour garantir son obligation de remboursement. Avant que B n'obtienne la licence, SC2: a) prend les mesures nécessaires pour rendre sa sûreté opposable, et b) notifie à SC1 qu'il aura une sûreté réelle mobilière garantissant l'acquisition. La sûreté de SC2 est une sûreté réelle mobilière en garantie de l'acquisition et a priorité sur la sûreté de SC1 (voir recommandation 180, variante A, al. b), ou variante B, al. b)). La priorité de la sûreté de O ne s'étend pas aux produits de la licence sous forme de créances (voir recommandation 185, variante A ou B). Il en est ainsi, quelle que soit la variante de la recommandation 185 qu'un État adopte. Selon la variante A, ce résultat est obtenu par l'alinéa b). Selon la variante B, il est obtenu par la recommandation 185.]*

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

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

21. *Cette recommandation s'applique également aux sûretés grevant la propriété intellectuelle (sous réserve du principe énoncé à la recommandation 4, al. b)). Dans ce cas, il se peut que le droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle prévoit que le créancier judiciaire ait à obtenir un transfert de la propriété intellectuelle et qu'un document ou avis relatif à cette dernière doive être inscrit dans un registre de la propriété intellectuelle pour que le créancier judiciaire obtienne priorité. Si ce transfert intervient avant qu'une sûreté n'ait été rendue opposable, conformément tant à la loi recommandée dans le Guide (voir recommandation 13) qu'au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle (*nemo dat*), le bénéficiaire du transfert de la propriété intellectuelle grevée prendra ladite propriété libre de la sûreté.*

## **K. Cession de rang**

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

---