

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2015

3ème chambre 2ème section
N° RG : 13/17374

Assignation du 28 Novembre 2013

DEMANDERESSES

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)

4 Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05

L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

[...]

75004 PARIS

représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER &
ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49

DÉFENDEURS

INTERVENTION VOLONTAIRE

**Société CARTHERA, représentée par son Président, Madame
Dominique C**

47-83 bld de l'Hôpital

75013 PARIS

représentée par Maître Catherine BOINEAU de la SELARL KAB -
KUCKENBURG BURETH B et Associes, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #P0529

Monsieur Julian I

[...]

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1146 et Me Nina I, avocat au Barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Eric H, Vice-Président, *signataire de la décision*

Arnaud D, Vice-Président

Françoise B , Vice-Présidente

assistés de Jeanine R, FF Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 28 Novembre 2014

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'établissement public UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (ci-après l'UPMC) qui a pour activité l'enseignement universitaire et la recherche en sciences et médecine, énonce avoir l'expérience des transferts de technologies issues des brevets élaborés en son sein.

L'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (ci-après AP-HP) est le premier établissement hospitalo-universitaire de France et indique détenir un portefeuille de brevets et concéder des licences de ceux-ci.

Monsieur Alexandre C est neurochirurgien à l'hôpital de la PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, et a le statut de Professeur d'Université à l'UPMC et de praticien hospitalier à l'AP-HP. Il travaille notamment sur la mise au point d'une sonde laser de traitement des tumeurs cérébrales contrôlée intégralement par IRM et a réalisé les premiers essais cliniques de cette nouvelle technologie. Il est l'inventeur de plusieurs familles de brevets.

Monsieur Julian I, docteur en physique, est consultant technique spécialisé dans le domaine des dispositifs médicaux dans lequel il indique travailler depuis une trentaine d'années. Depuis décembre 2011, il préside la société NOVIAN HEALTH, filiale française de la société américaine NOVAIEN HEALTH Inc spécialisée dans le développement d'un dispositif médical pour le traitement minimal invasif et ambulatoire, guidé par imagerie, du cancer du sein.

Le 9 avril 2008, Monsieur Alexandre C et Monsieur Julian I ont déposé conjointement aux Etats-Unis une demande de brevet provisionnelle n°US81/043501 d'une invention portant sur une sonde percutanée guidée par imagerie utilisant les propriétés des ultrason qui vise à proposer une méthode et une technologie de prélèvement et de traitement des tumeurs du cerveaux par ultrason moins invasive, par le moyen d'une sonde insérée jusqu'à la tumeur sous anesthésie locale qui permet par l'échauffement résultant d'ultrasons générés par l'IRM, de liquéfier la tumeur puis de l'aspirer.

Le brevet a fait l'objet d'un règlement de copropriété le 27 juin 2008 fixant la quote-part de Monsieur Julian I à 20 % et celle de Monsieur Alexandre C à 80 %.

Messieurs Alexandre C et Julian I ont déposé une demande PCT le 9 avril 2009 sous cette priorité américaine, publiée sous le n° WO 2009/125002 qui a fait l'objet de plusieurs extensions :

- Demande de brevet européen EP 2 268 361 ;
- Demande de brevet canadien CA 2 721 271 ;
- Demande de brevet chinois CN102164637 ;
- Brevet israélien IL208552 ;
- Brevet japonais JP2011518583 ;
- Demande de brevet aux Etats-Unis US 2011040172.

Le brevet a été délivré en Israël et au Japon. La brevetabilité était lors de l'assignation en cours d'examen devant l'Office européen des Brevets et devant l'Office américain.

Compte tenu de leur qualité d'employeur de Monsieur Alexandre C, l'UPMC et l'APHP se sont fait attribuer conjointement la quote-part de celui-ci sur les brevets, suivant Convention du 23 juillet 2010.

Un contrat valant règlement de copropriété a été conclu le 25 mai 2011 entre l'UPMC et l'APHP d'une part et Monsieur Julian I d'autre part qui fixe ainsi les quote-parts:

- 40% pour l'UPMC,
- 40% pour l'APHP
- 20% pour Monsieur Julian I.

Chaque partie dispose en vertu de l'article 6 d'un droit de préemption si une autre partie souhaite vendre sa quote-part.

L'article 4 de la Convention prévoit notamment que la valorisation de l'invention objet des brevets est confiée à l'UPMC et stipule :

"4.2.1 a) [...] Les PARTIES conviennent de désigner l'UPMC comme ORGANISME VALORISATEUR [...].

4.2.2 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, par accord écrit, l'ORGANISME VALORISATEUR peut seul négocier et signer des accords de secret et/ou des accords de transfert de matériel ayant pour objet les BREVETS et savoir-faire associé avec des tiers, en particulier industriels dans le cadre d'une action de valorisation.

4.2.3 L'ORGANISME VALORISATEUR négociera et rédigera les CONTRATS D'EXPLOITATION pour le compte commun des PARTIES.

L'ORGANISME VALORISATEUR soumettra à M. Julian I pour avis le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION avant signature, étant précisé qu'un défaut de réponse écrite de M. Julian I dans un délai de quinze (15) jours à réception du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION vaudra accord de M. Julian I. Cet accord ne pourra être refusé que si M. Julian I peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la communication, qu'un tel CONTRAT D'EXPLOITATION lui porte un préjudice sérieux ou si les conditions financières dudit CONTRAT D'EXPLOITATION ne correspondaient pas aux standards pratiqués dans le domaine considéré. En outre, M. Julian I donne par les présentes, mandat aux ETABLISSEMENTS pour signer en son nom et pour son compte les CONTRATS D'EXPLOITATION en vertu du mandat joint en Annexe 2".

Ce mandat énonce que :

" Monsieur Julian I donne à l'UPMC et à l'AP-HP tout pouvoir pour identifier et contacter des tiers intéressés pour exploiter les BREVETS, négocier et signer tous contrats de concession de droits d'exploitation des BREVETS (term-sheet, options de licence, licences de brevets) en son nom et pour son compte, effectuer le suivi et la gestion de ces contrats, mettre un terme à tout contrat d'exploitation conclu, notamment dans l'hypothèse d'inexécution ou d'exécution fautive de la part du cocontractant, ou dans l'hypothèse où les obligations contractuelles prises deviendraient inexécutables et effectuer tout acte de disposition relatif auxdits BREVETS dans le cadre de leur valorisation " .

Dans le cadre de leur mandat, l'UMPC et l'APHP ont choisi pour développer l'invention, la société CARTHERA, start-up dans le domaine des dispositifs médicaux hautement technologiques utilisant les ultrasons, dont Monsieur Alexandre C, après avis favorable de la Commission Nationale de Déontologie, est l'actionnaire fondateur et le président du Conseil scientifique, et ont conclu avec cette société le 23 mars 2012 un contrat d'option de licence exclusive dont l'article 2.4 énonce que :

"La présente option sur licence pourra être levée par CARTHERA sous réserve que CARTHERA transmette à l'UMPC pour le compte des PROPRIETAIRES un plan de développement commercial de l'invention établi de manière sérieuse et de bonne foi"

Par courrier du 20 mars 2013, l'UMPC a adressé à Monsieur Julian I le projet de contrat de licence ainsi que le business plan communiqué en application de l'article 2.4 précité par la société CARTHERA en vue de la levée de l'option.

Par courrier du 5 avril 2013, Monsieur Julian I critiquant notamment le champ trop large du domaine concédé, les territoires trop étendus de la licence, le business plan insuffisamment développé et les conditions financières qui ne seraient pas conformes aux usages du secteur économique concerné, s'est opposé à la signature du contrat de licence exclusive avec la société CARTHERA.

En raison de cette opposition, le contrat de licence avec la société CARTHERA n'a pas été conclu.

Par courrier du 17 juillet 2013, l'UPMC et l'APHP ont mis en demeure Monsieur Julian I de réviser sa position et de donner son accord. Celui-ci a fait connaître le 25 juillet 2013 qu'il était favorable à une solution amiable et à la désignation d'un médiateur tout en reprochant aux établissements publics leur absence de réponse à ses observations sur le projet de contrat de licence. Par lettre du 25 septembre 2013, ces derniers ont détaillé leur position, rejeté la demande de médiation et mis à nouveau Monsieur Julian I en demeure de signer le projet.

C'est dans ces conditions, que l'UPMC et l'APHP, ont par acte d'huissier du 28 novembre 2013, fait assigner devant le Tribunal de céans, Monsieur Julian I aux fins de les autoriser, au visa de l'article L.613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle à conclure le contrat de licence avec la société CARTHERA et de condamner celui-ci à les indemniser du trouble commercial et du préjudice financier subis du fait de la rétention abusive de la signature du projet de contrat, ainsi que subsidiairement de le condamner à leur verser le remboursement des frais du brevet, et des dommages et intérêts au titre des pertes de chance résultant de l'abandon du projet de contrat de licence et enfin de les garantir de toute réclamation ou condamnation émanant de la société CARTHERA.

Par conclusions d'intervention volontaire du 30 juillet 2014, la société CARTHERA demande au Tribunal de :

- dire qu'elle est recevable en la forme de son intervention par application de l'article 68 du Code de procédure civile,
- la déclarer recevable par application de l'article 330 alinéa 2 du Code de procédure civile comme ayant intérêt à agir aux côtés de l'UPMC et de l'APHP pour qu'elles soient autorisées à conclure une licence d'exploitation exclusive avec elle dans les termes du projet soumis à Monsieur Julian I le 20 mars 2013 et pour que leur soient allouées les différentes sommes réclamées à titre de remboursement des frais de brevets passés et futurs, et à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- la déclarer recevable en son intervention volontaire accessoire par application de l'article 325 du Code de procédure civile ;
- faire droit aux demandes principales et subsidiaires de l'UPMC et de l'APHP,
- lui donner acte qu'elle accepte expressément de signer le contrat de licence dans les termes du projet soumis à Monsieur Julian I le 20 mars 2013,
- lui donner acte qu'elle se réserve d'engager ultérieurement toute procédure à l'encontre de Monsieur Julian I en réparation des préjudices subis en raison de son refus de conclure le contrat de licence d'exploitation exclusive,
- condamner Monsieur Julian I aux dépens et à lui régler une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 23 octobre 2014, l'UPMC et l'APHP, après avoir réfuté les arguments du défendeur, demandent, en ces termes, au Tribunal de :

- les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes,
- les autoriser à conclure une licence d'exploitation exclusive avec la société CARTHERA dans les termes du projet soumis à M. I le 20 mars 2013 sous réserve de remplacer l'article 15.2.1, par « Le CONTRAT est résilié de plein droit au cas où CARTHERA devient seule propriétaire de l'ensemble des BREVETS »,

- écarter les annexes non traduites de la pièce 9 adverse,
- débouter M. I de ses entières fins et demandes, à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement le remboursement intégral des frais de brevets passés et futurs pour les demandes WO 2009/125002, EP 2 263 361, CA 2 721 271, CN102164637, IL208552, JP2011518583 et US 2011040172,
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement la somme de 39.360 euros pour la perte de chance de percevoir les sommes forfaitaires prévues à l'article 5.2.1 du projet de licence
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement la somme de 6.888.000 euros pour la perte de chance de percevoir les redevances prévues par le projet de licence,
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement la somme de 75.000 euros pour la perte de chance de trouver un licencié pour le développement et l'exploitation de l'invention,
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement la somme de 100.000 euros pour préjudice moral,
- condamner Monsieur I à garantir et relever l'UPMC et l'AP-HP indemne de toutes réclamation ou condamnation à quelque titre que ce soit de la société CARTHERA en raison de l'absence de signature de la licence, et ce en principal, frais et accessoires, en tout état de cause,
- condamner Monsieur I à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros pour la rétention abusive de sa signature du projet de contrat de licence, en réparation du trouble commercial subi dans le retard à la valorisation de l'invention, et du préjudice financier lié au retard du remboursement de frais de brevet,
- condamner Monsieur I à leur payer solidairement la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'intégralité des frais d'expertise privée de Monsieur G, à titre de complément au titre de l'article 700,
- condamner Monsieur I aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit,
- ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2014, Monsieur Julian I demande en ces termes au Tribunal de :

- dire et juger que le projet de contrat de licence exclusive au profit de la société CARTHERA ne correspond pas aux standards pratiqués dans le domaine considéré et, de plus, lui porterait un préjudice financier sérieux s'il était conclu, en conséquence,
- débouter l'UPMC et l'APHP de l'intégralité de leurs demandes, en outre
vu l'article 4.2.1 du contrat valant règlement de copropriété du 25 mai 2011
vu l'article 1984 et 1991 du Code civil,
vu l'article 1134 et 1147 du Code civil,
- dire et juger que l'UPMC a gravement manqué aux obligations découlant de son mandat d'organisme valorisateur,

- dire et juger que l'UMPC lui a ainsi causé un préjudice direct et certain, constitué en la perte de chance de percevoir les fruits issus de l'exploitation de l'invention pendant une durée de 20 mois, en conséquence,
- condamner l'UPMC à lui verser la somme de 226. 670 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par lui, en outre,
- dire et juger que l'UPMC a fait preuve d'un comportement déloyal à son égard, en conséquence,
- condamner l'UPMC à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, en tout état de cause,
- condamner solidairement l'UPMC et l'APHP à lui verser la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'intégralité des frais d'expertise privée de M. KAISER-FIDAL I, à savoir la somme de 5.525 € à titre de complément au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement l'UPMC et l'AP-HP aux entiers dépens,
- débouter la société CARTHERA de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CARTHERA au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2014.

Postérieurement à la clôture, Monsieur Julian I a signifié le 21 novembre 2014 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture puis a communiqué deux nouvelles pièces et signifié un nouveau jeu de conclusions le 24 novembre 2014, principalement pour faire état de ce que la demande de brevet américain de l'invention concernée a été accordée ce dont les parties n'ont été informées que le 20 novembre 2014.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture en vue d'accueillir les conclusions du défendeur signifiées postérieurement et ses pièces n°38 et 38

L'article 784 du Code de procédure civile énonce que *"L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue..."*

En l'espèce la prise de connaissance de la décision de l'office américain des Brevets ne constitue pas au regard de l'économie du litige une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture.

En conséquence la demande de révocation est rejetée et les conclusions signifiées le 24 novembre 2011 ainsi que les pièces n°38 et 39 ne seront pas prises en compte.

Sur l'intervention volontaire de la société CARTHERA

L'intervention de la société CARTHERA, bénéficiaire du contrat d'option de licence et du projet de contrat de licence, se rattache par un lien suffisant aux prétentions de l'UMPC et de l'AP-HP en vue notamment de faire autoriser le contrat de licence, qu'elle entend appuyer.

En conséquence elle est recevable en son intervention volontaire.

Sur l'autorisation de conclure le contrat de cession

L'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce les dispositions qui régissent la copropriété d'un brevet ou d'une demande de brevet prévoit que :

"Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice".

Il s'en déduit que l'autorisation de justice est destinée à passer outre le refus injustifié d'un des copropriétaires de la concession de licence envisagée par les autres copropriétaires.

Il convient en conséquence de déterminer si les motifs exposés par Monsieur Julian I pour justifier de son refus du contrat de licence sont sérieux et fondés.

Le projet de contrat de licence soumis à l'accord de Monsieur Julian I le 20 mars 2013 stipule notamment que les copropriétaires des brevets en cause concèdent à la société CARTHERA une licence exclusive d'exploitation des brevets dans le domaine de la thérapie anti-tumorale dans tous les organes, pour le développement, la fabrication, la promotion, l'utilisation, la mise en œuvre, la distribution, la commercialisation des produits, compositions, procédés et services (ci-après globalement nommés "les produits") couverts par les brevets, pour le monde entier dans le domaine précité.

Il prévoit que la société CARTHERA s'engage à verser à l'UPMC pour le compte des concédants, une somme forfaitaire de soixante-treize mille euros hors taxe (73000 € HT), qui correspond à l'ensemble des sommes avancées par l'UPMC pour leur compte à la date de signature du contrat, selon l'échéancier suivant :

- Trente mille euros hors taxe à la date de signature du contrat,
- Vingt-trois mille euros hors taxe six mois après la signature du contrat,
- Vingt mille euros hors taxe douze mois après la signature du contrat,

Dans les six mois de la première mise sur le marché en Europe d'un produit couvert par le brevet, la société CARTHERA s'engage à verser à l'UMPC pour le compte des concédants une somme forfaitaire de

80.000 euros hors taxes, et la même somme dans le même délai pour la première mise sur le marché des Etats-Unis.

Les redevances qui sont assises sur les ventes nettes annuelles de tout produit couvert par le brevet s'élèvent, pour les pays visés par les brevets, à 4% pour les sept mille premiers produits s'ils sont à usage unique ou des cinq mille s'ils sont à usages multiples, puis de 5% au-delà, pendant la durée de validité du brevet.

Dans les pays dans lesquels les brevets n'assurent pas de protection, ce taux est réduit respectivement à 1% et 2% pendant une durée de 15 ans.

En cas de sous-licence conclue par la société CARTHERA cette dernière doit aux copropriétaires une redevance de 15% des droits d'entrée perçus pendant un an puis de 25% au-delà et une redevance de 10% des sommes perçues par elle au titre des redevances sur les ventes réalisées par le ou les sous-licenciés.

La société CARTHERA s'engage à *"à faire diligence et à ne négliger aucun effort pour exploiter à des fins commerciales les brevets en obtenant notamment les autorisations administratives nécessaires, en développant, en fabriquant et en assurant une promotion commerciale appropriée des produits"*.

Elle prend à sa charge à partir de la signature du contrat, les frais de propriété intellectuelle des brevets.

La résiliation de plein droit est prévue si la société CARTHERA n'obtient pas les financements nécessaires au développement et /ou à la commercialisation des produits, si elle interrompt pendant plus de six mois leur développement ou leur commercialisation, si elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle fait diligence pour les exploiter de manière sérieuse et effective, si elle n'a pas débuté les essais cliniques sur les produits au plus tard trois ans après la signature du contrat.

Il convient de relever que ces clauses contractuelles relatives au domaine concerné et aux territoires visés étaient déjà prévues dans le contrat d'option de licence conclu le 23 mars 2012 avec l'accord de Monsieur Julian I.

Ce dernier expose et développe différents griefs reprenant pour l'essentiel ceux énoncés dans sa lettre-réponse du 5 avril 2013, dont il entend ainsi justifier de la pertinence, tout en s'appuyant en outre sur une note du 5 mars 2014 réalisée à sa demande par Monsieur Alain K expert près la cour d'appel de PARIS spécialisé dans les évaluations financières des droits de propriété intellectuelle et auteur de divers ouvrages sur ce sujet, qui porte sur la valorisation des brevets concernés et l'estimation en fonction de celle-ci des revenus équitables qui devraient être alloués à leurs titulaires.

Monsieur Julian I reproche en premier lieu au contrat de licence de porter sur tous les domaines d'application et sur tous les territoires alors qu'aux termes mêmes du business plan de la société CARTHERA, celle-ci n'entend exploiter dans un premier temps le brevet que pour le traitement de certaines tumeurs, principalement des tumeurs du cerveau, puis du foie et des poumons et uniquement dans l'Union Européenne et aux Etats-Unis, de sorte qu'il serait privé des revenus provenant des autres domaines d'exploitation et des autres territoires dont il n'est nullement certain que la société CARTHERA puisse les exploiter avant la fin du brevet.

Il conteste la capacité de la société CARTHERA à mener à bien dans des délais satisfaisants le développement de l'invention, en faisant valoir que cette dernière a déjà pris un retard important par rapport à ses propres prévisions puisqu'elle annonçait en 2012 lors de la signature du contrat d'option, le début des essais chez l'homme en 2014, tandis que le business plan communiqué avec le projet de contrat de licence indique un début des essais chez l'homme à l'horizon 2015-2016 et une première commercialisation en Europe en 2018.

Les difficultés rencontrées par le sous-traitant pour mettre au point la miniaturisation de la sonde invoquées par les demanderesses pour justifier ce retard, ne seraient selon lui, même à les supposer établies alors qu'aucune pièce ne vient justifier cette affirmation, que le résultat d'un mauvais choix de sous-traitant et d'une mauvaise gestion qui mettraient en lumière l'incapacité de la société CARTHERA à assurer efficacement le développement de l'invention.

Il fait valoir qu'il est déraisonnable de concéder une licence couvrant tous les domaines d'application et tous les territoires à une seule société qui de surcroît a conservé la structure d'une start-up avec des effectifs limités, le nombre de chercheurs étant réduits à trois personnes et sans du reste que l'organisation de cette dernière ne soit précisée, les renseignements organisationnels et sur le personnel communiqués avec le business plan étant très succincts.

Il soutient en outre que les demanderesses ne sont pas fondées à indiquer qu'aucune autre société ne serait intéressée ou ne se serait manifestée pour développer l'invention, alors que l'UPMC ne fait état d'aucun démarchage auprès d'autre société.

Enfin, Monsieur Julian I énonce que les conditions financières prévues pour les titulaires du brevet ne correspondraient pas aux standards pratiqués pour des brevets comparables portant sur des technologies médicales tels qu'il ressortent des brevets comparables (benchmarks) recensés dans la note de Monsieur Alain K.

Il prétend notamment que la valeur attribuée aux brevets est sous-évaluée en étant fondée sur des estimations de chiffres d'affaires et de marchés fort peu ambitieuses en ce qu'elles limitent le champ

d'application de l'invention aux tumeurs du cerveau puis dans un deuxième temps d'exploitation à celles du poumon et du foie, et à des tumeurs opérables en limitant ainsi l'invention à une solution alternative à l'opération chirurgicale, alors qu'il soutient qu'elle pourrait concerner des tumeurs inopérables. En outre, seuls les marchés de l'Union Européenne et aux Etats-Unis sont retenus alors que d'autres zones géographiques devraient d'après lui être prises en compte pour estimer le marché.

Dans sa lettre du 5 avril 2014, en se cantonnant aux territoires américain et européen à partir d'une estimation du chiffre d'affaire mais en retenant un nombre de cas d'utilisation potentielle des produits brevetés beaucoup plus important, un prix de vente du dispositif inférieur à celui envisagé dans les projections de CARTHERA, une durée d'exploitation de sept ans et un prix de cession de licence exclusive de 1.5% des revenus escomptés, ainsi qu'un coefficient de risque commercial de 70 % le conduisant à ne retenir que 30% de la somme concernée, il estime la valeur de la "cession", ainsi calculée à partir des revenus estimés du brevet, à 2.289.035 euros dont il propose le paiement par CARTHERA aux titulaires des brevets selon les modalités suivantes :

- 860.000 euros en paiement de départ non remboursable, payable en quatre versements annuels entre 2013 et 2016,
- chaque année pendant les sept ans d'exploitation, le paiement d'une part d'une somme de 185.000 euros non remboursable et d'autre part d'une somme représentant la différence positive entre 1.5% du chiffre d'affaires réalisés pendant l'année précédente et la somme de 185.000 euros déjà payée.

Monsieur Alain K, dont les développements sont repris à son compte par Monsieur Julian I, estime quant à lui à partir de son évaluation du volume du marché concerné par l'invention pour lequel il retient tous les territoires et tous les domaines d'application, que la valeur du brevet est de 13.600.000 euros. Toujours selon ses calculs mais à partir des estimations de la société CARTHERA dans le cas d'une exploitation limitée du brevet, cette valeur serait de 3.410.000, de sorte que la quote-part de 20% de Monsieur Julian I représenterait 680.000 euros.

Il résulte ainsi, selon lui, que le contrat de licence prévu causerait à Monsieur Julian I un préjudice par un manque à gagner par rapport à ce qu'il devrait percevoir en cas d'exploitation totale du brevet qu'il évalue à 2.040.000 euros.

Il relève de surcroît que les montants des redevances prévues - 4% ou 5% des ventes pour les pays dans lesquels le brevet s'applique - seraient faibles par rapport aux moyennes plus élevées - entre 6.67 % et 7.38 % - qui ressortent de la comparaison avec des contrats de licence de technologies comparables.

Il considère enfin qu'en prévoyant que l'essentiel des revenus des titulaires proviendrait de l'exploitation commerciale future du brevet, sur laquelle ils n'ont pas de maîtrise, les risques encourus reposeraient tout autant sur les concédants que sur le licencié, ce qui ne se traduirait nullement dans les niveaux de rémunérations prévues.

Monsieur Julian I fait donc valoir au total que le projet de licence en faveur de la société CARTHERA lui causerait un préjudice financier conséquent de sorte que son refus de conclure ce contrat repose sur un juste motif.

Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre l'UPMC et l'AP-HP en invoquant pour leur part une "opinion" rédigée le 27 août 2013 à leur demande par Monsieur Jean-Christophe G, professeur agrégé de droit privé à l'université Panthéon-Assas (Paris II) et président de l'Institut de Recherche en Propriété intellectuelle (IRPI) qu'il a complétée par une seconde le 19 octobre 2014, le défendeur comme Monsieur Alain K, ne tiennent pas compte dans leurs estimations des revenus futurs du brevet et des standards de rémunération qu'il conviendrait d'appliquer, de ce que l'invention en est à une phase en réalité précoce de son développement, plusieurs étapes décisives restant à franchir, de sorte que la possibilité même de pouvoir commercialiser les produits couverts par le brevet est encore tributaire de nombreux aléas.

En effet, le professeur G énonce sans être contesté, que l'objet de l'invention étant un dispositif médical destiné à être utilisé chez l'homme, il nécessite avant d'être mis sur le marché, comme un médicament, des contrôles préalables des autorités de santé et doit subir des tests notamment cliniques, démontrant son efficacité et son innocuité.

Or l'invention n'était lorsque le contrat de licence a été soumis en 2013 à l'approbation de Monsieur Julian I qu'à une phase de développement dans laquelle seuls des prototypes non fonctionnels de la sonde ont été réalisés par le sous-traitant spécialisé dans ce domaine, après les échecs antérieurs de deux autres sociétés spécialisées.

Dès lors l'économie générale du contrat de licence, comme la valorisation du brevet doivent être examinées à l'aune de cette situation de développement.

Or Monsieur Julian I et Monsieur Alain K évacuent ou minimisent en grande partie dans leurs argumentations, les incertitudes nécessairement importantes qui accompagnent le devenir du brevet d'un point de vue technique et commercial, en considérant que l'invention en est à une phase mature de son développement.

Aussi leurs estimations des revenus futurs du brevet, même si elles sont pour partie affectées d'un coefficient de risque, apparaissent se

fonder sur la situation d'une invention prête à entrer en phase de commercialisation, ce qui n'est pas le cas du brevet concerné.

Dans le cas d'un contrat de licence intervenant de manière précoce, le licencié qui a à sa charge le financement des études de mise au point, de développement et d'essais cliniques et plus globalement des frais de recherche et développement, ne peut pas supporter avant la phase de commercialisation de trop lourdes charges liées aux frais du brevet, sous peine de manquer des financements nécessaires.

En l'occurrence dans sa proposition Monsieur Julian I réclame pour les copropriétaires du brevet, des sommes forfaitaires payables avant tout début de commercialisation représentant un total de 933.000 euros qui aurait pour effet ainsi que le relève le professeur G d'écarter les entités de type start-up comme la société CARTHERA qui devant se financer par des levées de fonds au fur et à mesure de l'avancée du développement, ne peuvent supporter une charge initiale de frais de brevet aussi importante.

Or le défendeur ne démontre pas que des sociétés plus importantes soient prêtes à prendre le risque d'investir dans le développement d'une invention à un stade aussi précoce. Au contraire les quelques contacts qu'il a pu prendre ou initier envers des sociétés de ce type ont essuyé des refus sans même le commencement de discussions approfondies. S'il est exact que de son côté l'UPMC chargée de promouvoir le brevet ne démontre pas avoir sérieusement démarché d'autres entités, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, la société CARTHERA se présente comme la seule société à même de poursuivre le développement qu'elle a engagé.

Il convient du reste de relever que si la licence venait à être confiée à une autre société, le développement de l'invention en vue de sa commercialisation prendrait nécessairement un retard conséquent qui serait fortement préjudiciable à l'ensemble des copropriétaires du brevet, dont Monsieur Julian I.

Au demeurant le choix de la société CARTHERA qui a pour président de son comité scientifique le professeur C et qui bien que de création récente a en charge le développement de plusieurs projets voisins du projet concerné, est pertinent.

Il n'est d'ailleurs pas démontré que le retard pris par rapport au plan de développement initial, soit imputable à un manque de diligence ou de compétence de sa part.

Dès lors, dans cette configuration d'une invention se trouvant dans un stade peu avancé de son développement et d'une licence confiée à une société de type start-up, il n'est pas anormal de prévoir que la société qui prend le risque de financer le développement de l'invention se voie attribuer une licence exclusive étendue tant du point de vue territorial que des domaines visés. En effet, il est rationnel et équilibré

qu'elle profite, en cas de succès de l'invention dans les domaines et territoires au départ limités, des retombées provenant de l'exploitation dans d'autres territoires et domaines, soit en exploitant elle-même directement, soit si cela ne relève pas de sa compétence par l'entremise de sous-licenciés, cas qui est prévu dans le contrat, étant précisé que les propriétaires des brevets seront rémunérés en proportion des ventes par les redevances prévues dans le projet de contrat.

En outre la perspective de trouver d'autres candidats à la licence pour d'autres domaines et dans d'autres régions du monde est purement prospective, et quoiqu'il en soit conditionnée par le succès initial de l'exploitation limitée.

Aussi les griefs de Monsieur Julian I contre le périmètre de l'exploitation concédée ne sont pas justifiés.

S'agissant du niveau de rémunération, outre ainsi qu'il a été dit que l'équilibre économique commande de ne pas prévoir de rémunérations forfaitaires non remboursables trop importantes, il convient de retenir que le contrat de licence prévoit la prise en charge des frais de brevets passés et à venir pour toute la zone concernée, de sorte que les titulaires du brevet ne prennent pas de risque financier. En outre la clause 7.1 précise qu'ils ne garantissent que l'existence du brevet mais pas les aléas liés à d'éventuels empiètements sur les droits des tiers, qui sont exclusivement à la charge du licencié. Ils n'encourent pas non plus de ce fait de risque juridique de voir leur responsabilité engagée.

Par ailleurs, sur le niveau des pourcentages de redevance, les comparaisons retenues par Monsieur Alain K pour arriver à un taux de 6,5 % ne représentent pas des situations identiques à la licence en cause, soit qu'il s'agisse d'une licence pour assembler, commercialiser et vendre un dispositif fabriqué par le concédant, soit que la licence porte sur un brevet déjà en exploitation, soit encore que le taux de redevance soit fixé proportionnellement à d'autres variables, comme le chiffre d'affaires et que d'autres sources de revenus viennent s'ajouter, rendant ainsi la comparaison peu éclairante. Dès lors, il ne peut être affirmé que les taux de redevances prévus soient inférieurs aux standards correspondant à ce type de brevet.

En outre, il convient de tenir compte de ce que le contrat prévoit que dès la première autorisation de mise sur le marché, une redevance annuelle minimale sera négociée entre les parties et que par ailleurs des rémunérations significatives sont prévues dans le cas de sous-licence.

Ainsi le défendeur échoue à démontrer que les conditions financières qui sont faites aux titulaires du brevet seraient inférieures au standard normal. Par ailleurs le préjudice invoqué par Monsieur Julian I se fonde sur une valorisation du brevet irréaliste en l'état, provenant d'une estimation des revenus futurs du brevet qui considère comme acquis

que le dispositif de l'invention puisse être utilisé pour d'autres organes que le cerveau, le foie et les poumons et que les parts de marché prises seront conséquentes, alors que ces résultats sont purement hypothétiques.

Enfin, contrairement à ce que soutient le défendeur, le contrat prévoit l'obligation pour la société d'exploiter le brevet avec diligence. Le fait qu'aucun résultat minimal chiffré ne soit prévu ne découle que de l'impossibilité dans l'état d'avancement de l'invention, de procéder à un tel chiffrage. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'exploitation une clause prévoit la résiliation de droit et qu'une exploitation insuffisante pourrait donner lieu à une action judiciaire en vue de la résiliation de la licence.

Ainsi au total, Monsieur Julian I n'établit pas qu'il subirait du fait du contrat de licence un préjudice ou un manque à gagner qui justifierait son opposition à la conclusion de ce contrat.

En conséquence, il y a lieu d'autoriser le contrat de licence d'exploitation exclusive avec la société CARTHERA dans les termes du projet soumis à Monsieur Julian I le 20 mars 2013 sous réserve de remplacer comme le proposent les demanderesses sans que le défendeur ne s'y oppose, le contenu de l'article 15.2.1 par "le contrat est résilié de plein droit au cas où CARTHERA devient seule propriétaire de l'ensemble des brevets".

La demande principale des demanderesses ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires.

Sur la demande reconventionnelle

Monsieur Julian I soutient que le choix de la société CARTHERA aurait été favorisé par la proximité de cette société avec les demanderesses, notamment l'AP-HP puisqu'elle est installée dans ses locaux, que le professeur C détient une partie de son capital, de sorte qu'en réalité en violation de son mandat, l'UPMC n'aurait fait aucune démarche pour trouver de meilleures propositions d'autres sociétés pouvant être potentiellement intéressées par une telle licence.

Cependant, ainsi que le font valoir les demanderesses, le choix de la société CARTHERA lors du contrat d'option de licence n'avait pas fait l'objet d'opposition de la part de Monsieur Julian I. En outre, le choix d'une société créée à l'initiative du principal inventeur du brevet, le professeur C, constitue un choix qui ne relève pas d'un favoritisme critiquable mais découle de la volonté de développer au mieux l'invention en bénéficiant de l'implication du découvreur, ce qui est du reste conforme aux intentions du législateur lorsqu'il a prévu dans la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation d'autoriser les chercheurs du secteur public à prendre une participation minoritaire dans une société développant l'invention, sous réserve de conclure

une convention de concours scientifique, ce qui a été le cas en l'espèce.

Par ailleurs ainsi qu'il a été dit, le choix de cette société était pertinent au regard du modèle économique concerné pour une invention dans le domaine des dispositifs médicaux en phase de développement.

Enfin, aucun élément versé au débat ne laisse penser qu'une autre entité aurait été pu être intéressée pour développer cette invention.

Ainsi il n'est pas établi que l'UMPC ait commis une faute dans l'exécution de son mandat.

Dès lors Monsieur Julian I sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande indemnitaire de l'UPMC et de l'AP-HP

Les demanderesses sollicitent que Monsieur Julian I soit condamné à leur verser à chacune une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice issu du retard pris dans la valorisation du brevet qui, entraînant le différé du versement par le licencié des frais du brevet, leur cause un préjudice financier.

Toutefois il convient de relever que l'intéressé avait proposé une médiation qui a été refusée par les demanderesses. En conséquence elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

Monsieur Julian I, partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre il doit être condamné à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'UPMC et à l'AP-HP, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme globale 8.000 euros, outre les frais de la consultation de Monsieur G dans la limite de 2.000 euros.

Il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre à la société CARTHERA qui est intervenue volontairement à la procédure uniquement pour appuyer les prétentions des demanderesses.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société CARTHERA ;
- AUTORISE l'UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE et l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à conclure une licence d'exploitation exclusive avec la société CARTHERA dans les termes du projet soumis à Monsieur Julian I le 20 mars 2013 sous réserve de remplacer comme le proposent les demanderessees sans que le défendeur ne s'y oppose, le contenu de l'article 15.2.1 par "le contrat est résilié de plein droit au cas où CARTHERA devient seule propriétaire de l'ensemble des brevets" ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur Julian I ;
- CONDAMNE Monsieur Julian I aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Julian I à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE et à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS une somme globale de 8.000 euros outre les frais de la consultation de Monsieur G dans la limite de 2.000 euros ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.