

Vol. 28, n° 3

Le nantissement des marques de produits ou de services : le législateur Ohada à l'épreuve de l'immatérialité

Nadine Josiane Bakam Titgoum*

INTRODUCTION	591
1. L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÈGLES APPLICABLES AU NANTISSEMENT DES MARQUES ANTÉRIEUREMENT À L'ÉCHÉANCE DE LA DETTE	596
1.1 La « bi-juridicité » du nantissement des marques lors de sa constitution	596
1.1.1 La nécessité d'un écrit, condition de validité du nantissement.	597
1.1.2 La double inscription, exigence d'opposabilité ...	598
1.1.2.1 Les modalités d'inscription.	598
1.1.2.2 Le caractère inachevé des règles de conflit de priorité.	600
1.2 L'insuffisance des mécanismes de préservation des marques nanties au regard de leur volatilité économique	602

© Nadine Bakam, 2016.

* Assistante – FSJP, Université de Douala-Cameroun.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.2.1	L'absence de règles d'évaluation consacrées	603
1.2.2	L'application de règles de conservation obliques	604
2.	L'INCOMPLÉTUDE DES RÈGLES APPLICABLES À LA FIN DU NANTISSEMENT DES MARQUES	608
2.1	Les difficultés de réalisation du nantissement des marques	608
2.1.1	L'hypothèse simple de réalisation du nantissement de marques	608
2.1.2	Les hypothèses complexes de réalisation du nantissement de marques	610
2.2	La schématisation de l'extinction du nantissement de la marque nantie	612
2.2.1	L'extinction du nantissement de marque par voie principale	612
2.2.2	L'extinction du nantissement de marque par voie accessoire	613
	CONCLUSION	614

RÉSUMÉ

La valeur patrimoniale de plus en plus croissante des biens immatériels imposait que le législateur OHADA en tienne compte dans l'organisation des sûretés. Corrigeant les failles observées par le passé dans ce domaine, l'Acte uniforme y relatif, réformé en 2010, recherche l'attractivité du nantissement des droits de propriété industrielle en général et en l'occurrence des marques de produits ou de services. Cependant, l'application de règles hétéroclites avant l'échéance de la dette et incomplètes à la disparition du nantissement érode l'objectif visé. Concrètement, si la nécessité d'un écrit et l'exigence d'une double publicité assurent l'efficacité du nantissement respectivement entre les parties et à l'égard des tiers, les mesures de préservation de la garantie s'avèrent sinon inexistantes, du moins insuffisantes. En outre, l'incomplétude des règles applicables à la fin du nantissement conduit à en schématiser les régimes de réalisation et d'extinction en ayant recours aux dispositions pertinentes du droit commun ainsi que celles applicables en droit commercial, en matière des voies d'exécution et des procédures collectives. Dans l'ensemble, il faut bien souvent procéder par une application oblique des dispositions prévues en matière de gage.

Mots clés : nantissement, marques de produits ou de services, droits de propriété industrielle, OHADA, gage, immatérialité.

INTRODUCTION

L'évolution de l'économie est aujourd'hui une réalité que nul ne peut ignorer. Reposant jusqu'à récemment essentiellement sur les matières premières et sur les industries manufacturières, elle a franchi le cap de l'immatériel. Perçu par l'UNESCO¹ comme le « creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable »²,

1. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.
2. Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du 17 octobre 2003.

l'immatériel est économiquement fondé sur l'innovation, l'imagination et la création. Il est constitué de biens qualifiés tantôt de « biens incorporels », tantôt de « propriétés incorporelles ou intellectuelles ». L'inconfort juridique de ces biens se trouve dans l'insuffisance de ces qualifications et la difficulté à les rattacher à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles prévus par l'article 516 du Code civil³. La doctrine propose alors la distinction « biens immatériels financiers » – « biens immatériels industriels », les premiers regroupant les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les seconds représentant les fonds de commerce et les droits de propriété intellectuelle⁴.

La valeur patrimoniale des biens immatériels ne fait l'ombre d'aucun doute, le patrimoine se concevant comme « l'ensemble des biens et des obligations d'une même personne [...], envisagé comme formant une universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses biens présents mais aussi ses biens à venir »⁵. Les biens immatériels représentent une source potentielle de crédit pour les débiteurs et un gage de sécurité pour les créanciers.

Cette réalité ne pouvait échapper au législateur OHADA⁶, qui reconnaît à tout débiteur la possibilité d'affecter ces biens à la garan-

3. L'auteur Jossierand faisait observer que « chaque catégorie de biens comporte une forme d'appropriation à elle particulière [...]. Il n'y a pas une propriété ; il y a des propriétés, parce que l'intérêt de la société est que l'appropriation des biens comporte des statuts en harmonie avec les buts poursuivis, lesquels varient beaucoup ; le droit de propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa plasticité est infinie » : Louis Jossierand, « Cours élémentaire de droit civil », t 1 (Paris, Recueil Sirey, 1929) à la p 839, n° 1517.
4. Vanessa Pinto Hania, *Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles*, thèse de doctorat en droit, Université Paris-Est Créteil, 2011, p 3, en ligne : <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00713275/document>>.
5. Gérard Cornu, dir, *Vocabulaire juridique*, 9^e éd, collection Quadrige dicos de poche, (Paris, Presses universitaires de France, 2011) à la p 738, *sub verbo* « patrimoine ». Lire également : Paul-André Crépeau, dir, *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. Les obligations* (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2003) à la p 250, *sub verbo* « patrimoine » ; Sophie Morin, *Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial* (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011) à la p 158, *sub verbo* « patrimoine » ; Hubert Reid, *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, 4^e éd (Montréal, Wilson & Lafleur, 2010) à la p 446, *sub verbo* « patrimoine ».
6. L'OHADA est l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires dont le traité a été signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 en marge du sommet de la Francophonie. Entré en vigueur le 18 septembre 1995, ce texte a par la suite été révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada). Cette révision est entrée en vigueur le 21 mars 2010. En plus du traité, l'OHADA s'est dotée d'autres instruments que sont les Actes uniformes, aujourd'hui au nombre de neuf. L'espace OHADA est constitué de 17 États membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et jusqu'à une date

tie d'une obligation, le créancier bénéficiaire pouvant se faire payer par préférence sur le prix de la réalisation en cas de défaillance dans l'exécution de ladite obligation. Mais cette reconnaissance trouvait une faille dans l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 à travers le peu d'intérêt attaché aux droits de propriété intellectuelle. Peut-être continuait-on de croire de façon anachronique que la richesse susceptible de constituer une garantie crédible était essentiellement corporelle et tangible⁷.

L'article 53 de ce texte stipulait que « les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. À défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant ». Cette disposition souffrait de l'emploi de vocables inappropriés d'une part et, d'autre part, pour le régime des sûretés sur les droits de propriété intellectuelle, du renvoi à des textes particuliers tels que ceux de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui, au demeurant, ne prévoient rien ou presque à cet effet. Il a donc fallu intégrer au droit des sûretés OHADA les spécificités des droits de propriété intellectuelle. Ce sont les contraintes qu'impose l'immatérialité de ces droits à l'organisation des sûretés réelles dans l'espace OHADA.

À cet effet, deux innovations majeures se dégagent de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) du 15 décembre 2010. La première concerne la correction terminologique qu'opère le législateur. À la suite du législateur français⁸, il qualifie désormais de « gages »⁹ les sûretés sur les biens corporels et de « nantissements » les sûretés sur les biens incorporels. L'article 125 de ce texte stipule en effet, que le nantissement

est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie

récente, la République Démocratique du Congo). De ces États, seules les Comores et la RDC ne sont pas membres de l'OAPI.

7. Jean Carbonnier, *Droit civil (Tome 3) : Les biens* (Paris, Presses universitaires de France, 1992) aux pp 98-99.
8. Précisément l'ordonnance française n° 2006-346 du 23 mars 2006 [Ordonnance] ; voir Dominique Legeais, « Chroniques – Réforme des sûretés (Ordonnance du 23 mars 2006) », [2006] *Revue trimestrielle de droit comparé* 636.
9. OHADA, Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés, art 92 [OHADA-sûretés] ; sur la notion, Yvette Rachel Kalieu Elongo, « Gage » dans Paul-Gérard Pougoué, dir, *Encyclopédie du droit OHADA* (Yaoundé, Lamy, 2011), à la p 903, en ligne : <<http://www.ohada-rdc.cd/mespdf/Encyclop%20OHADA.pdf>> [Elongo – gage] ; Adolphe Minkoa She, *Droit des sûretés et des garanties du crédit dans l'espace OHADA (Tome 2) : Les garanties réelles* (Yaoundé, Dianora, 2011).

d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

La deuxième innovation concerne la cohérence de l'approche choisie car l'Acte uniforme révisé, contrairement à l'approche parcelaire adoptée en droit français¹⁰, organise un régime juridique commun à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle¹¹. Ainsi, l'article 156 de l'AUS précise que « le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles ». Mais ce régime commun ne doit pas faire passer sous silence les spécificités de chaque catégorie de droit de propriété intellectuelle. Par exemple, le caractère péremptoire de certains droits de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, suggère que les contrats de nantissement y relatifs soient conclus pour une durée inférieure à celle de la protection du droit nanti, alors que cette prudence n'est pas de mise s'agissant du nantissement des marques, qui ont vocation à la perpétuité.

Précisément, un financement peut être garanti exclusivement par une marque de produits ou de services¹². Dans ce cas, celle-ci constitue l'assiette du nantissement. Mais il arrive plus souvent qu'elle serve de garantie avec d'autres biens du constituant. C'est le cas lorsqu'elle est comprise dans un fonds de commerce donné en garantie, voire même tout simplement dans le patrimoine du débiteur, ce patrimoine constituant le gage commun des créanciers chirographaires. Une marque est par définition un droit de propriété industrielle¹³ consistant en un « signe visible utilisé ou que l'on se

10. Cécile Lisanti-Kalczynski, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels* (Paris, Litec, 2001) au n° 341 ; Nathalie Martial, « La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps de la propriété intellectuelle » (2005) 11 *Revue Lamy Droit Immatériel* 59, aux pp 61-62 [Martial].

11. Pierre Crocq et al, *Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés : La réforme du droit des sûretés de l'OHADA* (Paris, Lamy, 2012) au n° 363 [Crocq].

12. La terminologie « marque de produits ou de services » est employée par le législateur OAPI alors que le législateur OHADA emploie celle de « marques de fabrique et de commerce ». Mais cette différence terminologique n'a aucune conséquence juridique.

13. Il faut distinguer la propriété industrielle de la propriété littéraire et artistique. La première doit être enregistrée à l'Office de la propriété intellectuelle pour exister et se perdra souvent par l'écoulement d'un certain temps ou du fait du non-usage par son titulaire. En revanche, la seconde ne nécessite pas, après la création de l'œuvre, une intervention de son auteur. Les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont protégés jusqu'à 70 ans après la mort de son auteur tandis que les droits moraux y attachés sont illimités dans le temps. Voir les articles 4 et

propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque [...] »¹⁴.

Une lecture attentive de l'Annexe III de l'Accord de Bangui¹⁵, relative aux marques de produits ou de services, permet cependant d'affirmer que toutes les marques ne sont pas susceptibles de nantissement. Sont d'office exclues les marques collectives qui, en raison de leur inaccessibilité et de leur intransmissibilité, ne peuvent valablement être affectées en garantie¹⁶. Par ailleurs, pour faire l'objet d'une appropriation, les marques doivent respecter des conditions de fond et de forme. Sur le fond, elles doivent être distinctives, disponibles et licites. Sur la forme, elles doivent être inscrites au registre spécial des marques. Le respect scrupuleux de ces conditions est indispensable à l'efficacité du nantissement envisagé puisque ce dernier ne pourrait survivre à la nullité de la marque sur laquelle il porte.

Loin d'être anodines, ces nuances révèlent la spécificité des marques de produits ou de services. Il y a donc lieu de se demander si le législateur OHADA a intégré les particularités de ces droits de propriété industrielle dans l'organisation des sûretés réelles. Certes, les innovations engendrées par la réforme du droit des sûretés traduisent une certaine capitalisation des critiques doctrinales formulées par le passé, mais la démarche adoptée est-elle heureuse ?

Ce questionnement est intéressant en ce qu'il permet d'apprécier l'attractivité du nantissement des marques en particulier et celui des droits de propriété intellectuelle en général. L'attractivité du nantissement de ces droits spéciaux est cependant éprouvée par l'application de règles hétérogènes avant l'échéance de la dette et incomplètes à la fin du nantissement.

22 de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui consacrée à la propriété littéraire et artistique.

14. *Accord de Bangui relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*, 2 mars 1977 (entré en vigueur le 8 février 1982), art 2 al 1 de l'Annexe III, en ligne : <http://www.wipo.int/wipolex/fr/other_treaties/text.jsp?file_id=181153> [Accord de Bangui].
15. *Accord portant révision de l'accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*, 24 février 1999 (entré en vigueur le 28 février 2002), en ligne : <http://www.wipo.int/wipolex/fr/other_treaties/text.jsp?file_id=352995>.
16. Sont ainsi désignées des marques qui ont un but d'intérêt général et de facilitation du développement commercial, industriel, artisanal et agricole, et dont sont titulaires l'État, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants. Voir l'article 32 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

1. L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÈGLES APPLICABLES AU NANTISSEMENT DES MARQUES ANTÉRIEUREMENT À L'ÉCHÉANCE DE LA DETTE

Bien que le droit de propriété industrielle entre dans le domaine du droit des affaires dont l'OHADA s'est donné pour vocation d'harmoniser les réglementations, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés laisse néanmoins à la compétence du législateur OAPI les questions relatives à l'existence, à la validité et au contenu de la propriété industrielle affectée à un nantissement. Sans doute, la spécificité de cette matière sous-tend le choix opéré¹⁷.

Le régime des sûretés portant sur des droits de propriété industrielle est par conséquent régi par des dispositions hétéroclites que le créancier garanti ne doit pas négliger dans l'appréciation de l'existence et de la qualité des biens grevés. En l'occurrence, à l'occasion du nantissement d'une marque, il doit envisager les questions relatives à la propriété et à la cessibilité de celle-ci, la durée et les motifs de déchéance de la protection, l'octroi des licences et sous-licences, etc.

Ainsi, si le nantissement des marques obéit à deux corps de règles, notamment lors de sa constitution, ces dernières s'avèrent cependant insuffisantes pour la préservation de la garantie, les marques étant économiquement fragiles.

1.1 La « bi-juridicité » du nantissement des marques lors de sa constitution

Le nantissement des marques n'opère ni dépossession du constituant, ni transfert de propriété sur celles-ci. Ceci est dû à l'immatérialité de ces biens et au fait que, la marque faisant partie du fonds de commerce, est indispensable à son exploitation. Or, le financement garanti est destiné à optimiser cette exploitation. Par conséquent, pour une meilleure transparence et sécurité dans les opérations de nantissement de ce type de biens, le législateur

17. Sur le plan institutionnel, un Accord de coopération entre l'OHADA et l'OAPI a été signé le 9 mai 2016 à Yaoundé (Cameroun), marquant ainsi la complémentarité de leurs actions. Cette dynamique de concertation a été prescrite par la conférence de Chefs d'État et de Gouvernement lors de sa réunion tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) le 17 octobre 2013 à la faveur de la célébration du 20^e anniversaire de l'OHADA. L'accord a pour objet la mise en place d'un cadre adapté de partenariat permanent entre les deux organisations dont les objectifs et les missions sont similaires et complémentaires en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire en vue de la sécurisation des investissements économiques dans leurs États membres.

OHADA a mis en place des exigences spécifiques de constitution et d'opposabilité.

1.1.1 La nécessité d'un écrit, condition de validité du nantissement

La convention constitutive de sûreté est stipulée par écrit. Cet écrit est exigé en vue de la validité du nantissement c'est-à-dire de l'efficacité de l'acte entre les parties. Face au silence du législateur, il est loisible d'estimer qu'un simple acte sous seing privé suffit, les transactions dans le monde des affaires nécessitant une certaine célérité.

En outre, cet acte doit, à peine de nullité, honorer le principe de la spécialité des sûretés en indiquant avec précision la désignation des parties, l'assiette de la sûreté ainsi que le montant, la durée et l'échéance de la créance garantie. Les parties ici concernées sont le créancier, le débiteur et le constituant si celui-ci n'est pas le débiteur. Cette désignation n'est pas saugrenue, car le constituant doit être, pour des raisons évidentes, le titulaire de la marque en vertu de l'adage *nemo dat quod non habet*¹⁸.

Quant à l'assiette, il est nécessaire de déterminer exactement sur quoi porte le nantissement. Il faut distinguer selon que le nantissement porte sur la marque ou sur les produits estampillés. Dans ce dernier cas, il pourrait s'agir notamment du matériel ou des stocks dont le nantissement obéit dans les deux cas à un régime particulier. L'article 156 de l'Acte uniforme portant droit des sûretés (AUS) indique qu'elle peut être constituée de « tout ou partie des droits de propriété intellectuelle existants ou futurs » du constituant. Par l'admission de droits futurs dans l'assiette du nantissement, l'Acte uniforme contribue à éviter de nouveaux frais de constitution et à faire prendre rang à la sûreté immédiatement¹⁹.

Toutefois, en vertu de l'article 157(2) de l'AUS, ces droits « futurs » offerts en garanties doivent être déterminés ou, à tout le moins, déterminables. En d'autres termes, ils doivent avoir un commencement d'existence, une existence embryonnaire permettant de s'assurer de leur certitude. En ce sens, une sûreté peut valablement être constituée sur une marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée à l'OAPI. Certains auteurs en déduisent qu'à

18. En droit civil comme en droit commercial, cet adage signifie que nul ne peut transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas.

19. Croq, *supra* note 11 au n° 37.

la vérité, il ne s'agit pas de droits futurs, mais de droits provisoires, les droits issus des demandes déposées naissant à compter du jour du dépôt de la demande de délivrance du titre²⁰.

S'agissant de la créance garantie, son existence est la condition principale de validité du nantissement. Dans la pratique, les parties décrivent dans le contrat de nantissement les modalités de l'obligation garantie. Pour ce faire, elles y prévoient une clause qui précise la date et le lieu de la signature de cette obligation, l'identité du constituant et du créancier, le montant de la dette garantie, le nombre et la date des échéances ainsi que le taux d'intérêt²¹.

Lorsque le nantissement porte sur le fonds de commerce, il n'englobe les droits de propriété intellectuelle que si est introduite dans la convention constitutive de sûreté une clause spéciale y relative qui devra, pour avoir effet, faire l'objet de publicité prévue en matière de propriété intellectuelle²². Les parties précisent par ce moyen l'interdépendance des nantissements du fonds de commerce et des droits de propriété industrielle concernés²³. En l'absence de la clause spécifique exigée, le nantissement du fonds est réputé porter sur la clientèle, l'enseigne et le nom commercial.

1.1.2 La double inscription, exigence d'opposabilité

La double inscription exigée par le législateur OHADA est susceptible de donner lieu à des conflits de priorité insuffisamment réglés.

1.1.2.1 Les modalités d'inscription

Eu égard au contexte préexistant, la réforme de l'Acte uniforme sur les sûretés a le mérite de préciser explicitement la valeur et les modalités de publicité relative aux sûretés portant sur des droits de propriété industrielle. Désormais, il est clairement prévu une double inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et au registre spécial du droit nanti tenu à l'OAPI.

20. Martial, *supra* note 10 au n° 110, p 91.

21. Nabila Ben Ali-Prieur, *Les contrats d'exploitation des biens immatériels (étude de droit français et droit marocain)*, thèse de doctorat en droit (Strasbourg, Université de Strasbourg, 2014) à la p 260, en ligne : <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172503/document>> [Ali-Prieur].

22. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 162 al 3.

23. Jean Derruppé, *Fonds de commerce* (Paris, Dalloz, 1994).

En l'occurrence, à la requête du créancier, de l'agent des sûretés ou du constituant²⁴, le nantissement d'une marque doit être inscrit au RCCM dans le ressort duquel est immatriculé le constituant ou, si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, à celui dans le ressort duquel est situé son siège social ou son domicile²⁵. Le requérant doit présenter un formulaire contenant des informations relatives aux parties, à la nature et la date du contrat de nantissement, à la créance garantie, aux droits grevés et à la durée de l'inscription²⁶. S'il s'agit d'un nantissement judiciaire de marque, une inscription provisoire doit être portée au RCCM après la décision autorisant le nantissement, celle-ci devant être suivie par une inscription définitive dès lors que la décision de validation sera passée en force de chose jugée²⁷. Ce nantissement judiciaire est autorisé par la juridiction compétente et permet au créancier de prendre une inscription de nantissement sur la marque suivant la procédure de saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution²⁸.

D'après l'article 160 alinéa 3 de l'AUS, « si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette réglementation ». Cette disposition vient conforter celle de l'article 27 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui, utilisant le terme inadéquat de « gage », exige que toute sûreté portant sur une marque soit inscrite au registre spécial des marques tenu à l'OAPI.

Tout nantissement qui n'est pas inscrit est inopposable au tiers²⁹ et ne peut donc bénéficier de priorité en présence de nantissement inscrit.

24. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 51 al 1^{er}.

25. *Ibid*, art 52.

26. *Ibid*, art 53.

27. *Ibid*, art 160 al. 2.

28. *Ibid*, art 158 al. 1.

29. Considérant la publicité du nantissement de biens incorporels comme un substitut de la dépossession, qui constitue en matière de gage sans dépossession une condition de validité, certains auteurs estiment que l'absence de cette publicité doit être sanctionnée par la nullité. Voir Jacques Mestre, Emmanuel Putman et Marc Billiau, *Droit spécial des sûretés réelles* (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996) au n° 969 [Mestre] ; Michel Vivant, « L'immatériel en sûreté », dans *Mélanges Michel Cabrillac* (Paris, Dalloz/Litec, 1999) au n° 9.2 ; *contra* Cécile Lisanti-Kalczynski, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels* (Paris, Litec, 2001) au n° 422.

1.1.2.2 *Le caractère inachevé des règles de conflit de priorité*

En dehors de l'opposabilité que confère l'inscription au nantissement, cette formalité a également pour effet de lui donner rang. L'article 57 de l'AUS précise, à cet effet, que l'inscription régulièrement prise sur une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du RCCM. Cette disposition est cependant muette sur les conflits de priorité qui pourraient naître entre des inscriptions concurrentes au RCCM et au registre spécial de l'OAPI.

Établissant un droit commun en matière de résolution des conflits de priorité, cet article prévoit qu'en cas d'inscriptions de deux nantissements sur une même marque le même jour, l'inscription du nantissement dont la date de constitution est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier. Si ces nantissements sont constitués le même jour, ils sont réputés de même rang à moins qu'il s'agisse de cessions à titre de garantie ou de réserves de propriété, auquel cas ces dernières garanties seraient réputées inscrites avant les autres. Lorsqu'il s'agit d'une cession à titre de garantie et d'une réserve de propriété inscrites sur la même marque le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier. Si deux cessions à titre de garantie contractées à la même date sur une même marque sont inscrites le même jour, la marque sera réputée appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance.

Les parties conviennent, dans l'acte constitutif de nantissement, de la durée de validité de l'inscription de leur sûreté au RCCM sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l'inscription. L'inscription non renouvelée au terme de cette durée de validité est frappée de péremption et d'une radiation de plein droit. C'est dire qu'en la matière, la non-limitation des renouvellements offre aux parties la possibilité de préserver l'antériorité de leur nantissement. Cette option adhère opportunément à la vocation à la perpétuité des marques de produits ou de services, mais pas forcément aux autres droits de propriété industrielle sujets à péremption³⁰.

Le législateur OHADA n'a pas exclu la possibilité d'une cession de rang. Cette opération permet à deux créanciers concurrents de pouvoir modifier par convention l'ordre de priorité de leurs droits concurrents sur un bien grevé à condition de ne pas porter atteinte

30. Pour ce type de droits de propriété industrielle (brevets, par exemple), le créancier a intérêt à opter pour un nantissement dont la durée est inférieure à celle de protection du droit nanti : voir Ali-Prieur, *supra* note 21 à la p 282.

aux droits des tiers³¹. L'article 60 de l'AUS indique, à cet effet, que toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice d'une sûreté ou cession d'antériorité doit faire l'objet d'une inscription modificative en marge de l'inscription initiale³².

Un net effort de résolution des conflits de priorité se déduit de la réforme de l'Acte uniforme sur les sûretés. Mais une inquiétude demeure sur les conflits de priorité qui pourraient naître entre deux nantissements de droits de propriété industrielle dont l'un serait inscrit seulement au RCCM et l'autre uniquement au registre spécial du droit de propriété industrielle considéré. De même, la synchronisation des inscriptions n'étant pas forcément de mise, quel nantissement primera l'autre si l'ordre d'inscription n'est pas identique dans les deux registres ?

À la première question qui, concrètement, pose le problème du caractère optionnel ou non de l'inscription aux deux registres, il faut dire que la double inscription est obligatoire pour rendre le nantissement opposable au tiers. Si l'obligation d'inscription au RCCM paraît évidente, en revanche cette obligation l'est moins s'agissant de l'inscription au registre spécial de droit de propriété industrielle. Certains auteurs soutiennent fort à propos que les législateurs OHADA et OAPI ne sauraient prévoir une formalité inutile et sans conséquence juridique. Par conséquent, l'omission de l'inscription au registre spécial de propriété industrielle doit être interprétée comme rendant inopposable l'inscription au RCCM³³. Ainsi, suivant cette solution, le bénéficiaire d'un transfert acquiert la marque libre de toute sûreté si le nantissement dont elle est grevée n'a été inscrit qu'au RCCM.

La réponse à la seconde question sur l'ordre d'inscription prioritaire aux deux registres n'est pas évidente. Néanmoins, si l'on s'en tient à la recommandation de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), la priorité devrait

31. CNUDCI – Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, *Guide législatif sur les opérations de garanties, supplément sur les sûretés mobilières grevant des propriétés intellectuelles* Vienne, CNUDCI, 2011) au no 221, en ligne : <https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/10-57127_Ebook_Suppl_SR_IP_f.pdf> [CNUDCI 2011].

32. Isidore Léopold Miendjiem, « Nantissement », dans Paul-Gérard Pougoué, dir, *Encyclopédie du droit OHADA* (Yaoundé, Lamy, 2011) aux n^{os} 123-124.

33. W. Dominique Kabré, « Étude critique du nantissement des droits de propriété intellectuelle en droit OHADA », (2014) 1 *Revue semestrielle de publication en sciences juridiques et politiques du CAMES* 127, à la p 152 ; en ligne : <<http://publication.lecames.org/index.php/jur/article/view/211/121>> [Kabré].

être accordée au nantissement inscrit en premier au registre spécial de droit de propriété intellectuelle³⁴.

Toutefois, indiquant la complémentarité des inscriptions de nantissements sur droits de propriété intellectuelle, l'article 160 de l'AUS suggère cependant le caractère principal³⁵ de l'inscription au RCCM. Dans son alinéa 1^{er}, il est indiqué que « le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers [...] que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier ». Il ajoute à l'alinéa 3 que si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, « en outre », être satisfait aux règles de publicité prévue par cette réglementation. La mise en exergue de la locution adverbiale « en outre » signifie que l'inscription au registre spécial de droit de propriété intellectuelle est une inscription accessoire mais indispensable à celle portée au RCCM.

Tout ceci se traduit, à titre illustratif, par ce que si un nantissement de marque est inscrit d'abord au RCCM puis au registre spécial des marques, et un autre d'abord au registre spécial des marques puis au RCCM, l'inscription portée en premier au RCCM sera réputée avoir un rang supérieur.

À la faveur d'un rang supérieur, le créancier diligent se prémunit contre les réclamations des tiers dont les droits seraient postérieurs à l'inscription de son nantissement. Cependant, la fragilité économique des marques, en l'occurrence, rend en quelque sorte aléatoire la préservation de la valeur de sa sûreté.

1.2 L'insuffisance des mécanismes de préservation des marques nanties au regard de leur volatilité économique

L'efficacité d'une sûreté se mesure à sa capacité à garantir au créancier bénéficiaire, le recouvrement de sa créance. À terme, en cas de défaillance du débiteur, le créancier réalise sa sûreté. Mais, malgré l'absence de dépossession du débiteur et la fragilité économique de la marque nantie, il faut déplorer l'absence de règles d'évaluation consacrées et de règles de conservation propres au nantissement de ce type de bien.

34. CNUDCI – Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, *Guide législatif sur les opérations de garanties*, 2010, Recommandation 77, al a), en ligne : <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/09-85027_EbookTermin-F.pdf>.

35. CNUDCI 2011, *supra* note 31.

1.2.1 L'absence de règles d'évaluation consacrées

Le nantissement des droits de propriété industrielle recèle un certain nombre de « chausse-trappes »³⁶ spécifiques qui s'observent à travers leur fragilité économique, l'hétérogénéité et l'incomplétude des règles qui leur sont consacrées et la difficulté de leur évaluation³⁷.

En effet, bien qu'elle soit indispensable et revête un caractère singulier, l'évaluation des titres de propriété industrielle n'a pas fait l'objet de dispositions particulières de la part du législateur OHADA. Quelques indications ayant trait à cette notion figurent dans l'AUS. C'est le cas à l'article 104 alinéa 2 où il est prévu que le bien garanti puisse faire l'objet d'une estimation suivant les cours ou à dire d'expert. La volatilité des droits de propriété industrielle rend particulièrement délicate et subjective leur évaluation. Celle-ci s'avère d'autant plus compliquée qu'elle suggère de s'interroger sur le potentiel économique de ces biens, mieux, leur aptitude à générer des revenus. Leur évaluation à un moment donné du temps s'avère plus aisée que l'anticipation de leur valeur dans l'avenir car ils sont sujets à des fluctuations. Toute chose qui explique la prudence et même la réticence des créanciers à accepter en garantie ces biens.

En plus des difficultés, subjectives, que pose généralement la désignation de l'expert³⁸, d'autres inquiétudes, objectives, sur le procédé d'évaluation du droit de propriété intellectuelle apparaissent. En fait, il n'existe aucune formule universelle de calcul. L'évaluation s'opère suivant divers critères qui peuvent avoir un caractère économique ou juridique.

Du point de vue économique, peuvent être énumérées la méthode des coûts historiques, la méthode des revenus actualisés, la méthode des comparables et la méthode fondée sur la rentabilité du titre³⁹. Plus précisément, la méthode des coûts historiques consiste à poser un regard rétrospectif pour évaluer le coût de la marque en

36. Patrice Vidon, « Les garanties sur les droits de propriété intellectuelle » Intervention du 14 décembre 2012 (Casablanca, Faculté de droit de Casablanca – Chaire de droit continental, 2012) à la p 12, en ligne : <http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/support_intervention_vidon.pdf> [Vidon].

37. Martial, *supra* note 10, citée par Patrice Vidon, *supra* note 36 ; Yvette Rachel Kalieu Elongo, *Droit et pratique des sûretés réelles OHADA* (Yaoundé, Presses universitaires d'Afrique, 2010) à la p 87.

38. René Njeufack Temgwa, « Réflexion sur les procédés alternatifs de réalisation des sûretés réelles conventionnelles en droit OHADA » (2012) 92 *Juridis périodique* 114 [Temgwa].

39. Kevin Koffi N'Goran, *Les sûretés réelles et les droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI-OHADA*, mémoire de master de droit, Université de Yaoundé II – SOA, 2011 aux pp 103-104.

prenant en compte l'ensemble des coûts qui lui sont associés, l'inconvénient étant l'éventuelle différence de ce coût avec la valeur réelle de la marque.

Quant à la méthode des revenus actualisés, elle consiste à apprécier de façon prospective la capacité de la marque à générer des revenus en tenant compte du montant, de la durée et du risque de non-réalisation de ces revenus. S'agissant de la méthode des comparables, elle prend en considération les cours sur le marché pour rechercher des informations sur des transactions comparables. Par la méthode fondée sur la rentabilité, l'on compare le bénéfice réalisé par l'entreprise sur les produits couverts par la marque nantie au bénéfice sur les produits commercialisés sous une marque de distributeur, pour déduire la plus-value de la marque nantie. L'appréciation de la rentabilité et donc l'attractivité de la marque nantie ne saurait se faire sans des éléments tels que les redevances provenant des concessions de licence et autres frais liés à la gestion et à l'exploitation de la marque.

L'approche juridique met en exergue l'étendue et la solidité de la marque⁴⁰. Parler de solidité juridique revient ici à prendre en compte la possibilité de contestation, de dépendance ou de cessation des droits conférés par la marque en vertu d'un autre droit. À la différence du brevet, la marque ayant vocation à la perpétuité, le temps n'a pas pour effet de réduire sa valeur en la reversant dans le domaine public, mais aboutit à la consolidation de sa valeur, car plus elle est ancienne, moins les possibilités de contestations relatives notamment à son existence et son étendue sont envisageables. Également, l'étendue de la marque rentre en compte dans son estimation. Il s'agit à proprement parler de l'étendue des produits et services exploités et protégés par cette marque.

L'évaluation de la marque nantie détermine le point de repère d'appréciation de sa conservation. Autrement dit, une diminution de l'assiette du nantissement traduit *a priori* la défaillance à cette obligation de conservation.

1.2.2 L'application de règles de conservation obliques

Des mesures doivent être prises, qui permettent de conserver la marque, mieux, la valeur de celle-ci. Il y a lieu de s'interroger sur la personne à qui incombe l'obligation de conservation de la marque avant d'en dégager la consistance.

40. *Ibid.*

L'octroi d'une sûreté sur une marque n'opère pas transfert d'un droit de propriété sur la marque grevée et ne confère pas au créancier garanti le droit d'utiliser la marque. Sauf convention contraire, les accessoires et les fruits résultant de l'exploitation de la marque nantie demeurent la propriété du constituant⁴¹. Il est donc logique que lui échoie la charge de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marque⁴². Il ne saurait échapper à cette exigence qui s'impose au demeurant au constituant dans le cadre du gage sans dépossession. À cet égard, le législateur OHADA précise à l'article 108 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés que

lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. De même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le conserver en bon père de famille [...].

Par analogie, parce qu'il en garde la propriété et l'exploitation, le titulaire de la marque nantie doit en assurer la conservation. En d'autres termes, il doit accomplir ou s'abstenir d'accomplir toute action dont dépend la valeur de cette marque.

Comme action, le constituant doit diligenter la poursuite des atteintes aux droits conférés par la marque. Ces atteintes concernent au premier chef la contrefaçon. Elle porte atteinte au monopole sur la marque et a pour effet sa dévalorisation. Concrètement, elle s'opère par la reproduction ou l'imitation de la marque, l'apposition de celle-ci sur des produits autres que ceux de son titulaire ou par la substitution de produits. Si l'action en contrefaçon implique que le constituant en soit demandeur, il doit aussi se défendre contre les actions en nullité ou en opposition dont pourrait résulter l'anéantissement de la marque nantie.

Par ailleurs, le constituant doit procéder au renouvellement des enregistrements au Registre spécial des marques. Cette exigence est indispensable au maintien de son monopole. La propriété de la marque peut être conservée perpétuellement par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans. En cas de défaillance, le constituant pourrait perdre tout droit sur la marque au profit des tiers. De même, étant donné qu'« une propriété intellectuelle ne conserve sa valeur qu'autant qu'elle est exploitée et de façon suffi-

41. Il s'agit notamment des redevances d'exploitation résultant des licences et sous-licences octroyées aux tiers. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 159.

42. Jean-Pierre Stenger, « Le gage des droits de propriété intellectuelle », (1995) 61 *Revue de la propriété intellectuelle* 12.

sante »⁴³, il incombe au constituant une obligation d'exploitation. Tout intéressé peut ainsi demander la radiation de la marque en l'absence d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans⁴⁴.

En revanche, le constituant doit s'abstenir de poser tout acte qui aurait pour effet d'anéantir ou d'amenuiser la valeur de la marque nantie. Ce serait le cas d'une renonciation pour la totalité ou pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. Il faudrait relever ici qu'une inexploitation pourrait être interprétée comme une renonciation tacite.

L'article 108 précité précise que le constituant qui reste en possession du bien gagé doit le conserver en « bon père de famille ». Ce standard juridique signifie que l'obligation de conservation est une obligation de moyens. Comment le créancier peut-il dès lors vaincre l'indolence du débiteur ?

Comme s'agissant de toute obligation de moyens et en vertu du principe *actori incombis probatio*, il revient au créancier garanti qui entend mettre en jeu la responsabilité du constituant de prouver la diminution de l'assiette du nantissement et la faute du débiteur, cause de cette diminution. Le débiteur s'en trouvera exonéré si la diminution de la dette est due à une cause étrangère. Or, le créancier garanti ne dispose d'action que contre le constituant lui-même. Il ne peut agir contre les tiers. Par exemple, s'agissant de l'action en contrefaçon, l'article 46 de l'annexe III de l'Accord de Bangui indique qu'elle est engagée par le titulaire de la marque. Exceptionnellement, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon lorsque, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Il aurait été intéressant, pour une meilleure attractivité de la marque comme garantie, d'étendre aux créanciers nantis la possibilité d'agir en contrefaçon pour ainsi contrebalancer l'absence de dépossession.

Qui plus est, il n'est pas possible pour le créancier d'agir en contrefaçon par voie d'action oblique afin de se protéger contre les actes tendant à diminuer la valeur de la marque nantie⁴⁵. En ce qui concerne l'action paulienne, certains auteurs pensent qu'elle est ouverte au créancier garanti en cas d'actes frauduleux du constituant préjudiciant les droits de celui-là⁴⁶. Quoi qu'il en soit, la position du législateur semble être celle suivant laquelle le créancier nanti

43. Mestre, *supra* note 29 au n° 974.

44. Accord de Bangui, *supra* note 14 art 23 de l'Annexe III.

45. Pascale Salvage-Gerest, « Le gage des brevets d'invention », (1978) 35 *Jurisclasseur périodique* 374 citée dans Kabré, *supra* note 33 à la p 157.

46. Mestre, *supra* note 29 au n° 976.

ne peut agir, en cas de mise en danger de sa sûreté, que contre le constituant.

Toutefois, le créancier garanti ne saurait être laissé à la merci du constituant. En assimilant sa situation à celle du créancier en matière de gage sans dépossession, et en se fondant sur l'article 109 de l'Acte uniforme sur les sûretés, il pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de l'assiette du nantissement si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation. Certains auteurs proposent qu'en cas de diminution de l'assiette du nantissement soit reconnue au créancier nanti, d'une part, une faculté de remboursement anticipé sur les fruits ou revenus résultant de l'exploitation des titres de propriété intellectuelle, et d'autre part, une faculté de subrogation réelle⁴⁷.

Cependant, ces mécanismes se trouvent supplantés respectivement par le dispositif des articles 159 et 161 de l'Acte uniforme sur les sûretés. En effet, fondés sur la confiance dont est tributaire la pratique des sûretés, ces articles essaient de concilier les intérêts du créancier et du débiteur, celui-ci conservant l'exploitation paisible de la marque nantie et celui-là bénéficiant d'un droit de suite, de réalisation et de préférence pour l'efficacité de sa garantie. Allant plus loin, d'autres auteurs font valoir opportunément que le manquement à l'obligation de conservation du bien nanti peut aussi être pénalement réprimé sur la base d'abus de confiance⁴⁸.

Par ailleurs, il peut arriver qu'en cas d'insolvabilité du propriétaire de la marque, ni ce dernier ni, le cas échéant, le syndic n'aient procédé au renouvellement de l'enregistrement de la marque grevée. Dans un tel cas, si le créancier nanti s'est fait ordonner par la juridiction compétente que ladite marque lui soit attribuée en paiement de sa créance, elle peut tout de même être préservée en vertu du principe du « défaut d'usage excusable ». Il s'agit au demeurant d'une possibilité ouverte par l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que « [...] lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent [...] en demander la restauration [...] ». C'est dire que le créancier garanti dispose de moyens pour rendre efficace sa sûreté même à l'échéance de la dette.

47. Kabré, *supra* note 33 aux pp 158-160.

48. Grégoire Loiseau, « Propriétés intellectuelles », dans *Droit des sûretés* (Paris, Lamy, 2005) aux n^{os} 242-255 [Loiseau]. Ainsi, l'art 319 al 4 du Code pénal camerounais punit des mêmes peines qu'en matière de vol, « le débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé ».

2. L'INCOMPLÉTUDE DES RÈGLES APPLICABLES À LA FIN DU NANTISSEMENT DES MARQUES

La réglementation de la fin de vie du nantissement des droits de propriété intellectuelle en général s'avère inachevée en droit des sûretés OHADA. L'AUS envisage sommairement et uniquement la réalisation comme voie d'achèvement dudit nantissement. Pourtant, en procédant par analogie avec le régime applicable au gage, il est possible d'avancer l'hypothèse de l'extinction du nantissement des droits de propriété industrielle. À l'exploration du droit commun des contrats, du droit commercial et du droit de la propriété industrielle, l'on aboutit à un régime complexe de réalisation et à une esquisse du régime d'extinction.

2.1 Les difficultés de réalisation du nantissement des marques

La réalisation du nantissement des marques doit respecter les spécificités de ces biens particuliers. À cette difficulté qui se pose même dans les cas simples de réalisation, il faut ajouter les hypothèses complexes qui font intervenir d'autres matières connexes.

2.1.1 *L'hypothèse simple de réalisation du nantissement de marques*

D'après l'article 161 de l'AUS, le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier un droit de suite, un droit de préférence et un droit de réalisation qui s'exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du même texte. De l'économie de ces dispositions, l'on retient que la réalisation du nantissement s'opère soit par cession forcée soit par attribution en propriété.

Suivant le premier procédé, le créancier garanti muni d'un titre exécutoire, qui n'a pas reçu de paiement à l'échéance, peut faire procéder à la cession forcée de la marque, huit jours après sommation faite au constituant. En l'absence de dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), spécifiques à la cession des droits de propriété intellectuelle, il s'avère indispensable de raisonner par analogie en adaptant au besoin ses dispositions relatives à la saisie des autres biens incorporels tels que les créances, rémunérations et droits d'associés. Cet autre vide juridique appelle à une réforme de l'AUPSRVE.

En plus de la cession forcée, l'efficacité du nantissement est poursuivie par le droit de préférence et le droit de suite dont jouit le créancier nanti. D'une part, il a la possibilité d'échapper au concours des autres créanciers ou, tout au moins, de certaines catégories de créanciers, dans le cadre de la distribution du prix de vente de la marque nantie et d'être payé avant ceux auxquels il est préféré. D'autre part, l'article 97 alinéa 2 lui permet, lorsque le nantissement a été régulièrement publié, de poursuivre la réalisation de sa sûreté entre les mains d'un tiers détenteur ou acquéreur.

Dans le cadre de l'attribution en propriété, le créancier peut faire ordonner par la juridiction compétente que la marque lui soit attribuée en paiement jusqu'à due concurrence du solde de sa créance et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. C'est dire que l'attribution en propriété de la marque nantie est de nature judiciaire. Elle ne peut être conventionnelle. En matière de nantissement, le législateur OHADA n'a prévu de pacte commissaire que s'agissant du nantissement qui porte sur une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet d'une cotation officielle. Le choix du législateur se justifie par ce que, l'idéal étant « de tendre vers une parfaite équivalence des valeurs soustraites au patrimoine du débiteur et la valeur obtenue destinée en priorité à ses créanciers »⁴⁹, la valeur des droits de propriété intellectuelle est d'estimation délicate et donc nécessite l'intervention du juge.

Les droits du créancier attributaire sont subordonnés au respect de ceux des tiers que sont les créanciers bénéficiaires de rang supérieur, les bénéficiaires de licence, etc. Ces droits portent sur la marque elle-même, les redevances et autres droits contractuels issus d'accords de licence. Ainsi, lorsque le constituant avait précédemment accordé à un tiers une licence exclusive libre de la sûreté afin qu'il l'exploite sur un territoire donné pour une durée déterminée, il ne pourra pas accorder de licence pour la même utilisation dans les mêmes limites géographiques et temporelles de la licence⁵⁰. Il ne saurait en être autrement dans la mesure où le constituant n'avait pas ce droit lorsque le créancier nanti a acquis la sûreté. Néanmoins, ce dernier peut octroyer une autre licence en dehors de ces limites géographiques et temporelles.

49. Temgwa, *supra* note 38 à la p 109.

50. À l'image d'un contrat de bail qui, d'après l'article 110 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail ».

Dans un autre cas de figure, le créancier voudra réaliser un nantissement grevant des produits estampillés de la marque nantie. Si le nantissement ne porte que sur la marque, il doit respecter le principe de l'épuisement ou principe de la première vente. Ce principe est posé à l'article 7 alinéa 4 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, aux termes duquel le titulaire d'une marque n'a pas

le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

2.1.2 Les hypothèses complexes de réalisation du nantissement de marques

La réalisation du nantissement de marque peut suivre des procédures différentes de celle développée ci-dessus, soit parce que la marque fait partie des éléments d'un fonds de commerce nanti, soit parce qu'une procédure collective d'apurement du passif a été déclenchée.

La procédure de réalisation, lorsque la marque est comprise parmi les éléments d'un fonds de commerce nanti, obéira à celle applicable au nantissement du fonds, surtout s'il est procédé à une cession globale de celui-ci. Dans l'ensemble, sont reconnus au créancier ayant inscrit un nantissement sur le fonds les mêmes droits qu'au bénéficiaire d'un nantissement de marque, à savoir un droit de suite, un droit de réalisation et un droit de préférence⁵¹. Ici également, il peut être procédé à la vente forcée du fonds ou à une attribution judiciaire en propriété à son profit.

Mais, il faut y ajouter le droit d'opposition et le droit de surenchère. En effet, l'opposition constitue l'une des mesures prises par le législateur afin de protéger les créanciers du vendeur de fonds de commerce. Elle est faite par acte extrajudiciaire et est notifiée au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre, à l'acquéreur pris à son domicile tel que figurant dans l'acte, au greffe de la juridiction où est tenu le RCCM auquel est inscrit le vendeur. L'acte d'opposition doit, à peine de nullité, énoncer le montant et les causes de la créance et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le RCCM. En raison de son effet conser-

51. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 178.

vatoire, l'opposition bloque le prix de vente entre les mains de son détenteur, qui devra le conserver jusqu'à la mainlevée de l'acte⁵².

Le législateur accorde au créancier nanti la possibilité d'optimiser ses chances de recouvrement de sa créance et d'éviter la vente au rabais du fonds. Il lui reconnaît le droit de former dans le mois de la publication de la vente dans un journal d'annonces légales une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. Pour ce faire, il doit consigner au greffe de la juridiction compétente le montant du prix de vente augmenté du sixième. Il établit un cahier des charges qui renseignent sur l'acte de cession initial, les nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées. La procédure s'achève par l'adjudication judiciaire du fonds⁵³.

La réalisation du nantissement de marque est également soumise à une procédure particulière lorsqu'est survenue une procédure collective d'apurement du passif⁵⁴. L'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur suspend ou interdit le droit de tout créancier gagiste ou nanti⁵⁵. Sont ainsi interdites toutes actions en justice tendant à la condamnation du débiteur ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute voie d'exécution de la part de ses créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles⁵⁶. Ces interdictions permettent d'apurer le passif du débiteur et de prévenir la cessation des paiements ou la cessation des activités s'il s'agit d'un règlement préventif⁵⁷. Elles permettent aussi d'éviter que les créanciers ne s'arrachent l'actif dans le désordre de poursuites anarchiques mais aussi de garantir un traitement égalitaire à tous les créanciers⁵⁸.

52. OHADA, Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant droit commercial général [OHADA-Droit commercial général], aux art 159-160.

53. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 177 et OHADA-Droit commercial général art 161-165.

54. Sur la notion, Yvette Rachel Kalieu Elongo, « Notion de procédure collective », dans Paul-Gérard Pougoué, dir, *Encyclopédie du droit OHADA* (Yaoundé, Lamy, 2011) aux pp 1245-1263 ; Eloie Soupgui, *Les sûretés conventionnelles à l'épreuve des procédures collectives dans l'espace OHADA*, thèse de doctorat en droit, Université de Yaoundé 2 – SOA, 2008.

55. Elongo – gage, *supra* note 9 au n° 43.

56. OHADA, Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, art 75 [OHADA-procédures].

57. François Kuassi Deckon et Koffi Mawunyo Agbenoto, « Règlement préventif », dans Paul-Gérard Pougoué, dir, *Encyclopédie du droit OHADA* (Yaoundé, Lamy, 2011) aux n°s 1 et s.

58. Jean-Luc Vallens, « Entreprises en difficulté », dans *Droit commercial* (Paris, Lamy 2014) au n° 3743 ; François Kuassi Deckon et Koffi Mawunyo Agbenoto, « Redressement judiciaire : concordat de redressement », dans Paul-Gérard Pougoué, dir, *Encyclopédie du droit OHADA* (Yaoundé, Lamy, 2011) aux n°s 47-53 ; Sara Nandjip

Néanmoins, l'ouverture des procédures collectives d'apurement du passif n'ouvre pas la voie à un déni des droits du créancier nanti car il s'agit moins d'une perte que d'une suspension de son droit de poursuite individuelle. Certes, elle le prive de son droit de procéder à une exécution forcée sur la marque grevée, mais il ne perd pas sa garantie. D'abord, il conserve le bénéfice de sa sûreté, qu'il ait ou non répondu à l'avertissement du greffier lui notifiant le projet de concordat et quelle que soit la teneur de sa réponse, à moins qu'il ne renonce expressément à ladite sûreté⁵⁹. Ensuite, en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel il a consenti ou qui lui a été imposé, il recouvre la possibilité de réaliser sa sûreté⁶⁰. Enfin, lorsqu'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire est rendu, le créancier nanti peut exercer son droit de poursuite individuelle si la réalisation du nantissement n'est pas entreprise par le syndic dans un délai de trois mois à compter du jugement⁶¹.

Par ailleurs, le créancier nanti conserve son droit d'être payé. Dans le cadre du redressement judiciaire, il est désintéressé suivant les modalités contenues dans le plan de redressement, en fonction des remises et délais acceptés ou imposés. En cas de liquidation judiciaire, il peut aussi se prévaloir de son droit de préférence⁶² et se faire payer sur le prix de vente. Il peut arriver cependant que le créancier nanti ne puisse réaliser sa sûreté parce que celle-ci est éteinte.

2.2 La schématisation de l'extinction du nantissement de la marque nantie

Le législateur OHADA n'a envisagé l'hypothèse de l'extinction qu'en matière de gage de meubles corporels. Néanmoins, en procédant par analogie et suivant en cela la doctrine, il est possible de recenser des hypothèses d'extinction du nantissement. Celle-ci peut s'opérer par voie principale ou par voie accessoire.

2.2.1 L'extinction du nantissement de marque par voie principale

Le nantissement de marque peut s'éteindre par voie principale dans deux hypothèses.

Moneyang, « Réflexion sur l'égalité des créanciers dans les procédures collectives OHADA », (2010) 4 *Revue des procédures collectives civiles et commerciales* 24.

59. OHADA–procédures, *supra* note 56 art 121.

60. *Ibid* art 134 al 4.

61. *Ibid* art 149.

62. Loiseau, *supra* note 48 aux n^{os} 242- 263.

La première peut se déduire de l'article 117 de l'AUS qui stipule que « le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l'obligation principale si la chose est volontairement restituée au constituant [...] ». De la même manière, le créancier nanti peut renoncer volontairement à son droit sur la marque. Il est alors procédé à une mainlevée du nantissement. Cette mainlevée doit être constatée par écrit⁶³ et faire l'objet d'une inscription en marge de l'inscription initiale au RCCM⁶⁴ ainsi qu'au registre spécial des marques.

Le nantissement ne peut survivre à la disparition du droit de propriété intellectuelle sur lequel il porte. Autrement dit, il s'éteint lorsque la marque nantie disparaît elle-même. À la différence du nantissement des autres droits de propriété industrielle soumis à expiration, le nantissement de la marque subsiste tant que le débiteur respecte son obligation de renouvellement de l'enregistrement. Il disparaît de plein droit avec l'anéantissement de la marque avant l'échéance de la créance, qu'elle soit annulée ou radiée par une décision judiciaire définitive.

2.2.2 L'extinction du nantissement de marque par voie accessoire

L'article 116 de l'AUS dispose que « le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts et autres accessoires ». Appliqué au nantissement de la marque, ceci revient à dire que ce nantissement s'éteint par voie accessoire si la créance qu'il garantit s'est elle-même éteinte, le débiteur s'étant acquitté volontairement de la totalité de sa dette à l'échéance convenue. En dehors du paiement, principal mode d'exécution des obligations, l'extinction du nantissement peut également résulter des autres causes d'extinction de l'obligation garantie telles que compensation, la remise de dette, la confusion, la dation en paiement.

De même, le nantissement peut s'éteindre en raison d'une cause de nullité ou de résolution affectant la créance garantie⁶⁵. Toutefois, la sûreté continue d'exister s'il subsiste une obligation de restitution à la charge du débiteur, les parties devant être remises en l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Dans le même prolongement, le nantissement de marque ne peut s'éteindre pour

63. Accord de Bangui, *supra* note 14 art 26 al 2 de l'Annexe III.

64. OHADA-sûretés, *supra* note 9 art 62.

65. Manuella Bourassin, Vincent Brémond et Marie-Noëlle Jobard-Bachelier, *Droit des sûretés* (Paris, Sirey, 2012) à la p 447 [Bourassin] ; Elongo-gage, *supra* note 9 au n° 46.

cause de prescription⁶⁶ car, comme le précise l'article 2257 du Code civil camerounais⁶⁷, la prescription ne court pas « à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé ». Autrement dit, la prescription du droit d'engager une procédure d'exécution forcée sur la marque nantie par le créancier ne peut commencer à courir qu'à partir de la date d'exigibilité de la créance.

CONCLUSION

En somme, le régime de nantissement des marques de produits ou de services n'est pas satisfaisant. La fragilité économique de ces biens, l'hétérogénéité et l'incomplétude des règles qui leur sont consacrées ainsi que la difficulté de leur évaluation, à l'image des autres droits de propriété industrielle, en appellent à la diligence et la clairvoyance du créancier nanti.

Certes, les avancées du droit des sûretés OHADA en la matière ne font pas de doute, mais il demeure la nécessité d'élaborer des mécanismes de sécurisation de ces délicates sûretés. Il a été suggéré de consacrer une « hypothèque ouverte sur propriétés intellectuelles »⁶⁸ semblable à la *floating charge*⁶⁹ de droit anglais, dont l'assiette ne serait pas déterminée au jour de la constitution, mais plutôt au jour de la réalisation par l'inscription d'un avis de clôture. Ce système aurait pour avantage de respecter les intérêts de chacune des parties puisque « le constituant conserve sa liberté d'exploitation, alors que le créancier est assuré de l'efficacité de l'hypothèque malgré la disparition des biens originellement grevés »⁷⁰. En attendant, pour conjurer leur précarité, le créancier garanti pourrait demander en garantie les droits de propriété industrielle en conjonction avec d'autres biens du débiteur.

66. Bourassin, *supra* note 65 à la p 447.

67. *Code civil* camerounais, art 2257.

68. Kabré, *supra* note 33 à la p 160.

69. Sur la notion, Isidore Léopold Miendjiem, « La floating charge de droit anglais et les nantissements du droit OHADA » (2009) 3 *Revue de la recherche juridique Droit prospectif* 1571.

70. Martial, *supra* note 10 au no 545.