



Assemblée générale

Distr. limitée
2 décembre 2009
Français
Original: anglais

**Commission des Nations Unies
Pour le droit commercial international**
Groupe de travail VI (Sûretés)
Dix-septième session
New York, 8-12 février 2010

Projet de supplément au Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties consacré aux sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

Note du Secrétariat

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
X. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle	1-40	2
A. Loi applicable aux aspects réels	1-38	2
B. Loi applicable aux questions contractuelles	39-40	11
Recommandation 253		11
XI. Transition	41-45	12
XII. 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	46-67	13
A. Remarques générales	46-54	13
B. Insolvabilité du donneur de licence	55-63	16
C. Insolvabilité du preneur de licence	64-67	18
Appendice		20



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

[Note à l'intention du Groupe de travail: Pour les paragraphes 1 à 46, voir *A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, par. 1 à 23, A/CN.9/685, par. 87 à 94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, par. 1 à 21, A/CN.9/670, par. 115, 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. Objet et champ d'application

1. En général, les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* traitent de la loi applicable à la constitution d'une sûreté réelle mobilière, à son opposabilité, à sa priorité sur les droits des réclamants concurrents et à sa réalisation. Elles déterminent également le champ d'application territorial des règles substantielles recommandées dans le *Guide*, autrement dit quand s'appliquent les règles matérielles de l'État adoptant la loi recommandée dans le *Guide* (voir chap. X sur le conflit de lois, par. 1 à 9 du *Guide*).

2. Le chapitre du *Guide* consacré au conflit de lois ne définit pas les sûretés réelles mobilières auxquelles s'appliquent les règles de conflit. Ce sont normalement les règles substantielles régissant les opérations garanties dans un État donné qui déterminent si un droit peut être qualifié de "sûreté réelle mobilière" aux fins du conflit de lois. Le *Guide* recommande toutefois aux États qui adoptent ses recommandations en suivant une approche non unitaire du financement d'acquisitions d'appliquer aux droits de réserve de propriété et aux droits de crédit-bail les dispositions sur le conflit de lois prévues pour les sûretés réelles mobilières (voir recommandation 201). De même, (comme le terme "sûreté réelle mobilière" inclut le droit du cessionnaire dans le transfert pur et simple d'une créance; voir ce terme dans l'Introduction du *Guide*, section B sur la terminologie et l'interprétation), le *Guide* recommande à ces États d'appliquer aux cessions pures et simples de créances les dispositions relatives au conflit de lois prévues pour les cessions de créances à titre de garantie (voir recommandation 208).

3. En principe, un tribunal ou une autre autorité appliquera le droit de son État chaque fois qu'il lui faudra qualifier une question pour choisir la règle de conflit de lois appropriée. Comme, dans le *Guide*, les recommandations sur le conflit de lois ont été élaborées de façon à refléter les recommandations substantielles, un État qui adopte les deux types de recommandations n'aura aucune difficulté à les appliquer. Par contre, un État qui n'adopte pas les recommandations substantielles aura peut-être des difficultés à appliquer les recommandations sur le conflit de lois. Il peut même arriver qu'un tel État traite la constitution et l'opposabilité comme une question unique, alors que les recommandations du *Guide* relatives au conflit de lois en font deux questions distinctes qu'elles renvoient aux lois de différents États. Cette difficulté ne se posera en revanche pas pour la distinction entre la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur un bien meuble incorporel (renvoyée à la loi du lieu de situation du constituant; voir recommandation 208) et les droits et obligations réciproques des parties (renvoyés à la loi qu'elles auront choisie; voir

recommandation 216). Il en est ainsi car le *Guide* suit l'approche adoptée dans la plupart des États, en établissant une distinction entre les droits réels (soumis à une loi précise) et les droits contractuels (généralement soumis à la loi choisie par les parties).

4. Dans tous les cas, la possibilité ou non de transférer ou de grever un bien (y compris une propriété intellectuelle) est une question préliminaire qui doit être traitée avant la constitution d'une sûreté réelle mobilière et qui ne relève pas des recommandations du *Guide* sur le conflit de lois. C'est pourquoi, lorsque les règles de conflit autres que celles recommandées dans le *Guide* renvoient les questions de transférabilité des droits de propriété intellectuelle à la loi de l'État où la propriété intellectuelle est protégée (*lex loci protectionis*; ci-après désignée par "*lex protectionis*"), le *Guide* n'a pas d'incidence sur elles. S'il en est ainsi, ce n'est pas parce que la loi recommandée dans le *Guide* donne préséance au droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle, mais parce qu'elle ne traite pas ces questions. Les dispositions substantielles recommandées dans le *Guide* ne prévalent pas non plus sur les dispositions légales limitant la transférabilité (voir recommandation 18).

5. Lorsque, pour telle ou telle question liée aux sûretés, les règles de conflit recommandées dans le *Guide* désignent la loi d'un État particulier, elles renvoient à l'ensemble des règles en vigueur dans cet État, c'est-à-dire non seulement les règles d'origine législative ou non législative (voir l'Introduction du *Guide*, par. 19) et les règles en vigueur dans certaines unités territoriales s'il s'agit d'un État à plusieurs unités (voir recommandations 224 à 227), mais aussi les règles en vigueur dans l'État qui découlent de traités, de conventions et d'autres obligations internationales. Ainsi, par exemple, si pour une question liée aux sûretés sur des propriétés intellectuelles, une règle de conflit désigne la loi d'un État dans lequel les règles sur la question ont été adoptées par une organisation régionale d'intégration économique, l'expression "loi de cet État" englobe aussi ces règles.

6. Enfin, il convient de noter que, comme toutes les autres dispositions de la loi recommandée dans le *Guide*, les dispositions relatives au conflit de lois ne s'appliquent pas non plus si elles sont incompatibles avec le droit national contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle ou avec des accords internationaux concernant la propriété intellectuelle auxquels l'État est partie (voir recommandation 4, al. b)).

2. Approche recommandée dans le *Guide*

7. Dans de nombreux États, les règles de conflit de lois qui régissent les sûretés réelles mobilières grevant des biens meubles incorporels s'appliquent aussi aux sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles. Les règles de conflit de lois recommandées dans le *Guide* pour les sûretés sur des biens meubles incorporels s'appliqueraient également aux sûretés sur des propriétés intellectuelles, si aucune règle spécifique n'est prévue pour la propriété intellectuelle. Ainsi, si un État adopte les recommandations du *Guide* relatives au conflit de lois en les rendant applicables telles quelles aux sûretés sur des propriétés intellectuelles, la loi de l'État où se trouve le constituant s'appliquerait à la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté réelle mobilière sur une 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). L'alinéa b) de la recommandation 4 s'appliquerait également et, en cas d'incompatibilité entre les règles de conflit recommandées dans le *Guide* et celles du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle régissant spécifiquement la propriété intellectuelle, donnerait préséance aux secondes.

8. Une 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 (comprenant à la fois des propriétés intellectuelles et d'autres biens) 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.

9. Un autre avantage particulièrement important d'une approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant découle du sens attribué dans le *Guide* au terme "lieu de situation" dans les cas où le constituant a un établissement dans plus d'un État (voir recommandation 219). Dans ce cas, le "lieu de situation" fait référence à l'État dans lequel le constituant exerce son administration centrale (c'est-à-dire son siège réel et non son siège statutaire). C'est aussi la loi de l'État dans lequel la procédure d'insolvabilité principale à l'encontre du constituant sera probablement administrée (pour le sens de procédure principale, voir par exemple art. 2, al. b), et 16, par. 3 de la Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale). En conséquence, la loi régissant la constitution, l'opposabilité, la priorité et la réalisation d'une sûreté et la loi régissant, par exemple, l'arrêt des poursuites, les actions en annulation, le traitement des actifs et le classement des créances seront probablement la loi d'un seul et même État. Il convient de noter que, bien que dans certains cas le siège statutaire soit plus facile à déterminer que le siège réel, y faire référence aboutirait à un conflit de la loi de ce siège avec la loi de l'État où est ouverte la procédure d'insolvabilité (*lex fori concursus*), conflit qui serait probablement réglé en faveur de l'application de cette dernière.

10. L'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant présente cependant aussi des inconvénients. Par exemple, si le constituant n'est pas le propriétaire initial du bien grevé mais le bénéficiaire d'un transfert qui n'a pas pris le bien libre d'une sûreté réelle mobilière ou d'un autre droit constitué par le propriétaire initial ou intermédiaire, un créancier garanti potentiel devrait effectuer une recherche en dehors du registre des sûretés pour déterminer la chaîne des bénéficiaires de transferts. Il devrait ensuite effectuer une autre recherche dans le registre des sûretés (et, le cas échéant, dans le registre de la propriété intellectuelle approprié) pour déterminer si le propriétaire initial ou intermédiaire a constitué une sûreté sur la même propriété intellectuelle. En outre, si le propriétaire initial ou l'intermédiaire se trouve dans un État autre que l'État où se trouve le constituant, le créancier garanti devrait faire une recherche dans le registre des sûretés (et, le cas échéant, dans le registre de la propriété intellectuelle approprié) de cet autre État.

De plus, même avec une règle de conflit de lois fondée sur le lieu de situation du constituant, il devrait être fait référence à la *lex protectionis* pour certaines questions. En particulier, comme la *lex protectionis* est généralement la loi qui s'applique à la propriété des droits de propriété intellectuelle, elle devrait régir un conflit de priorité entre une sûreté sur une propriété intellectuelle et le droit de propriété du bénéficiaire d'un transfert pur et simple de la propriété intellectuelle grevée, du moins pour ce qui est d'établir les droits du bénéficiaire présumé.

3. Loi de l'État de protection (*lex protectionis*)

11. Bien que les conventions internationales destinées à protéger la propriété intellectuelle ne traitent pas expressément de la loi applicable aux questions que soulèvent les sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles, elles adoptent généralement le principe de territorialité. Il s'ensuit que, dans les États qui y sont parties, la loi applicable à la propriété et aux questions de protection des droits de propriété intellectuelle (par exemple les droits d'un propriétaire de la propriété intellectuelle dans un État par rapport à ceux d'un preneur de licence dans un autre État) est la *lex protectionis*.

12. L'avis est exprimé¹ que le principe du traitement national consacré dans les conventions internationales protégeant la propriété intellectuelle impose implicitement une règle universelle en faveur de la *lex protectionis* pour déterminer la loi applicable non seulement à la propriété des droits de propriété intellectuelle, mais aussi aux questions se posant en relation avec les sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles. Selon cet avis, des dispositions telles que l'article 2-1 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'article 5-2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ne laissent pas de place à un facteur de rattachement autre que le lieu de protection du droit de propriété intellectuelle concerné. En d'autres termes, selon cet avis, les États parties à l'une de ces conventions internationales ne peuvent pas déterminer librement leurs règles de conflit de lois et nulle autre loi que la *lex protectionis* ne pourrait être appliquée aux questions soulevées par les sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles.

13. Il résulte de ce point de vue que, pour pouvoir obtenir une sûreté efficace et réalisable sur un droit de propriété intellectuelle dans l'État où existe ce droit de propriété intellectuelle, un créancier garanti devrait satisfaire aux règles 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 une propriété intellectuelle.

14. 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 un portefeuille de droits de propriété intellectuelle est utilisé pour garantir un crédit ou 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.

¹ Voir le rapport du Groupe de travail VI (Sûretés) sur les travaux de sa seizième session (A/CN.9/685, par. 90).

4. Autres approches

15. L'avis mentionné plus haut (voir par. 12 et 13 ci-dessus), qui confère un effet étendu aux conventions internationales sur la propriété intellectuelle pour ce qui est de la loi applicable aux questions posées par les sûretés réelles mobilières sur des propriétés intellectuelles, ne fait pas l'unanimité. En outre, les précédents concernant l'application de la *lex protectionis* auxdites questions sont très rares. Même en supposant que ces conventions internationales puissent imposer une règle de conflit de lois déterminée, il n'est pas certain que son champ d'application couvre tous les aspects réels envisagés par le projet de supplément, à savoir la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle, son opposabilité, sa priorité sur les droits des réclamants concurrents et sa réalisation.

16. Par conséquent, même si l'on accepte l'effet étendu des conventions internationales sur la propriété intellectuelle, tel qu'il est décrit aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, il resterait nécessaire ou utile de formuler une recommandation sur la loi applicable aux questions soulevées par les sûretés réelles mobilières sur une propriété intellectuelle. Une telle recommandation permettrait à tout le moins de combler les lacunes quant aux conséquences éventuelles d'un conflit de lois résultant des conventions internationales existantes sur la propriété intellectuelle.

17. Au vu des considérations susmentionnées, afin d'allier le respect de la loi applicable aux droits de propriété et les avantages découlant de l'application d'une loi unique pour les questions relatives aux sûretés, on pourrait combiner l'approche fondée sur la *lex protectionis* avec l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant de sorte que certaines questions pourraient relever de la deuxième et d'autres de la première.

18. Ainsi, les questions liées à une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle soumise à inscription dans un registre de la propriété intellectuelle peuvent être renvoyées à la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu (cette approche est suivie dans le *Guide* pour ce qui est des sûretés grevant un bien meuble corporel qui sont soumises à inscription dans un registre spécialisé; voir recommandation 205). De même, les questions liées à une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle qui n'est pas soumise à une telle inscription peuvent être renvoyées à la loi de l'État où se trouve le constituant. Cette combinaison des deux approches risque toutefois d'accroître le coût et la complexité des transferts purs et simples de droits de propriété intellectuelle non enregistrables en vertu de la *lex protectionis*. En effet, le bénéficiaire d'un tel transfert devrait étudier la loi du lieu de situation du constituant pour vérifier que le transfert n'est pas soumis à une sûreté antérieure.

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 l'opposabilité et la priorité d'une sûreté par rapport aux droits du bénéficiaire d'un transfert pur et simple ou du preneur de licence de la propriété intellectuelle (que la *lex protectionis* prévoit ou non l'inscription d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle dans un registre de la propriété intellectuelle). Avec cette dérogation, un créancier garanti devrait également établir son droit en vertu de la *lex protectionis* uniquement lorsque la concurrence avec le bénéficiaire du transfert pur et simple pose problème. Dans le cas classique où l'insolvabilité du constituant est le principal problème (parce que

celui-ci ne peut pas payer tous ses créanciers), 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).

20. Les avantages et inconvénients des approches susmentionnées (voir par. 7 à 20 ci-dessus) peuvent être illustrés par les exemples suivants (voir par. 21 à 35), qui traitent successivement de la constitution, de l'opposabilité, de la priorité et de la réalisation.

5. Exemples aux fins de la comparaison des différentes approches

a) Constitution

21. Le propriétaire de la propriété intellectuelle A situé dans l'État X constitue, par une convention unique conclue avec le créancier garanti 1 situé dans l'État Y, une sûreté sur un portefeuille de droits d'auteur protégés par les lois de l'État X et sur un portefeuille de brevets et de marques protégés par les lois de l'État Y.

22. Selon l'approche fondée sur la loi du lieu de situation du constituant, le propriétaire A et le créancier garanti 1 devraient, pour constituer la sûreté sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (c'est-à-dire pour que la sûreté devienne efficace entre eux), respecter les règles de l'État X.

23. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, le propriétaire A et le créancier garanti 1 devraient respecter les règles de constitution prévues par l'État X pour le portefeuille de droits d'auteur protégés par les lois de cet État et les règles de l'État Y pour le portefeuille de brevets et de marques protégés par les lois de cet État. À défaut, la convention constitutive ne remplira 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.

24. Selon l'approche qui fait la distinction entre les sûretés sur des droits de propriété intellectuelle inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle et les sûretés sur des droits de propriété intellectuelle non inscriptibles, les questions relatives à la constitution d'une sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur seraient renvoyées à la loi de l'État X (à supposer que les droits d'auteur ne puissent pas être inscrits dans un registre spécialisé); et les questions relatives à la constitution de la sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques seraient renvoyées à la loi de l'État Y (à supposer que les droits sur les brevets et les marques puissent être inscrits dans un registre spécialisé dans cet État).

25. Lorsque la seule différence entre les lois des États X et Y en matière de constitution des sûretés réside dans le fait que, par exemple, 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 la loi la plus exigeante (même si cela augmentera le coût de l'opération). Toutefois, lorsque les États X et Y ont des exigences contradictoires en matière de formalités, cette solution ne suffira pas à surmonter la difficulté. De même, si la convention prévoit la constitution de sûretés sur de multiples droits de propriété intellectuelle présents et futurs, les difficultés sont insurmontables. C'est notamment le cas lorsqu'un État a adopté les recommandations du *Guide* (permettant la constitution de sûretés sur plusieurs biens présents et futurs par une convention unique) alors qu'un autre État

n'autorise 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 permet pas de grever de multiples biens par une seule et même convention. Pour terminer, il convient de noter que, étant donné que la notion de constitution d'une sûreté signifie qu'elle est efficace 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.

b) Opposabilité

26. 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.

27. Par contre, selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, ce créancier garanti 1 devrait remplir les conditions d'opposabilité de l'État X pour rendre sa sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur opposable et les conditions de l'État Y pour rendre sa sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques opposable. 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. 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. Cet inconvénient serait 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 la loi de différents États.

28. Selon l'approche qui fait la distinction entre les sûretés grevant des propriétés intellectuelles inscriptibles dans un registre de la propriété intellectuelle et les sûretés grevant des propriétés intellectuelles non inscriptibles, le créancier garanti 1 devrait remplir les conditions d'opposabilité de l'État X en ce qui concerne la sûreté sur le portefeuille de droits d'auteur et les conditions d'opposabilité de l'État Y en ce qui concerne la sûreté sur le portefeuille de brevets et de marques.

c) Priorité

29. Si le propriétaire A constitue une autre sûreté sur ses portefeuilles de brevets et de 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.

30. 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 X dans lequel est situé le constituant. Selon l'approche fondée sur la *lex protectionis*, ce conflit serait en revanche régi par les lois de l'État Y. Ces dernières régiraient aussi ce conflit selon l'approche renvoyant la priorité d'une sûreté grevant une propriété intellectuelle qui peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle à la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu.

31. Un autre exemple permettra de comprendre comment la *lex protectionis* s'appliquera en cas de transferts successifs de la propriété lorsque l'auteur du transfert et chacun des bénéficiaires constituent des sûretés. A, situé dans l'État X, est propriétaire d'un brevet dans cet État. Il consent une sûreté sur le brevet au créancier garanti 1, puis transfère le brevet à B, situé dans l'État Y, qui constitue une sûreté au profit du créancier garanti 2. C'est la *lex protectionis*, c'est-à-dire la loi de l'État X, qui se trouve être aussi la loi du lieu de situation du constituant, qui détermine si le bénéficiaire B obtient le brevet grevé de la sûreté du créancier garanti 1. C'est aussi la *lex protectionis* qui détermine si le créancier garanti 2 prend sa sûreté sur le brevet du bénéficiaire du transfert B soumise à la sûreté du créancier garanti 1 (normalement, selon le principe *nemo dat*, le créancier garanti 2 n'acquerra pas plus de droits que B n'en avait).

d) Réalisation

32. Si le propriétaire de la propriété intellectuelle A a des activités 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 marques, le créancier garanti 1 préférera probablement disposer de ces dernières 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 grevés à des règles différentes. Si l'État X autorise uniquement la disposition judiciaire d'un bien grevé, alors que les États Y et Z autorisent la disposition non judiciaire, 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 requises peuvent rendre la disposition des droits dans une opération unique au mieux inefficace.

33. 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, qu'il réalisera la sûreté grevant ses droits attachés à la marque protégés par les lois des États X, Y et Z. Le créancier peut ensuite informer le public de la disposition de ces droits dans les États X, Y et Z; il peut même le faire dans le monde entier à l'aide de l'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.

34. Selon une approche fondée sur la *lex protectionis* (ou la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu), 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 se trouve le constituant A. Il convient de noter que, 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 chaque État où la marque est enregistrée et protégée, c'est-à-dire les États X, Y et Z.

35. Lorsque le constituant A, situé dans l'État X, constitue 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*. Selon la loi recommandée 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.

e) Changement du lieu de situation du constituant ou du bien grevé et moment devant servir de référence pour déterminer le lieu de situation

36. Il convient de noter que, lorsque le constituant ou le bien grevé se déplace d'un État vers un autre État ayant adopté les recommandations du *Guide*, des règles différentes s'appliquent. Selon ces dernières, si le constituant ou le bien grevé (selon ce qui détermine la loi applicable conformément aux dispositions pertinentes sur le conflit de lois) se déplace dans un État qui a adopté les recommandations du *Guide*, une sûreté reste opposable pendant une brève période sans que le créancier garanti ne doive entreprendre quoi que ce soit, et ensuite, uniquement si les conditions d'opposabilité imposées par l'État du nouveau lieu de situation sont remplies (voir recommandation 45).

37. Par exemple, le constituant A, situé dans l'État X, constitue une sûreté en faveur du créancier garanti 1 sur un droit d'auteur protégé dans les États X et Y. Ensuite, A se déplace dans l'État Y, qui a adopté les recommandations du *Guide*, et constitue une autre sûreté sur le droit d'auteur en faveur du créancier garanti 2 dans l'État Y. Si ce dernier a adopté les recommandations du *Guide*, la sûreté du créancier garanti 1 a priorité sur la sûreté du créancier garanti 2 pendant une brève période, sans que le créancier garanti 1 ne doive entreprendre quoi que ce soit, et ensuite, uniquement si ce dernier remplit les conditions d'opposabilité imposées par l'État Y. C'est la conséquence d'une règle fondée sur la recommandation 45 et non d'une règle de conflit de lois. Si A, au lieu de se déplacer dans l'État Y, transfère le droit d'auteur au bénéficiaire B situé dans l'État Y, comme il est mentionné plus haut (voir par. 31 ci-dessus), c'est la *lex protectionis* qui détermine si le bénéficiaire B obtient le droit d'auteur soumis à la sûreté du créancier garanti 1. De même, c'est cette loi qui déterminera si le créancier garanti 2 prend sa sûreté soumise à la sûreté du créancier garanti 1.

38. Il convient aussi de noter que, selon la loi recommandée dans le *Guide*, le moment qui doit servir de référence pour déterminer le lieu de situation du constituant, pour les questions de constitution, est le moment de la constitution présumée de la sûreté réelle mobilière, et pour les questions d'opposabilité et de priorité, le moment où ces questions se posent (voir recommandation 220). Par conséquent, selon la loi recommandée dans le *Guide*, la constitution de la sûreté du créancier garanti 1 serait soumise à la loi de l'État X et celle de la sûreté du créancier garanti 2 à la loi de l'État Y. L'opposabilité et la priorité de la sûreté du

créancier garanti 1, par rapport au bénéficiaire du transfert B et au créancier garanti 2, seraient soumises, au terme d'un bref délai de grâce (voir recommandation 45), à la loi de l'État Y.

B. Loi applicable aux questions contractuelles

39. D'après la loi recommandée dans le *Guide*, la loi applicable aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti découlant de la convention constitutive de sûreté (les aspects contractuels de la convention constitutive de sûreté) est choisie librement par les parties. En l'absence de choix par ces dernières, la loi applicable à ces questions est celle qui régit la convention constitutive de sûreté telle qu'elle est déterminée par les règles de conflit de lois généralement applicables aux obligations contractuelles (voir chap. X du *Guide*, par. 61 et recommandation 216).

40. Étant donné la grande acceptabilité de l'application du principe de l'autonomie de la volonté aux questions contractuelles², la même règle devrait s'appliquer aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti dans le cas des sûretés sur la propriété intellectuelle.

Recommandation 253³

Loi applicable à une sûreté réelle mobilière grevant une propriété intellectuelle

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 une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.

Variante B

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 une propriété intellectuelle qui peut être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle est la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu. La loi applicable à ces questions pour ce qui est d'une sûreté réelle mobilière sur une propriété intellectuelle qui ne peut pas être inscrite dans un registre de la propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé.

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 une propriété intellectuelle est la loi de l'État dans lequel le constituant est situé. Toutefois, la loi

² Voir http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09f.pdf sur l'élaboration d'un instrument futur sur le choix de la loi dans les contrats internationaux par la Conférence de La Haye de droit international privé.

³ Si la présente recommandation pouvait être incluse dans le *Guide*, elle figurerait au chapitre X sur le conflit de lois en tant que recommandation 214 *bis*.

applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une telle sûreté par rapport au droit du bénéficiaire du transfert ou du preneur de licence de la propriété intellectuelle grevée est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.

XI. Transition

41. Selon les recommandations du *Guide*, la loi devrait déterminer la date à laquelle elle entrera en vigueur (la "date d'entrée en vigueur") et préciser dans quelle mesure elle s'appliquera, après cette date, aux sûretés antérieures à cette date (voir le chapitre XI sur la transition, par. 1 à 3).

42. Les différentes approches prévues par le *Guide* pour définir une date d'entrée en vigueur donnent aux États différentes options. L'approche retenue, quelle qu'elle soit, offrira un mécanisme clair pour déterminer le moment à partir duquel la loi ou ses différents éléments entreront en vigueur (chapitre XI sur la transition, par. 4 à 6). Ni le *Guide* ni le projet de supplément ne recommandent que la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles soit différente de celle à laquelle les autres dispositions de la loi entreront en vigueur. Par conséquent, les approches examinées au chapitre XI du *Guide* peuvent être appliquées telles quelles pour déterminer la date à laquelle les dispositions relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles entreront en vigueur. Seuls les deux points supplémentaires suivants doivent être pris en compte: a) la loi recommandée dans le *Guide* doit entrer en vigueur dans son intégralité soit en même temps, soit avant le moment où les dispositions relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles entreront en vigueur; et b) les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent entrer en vigueur en une fois. En d'autres termes, les États peuvent retarder la mise en application effective des dispositions relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles jusqu'après l'entrée en vigueur de la loi générale, mais lorsqu'ils décident de les mettre en application, ils doivent le faire de manière à ce qu'elles entrent toutes en vigueur au même moment.

43. Le *Guide* contient également des recommandations sur la protection des droits acquis avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le principe général veut que celle-ci s'applique même aux sûretés existant à la date d'entrée en vigueur. Par conséquent, s'il devient possible d'inscrire un avis relatif à une sûreté au registre général des sûretés ou au registre approprié de la propriété intellectuelle, les États devront prévoir un délai de grâce permettant d'inscrire les avis relatifs à de telles sûretés (ce qui permettra de préserver à la fois l'opposabilité et la priorité existant aux termes de la loi antérieure). Ce principe et ses incidences sont présentés plus en détail dans le *Guide* (voir chapitre XI sur la transition, par. 20 à 26).

44. Une question particulière qui se pose en relation avec la réalisation est celle de savoir si une procédure de réalisation ouverte avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi doit être abandonnée et une nouvelle procédure engagée sous l'empire de la nouvelle loi. Pour éviter cela, la loi recommandée dans le *Guide* prévoit que, une fois la procédure de réalisation ouverte auprès d'une juridiction étatique ou d'un tribunal arbitral dont les décisions sont contraignantes, elle peut être poursuivie sous l'empire de la loi antérieure. Toutefois, le créancier garanti procédant à la réalisation peut aussi abandonner la procédure engagée sous l'empire de la loi

antérieure et en engager une nouvelle sous l'empire de la nouvelle loi, en particulier si la nouvelle loi recommandée dans le *Guide* offre aux créanciers garantis des voies de droit qui n'étaient pas prévues dans la loi antérieure (voir chapitre XI sur la transition, par. 27 à 33). Ce principe devrait être applicable de la même manière aux procédures de réalisation ouvertes en relation avec des sûretés grevant des propriétés intellectuelles.

45. Comme les recommandations du *Guide* relatives aux sûretés sur des propriétés intellectuelles prévoient des possibilités de financement et d'opération qui n'existaient pas auparavant dans de nombreux États, on pourrait penser que des dispositions particulières sont nécessaires pour régler la transition vers la nouvelle loi. Il ressort toutefois de l'analyse ci-dessus que les principes transitoires de base énoncés dans la loi recommandée par le *Guide* peuvent être appliqués tels quels au régime des sûretés sur des propriétés intellectuelles que recommande le projet de supplément. Aucune recommandation supplémentaire n'est requise à cette fin.

XII. 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: pour les paragraphes 46 à 54, voir A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.7, par. 24 à 42, A/CN.9/685, par. 95, A/CN.9/WG.VI/WP.87, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, par. 22 à 40, A/CN.9/671, par. 125 à 127, A/CN.9/670, par. 116 à 122, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, chap. XI, A/CN.9/667, par. 129 à 140, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, par. 58 à 72, A/CN.9/649, par. 98 à 103 et A/63/17, par. 326.]

A. Remarques générales

46. 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 constituant est le donneur, 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 constituant est le preneur, son créancier garanti aura généralement une sûreté sur le droit d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence 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 recommandation 29).

47. La loi sur l'insolvabilité respectera généralement l'efficacité de cette sûreté sous réserve des actions en annulation (voir recommandation 88 du Guide sur l'insolvabilité). Elle respectera aussi, sous réserve d'exceptions limitées et clairement énoncées, la priorité d'une sûreté qui est opposable (voir 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 n'aura aucun effet juridique sur ceux qui se trouvent en amont. Les clauses d'un accord de licence peuvent prévoir différents résultats (par exemple, résiliation automatique de toutes les licences en cas d'insolvabilité de tout preneur de licence en amont ou en aval de la chaîne à partir du preneur de licence insolvable), mais ces résultats seront soumis à des limitations en vertu de la loi sur l'insolvabilité (par exemple, rendant inopposables les clauses de résiliation automatique).

48. 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. La loi sur les opérations garanties n'aura généralement aucune incidence sur les limitations légales, sauf essentiellement si elles ont trait aux créances futures, aux créances faisant l'objet d'une cession globale ou partielle au seul motif qu'il s'agit de créances futures, ou aux créances faisant l'objet d'une cession globale ou partielle (voir recommandation 23). La loi sur les opérations garanties peut avoir une incidence sur les limitations contractuelles (voir recommandations 18, 24 et 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 recommandations 83 à 85 du Guide sur l'insolvabilité).

49. 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 recommandations 69 à 86 du Guide sur l'insolvabilité). 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 ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence) ou le preneur (tenu de payer les redevances et d'utiliser ou d'exploiter la propriété intellectuelle mise sous licence conformément à l'accord de licence).

50. Le Guide sur l'insolvabilité recommande que toute clause contractuelle prévoyant la résiliation automatique ou l'exécution anticipée d'un contrat en cas de demande d'ouverture ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ou de nomination d'un représentant de l'insolvabilité, soit inopposable au représentant de l'insolvabilité et au débiteur (voir recommandation 70 du Guide sur l'insolvabilité). Il recommande également que la loi sur l'insolvabilité spécifie les contrats qui sortent du champ d'application de cette recommandation, comme les contrats

financiers, ou sont soumis à des règles spéciales, comme les contrats de travail (voir recommandation 71 du Guide sur l'insolvabilité).

51. Le commentaire du Guide sur l'insolvabilité indique que le droit de certains États oblige à respecter ces clauses dans certains cas et justifie cette approche, notamment par "la nécessité pour les créateurs de propriété intellectuelle de contrôler l'utilisation de cette dernière et l'effet sur les activités du cocontractant de la résiliation d'un contrat, en particulier d'un contrat qui concerne un bien incorporel" (voir deuxième partie, chap. II, par. 115). Par exemple, il peut être donné effet aux clauses de résiliation automatique et de déchéance du terme contenues dans les accords de licence de propriété intellectuelle du fait que l'insolvabilité du preneur de licence risque d'avoir un impact négatif non seulement sur les droits du donneur mais également sur le droit de propriété intellectuelle même. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'insolvabilité du preneur d'une licence de marque utilisée sur des produits peut avoir une incidence sur la valeur marchande de la marque et sur les produits portant la marque. Quoi qu'il en soit, les clauses qui, dans les accords de licence de propriété intellectuelle, stipulent, par exemple, que la licence prend fin après X années ou suite à un manquement grave, tel que le fait pour le preneur de ne pas améliorer ou commercialiser les produits mis sous licence en temps voulu (en d'autres termes, lorsque le fait générateur de la résiliation automatique n'est pas l'insolvabilité) ne sont pas concernées (voir note de bas de page 39, recommandation 72 du Guide sur l'insolvabilité).

52. Le commentaire du Guide sur l'insolvabilité note aussi que le droit d'autres États prévoit l'annulation de ces clauses et en explique les raisons (voir deuxième partie, chap. II, par. 116 et 117). Il indique également que, bien que certaines lois sur l'insolvabilité autorisent effectivement l'annulation de ce type de clauses en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, cette approche ne s'est pas encore généralisée. À cet égard, il évoque les tensions inévitables entre le désir de favoriser la survie de l'entreprise débitrice, ce qui peut exiger de préserver les contrats, et la crainte de nuire aux opérations commerciales en créant de multiples exceptions aux règles générales des contrats. Le commentaire conclut en indiquant qu'il serait souhaitable qu'une loi sur l'insolvabilité autorise l'annulation de telles clauses (voir deuxième partie, chap. II, par. 118).

53. 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 recommandations 72 et 73 du Guide sur l'insolvabilité). 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 d'un accord de licence aura un impact sur les droits de toutes les parties se trouvant en aval. 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 d'un accord de licence aura une incidence sur chaque partie, dans sa qualité aussi bien de donneur que de preneur de licence.

54. 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 recommandation 79 du Guide sur l'insolvabilité). 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, voir deuxième partie, chap. II, sect. E du Guide sur l'insolvabilité).

B. Insolvabilité du donneur de licence

55. 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.

56. 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 ou d'exploiter la propriété intellectuelle en question).

57. 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. Un tel créancier garanti peut, par exemple, se protéger 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 du donneur (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 en cas de 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). 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. Dans les faits, toutefois, ce type d'arrangement ne serait intéressant que pour des accords de licence importants.

58. 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 en cas de 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.

59. 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.

60. Par exemple, certains États autorisent le preneur à continuer d'utiliser ou d'exploiter 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 les conditions de l'accord de licence, 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.

61. 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; d) ils sont inscrits dans le registre de la propriété intellectuelle approprié. Dans ces États, le preneur peut conserver la licence pour autant qu'il verse les redevances dues au titre de l'accord de licence.

62. 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 ou d'exploiter 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.

63. Il convient de noter que selon le Guide sur l'insolvabilité, "Il peut être indiqué de prévoir des exceptions au pouvoir de rejeter des contrats dans le cas des contrats de travail, des accords dans lesquels le débiteur est bailleur ou franchiseur ou octroie une licence de propriété intellectuelle et dont la résiliation mettrait fin ou nuirait gravement aux activités du cocontractant, en particulier si les avantages en découlant pour le débiteur sont relativement minimes, et des contrats avec l'État, tels que les accords de licence et les marchés publics" (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. II, par. 143). 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. Les États voudront peut-être aussi examiner dans quelle mesure les pratiques commerciales décrites aux paragraphes 30 et 31 pourraient fournir des solutions pratiques adéquates.

C. Insolvabilité du preneur de licence

64. 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 ou d'exploiter 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.

65. Lorsque, 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 ou d'exploiter 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.

66. 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. 32 et 33 ci-dessus).

67. Lorsque le preneur est insolvable, il importe de faire en sorte que soit le donneur perçoive les redevances et le preneur s'acquitte des autres obligations découlant de l'accord de licence, soit le donneur de licence 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. 29 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

Le texte ci-après décrit brièvement l'incidence de l'insolvabilité d'un donneur ou d'un preneur de licence sur une sûreté réelle mobilière grevant ses droits découlant d'un accord de licence.

	<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>	<p>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>)?</p> <p>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 <i>au titre de</i> l'accord et sur le produit de ce droit, autrement dit, toute redevance versée.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le donneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette 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>)?</p> <p>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.</p>	<p>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>)?</p> <p>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.</p> <p>Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette 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>)?</p> <p>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.</p>

	<i>Le donneur de licence est insolvable</i>	<i>Le preneur de licence est insolvable</i>
<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>)?	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.	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 rejette 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>)?	Question: Qu'advient-il si le preneur ou son représentant de l'insolvabilité rejette 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'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.