

09-30-2003



102561955

CORRECTIVE RECORDING

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

PATENTS ONLY

Document ID No. 102409777

RE

and Trademarks: Please Record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Universiteit Gent

9-25-03

Additional name of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger
- ☐ Security Agreement ☐ Change of Name
- ☒ Other Notice of Entitlement

Execution Date: March 5, 2001

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

Address: Belgie, B-9052 Gent-Zwinaarde, Rijvisschestraat 118, BELGIUM

Additional Name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

NOTICE OF EXPRESS MAILING

Express Mail Mailing Label Number: EV 326918969 USDate of Deposit with USPS: September 25, 2003Person making Deposit: Chris Haughton

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No.(s)

09/060,878

B. Patent No.(s)

6,605,286Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning this document should be mailed:

Name: TraskBritt

Internal Address: _____

Street Address: P.O. Box 2550City: Salt Lake City State: UT Zip: 841106. Total number of applications and patents involved: 17. Total fee (37 CFR 3.41) \$40.00

- ☒ Already submitted – **see Document ID No. 102409777**
- ☒ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

20-1469

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

Attorney Docket No.: 2887-5388US

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Allen C. TurnerName of Person Signing
Reg. No. 33,041

Signature

September 25, 2003

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 9

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment of Recordation Services, Director of the U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450,
Alexandria, VA 22313-1450

CONVENTION - PERSON - NON-PCT
(Applicant is Inventor of Application in Basic Country)

P/00/008b
Section 29 (1)
Regulation 3.1(2)

AUSTRALIA

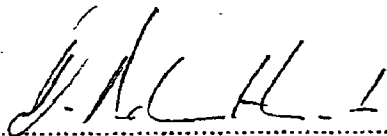
PATENTS ACT 1990

NOTICE OF ENTITLEMENT

We, Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie and Microbial Technics Limited of Rijvisschestraat 120, B-9052 Zwijnaarde, Belgium and 20 Trumpington Street, Cambridge CB2 1QA, United Kingdom, respectively, being the applicants and nominated persons in respect of Application No. 73154/96, state the following:-

1. The actual inventors of the invention the subject of the Application are Lothar Steidler, Erik Remaut, Jeremy Mark Wells and Richard William Le Page.
2. The rights in the invention that arose as a result of the contribution of Jeremy Mark Wells and Richard William Le Page originally resided with The University of Cambridge by virtue of contracts of employment between those inventors and The University of Cambridge. The rights were subsequently assigned to Microbial Technics Limited and The University of Ghent by virtue of *mesne* assignment.
3. The rights in the invention that arose as a result of the contribution of Lothar Steidler and Erik Remaut originally resided with The University of Ghent by virtue of contracts of employment between those inventors and The University of Ghent.
4. The University of Ghent assigned all its rights in the invention to Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie.
5. The basic application listed in the patent request form is the first application made in a Convention country in respect of the invention.

For and on behalf of
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
and
Microbial Technics Limited
by their Patent Attorneys



Baldwin Shelston Waters
(Signature)

5.3.01.

(Date)

File: 20744.00

BALDWIN SHELSTON WATERS
60 MARGARET STREET, SYDNEY, AUSTRALIA

PATENT
REEL: 014527 FRAME: 0785

14/02 '01 WO 11:01 FAX +32 9 2446610

.VIB

00:

OVERDRACHT VAN DE RECHTEN EN LASTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE
OCTROOIAANVRAGEN GB9521568.7 EN PCT/GB96/02580

Tussen enerzijds:

De Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid in gevolge het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 (Belgische Staatsblad 29 juni 1991), waarvan de administratieve zetel gevestigd is te BELGIE, B-9000 GENT, Sint-Pietersnieuwstraat 25 en vertegenwoordigd door Prof. J. Willems, Rector en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit; de Universiteit handelend tevens voor en namens de Vakgroep Moleculaire Biologie, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, BELGIE, vertegenwoordigd door Prof. E. Remaut, hierna "RUG" genoemd,

en

Prof. E. Remaut, wonende Bergstraat 7, 9921 Vinderhoute, België
Dr. L. Steidler, wonende, Bokslaarstraat 41, 9160 Lokeren, België
Hierna gezamenlijk "Uitvinders" genoemd,

en anderzijds

Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te BELGIE, B-9052 Gent-Zwijnaarde, Rijnvisschestraat 118, bus 1 en vertegenwoordigd door Rudy Dekeyser, vice-algemeen directeur, en Jo Bury, algemeen directeur, hierna "VIB" genoemd.

RUG en Uitvinders worden hierna gezamenlijk "Overdragende Partij" genoemd,
VIB en Overdragende Partij worden hierna gezamenlijk "Partijen" genoemd.

Gelet op de beslissing van het Bestuurscollege van de RUG van waarbij de overdracht aan het VIB van de rechten en lasten verbonden met de octrooiaanvragen GB9521568.7 en PCT/GB96/02580 goedgekeurd werd;

aangezien het VIB strategisch basisonderzoek verricht in het domein van de moderne biotechnologie en de valorisatie van onderzoeksresultaten als objectief heeft;

aangezien de Overdragende Partij eigenaar is van bepaalde intellectuele rechten, zoals omschreven in de Britse octrooiaanvraag nr. 9521568.7 en in de internationale octrooiaanvraag PCT/GB96/02580;

aangezien de Overdragende Partij bereid is de rechten en lasten die voortvloeien uit bovenvermelde intellectuele rechten ter valorisatie over te dragen aan het VIB;

aangezien het VIB bereid is bovenvermelde rechten en lasten over te nemen en te valoriseren tot gemeenschappelijk nut van de mensheid, van de regio en van de Partijen;

komen de Partijen als volgt overeen:

14/02 '01 WOE 11:02 FAX +32 9 2446610

VIB

1400:

1. Definities

- 1.1. Uitvinding. Het voorwerp van de octrooiaanvraag, gedeponeerd op 7 november 1995 en 6 september 1996, respectievelijk onder nummer GB9521568.7 en PCT/GB96/02580, onder de titel "Delivery of Biological Active Polypeptides".
- 1.2. Intellectuele Eigendom. De Uitvinding zoals omschreven in artikel 1.1, alle daarop betrekking hebbende know-how en alle huidige en toekomstige wereldwijde rechten en lasten dienaangaande verbonden aan de Overdragende Partij, ongeacht het domein van toepassing.
- 1.3. Producten. Alle processen of afgewerkte producten die Intellectuele Eigendom bevatten en die op de markt gebracht worden in het kader van, om het even welke commercialisering van de Intellectuele Eigendom voor om het even welke toepassing.
- 1.4. Raamovereenkomst. De overeenkomst die; gelet op de beslissingen van de Vlaamse regering van 256 oktober 1994 en 5 april 1995 tot oprichting van de vzw Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB); gelet op de statuten van de vzw VIB, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 1995; gelet op de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en het VIB voor de periode 1996 tot 2000 dd. 6 juli 1995; gelet op het memorandum of understanding tussen het VIB en de RUG van 22 december 1995; tussen de RUG en het VIB werd afgesloten voor de periode 1996-2000.
- 1.5. Bruto Inkomsten. Alle financiële vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks bekomen door het VIB in het kader van het verlenen aan derden van exploitatierechten op de Intellectuele Eigendom, met uitsluiting evenwel van onderzoekscontracten, maar met inbegrip van schadevergoedingen bekomen wegens inbreuken gepleegd door derden op de rechten verbonden aan de Intellectuele eigendom.
- 1.6. Octrooikosten. Octrooikosten zijn alle uitgaven verricht door de Partijen in het kader van het aanvragen, onderhouden of verdedigen van octrooien of andere intellectuele rechten met betrekking tot de Intellectuele Eigendom inclusief de uitgaven voor het vaststellen en juridisch opvolgen van inbreuken gepleegd door derden verbonden aan de Intellectuele Eigendom. Salariskosten van personeelsleden van de Partijen vallen niet onder de Octrooikost.
- 1.7. Licentiekosten. Licentiekosten zijn alle uitgaven verricht door de Partijen in het kader van de marketing en het voltrekken van licentieovereenkomsten met betrekking tot de Intellectuele Eigendom. Salariskosten van personeelsleden van de Partijen vallen niet onder de Licentiekosten.
- 1.8. Netto Inkomsten. De Bruto Inkomsten verminderd met de Octrooikosten en de Licentiekosten.
- 1.9. Boekjaar. Een Boekjaar vangt aan op 1 januari van een gegeven fiscaal jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

14/02 '01 WOE 11:02 FAX +32 9 2446610

VIB

14004

2. Algemene bepalingen

- 2.1. Geslacht en meervoud. Elke referentie naar het mannelijke zal tevens een referentie naar het vrouwelijke betekenen, en vice versa. Elke referentie naar het enkelvoud zal, indien toepasselijk, ook geïnterpreteerd worden als een referentie naar het meervoud, en vice versa.
- 2.2. Hoofdingen. De hoofdingen in deze overeenkomst zijn enkel bedoeld om de leesbaarheid te verhogen, en hebben geenszins de bedoeling om op welke manier ook de draagwijdte, de intentie, de omvang of de interpretatie van deze overeenkomst of van welkdanig artikel ook uit deze overeenkomst te beïnvloeden, te omschrijven, te bepalen, te definiëren of te beperken.

3. Sterkmakingen en garanties

- 3.1. Van de Overdragende Partij nopens de Intellectuele Eigendom. De Overdragende Partij verklaart volledig en zonder enig voorbehoud mede-eigenaar te zijn van de Intellectuele Eigendom, en verklaart naar haar beste weten dat de Intellectuele Eigendom geen octrooi, auteursrecht, fabrieksgeheim of enige andere vorm van intellectuele eigendom van een derde partij schendt.

4. Overdracht

- 4.1. Overdracht aan VIB. De Overdragende Partij draagt hierbij de Intellectuele Eigendom over aan het VIB, teneinde de Intellectuele Eigendom optimaal te valoriseren ten bate van de mensheid, van de regio en van de Partijen. Het VIB bezit het exclusieve recht om licentierechten toe te kennen aan de derde partij.
- 4.2. Duur van de overdracht. De duurtijd van de overdracht is gekoppeld aan de duurtijd van deze overeenkomst.
- 4.3. Overdracht door het VIB. De Overdragende Partij zal zich, behoudens wegens redenen redelijkerwijs gegrond op het veilig stellen van haar rechten verkregen in het kader van onderhavige overeenkomst, niet verzetten tegen de overdracht door het VIB van de Intellectuele Eigendom aan een derde partij, die de valorisatie van de Intellectuele Eigendom zal overnemen van het VIB, indien het VIB minstens dertig (30) werkdagen vooraf per aangetekend schrijven aan de Overdragende Partij ter kennis brengt dat zij wil overgaan tot overdracht. Een dergelijke overdracht kan alleen worden toegekend op voorwaarde dat een afzonderlijke overeenkomst gesloten wordt tussen de derde entiteit en de Overdragende Partij, waarin de overnemer zich zal dienen te conformeren aan alle bepalingen voorzien in onderhavige overeenkomst.
- 4.4. Ontbinding van het VIB. In geval van ontbinding van het VIB zal deze overeenkomst automatisch vervallen, en zal de Overdragende Partij een eerste optierecht hebben op de rechten en lasten verbonden aan de Intellectuele Eigendom. Dit eerste optierecht zal uitgeoefend worden binnen de drie maand volgend op de kennisgeving van de ontbinding van het VIB aan de Overdragende Partij.

5. Financiële compensatie vanwege het VIB voor de verkregen rechten

- 5.1. Rapportering van de inkomsten. Het VIB zal nauwgezet en volledig alle gegevens bijhouden en beschikbaar houden in verband met de financiële opbrengsten van de Intellectuele Eigendom, en dit gedurende ten minsten twee (2) jaar na het Boekjaar waarbinnen zij verwezenlijkt zijn.
- 5.2. Rapportering van de uitgaven. De Partijen verbinden zich er toe om een nauwkeurige staat van de gemaakte octrooikosten en licentiekosten bij te houden. De Overdragende Partij zal duplicata van de bewijzen van de gemaakte octrooikosten en licentiekosten overmaken aan het VIB, tenelnde deze partij in staat te stellen de Netto Inkomsten voor elk Boekjaar te berekenen.
- 5.3. Berekening van de Netto Inkomsten. Vanaf het jaar volgend op het eerste jaar dat de Intellectuele eigendom Bruto Inkomsten genereert zal het VIB uiterlijk vijf (5) maanden na het einde van elk Boekjaar een rapport met de berekening van de Netto Inkomsten neerleggen bij de RUG.
Bij de berekening van de Netto Inkomsten worden eerst tot het afgelopen Boekjaar door beide partijen gemaakte en nog niet vergoede octrooikosten en licentiekosten van de Bruto Inkomsten afgetrokken. Indien de Bruto Inkomsten in een Boekjaar niet volstaan om alle octrooikosten en licentiekosten te vergoeden, zullen de Bruto Inkomsten volgens een 50/50 sleutel verdeeld worden over de RUG en het VIB, weliswaar zonder dat de vergoeding voor één der Partijen de totale octrooikosten en licentiekosten van deze Partij overstijgt.
Het eventueel niet vergoede gedeelte van de door de Partijen gemaakte octrooikosten en licentiekosten wordt naar het volgend Boekjaar overgedragen.
Het eventueel overblijvend bedrag na vermindering van de Bruto Inkomsten met de octrooikosten en licentiekosten van beide Partijen maakt de Netto Inkomsten van het betreffende Boekjaar uit.
- 5.4. Controlebaarheid. De RUG heeft het recht om op eigen kosten de in artikel 5 vermelde gegevens in te kijken en aan de hand daarvan te controleren of het uitbetaalde deel van de inkomsten overeenstemt met de afspraken gemaakt in onderhavige overeenkomst. De kosten verbonden aan deze controle vallen evenwel ten laste van het VIB indien de vastgestelde afwijking minstens tienduizend (10.000) Belgische frank bedraagt.
De inspectie ten aanzien van bovengenoemde controle zal uitgevoerd worden door een onafhankelijke en erkende bedrijfsrevisor naar keuze van de RUG. Deze bedrijfsrevisor krijgt inzage van alle gegevens die nodig zijn om de beoogde controle uit te voeren maar zal aan de RUG niet meer gegevens mededelen dan voor de formulering van zijn conclusies noodzakelijk zijn. De controle met betrekking tot de betaling voor een bepaald Boekjaar zal niet later gebeuren dan twee jaar na het verstrijken van de bedoelde periode. Er zal niet meer dan één (1) controle per jaar gebeuren.
- 5.5. Verdeling van de Netto Inkomsten. Het VIB verbindt zich er toe om vanaf het eerste jaar dat de Intellectuele Eigendom Netto Inkomsten genereert de helft van deze Netto Inkomsten aan de RUG over te maken, tenzij anders bepaald in de Raamovereenkomst.
De RUG zal de aldus verworven inkomsten verder verdelen tussen de instelling, de Uitvinders en de Vakgroep Moleculaire Biologie conform de vigerende bepalingen van het Intern Reglement. In geval van conflict of inconsistentie tussen een bepaling van dit artikel en een bepaling van de Raamovereenkomst zal de Raamovereenkomst de overhand hebben.

14/02 '01 WOE' 11:03 FAX +32 9 2446610

VIB

006

- 5.6. Duurtijd van de verbintenis tot verdeling van de inkomsten. Het VIB verbindt zich er toe om gedurende de volledige verdere duur van de overeenkomst, en een laatste maal in het fiscaal jaar volgend op de beëindiging van deze overeenkomst, de helft van de eventuele Netto Inkomsten aan de RUG over te maken.
- 5.7. Tijdstip van betaling. Het deel van de inkomsten toekomend aan de RUG voor een gegeven Boekjaar wordt in beginsel opeisbaar vijf (5) maanden na het einde van dat Boekjaar op basis van het verslag opgemaakt door het VIB, zoals bepaald in artikel 5.3 van deze overeenkomst. De betaling gebeurt zo kort mogelijk na die dag en uiterlijk binnen dertig (30) dagen. Na het verstrijken van de vervaldatum zal het VIB op de nog niet betaalde bedragen een interest betalen die overeenstemt met de lange termijn interest die de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid op het ogenblik van de vervaldatum hanteert voor haar beste klanten.
- 5.8. Betalingsmodaliteiten. De vergoedingen voor de octrooikosten en licentiekosten van de Overdragende Partij en het aandeel van de Netto Inkomsten dat volgens artikel 5.5 toekomt aan de RUG zullen betaald worden aan de RUG op rekening 001-1950617-23 met vermelding "octrooi Delivery of Biological Active Polypeptides".
6. **Onderhoud en bescherming van de Intellectuele Eigendom**
- 6.1. Het VIB staat in voor het onderhoud en de bescherming van de Intellectuele Eigendom, met inbegrip van het opvolgen van eventuele octrooi-inbreuken door derden. Het VIB zal alles in het werk stellen om geleden schade die is gekend ofwel is vastgesteld door rechterlijke, arbitrale of andere instanties te verhalen op de partij die de octrooi-inbreuk pleegde.
7. **Aansprakelijkheid**
- 7.1. Het VIB aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor, en zal de Overdragende Partij vrijwaren tegen elk ongeoorloofd, onrechtmatig of verkeerd gebruik door licentienemers of derden van Producten.
- 7.2. De Overdragende Partij kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor een aansprakelijkheidsvordering tegen het VIB ingesteld met betrekking tot Producten.
- 7.3. Het VIB zal de Overdragende Partij vrijwaren bij een eventuele rechtstreekse vordering tegen hen ingesteld door derden op grond van productaansprakelijkheid met betrekking tot Producten. In dergelijk geval zal het VIB vrijwillig in het geding tussenkomen en de Overdragende Partij vergoeden voor alle gebeurlijke kosten en opgelegde schadevergoedingen.
- 7.4. De Overdragende Partij kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor elke schade, verlies of vordering door het VIB geleden, of tegen haar ingesteld wagens een handelen of verzuim van handelen van het VIB.
- 7.5. De aansprakelijkheid van het VIB zoals beschreven in de artikels 7.1 tot en met 7.4 is niet van toepassing als een schade, verlies of uitgave direct kan toegeschreven worden

14/02 '01 WOE 11:03 FAX +32 9 2446610

VIB

000'

aan onachtzame activiteiten, roekeloos beheer of intentioneel slecht beheer van de Overdragende Partij.

8. Kennisgeving

- 8.1. Elke kennisgeving tussen de partijen onder deze overeenkomst zal bij aangetekend schrijven gebeuren op de adressen zoals hierboven aangegeven, of zoals eventueel later gewijzigd bij aangetekend schrijven. De dag van verzending geldt als dag van kennisgeving.

9. Toepasselijke wet en regeling van geschillen

- 9.1. Toepasselijke wet. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
- 9.2. Betwistingen. Alle betwistingen zullen bij voorkeur minnelijk geregeld worden. Indien de betwistingen niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

10. Aanvangsdatum en duur van de overeenkomst

- 10.1. Aanvangsdatum. De aanvangsdatum van deze overeenkomst is gelijk aan de datum van de laatste ondertekening hiervan.
- 10.2. Duur. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, behalve voor de gevallen van ontbinding zoals voorzien in artikel 4.4 of in de wet.

Aldus opgemaakt te Gent in 6 exemplaren.

Voor de Partijen:

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

Dhr. J. BURY
Algemeen Directeur
Datum: 2/11/99

Universiteit Gent

Dhr. R. DEKEYSER
Vice-algemeen Directeur
Datum: 2/11/99

Prof. J. WILLEMS
Rector

Datum:

Prof. E. REMAUT
Vakgroep Moleculaire Biologie

Datum: 28 oktober 1999

De Uitvinders

Prof. E. REMAUT
Datum: 28 oktober 1999

dr. L. STEIDLER

Datum 23 OKTOBER 1999