



Où vont les actifs incorporels quand les entreprises sont en difficulté ?

Les actifs incorporels représentent des enjeux de plus en plus importants dans l'économie actuelle et pourtant nous constatons qu'ils sont les grands oubliés dans les situations de difficultés des entreprises : l'éditeur de logiciel qui disparaît, les brevets et marques en déshérence au gré des transmissions d'entreprise, etc.

Comment faire pour ne pas perdre la trace de ces actifs bien particuliers ?

Particuliers car ils sont intangibles, peu ou mal valorisés dans les comptes des entreprises et, pas toujours détectés lors d'un audit ou dans l'inventaire d'un commissaire priseur.

En liquidation judiciaire, certains actifs incorporels sont transmis à un repreneur à l'occasion d'une cession d'entreprise ou d'une vente isolée, retrouvant ainsi un nouveau propriétaire. Mais d'autres ne le sont pas, soit du fait d'une irrégularité dans la transmission, soit par qu'ils ont été tout simplement oubliés dans l'offre de reprise, soit encore parce qu'aucun candidat repreneur ne s'est déclaré.

Que l'on se place du point de vue de l'utilisateur d'un actif incorporel dont le propriétaire est en liquidation judiciaire ou du point de vue du repreneur, il existe des moyens

permettant de pallier les difficultés que ces situations peuvent créer.

LE POINT DE VUE DE L'UTILISATEUR D'UN ACTIF INCORPOREL DONT LE PROPRIÉTAIRE EST EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le logiciel

Retenons l'hypothèse d'une entreprise qui, sous couvert d'une licence et pour les besoins impérieux de son activité, utilise un logiciel de « niche » dont l'éditeur tombe en liquidation judiciaire 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'environnement d'exécution qui permet de le faire fonctionner. Or l'éditeur refuse généralement de se séparer de ces éléments qu'il considère comme parties intégrantes de son fonds de commerce. L'utilisateur ne peut donc pas réaliser une opération de maintenance pourtant indispensable à l'exercice de ses activités.

Si le contrat de licence contient une clause de séquestre

Il est possible d'éviter cette situation en prévoyant dans le contrat de licence

une clause de séquestre, qui consiste à confier en dépôt le code source et l'environnement afférent à un tiers, en définissant les conditions dans lesquelles les éléments séquestrés pourront être mis à disposition du client licencié en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire de l'éditeur.

Il est impératif de faire appel à des séquestres techniques – comme l'APP ou LOGITAS – qui garantissent que le contenu séquestré permet de régénérer un exécutable du logiciel.

La clause de séquestre est pleinement efficace, particulièrement en cas de liquidation judiciaire de l'éditeur. Le liquidateur judiciaire qui ne la respecterait pas engagerait même sa responsabilité personnelle. Ainsi, le liquidateur judiciaire d'un éditeur a été condamné à indemniser la société cliente pour non-respect de la clause contractuelle prévoyant la remise des codes sources en cas de défaillance, alors qu'il en avait été informé à plusieurs reprises sans y donner suite, laissant au contraire la cession du droit d'exploitation se poursuivre avec pour conséquence la perte de l'accès aux codes sources (1).

En ce cas, le préjudice réparable est constitué non seulement de la perte

de chance de pouvoir rendre le logiciel opérationnel mais également de la perte de chance de pouvoir le faire évoluer (2).

En l'absence de clause de séquestre

En l'absence de clause de séquestre, la jurisprudence refuse à l'utilisateur l'accès au code source (3). Alors que faire ?

Le liquidateur judiciaire peut parfois accepter de remettre gracieusement le code source pour éviter que l'utilisateur rencontre lui-même des difficultés d'exploitation insurmontables, mais ce liquidateur demandera le plus souvent une contrepartie financière. L'utilisateur devra donc formuler une offre de reprise du logiciel.

Si le logiciel a été créé pour les besoins spécifiques de l'utilisateur, il ne devrait pas en principe y avoir d'offre concurrente de nature à faire monter les enchères. Un prix d'acquisition raisonnable pourra ainsi être proposé.

En revanche, la reprise du personnel développeur devra être sérieusement envisagée s'il apparaît qu'il est le seul à pouvoir réaliser les opérations de maintenance.

Le brevet et la marque

Autre hypothèse : une entreprise utilise une marque ou un brevet dans le cadre d'un contrat de licence, et le titulaire des droits tombe en liquidation judiciaire.

Deux cas peuvent se présenter :

- si la marque ou le brevet est cédé à un tiers, alors cette cession n'entraîne pas une cession forcée des contrats de licence qui y sont attachés.

Le licencié peut donc perdre son droit d'utilisation et il ne pourra que déclarer à la liquidation judiciaire le préjudice résultant de la résiliation du contrat de licence, sans véritable espoir de règlement. Toutefois et d'un commun accord entre le licencié et le futur repreneur, le contrat de licence peut être repris à l'identique ou bien renégocié.

En pratique et en cas d'offres concurrentes, l'offre comportant la reprise

des contrats de licence sera privilégiée si elle permet d'éviter l'aggravation du passif.

- le cas où la marque ou le brevet se retrouve sans maître car ils n'ont pas été cédés et que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ne sont pas rares.

Par hypothèse, les annuités ne sont plus payées et quiconque peut utiliser ces actifs librement à titre gratuit.

En revanche, aucun utilisateur ne pourrait agir en contrefaçon à l'encontre d'un autre utilisateur.

LE POINT DE VUE DU REPRENEUR

Identifier les actifs incorporels : un exercice difficile et un risque d'oubli

La cession d'entreprise ou d'actifs isolés à la barre du tribunal peut être une opportunité de croissance et être l'occasion de récupérer des biens incorporels pour un coût attractif. Dans ce processus d'acquisition, qui obéit à des règles et à une procédure spécifiques, il arrive souvent que des repreneurs aient oublié d'intégrer des actifs incorporels dans leurs offres de reprise ou alors, s'ils les ont intégrés, qu'ils n'aient pas vérifié qu'ils étaient toujours bien protégés.

Ils peuvent donc s'en voir refuser la transmission alors même qu'ils pensaient en avoir payé le prix tel que valorisé dans l'offre. Cela est la conséquence d'un défaut de diligence et de précaution dans l'identification des actifs au moment de l'établissement de l'offre dans un contexte où, rappelons-le, le cédant en liquidation judiciaire n'est pas tenu aux garanties du droit commun de la vente.

Il est vrai aussi qu'identifier l'incorporel n'est pas chose nécessairement évidente. Le brevet et la marque par exemple font l'objet d'un titre de propriété délivré par l'Inpi et qui est donc a priori lisible. Mais, selon la base de données consultée, la chaîne

des droits n'est pas nécessairement retracée. À défaut d'enregistrement des cessions successives il se peut que le déposant originel identifié dans la base consultée ne soit pas le propriétaire effectif.

Le logiciel est quant à lui plus difficile à identifier, dans la mesure où sa création ne donne pas lieu à la délivrance d'un titre de propriété. De plus si c'est un logiciel interne qui supporte l'activité de l'entreprise, il ne fait pas l'objet d'un dépôt en séquestre qui permet d'en délimiter les contours.

En outre, les informations fournies par le liquidateur judiciaire dans le cadre de l'appel d'offres sont parfois incomplètes à raison d'une mauvaise gestion du dirigeant et d'une absence de participation active de sa part aux opérations de liquidation judiciaire.

Il n'est pas rare non plus que ce dirigeant soit le titulaire en nom propre des actifs incorporels qui avaient pourtant été développés avec les ressources de l'entreprise cédée.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que le cahier des charges établi par le liquidateur judiciaire au moment de l'appel d'offres imposera quasi systématiquement aux candidats de reprendre les actifs en l'état et qu'il prévoira l'obligation pour eux de faire leur affaire personnelle des vérifications nécessaires, notamment quant à la protection des biens incorporels.

Tout candidat repreneur doit donc mener ses propres investigations pour définir très précisément le périmètre de son offre et faire figurer dans celle-ci la liste exhaustive et référencée des actifs incorporels qu'il entend acquérir. Sinon, il risque de voir son projet économique gravement compromis par l'oubli d'un actif qui, après la clôture de la liquidation judiciaire, deviendra sans maître et pourra être utilisé par quiconque. Il ne pourra alors qu'espérer une ré-ouverture de la liquidation judiciaire afin d'acquiescer dans des conditions régulières l'actif oublié.

La réouverture de la liquidation judiciaire pour oubli d'un actif

Lorsqu'au terme des opérations de liquidation judiciaire tous les actifs ont été apparemment réalisés mais que ceux-ci sont insuffisants pour payer tout le passif, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire. Ce jugement de clôture entraîne la disparition de la personnalité morale du débiteur et la cessation des fonctions du liquidateur judiciaire.

Si un actif incorporel a été oublié, il se retrouve alors sans maître et il ne peut plus faire l'objet d'un acte de disposition, chacun pouvant l'utiliser librement sans pour autant pouvoir opposer de droit d'usage à quiconque. La réouverture de la liquidation judiciaire est le seul moyen qui existe pour désigner un propriétaire régulier et éviter les conflits que l'actif en déshérence peut créer. La loi la prévoit d'ailleurs expressément :

L'article L 643-13 du code de commerce dispose en effet que :

« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ».

En conséquence, si un actif n'a pas été cédé pendant la procédure et avant la clôture de celle-ci, il ne peut ensuite être cédé qu'après réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci en étant un préalable nécessaire.

La réouverture peut être demandée par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public, par tout créancier intéressé ou par le tribunal se saisissant d'office. Si la réouverture n'est qu'une faculté pour le tribunal, elle n'en demeure pas moins le seul moyen envisageable pour régulariser la situation dans la mesure où elle a pour finalité de reconstituer un actif dont le produit doit être réparti par le liquidateur

judiciaire entre les créanciers selon l'ordre précis prévu par la loi.

On ne saurait s'en affranchir en recourant à une mesure telle que la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de vendre, car cette mesure n'aurait aucune finalité de protection collective des créanciers et reviendrait à violer les règles d'ordre public qui régissent la procédure de réalisation des actifs d'une part, et la procédure de répartition entre les créanciers d'autre part.

Parmi ces règles, l'on précisera qu'une fois que la liquidation judiciaire a été réouverte, la cession d'un actif ne peut intervenir que sur autorisation préalable du juge commissaire.

L'autorisation du juge commissaire est une condition posée ad validatem et la violation des formes prescrites par la loi, pour la cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire est sanctionnée par la nullité absolue de la vente, laquelle peut être invoquée par tout intéressé sans qu'il soit tenu de justifier d'un grief, une autorisation obtenue postérieurement du juge commissaire ne pouvant régulariser la cession (4).

L'acquisition d'une entreprise en difficultés ou de certains de ses actifs peut permettre la réalisation d'une opération très profitable, à condition que le candidat repreneur ne cherche pas à limiter outre mesure l'investissement humain et financier que nécessitent la préparation et la présentation de son offre de reprise.

Car sinon, son projet pourrait bien tourner au fiasco...

Isabelle RENARD

Avocat associée du cabinet Racine

Docteur ingénieur

Emmanuel LAVERRIERE

Avocat associé du cabinet

(1) CA Aix en Provence .11/09/2007 Juris-Data n°2007-358184.

(2) CA Aix en Provence 11/09/2007 préc.

(3) Cass Com 10/05/2000 n°91-17.277.

(4) Cass. com 27 octobre 1998, JurisData 1998-004064 ; CA Paris, 4ème Ch. B, 10 octobre 2003, Propriété Industrielle n°1, janvier 2005, comm.1