

Congrès de Milan 2016
Résolution adoptée
20 septembre 2016

Résolution

2016 –Question Générale

Sûretés sur les droits de propriété intellectuelle enregistrés

Contexte :

- 1) La présente Résolution concerne les sûretés (par exemple les nantissements, gages, sûretés conventionnelles, sûretés sur un bien particulier) sur les droits de propriété intellectuelle enregistrés, mais ne concerne pas les nantissements de fonds de commerce.
- 2) Aux fins de la présente Résolution, les références aux droits de propriété intellectuelle (**DPI**) sont limités aux brevets, marques enregistrées, dessins et modèles enregistrés, et excluent tous les autres droits de propriété intellectuelle, tels que les marques non enregistrées, les dessins et modèles non enregistrés ou les droits d'auteur.
- 3) À l'heure actuelle, les régimes juridiques concernant l'utilisation des DPI comme sûretés varient de manière importante d'un pays à l'autre, en particulier en ce qui concerne la disponibilité et l'effet des sûretés sur les DPI et les droits du constituant et du preneur de sûreté. La question de la loi applicable et les règles de conflits de lois diminuent également la sécurité juridique.
- 4) L'utilisation pratique des DPI comme garantie, en particulier dans les transactions internationales, dépend en grande partie de la prévisibilité, la faisabilité, la disponibilité et l'effet des sûretés dans les juridictions concernées.
- 5) 47 Rapports ont été reçus de Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI et de Membres Indépendants contenant des informations et des analyses détaillées des législations nationales et régionales relatives à la présente Résolution. Ces Rapports ont été examinés par le Rapporteur Général de l'AIPPI et résumés dans un Rapport de Synthèse (voir les liens ci-dessous). Ces Rapports montrent un large consensus sur le fait qu'une harmonisation est souhaitable. Cette harmonisation est cohérente avec le travail passé et en cours de la CNUDCI pour l'harmonisation des lois sur les opérations garanties.

- 6) Lors du Congrès mondial de l'AIPPI à Milan en Septembre 2016, la présente Résolution a été discutée au sein d'une commission d'étude dédiée et à nouveau en Session plénière, qui a conduit à l'adoption de la présente Résolution par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

L'AIPPI adopte la Résolution suivante :

Disponibilité, enregistrement, création et effet des sûretés sur des DPI

- 1) Les sûretés sur les DPI devraient être disponibles et devraient pouvoir être enregistrés. Les sûretés devraient être rendues opposables aux tiers par enregistrement sur un registre désigné par la loi du territoire dans lequel le DPI est enregistré, que ce soit un registre national, régional ou multinational.
- 2) Toutes les sûretés adéquates devraient, de préférence, être disponibles. En tant que standard minimum, devraient être disponibles, les sûretés qui n'entraînent pas de transfert de propriété du DPI, comme le nantissement, et les sûretés entraînant un transfert de propriété.
- 3) Le droit commun régissant les sûretés devrait être applicable aux DPI. Des dispositions spéciales devraient régir certaines questions afin de prendre en considération la nature particulière des DPI, lorsque cela est nécessaire.

Choix de la loi et liberté contractuelle

- 4) Tout en reconnaissant l'importance de l'harmonisation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la disponibilité, l'enregistrement, la création et l'effet des sûretés sur tous les DPI, devraient être régis par la loi du territoire dans lequel le DPI est enregistré. Les droits et obligations contractuels entre le constituant et le preneur de sûreté devraient être régis par la loi désignée en appliquant les principes du choix de la loi applicable.
- 5) Le principe de la liberté contractuelle du constituant de la sûreté et du preneur de sûreté devrait leur permettre de définir contractuellement leurs droits et obligations respectifs relatifs à la sûreté et au DPI qui en fait l'objet, par exemple en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessous. Toutefois, cette liberté contractuelle ne devrait pas contrevenir à des dispositions d'ordre public relatives à la disponibilité, l'enregistrement, la création et l'effet des sûretés sur les DPI prévues par la loi du territoire dans lequel le DPI est enregistré, ou désignées par cette loi.

Droits et obligations du constituant et du preneur de sûreté en l'absence de stipulation contractuelle contraire

- 6) En l'absence de stipulation contractuelle contraire entre le constituant et le preneur de sûreté, les principes suivants devraient, au minimum, être appliqués :
- a) Le constituant, ou le cessionnaire dans le cas où la sûreté entraîne un transfert de propriété du DPI, devrait être responsable de l'entretien et de la défense du DPI objet de la sûreté.
 - b) Sauf lorsque la sûreté entraîne un transfert de propriété du DPI, le constituant devrait pouvoir céder le DPI objet de la sûreté, à la condition que le DPI reste grevé de la sûreté au profit du preneur de sûreté. La cession devrait être notifiée au preneur de sûreté par le constituant et la cession devrait être enregistrée sur le registre du territoire dans lequel le DPI est enregistré.
 - c) Le preneur de sûreté devrait avoir le droit de chercher à éviter la déchéance ou la révocation du DPI objet de la sûreté. À cette fin, le preneur de sûreté devrait être informé des procédures de révocation ou de déchéance engagées, et le preneur de sûreté devrait être autorisé à payer les frais de renouvellement et à intervenir dans les procédures de révocation.
 - d) Sous réserve du sous-paragraphe 6) c) ci-dessus, le constituant ne devrait pas être limité dans l'exploitation du DPI objet de la sûreté. Néanmoins, le constituant devrait avoir l'obligation générale de ne pas compromettre sa mise en œuvre.
 - e) Avant toute défaillance, le preneur de sûreté ne devrait pas avoir qualité pour agir en contrefaçon du droit de propriété intellectuelle objet de la sûreté, y compris en ce qui concerne les actions en dommages-intérêts, en interdiction ou en recouvrement de redevances de licence, sauf si la sûreté entraîne un transfert de propriété du DPI.
 - f) Avant toute défaillance, le preneur de sûreté ne devrait pas avoir droit à une partie des dommages-intérêts ou des redevances de licence perçus par le constituant et afférents au DPI objet de la sûreté.

Etudes futures

- 7) Il est recommandé que d'autres études soient entreprises sur les droits et obligations du constituant, du preneur de sûretés sur les DPI, du cédant, du cessionnaire et des tiers après la survenance de la défaillance du constituant. Il est également recommandé que d'autres études soient entreprises sur les droits de propriété intellectuelle non enregistrés.

Liens:

- Orientations de travail
<http://aiippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Security-interests-over-intellectual-property.pdf>
- Rapport de Synthèse
http://aiippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_General_1_FINAL_100816.pdf
- Rapports des Groupes Nationaux, Régionaux et des Membres Indépendants
<http://aiippi.org/committee/security-interests-over-intellectual-property/>