





COMMISSION ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  
COMMISSION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## *La Propriété intellectuelle confrontée aux procédures collectives*

Coralie Devernay, Cabinet CLERY DEVERNAY  
Antoine Diesbecq, Cabinet RACINE  
Alexandre Jacquet, Cabinet BENECH  
Marine Simonnot, Cabinet UGGC AVOCATS

# Sommaire

## 1. *La poursuite d'activité*

- Etablir les droits
- Exploiter les droits

## 2. *La cessation d'activité*

- Cession d'entreprise
- Cession isolée d'actifs

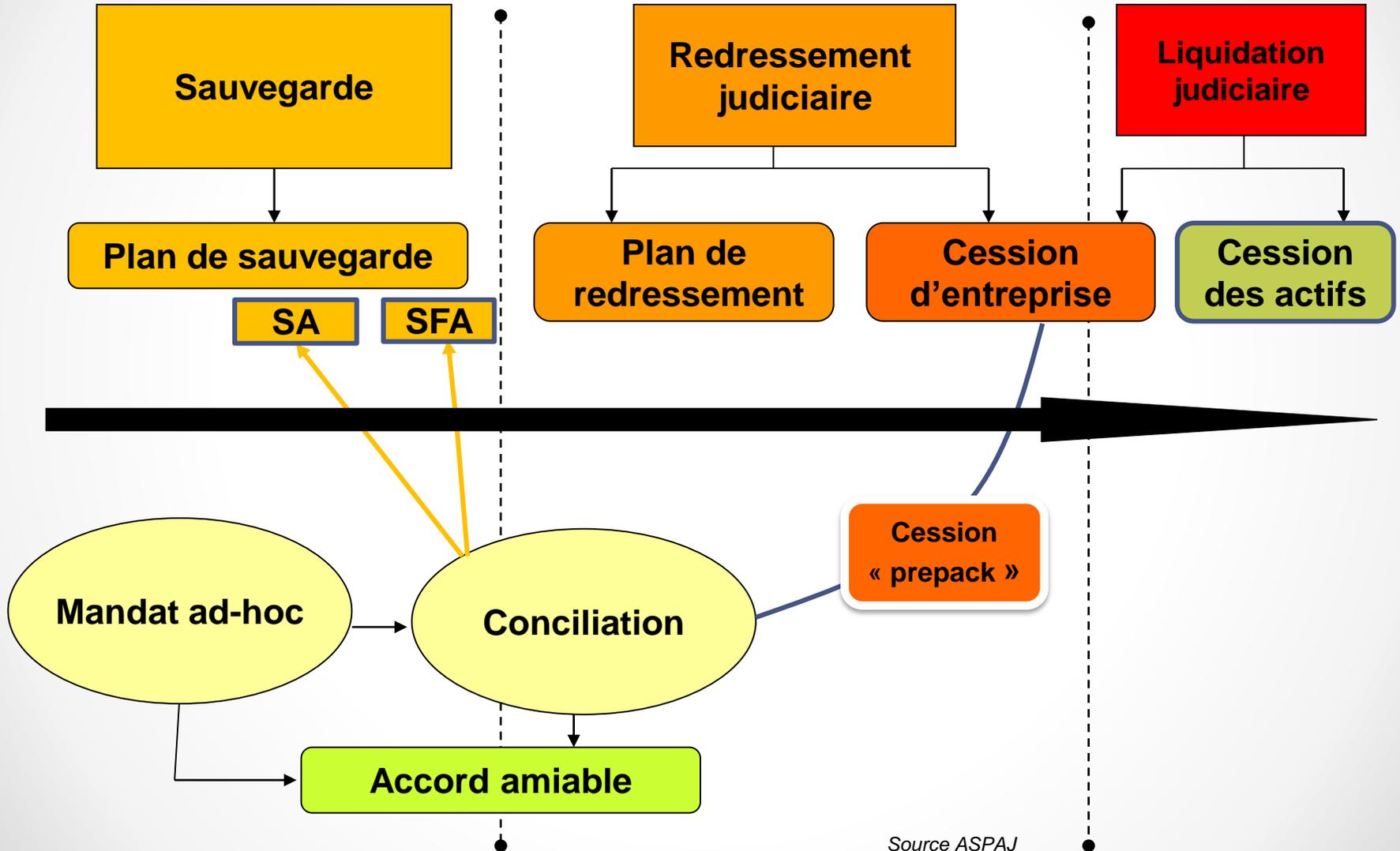
# Introduction

- Conciliation de deux impératifs d'ordre public *a priori* antinomiques :
  - Intérêts des titulaires de droit (préserver les droits des auteurs, inventeurs et/ou créateurs)
  - Intérêts de la procédure collective (préserver l'exploitation de l'œuvre afin d'en assurer la meilleure valorisation dans l'intérêt des créanciers).
- Détermination de l'étendue des droits de Propriété Intellectuelle (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle) et identification des différents actifs et contrats dans un délai contraint
- Rappel des différentes procédures du Livre VI du Code de commerce

# Panorama des procédures

Cessation des paiements

Redressement impossible



# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Le point de vue de l'Administrateur : établir les droits de son administré à l'égard des tiers
  - Titularité de droits : Les titres de PI concernés
    - Facilement identifiables en cas de dépôts
  - Vérifier les registres et les inscriptions
    - Problématique des droits d'auteur
  - Titularité : œuvre collective / œuvre de collaboration
  - Pas de registre
- Le bénéfice de concessions (contrats) : Vérifier leur inscription pour leur opposabilité aux tiers

→ Pas de dérogation au droit commun

# 1. La poursuite d'activité

	Publication
<b>Brevet</b>	●
<b>Certificat d'utilité</b>	●
<b>Certificat complémentaire de protection</b>	●
<b>Marque</b>	●
<b>Dessins et modèles</b>	●
<b>Obtentions végétales</b>	●
<b>Droit d'auteur</b>	●
<b>Base de données</b>	●
<b>Dessins et modèles de l'Union européenne non enregistrés</b>	●
<b>Contrats en Propriété intellectuelle</b>	● ●

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Le point de vue du tiers : établir ses droits à l'égard de la procédure
  - Le chef d'entreprise : pas de cession automatique ; problématique de son nom
  - Le stagiaire : pas de cession automatique
  - Le fournisseur : pas de cession automatique

Régime spécifique pour les œuvres de commande utilisées pour la publicité L.132-31 CPI - Cession automatique des droits d'exploitation de l'œuvre

- Le client : pas de cession automatique
- Le salarié : Attention aux dispositions spécifiques selon les droits de PI

# 1. La poursuite d'activité

## LES DIFFERENTS ACTIFS DES SALARIES

## CESSION AUTOMATIQUE A L'EMPLOYEUR

<b>Brevet</b>	● Pour les inventions de mission seulement
<b>Certificat d'utilité</b>	● Pour les inventions de mission seulement
<b>Marque</b>	●
<b>Dessins et modèles français</b>	●
<b>Dessins et modèles européen</b>	●
<b>Obtentions végétales</b>	●
<b>Droit d'auteur</b>	● ● Œuvres collectives, œuvres des journalistes, logiciels, œuvres audiovisuelles, œuvres des fonctionnaires Exception droit moral : pas cessible
<b>Base de données</b>	●
<b>Dessins et modèles de l'Union européenne non enregistrés</b>	●
<b>Ensemble des connaissances techniques propres à l'entreprise</b>	●

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Le point de vue du tiers : établir ses droits à l'égard de la procédure
  - Principe : **l'action en revendication** quand le créancier qui l'exerce doit établir qu'il est propriétaire du droit ou du bien revendiqué (L. 624-9 C. com.)
    - Il est nécessaire de distinguer l'objet de la revendication entre les biens corporels et les droits intellectuels
    - La revendication n'est pas limitée aux seuls biens corporels (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 94-17768). Ainsi, « *l'existence de droits incorporels sur les ouvrages n'exclut pas l'existence d'un droit de propriété sur les objets matériels* » (Cass. Com., 19 nov. 2003, n° 01-01137). L'action en revendication par la société d'édition sur les ouvrages, bien matériels, n'est donc pas empêchée par l'existence des droits intellectuels de l'auteur

En pratique : cela concerne les droits de propriété intellectuelle mais aussi les droits de propriété industrielle quand le titulaire inscrit n'est pas le propriétaire réel du bien. Cas des dépôts frauduleux.

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Le point de vue du tiers : établir ses droits à l'égard de la procédure (2)
  - Modalités :
    - o Délai de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture
    - o Demande formée par LRAR à l'administrateur ou le mandataire
    - o A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois, ou de réponse négative → requête en revendication par LRAR au juge-commissaire dans un délai d'un mois
  - Exceptions : **l'action en restitution** quand (i) la propriété du créancier sur le bien est rendue incontestable par une publicité préalable du contrat (L. 624-10 C. com.), ou (ii) quand l'action a été engagée avant l'ouverture de la PC

En pratique, cela concerne les droits de propriété industrielle. Peu d'actions en réalité car leur identification ne pose pas de difficultés

*Pour aller plus loin* : le Bitcoin (ou les autres cryptomonnaies) peut-il faire l'objet d'un droit de revendication ? Deux décisions rendues en 2018 aux Pays-Bas et en Russie ont reconnu un droit de propriété au détenteur de bitcoins dans le cas de PC ouverte à l'encontre de l'intermédiaire qui les détenait pour leur compte

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Le point de vue du tiers : établir ses droits à l'égard de la procédure (3)
  - Sanction du défaut de revendication ? Inopposabilité du droit de propriété à la procédure
    - En sauvegarde et RJ, le débiteur pourra utiliser le bien en vue du redressement de l'entreprise
    - En cas de plan de continuation, le propriétaire recouvre son droit de propriété au jour du jugement arrêtant le plan
    - En LJ, le bien non revendiqué pourra être réalisé par le liquidateur afin d'apurer le passif
  - Critique de cette solution : « *la propriété peut-elle être inopposable ?* » (M. le Professeur Théron)
  - Le repreneur peut-il interdire au réel titulaire de droits de faire usage de sa création ou doivent –ils coexister ?

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Les créances résultant des contrats de PI : détermination du caractère antérieur ou postérieur
  - Quel est le fait générateur ? Antérieur à l'ouverture de la procédure collective, postérieur ou les deux
  - Mais le critère temporel n'est pas suffisant : pour être privilégiée, la créance postérieure doit être (i) née régulièrement (ii) pour les besoins de la procédure.
  - Si la créance ne remplit pas ces critères, elle obéit au régime des créances antérieures et doit être déclarée.

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Les créances résultant des contrats de PI : détermination du caractère antérieur ou postérieur (2)

- Quelles conséquences ?

- Créance à déclarer (L. 622-24 C. com.) : interdiction des paiements, arrêt des voies d'exécution, arrêt du cours des intérêts, obligation de déclaration au mandataire judiciaire
  - délai de 2 mois à compter de la publication du JO
  - point de départ du délai dérogatoire pour les créances publiées
  - en cas d'absence de déclaration ou hors délai → relevé de forclusion
- Créance à régler (L. 622-17 C. com.) : payée à l'échéance (sinon privilège), absence d'obligation de déclaration (seule une information dans un délai d'un an), créance privilégiée payée à l'issue de la PC selon l'ordre de paiement de l'art. L. 641-13 C. com

- Attention : si vous déclarez une créance et qu'elle est admise, l'ordonnance du juge commissaire a autorité de la chose jugée → on ne peut plus soutenir qu'elle est privilégiée.

# 1. La poursuite d'activité

## Etablir les droits

- Les créances résultant des contrats de PI : détermination du caractère antérieur ou postérieur (3)
  - Cession à prix forfaitaire = créance antérieure
  - Contrat de concession à créance unique et forfaitaire = créance antérieure (le paiement intervient à la conclusion du contrat, bien que constitutif de contrats à exécution successive)
  - Contrat de concession avec redevance périodique, par nature à exécution successive = créance postérieure
  - Cession à prix proportionnel où le transfert s'opère au jour du contrat, ce qui fait naître à cette date la créance de prix, quoique les modalités de détermination du prix, et partant de la créance, soient définitivement fixées au cours de l'exécution = créance antérieure ? (Pour le CSPLA, créance postérieure) Exemples : contrats d'édition, de production audiovisuelle ...

# 1. La poursuite d'activité

Exploiter les droits

- L'exercice des droits
    - Maintien en vigueur des droits de PI :
      - renouvellement,
      - exploitation,
      - inscription ...
- Application du droit commun

# 1. La poursuite d'activité

## Exploiter les droits

- L'exercice des droits
  - Les contrats en cours au moment du jugement d'ouverture (régime dérogatoire prévue à l'art. L. 622-13 C. com.)

Quid de la validité des clauses de résiliation ?

*« La résiliation interviendra de plein droit dès réception par le Licencié d'une lettre recommandée avec avis de réception prise à l'initiative du Concédant dans les cas suivants :*

- *en cas de dissolution volontaire de la société du Licencié, interdiction ou incapacité du dirigeant ;*
- *en cas de liquidation judiciaire du Licencié sous réserves des dispositions de l'Article L 641-10 du Code du Commerce ;*
- *en cas de redressement judiciaire de l'entreprise du Licencié sous réserve de l'application des dispositions légales de l'Article L.622-13 du Code du Commerce ; dans le cas où le Licencié ne donnerait pas suite à l'ouverture et/ou à l'exploitation de son centre. »*

→ Clause de résiliation en cas de PC réputée non écrite (L. 622-13 I. C. com.)

# 1. La poursuite d'activité

## Exploiter les droits

### - L'exercice des droits

- Les contrats en cours au moment du jugement d'ouverture (régime dérogatoire prévue à l'art. L. 622-13 C. com.)
  - Principe : purge des inexécutions financières antérieures et poursuite des contrats en cours à l'initiative de l'administrateur judiciaire.
  - Exception : l'administrateur peut demander au juge-commissaire de résilier le contrat (résiliation judiciaire).  
La résiliation est alors de plein droit et sans préavis.  
L'autorisation du juge-commissaire est encadrée : la résiliation ne doit pas porter « *une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant* ».  
Dans le cas où la résiliation est obtenue, le créancier sera admis au passif.
  - Une autre possibilité pour résilier : la résiliation de plein droit après une mise en demeure adressée par le cocontractant à l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat et restée plus d'un mois sans réponse

# 1. La poursuite d'activité

## Exploiter les droits

### - L'exercice des droits (2)

#### ➤ Les spécificités liées au droit de la propriété intellectuelle

- Les contrats de production audiovisuelle L.132-30 CPI
- Les contrats d'édition L.132-15 CPI – L.132-16 CPI

Poursuite des contrats en cours de droit (même en cas de cession d'entreprise) avec faculté de résiliation anticipée du contrat par l'auteur : *« Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle. »*

#### ➤ Le cas de la clause de séquestre dans les contrats de licence

# 1. La poursuite d'activité

Exploiter les droits

- La défense des droits de PI au cours de cette période (droit commun)
  - En cas d'action en cours : Faire intervenir l'organe de la procédure selon la nature de la procédure collective
  - En cas d'action à introduire : Introduire l'action avec l'accord et la mise en cause de l'administrateur judiciaire et/ou du mandataire

Ne pas demander des dommages et intérêts mais la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire

# 1. La poursuite d'activité

- Focus sur la loi applicable aux actifs PI
- Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont des droits nationaux soumis à la loi du pays dans lequel ils ont été enregistrés ou, pour les droits non enregistrés, à la loi du pays dans lequel la protection est réclamée.
- Pour le droit d'auteur on se réfère à la Convention de Berne qui prévoit le principe du traitement national : les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du "traitement national")
- Il n'y a pas de titres « mondiaux ». Les marques internationales sont en réalité des marques nationales qui sont soumises à la loi de chaque pays pour lequel l'enregistrement est demandé.

# 1. La poursuite d'activité

## - Focus sur la loi applicable aux actifs PI (2)

### ➤ Art. 7 du Règlement (UE) 2015/ 848 relatif aux procédures d'insolvabilité :

*« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé «État d'ouverture»).*

*2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. »*

### ➤ Art. 15 du Règlement (UE) 2015/ 848 relatif aux procédures d'insolvabilité :

*« Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1 [la procédure d'insolvabilité principale]. »*

## 2. La cessation d'activité

### - Cession de l'activité

Fondement juridique : articles L. 642-1 et suivants du code de commerce → hypothèse d'une cession totale ou partielle de l'activité en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ;

Cession judiciaire ordonnée par le tribunal qui présente un caractère forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente

→ Tous éléments incorporels appartenant au débiteur peuvent être transférés au repreneur qui précisera dans son offre le périmètre des éléments repris

→ Impératif d'identifier les biens, leur titularité et vérifier s'ils sont ou non grevés; un audit doit être réalisé car il peut s'agir d'actifs clefs pour la reprise

→ Quid si le brevet ne figure pas dans les actifs de la société sous procédure?

Cas des droits non identifiés dans le cadre de la cession (droits d'auteur sur produits, logiciels) Article L.714-1 alinéa 2 CPI : « La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert. »

## 2. La cessation d'activité

### - Cession de l'activité

- Droits de préemption : l'article L. 642-5 du Code de Commerce déclare inefficace les droits de préemption visés par le code rural et le code de l'urbanisme pour ne pas faire obstacle à la cession; les textes sont muets quant au droit de préemption accordé à l'auteur par l'article L. 132-15 et L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle qui pourrait donc être efficace selon certains auteurs
  
- Cession judiciaire des contrats: article L. 642-8 du code de commerce
  - Quels contrats sont transférables : contrats de crédit-bail, de location, de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité
  - Quid en cas d'absence de transfert des contrats

## 2. La cessation d'activité

- Cession de l'activité
- Quid de l'intuitu personae
- Quid des clauses restrictives de cession

*« Le présent Contrat est conclu Intuitu Personae.*

*Il ne pourra être cédé ni transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou de cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par le Licencié sans l'accord express préalable et écrit, du Concédant. »*

### **ARTICLE 8 – INTUITU PERSONAE**

**Ce contrat a été conclu en raison de la personnalité de chacune des Parties. En conséquence, aucune des Parties ne pourra en aucun cas céder tout ou partie des droits concédés par le Contrat, à quiconque, même à un successeur de leur fonds de commerce, par voie d'apport, fusion, scission ou mutation sous quelque forme que ce soit.**

## 2. La cessation d'activité

### - Cession isolée d'actifs PI

Fondement juridique : articles L. 642-18 et suivants.

Cession autorisée par le juge-commissaire: retour au droit commun car l'ordonnance du juge commissaire ne fait qu'autoriser la cession sans l'ordonner → le transfert de propriété ne résulte pas de la décision du juge-commissaire.

- Cas de la copropriété
- Cas des cessions concurrentes
- Cas de cession du brevet avec licence (L613-8 CPI)
- Cession problématiques
- Droits d'auteur et droits moraux : Personne physique / Personne morale
- Travaux de R&D faits par des salariés
- L'application des garanties légales

## 2. La cessation d'activité

### - Focus sur la responsabilité éventuelle du liquidateur

- Droit commun : faute, préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice
- Exemple : hypothèse d'une entreprise qui pour les besoins de son activité utilise un logiciel dont l'éditeur tombe en LJ et arrête toute exploitation. Pour maintenir le logiciel, l'utilisateur doit pouvoir disposer du code source, de la documentation de conception et de celle relative à l'exécution. Or, l'éditeur refuse généralement de ces éléments parties intégrante de son fonds de commerce. L'utilisateur ne peut alors pas réaliser une opération de maintenance indispensable à l'exercice de son activité.
  - Il est possible d'éviter cette situation en prévoyant dans le contrat de licence une clause de séquestre, qui est pleinement efficace en cas de liquidation judiciaire de l'éditeur. Le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal suite à la liquidation judiciaire, qui ne la respecterait pas engagerait sa responsabilité personnelle.

COMMISSION ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  
COMMISSION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

THANKS