

Substitute Form PTO-1595

Attorney Docket Number: 50319/003001

Certificate of Facsimile Transmission

Date of Transmission: September 8, 2004

I hereby certify that this correspondence is being transmitted by facsimile to Attention: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450; Facsimile No. 703-306-5995.

Susan M. Michaud  
Printed Name of Person Sending Transmission

*Susan M. Michaud*  
Signature of Person Sending Transmission

RECORDATION FORM COVER SHEET  
PATENTS ONLY

Please record the attached document.

<p>1. Names of all conveying parties:</p> <p>Gérard Ribes, Bernard Pau, Christoph Broca, Pierre Petit, Yves Sauvaire, and Mohammed Taouis</p> <p>Additional names attached: NO</p>	<p>2. Names and addresses of all receiving parties:</p> <p>Le Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS), 3, rue Michel-Ange - 75794, Paris Cedex 16, France</p> <p>L'Institut National De La Recherche Agronomique (INRA), 147, rue de l'Université - 75558, Paris Cedex 07, France</p> <p>Additional names/addresses attached: NO</p>
<p>3. Nature of conveyance: Assignment</p> <p>Execution Dates: July 16, 2001</p>	
<p>4. Application numbers or patent numbers:</p> <p>A. Patent Application Number(s): 10/069,574</p>	<p>B. Patent Number(s):</p>
<p>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p>Susan M. Michaud, Ph.D. Clark &amp; Elbing LLP 101 Federal Street Boston, MA 02110 Customer No.: 21559</p>	<p>6. Total number of applications/patents involved:</p> <p>7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00  <input type="checkbox"/> Fee enclosed  <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to charge deposit account</p> <p>8. Deposit account number: 03-2095. If the fee above is being charged to deposit account, a duplicate copy of this cover sheet is attached. Please apply any additional charges, or any credits, to Deposit Account No. 03-2095.</p>

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature: To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and the attached is the original document or a true copy thereof.

Susan M. Michaud, Ph.D.  
Name of person signing

*Susan M. Michaud*  
Signature

September 8, 2004  
Date

**CONTRAT DE CESSION DE BREVETS  
N° L01042**

**ENTRE LES SOUSSIGNES :**

Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique, dont le siège est 3 rue Michel-Ange - 75794 PARIS Cedex 16, représenté par sa Directrice Générale Madame Geneviève BERGER, ci-après dénommé "CNRS".

**L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique 147 rue de l'Université - 75338 PARIS Cedex 07 représenté par Madame Marion GUILLOU, en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommé "INRA".

Le CNRS et l'INRA sont ci-après conjointement dénommés "ETABLISSEMENTS"

**D'UNE PART**

**ET**

**INNODIA**, Société Anonyme, ayant son siège social 15 Avenue Charles Flahault - 34060 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le N° B 424 451 110, représentée par son Président Monsieur Gérard ROBIN, ci-après dénommée "INNODIA".

**D'AUTRE PART**

En présence de la Société **FIST S.A., FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT**, société anonyme au capital de , dont le siège social est 135 bd St Michel - 75005 PARIS, RCS de Paris 388 461 154, représentée par Madame Anne-Catherine JOUANNEAU en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée "FIST", et en présence de

La Société **AGRONOMIE TRANSFERT ET INNOVATION** au capital de 12 000 000 de francs dont le siège social est 147, rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 - R.C.S. PARIS B (2001B00119), représentée par Monsieur Daniel VERMEIRE en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée "ATI"

**IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE QUE :**

Monsieur RIBES, Monsieur PAU de l'UMR 9921, Monsieur SAUVAIRE et Monsieur Pierre PETIT du laboratoire de pharmacologie de la faculté de médecine (UPRESA 1677) de l'Université de Montpellier I se sont intéressés à l'action de la 4-hydroxyisoleucine sur les tissus périphériques tels que le foie et le muscle. Ils ont décidé de confier à Mohammed TAOUIS de la Station de Recherches avicoles (UR 83) de l'INRA (Nouzilly) l'étude d'un éventuel effet de la 4-hydroxyisoleucine au niveau périphérique. Les résultats obtenus ont permis de démontrer en un premier temps que la 4-hydroxyisoleucine avait un effet in-vitro au niveau post-récepteur de l'insuline, qu'elle agissait sur la cascade de phosphorylation sous le récepteur de l'insuline mais qu'en revanche elle ne rentrait pas en compétition avec l'insuline.

Dans un deuxième temps, ils ont confirmé l'effet insulino-mimétique de la 4-hydroxyisoleucine in-vivo en mettant en évidence l'abaissement de l'insulinémie chez le rat. Les inventeurs préconisent l'utilisation de la 4-hydroxyisoleucine dans les syndromes d'insulino-résistance.

Ces travaux ont conduit au dépôt d'une demande de brevet aux noms conjoints du CNRS et de l'INRA.

Un contrat de copropriété entre l'INRA et le CNRS a été signé le 24 Juillet 2000. Le contrat prévoit que le CNRS recevra 2/3 des revenus d'exploitation et l'INRA 1/3 desdits revenus.

Monsieur René GROSS, Anne-Dominique LAJOIX, Gérard RIBES de l'UMR 5094 du CNRS ont mis en évidence l'expression d'une forme de la NO synthase neuronale et de son inhibiteur naturel PIN dans les cellules  $\beta$  du pancréas. Une demande de brevet a été déposée au nom du CNRS sur un test de criblage de composés capables de réduire les interactions PIN/nNOS.

Le CNRS et l'INRA ont décidé de céder les BREVETS DU CONTRAT, tels que définis dans l'Article préliminaire du présent Contrat, à la société INNODIA dans les conditions prévues dans la présente cession, et notamment en contrepartie de l'entrée au capital de INNODIA, par l'intermédiaire des Sociétés FIST et ATI.

**EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :**

**Article PRELIMINAIRE - DEFINITIONS**

- Par **BREVETS DU CONTRAT**, on entend :
- la demande de brevet Français N° FR. 9910874 déposée le 27 Août 1999, aux noms conjoints de l'INRA et du CNRS, intitulée "Utilisation d'acides aminés pour la fabrication de médicaments destinés au traitement des insulino-résistances", et citant comme inventeurs Messieurs Gérard RIBES, Bernard PAU, Christophe BROCA, Pierre PETIT, Yves SAUVAIRE et Mohammed TAOUIS ;
  - la demande de brevet Français N°FR0105248 déposée le 18 Avril 2001 au nom du CNRS, intitulée "Nouveau procédé de criblage d'inhibiteurs de la liaison entre la protéine oxyde nitrique synthase neuronale et la protéine inhibitrice de l'oxyde nitrique synthase neuronale", et citant comme inventeurs Messieurs Gérard RIBES, René GROSS, et Madame Anne-Dominique LAJOLX.

ainsi que tous les brevets issus, en partie ou totalement, des demandes de brevet français ci-dessus, ou dépendants desdites demandes de brevet français, et tous les droits résultant de celles-ci notamment (i) toute demande de brevet européen ou étranger, et tout brevet issus des demandes françaises précitées, (ii) les brevets résultant de telles demandes, et (iii) toutes les continuations, divisions, continuations-in-part, reissues, réexamens et extensions de celles-ci.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la dernière date de signature du présent Contrat par les **PARTIES**.

Par **PARTIES**, on entend les **ETABLISSEMENTS** et **INNODIA**.

Par **PERFECTIONNEMENTS**, on entend toute innovation ou amélioration, brevetable ou non, dépendant des **BREVETS DU CONTRAT**, et développée soit par les **ETABLISSEMENTS**, soit par **INNODIA**.

Les mots au singulier peuvent s'entendre au pluriel et réciproquement.

**Article 1 - OBJET**

- 1.1 Les **ETABLISSEMENTS** cèdent, par le présent Contrat, à **INNODIA** tous les droits, titres et intérêts sur les **BREVETS DU CONTRAT**, à condition que **INNODIA** remplisse les obligations prévues à l'Article 3 du présent Contrat.
- 1.2 Les **ETABLISSEMENTS** conservent toutefois le droit d'utiliser librement les **BREVETS DU CONTRAT** exclusivement à des fins de recherche y compris pour des collaborations académiques.

09-08-04 17:42 From-CLARK & ELBING LLP  
Sep 08 04 01:30p INNODIA INC  
23-07-2001 13:05 DE CNRS UMR 9921 B.PAU

+6174287046 T-354 P.006/018 F-839  
A 00015142882912 P.03

**Article 2 - DUREE**

Le présent Contrat prendra effet à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, et sauf résolution telle que prévue par les présentes, restera en vigueur jusqu'à l'expiration du dernier des BREVETS DU CONTRAT.

PATENT

REEL: 015115 FRAME: 0120

#### Article 4 - TRANSFERT DE DROITS

- 4.1 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, et sous réserve du respect des obligations prévues par l'Article 3 des présentes, INNODIA sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux BREVETS DU CONTRAT ; INNODIA sera le seul et unique propriétaire des BREVETS DU CONTRAT et aura seul le droit d'utiliser et d'exploiter directement ou indirectement les BREVETS DU CONTRAT comme bon lui semblera.
- 4.2 En particulier, INNODIA aura le droit d'entreprendre, reprendre ou continuer à ses frais, risques et profits, tant en demandant qu'en défendant, toute instance, procédure ou action relatives aux BREVETS DU CONTRAT, y compris le droit de poursuivre judiciairement les faits de contrefaçons ultérieurs ou commis antérieurement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR. INNODIA pourra réclamer et recevoir, à son profit exclusif, tous les dommages-intérêts dus par des contrefacteurs des BREVETS DU CONTRAT, pour des actes de contrefaçon commis après la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.
- 4.3 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, tous les frais relatifs aux BREVETS DU CONTRAT seront à la charge exclusive de INNODIA. La décision d'abandonner et maintenir en vigueur les BREVETS DU CONTRAT appartiendra à INNODIA seul, à compter du jour où INNODIA aura rempli ses obligations telles que stipulées aux Articles 3.3 et 3.4 du présent Contrat.

#### Article 5 - TRANSFERT D'INFORMATIONS

Dans le mois suivant la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, les ETABLISSEMENTS feront transmettre à INNODIA par les Cabinets de Brevet qui en assurent la procédure, toutes les informations concernant les BREVETS DU CONTRAT.

#### Article 6 - GARANTIES

- 6.1 Les ETABLISSEMENTS garantissent qu'à leur meilleure connaissance les BREVETS DU CONTRAT sont leur pleine et entière propriété, et qu'ils n'ont pas concédé de droit sur lesdits BREVETS DU CONTRAT à des tiers, et que les BREVETS DU CONTRAT sont libres de tout gage.

6.2 Les ETABLISSEMENTS ne donnent aucune autre garantie, tant expresse qu'implicite, concernant les BREVETS DU CONTRAT, notamment s'agissant de leur utilité ou adaptation à une quelconque fonction.

6.3 Les aléas, risques et périls possibles en ce qui concerne l'exécution du présent Contrat et les éventuels vices juridiques recelés par les BREVETS DU CONTRAT sont à la charge du seul INNODIA qui les accepte.

Par conséquent, en cas de rejet, d'annulation d'un ou de plusieurs des BREVETS DU CONTRAT, de dépendance desdits brevets à un brevet dominant antérieur, au cas où les produits, en raison de l'utilisation des BREVETS DU CONTRAT, étaient déclarés contrefaisants par une décision de justice définitive, les ETABLISSEMENTS ne seront tenus ni à la restitution des participations acquises dans INNODIA, ni à la réduction desdites participations, ni au paiement d'éventuels dommages-intérêts à INNODIA en réparation du préjudice causé par ledit rejet, ladite annulation, dépendance ou contrefaçon.

Si dans un quelconque pays, une décision administrative ou une décision de justice définitive prononce le rejet total ou partiel et/ou la nullité totale ou partielle d'un ou de plusieurs des BREVETS DU CONTRAT et/ou la restriction de la liberté d'exploitation, INNODIA ne pourra réclamer aux ETABLISSEMENTS aucune indemnité, aucune restitution des participations acquises dans INNODIA, et aucune réduction desdites participations.

6.4 INNODIA ne pourra appeler les ETABLISSEMENTS en garantie en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par l'utilisation des BREVETS DU CONTRAT, INNODIA étant seul responsable vis-à-vis de ses clients et/ou de tout tiers de la qualité et des performances de ses produits.

## Article 7 - PERFECTIONNEMENTS

7.1 Chaque PARTIE sera propriétaire des PERFECTIONNEMENTS qu'elle réalise et pourra effectuer des dépôts de demandes de brevets pour lesdits PERFECTIONNEMENTS à son nom et à ses frais.

7.2 Les PERFECTIONNEMENTS apportés par les PARTIES seront sans incidence sur les conditions et obligations du présent Contrat, qu'ils fassent ou non l'objet de demandes de brevets. Toutefois, INNODIA s'engage à ne pas opposer les BREVETS DU CONTRAT à l'utilisation à des fins de recherche interne par les ETABLISSEMENTS des PERFECTIONNEMENTS et à l'exploitation directe ou indirecte par les ETABLISSEMENTS de ces PERFECTIONNEMENTS dans les domaines d'application autres ceux de la diabétologie et pathologies associées, en particulier pour les médicaments destinés à lutter contre les syndromes liés à l'insulino-résistance (brevet n°99 10 874 du 27/8/1999) et au traitement d'états prédiabétiques et/ou hyperinsuliniques (N°FR0105248 déposée le 18 Avril 2001).

7.3 L'annulation ou l'abandon de brevets ou demandes de brevets protégeant des PERFECTIONNEMENTS sera sans incidence sur le présent Contrat.

Article 8 - CONDITION RESOLUTOIRE

8.1 Le présent Contrat pourra être résolu de plein droit par les ETABLISSEMENTS dans l'hypothèse où INNODIA ne procédait pas à l'augmentation de capital telle que prévue à l'Article 3.3 du présent Contrat, et/ou dans l'hypothèse où le capital et les primes d'émission de INNODIA n'auraient pas atteint un montant total minimum de dans les conditions de l'Article 3.4.

Ladite résolution ne deviendra effective que 1 (un) mois après l'envoi par les ETABLISSEMENTS d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, INNODIA n'ait satisfait à ses obligations.

La résolution du présent Contrat implique la rétrocession immédiate des BREVETS DU CONTRAT aux ETABLISSEMENTS au frais de INNODIA, et l'interdiction faite à INNODIA de continuer d'exploiter les BREVETS DU CONTRAT et en particulier de commercialiser tout produit utilisant les BREVETS DU CONTRAT.

8.2 Le fait pour les ETABLISSEMENTS de ne pas se prévaloir d'un manquement par INNODIA à l'une quelconque des obligations susvisées ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'exécution de l'obligation en cause.

8.3 En cas de résolution du présent Contrat, quelle qu'en soit la cause, les participations éventuellement déjà prises par FIST, y compris celles éventuellement déjà rétrocédées à l'INRA et/ou à ATI, pour le compte des ETABLISSEMENTS dans le capital de INNODIA, telles que prévues par l'Article 3.3 du présent Contrat ne subiront aucune modification ou atteinte, et ce à titre de dédommagement.

Article 9 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement - et en particulier du droit de l'Union Européenne - ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent Contrat.



### Article 10 - REGLE D'INTERPRETATION

En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres ne seront pas pris en considération pour l'interprétation.

### Article 11 - INTEGRALITE DU CONTRAT

12.1 Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des PARTIES. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne pourra s'intégrer au présent Contrat.

11.2 Il est précisé que les relations s'établissant entre les PARTIES au titre du présent Contrat ne confèrent aucun droit autre que ceux mentionnés au présent Contrat. Il est entendu que le présent Contrat n'emporte, notamment, pas cession ou concession au profit de INNODIA d'un quelconque autre droit sur des brevets ou savoir-faire autre que les BREVETS DU CONTRAT.

### Article 12 - LITIGES • CONTESTATIONS

12.1 Le présent Contrat est soumis au Droit français.

12.2 En cas de difficulté sur la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

12.3 En cas de désaccord persistant, de plus de 3 (trois) mois, à compter de la première notification concernant le différend, le litige sera soumis aux juridictions françaises compétentes.

12.4 Le présent Article restera en vigueur nonobstant l'expiration ou la résiliation du présent Contrat.

### Article 13 - INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

13.1 Le présent pourra être inscrit au Registre National des Brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des brevets, tenus par les offices nationaux de propriété industrielle concernés par les BREVETS DU CONTRAT, par les soins et aux frais de INNODIA.

13.2 Tout enregistrement fiscal nécessaire du présent Contrat sera réalisé par INNODIA à ses seuls frais.

Sep 08 04 01:32p

INNODIA INC

430 / 01 0010

00015142892912

P.08

23-07-2001 13:09 DE CNRS UMR 9921 B. PAU

9

Article 14 - NOTIFICATIONS

Toute notification requise au titre du présent Contrat sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception à la PARTIE concernée à l'adresse suivante :

Pour les ETABLISSEMENTS :

**CNRS**

Délégation aux Entreprises  
3 rue Michel-Ange  
75794 PARIS Cedex 16  
France

**INRA :**

**DISI**

147 rue de l'Université  
75338 PARIS Cedex 07  
France

Pour **INNODIA :**

**INNODIA**

15 Avenue Charles Flahault  
34060 MONTPELLIER  
France

En 6 (six) exemplaires, un pour chaque PARTIE, un pour FIST, un pour ATI, et un pour INPL

A Paris

Le 16 juillet 2001

A  
Le

Pour le Directeur Général  
et par Délégation

L'Adjoint au Délégué aux Entreprises

*Joseph BERGERAS*

Mme Geneviève BERGER  
Directrice Générale du CNRS

*[Signature]*  
M. Gérard ROBIN  
Président de INNODIA

*Guillaume Jacquin, D.S. INRA*

Le Directeur de l'Innovation et des  
Systèmes d'Information  
Général JACQUIN

*[Signature]*  
Mme Marion GUILLOU  
Directeur Général de l'INRA

*[Signature]*  
Mme A.C. JOUANNEAU  
Directeur Général de FIST

*[Signature]*  
M. Daniel VERMEIRE  
Directeur Général de ATI

**PATENT ASSIGNMENT CONTRACT  
No. L01042**

BETWEEN THE UNDERSIGNED:

**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, public scientific and technological institution, having its head office at 3 rue Michel-Ange - 75794 PARIS Cedex 16, represented by its Director General, Geneviève BERGER, hereinafter called **CNRS**.

**INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE**, public scientific and technological institution, located at 147 rue de l'Université - 75338 PARIS Cedex 07 represented by its Director General, Marion GUILLOU, hereinafter called **INRA**.

CNRS and INRA are herein jointly called the **INSTITUTIONS**.

OF THE FIRST PART

AND

**INNODIA S.A.**, business corporation with a capital of FF250,000, having its head office at 15 avenue Charles Flahault - 34060 MONTPELLIER, registered with Montpellier RCS No. B 424 451 110, represented by its President, Gérard ROBIN, hereinafter called **INNODIA**.

OF THE SECOND PART

In presence of **FIST S.A., FRANCE INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT**, business corporation with a capital of having its head office at 135 boulevard St-Michel - 75005 PARIS, Paris RCS No. 388 461 154, represented by its Director General, Anne-Catherine JOUANNEAU, hereinafter called **FIST**,

and **AGRONOMIE TRANSFERT ET INNOVATION**, a company with a capital of having its head office at 147 rue de l'Université - 75338 Paris Cedex 07, registered with Paris B RCS No. 2001B00119, represented by its Director General, Daniel VERMEIRE, hereinafter called **ATI**.

**PREAMBLE**

Gérard RIBES and Bernard PAU of the UMR 9921, and Yves SAUVAIRE and Pierre PETIT of the Pharmacology Laboratory of the Faculty of Medicine (UPRESA 1677) of Université de Montpellier I were interested in the effects of 4-hydroxy isoleucine on peripheral tissues such as the liver and muscle. They decided to mandate Mohammed TAOUIS, of the INRA Poultry Research Station (UR 83) in Nouzilly to study the potential effects of 4-hydroxy isoleucine on peripheral tissue. The initial results showed that 4-hydroxy isoleucine had an *in-vitro* effect at the insulin post-receptor level, acting on the phosphorylation cascade of the insulin receptor, but not competing with the insulin.

Subsequently, they confirmed the insulin-mimicing effect of 4-hydroxy isoleucine *in-vivo* by showing that it decreases insulinemia in rats. The inventors recommend the use of 4-hydroxy isoleucine for insulin-resistance syndromes.

This work led to a patent application being jointly filed in the names of CNRS and INRA.

CNRS and INRA signed a co-ownership Contract on July 24, 2000, which stipulated that CNRS would receive      of the exploitation revenues and INRA      of the said revenues.

René GROSS, Anne-Dominique LAJOIX and Gérard RIBES of UMR 5094 (CNRS) demonstrated the expression of a form of neuronal nitric oxide synthase and its natural PIN in the  $\beta$  cells of the pancreas. CNRS filed a patent application regarding a screening test for compounds able to reduce PIN/nNOS interactions.

CNRS and INRA decided to assign the CONTRACT PATENTS, as defined in the Preliminary Section of this Contract, to INNODIA under the conditions stipulated in this assignment, specifically in return for a capital participation in INNODIA through the intermediary of FIST and ATI.

IN CONSEQUENCE WHEREOF, IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:

#### PRELIMINARY SECTION - DEFINITIONS

##### CONTRACT PATENTS:

- French patent application FR 9910874 filed on August 27, 1999 in the joint names of INRA and CNRS, entitled "*Use of Amino Acids for Making Medicines for Treating to Insulin-Resistance*" and citing as inventors, Gérard RIBES, Bernard PAU, Christophe BROCA, Pierre PETIT, Yves SAUVAIRE and Mohammed TAOUIS;
- French patent application FR 0105248 filed on April 18, 2001 in the name of the CNRS, entitled "*Novel Method of Screening Inhibitors of the Linkage Between the Neuronal Nitric Oxide Synthase Associated Protein and the Protein Inhibiting Neuronal Nitric Oxide Synthase*", and citing as inventors Gérard RIBES, René GROSS, and Anne-Dominique LAJOIX.

as well as all patents issued, in whole or in part, for the above French Patent applications, or dependent on the said French Patent applications, and all rights resulting therefrom, specifically (i) any application for a European Patent or from another country, and any patent resulting from the above-named French patents, (ii) the patents resulting from such applications, and (iii) all continuations, divisions, continuations in part, reissues, reexaminations and extensions thereof.

EFFECTIVE DATE: Date of the last signing of this Contract by the PARTIES.

PARTIES: The INSTITUTIONS and INNODIA.

IMPROVEMENTS: Any innovation or improvement, patentable or not, that depends on the CONTRACT PATENTS and is developed by the INSTITUTIONS or INNODIA.

Terms in the singular can also refer to the plural, and vice versa.

## **SECTION 1 - SUBJECT**

- 1.1 The INSTITUTIONS by virtue of this Contract assign to INNODIA all rights, titles and interests in the CONTRACT PATENTS, provided that INNODIA meets the obligations stipulated in Section 3 of this Contract.
- 1.2 The INSTITUTIONS retain, nonetheless, the right to freely use the CONTRACT PATENTS exclusively for research purposes, including academic collaborations.

## **SECTION 2 - DURATION**

This Contract shall come into force on the EFFECTIVE DATE and, excepting a resolution as provided for herein, shall remain in effect until expiry of the latest of the CONTRACT PATENTS.

#### **SECTION 4 – TRANSFER OF RIGHTS**

- 4.1 As of the EFFECTIVE DATE and subject to respect of the obligations stipulated in Section 3 herein, INNODIA shall be subrogated in all the rights and obligations attached to the CONTRACT PATENTS. INNODIA shall be the sole and unique owner of the CONTRACT PATENTS and shall alone be entitled to directly or indirectly use and exploit the CONTRACT PATENTS as it sees fit.
- 4.2 Specifically, INNODIA shall be entitled to undertake, repossess or continue at its own expense, risk and profit, both as claimant and defendant, any suit, proceeding or action regarding the CONTRACT PATENTS, including the right to take legal proceedings against subsequent infringements or infringements committed before the EFFECTIVE DATE. INNODIA shall be able to claim and receive, for its exclusive profit, all damages owing from infringers of the CONTRACT PATENTS for infringements committed after the EFFECTIVE DATE.
- 4.3 As of the EFFECTIVE DATE, all costs relating to the CONTRACT PATENTS shall be the exclusive responsibility of INNODIA. The decision to abandon or maintain in effect the CONTRACT PATENTS shall be made by INNODIA alone, as of the date that INNODIA has fulfilled its obligations as stipulated in Sections 3.4 and 3.3 of this Contract.

#### **SECTION 5 – TRANSFER OF INFORMATION**

In the months following the EFFECTIVE DATE, the INSTITUTIONS shall send to INNODIA via the Patents Office handling the procedure, all information regarding the CONTACT PATENTS.

#### **SECTION 6 - GUARANTEES**

- 6.1 The INSTITUTIONS guarantee that to the best of their knowledge they have full and sole ownership of the CONTRACT PATENTS, and that they have not assigned any right to the said CONTRACT PATENTS to a third party and that the CONTRACT PATENTS are free of all pledges.
- 6.2 The INSTITUTIONS give no other guarantee, whether express or implicit, regarding the CONTRACT PATENTS, specifically regarding their usefulness or adaptation for any purpose whatsoever.
- 6.3 The possible risks, hazards and perils concerning the execution of this Contract and any possible legal defects concealed by the CONTRACT PATENTS shall be the sole responsibility of INNODIA, which accepts them.

Consequently, in case of rejection or annulment of one or more of the CONTRACT PATENTS or dependency of the said patents on a previous dominant patent, in the case where the products, because of the use of the

CONTRACT PATENTS, were ruled an infringement by a final legal ruling, the INSTITUTIONS shall not be held to return the participation acquired in INNODIA nor to a reduction in the said participation, nor to payment of any potential damages to INNODIA in compensation for the harm caused by the said rejection, annulment, dependence or infringement.

If, in any other country, a final administrative or legal ruling orders the total or partial rejection and/or annulment of one or more of the CONTRACT PATENTS and/or restrictions of the freedom of exploitation, INNODIA shall not be able to claim from the INSTITUTIONS any compensation, return of participation acquired in INNODIA or reduction in the said participation.

- 6.4 INNODIA shall not be able to invoke the guarantee granted by the INSTITUTIONS in the event of damage or harm of any type, whether caused by the use of the CONTRACT PATENTS, INNODIA being solely responsible toward its clients and/or any third party for the quality and performance of its products.

## SECTION 7- IMPROVEMENTS

- 7.1 Each PARTY shall be owner of the IMPROVEMENTS it makes and shall be able to file patent applications for the said IMPROVEMENTS in its own name and at its own expense.
- 7.2 The IMPROVEMENTS made by the PARTIES shall have no effect on the conditions and obligations of this Contract, whether or not they are the subject of patent applications. However, INNODIA undertakes not to contest use of IMPROVEMENTS by the INSTITUTIONS of the CONTRACT PATENTS for in-house research purposes, nor the direct or indirect exploitation by the INSTITUTIONS of these IMPROVEMENTS in fields of application other than the treatment of diabetes and associated pathologies, specifically for drugs designed for use in treating syndromes related to insulin resistance (Patent No. 99 10 874 filed 27/8/1999) and the treatment of pre-diabetic and/or hyperinsulinemic conditions (FR 0105248 filed April 18, 2001).
- 7.3 The cancellation or abandonment of patents or patent applications protecting the IMPROVEMENTS shall have no effect on this Contract.

## SECTION 8 – RESOLUTORY CONDITION

- 8.1 This Contract may be automatically terminated by the INSTITUTIONS in the event that INNODIA does not increase its capital as stipulated in Section 3.3 of this Contract and/or in the event that the capital and share premiums of INNODIA do not reach the minimum total amount of stipulated in Section 3.4.

The said termination shall take effect one (1) month after the INSTITUTIONS mail a registered letter with acknowledgment of receipt detailing the reasons for the complaint, unless INNODIA has met its obligations within this period.

The termination of this Contract shall involve the immediate retrocession of the CONTRACT PATENTS to the INSTITUTIONS at INNODIA's expense and a prohibition on INNODIA from continuing to use the CONTACT PATENTS and, specifically, from marketing any product using the CONTRACT PATENTS.

- 8.2 The fact of the INSTITUTIONS not availing themselves of an omission committed by INNODIA of its above-mentioned obligations shall not be interpreted in the future as a renunciation of the need to fulfil the obligation in question.
- 8.3 In case of termination of this Contract, for whatever reason, any participation already made by FIST, including any that may have already been retroceded to INRA and/or ATI, on behalf of the INSTITUTIONS in the capital stock of INNODIA, as stipulated in Section 3.3 of this Contract, shall not be altered or affected, and shall be considered as payment for damages.

## **SECTION 9 – INVALIDITY OF A CLAUSE**

Should one or more stipulations of this Contract be deemed to be invalid or declared as such through application of a law, a bylaw or, in particular, a law of the European Union or following the final ruling of a competent jurisdiction, the other stipulations shall retain their full force and scope and the PARTIES shall proceed without delay to making the necessary changes, while respecting as much as possible the spirit of the agreement existing at the time of signing of this Contract.

## **SECTION 10 – INTERPRETATION RULE**

In case of interpretation difficulty regarding the heading of a clause and its corresponding content, the heading shall not be taken into consideration for the interpretation.

## **SECTION 11 – COMPREHENSIVENESS OF THE CONTRACT**

- 11.1 This Contract expresses all of the obligations of the PARTIES. No general or specific condition appearing in documents sent to or received by the PARTIES may be integrated into this Contract.
- 11.2 It is stipulated that the relationships established between the PARTIES under this Contract confer no rights other than those mentioned in this Contract. It is specifically agreed that this Contract does not convey through assignment or concession to the benefit of INNODIA any other right whatsoever regarding the patents or know-how other than the CONTRACT PATENTS.

## **SECTION 12 - LITIGATION - CONTESTATION**

- 12.1 This Contract is governed by French law.
- 12.2 In the event of difficulties in the validity, interpretation or execution of this Contract, the PARTIES shall strive to resolve their dispute amicably.
- 12.3 In case of persistent disagreement of more than three (3) months, as of the first notification concerning the dispute, the controversy shall be submitted to the competent French jurisdictions.



12.4 This section shall remain in effect, notwithstanding the expiry or cancellation of this Contract.

**SECTION 13 – REGISTRATION WITH THE REGISTRE NATIONAL DES BREVETS**

13.1 INNODIA may, on its own initiative and at its own expense, register this Contract with the *Registre National des Brevets* maintained by the *Institut National de la Propriété Industrielle* and with the national patents registry maintained by the national industrial ownership offices affected by the CONTRACT PATENTS.

13.2 Any taxation registration required under this Contract shall be done by INNODIA at its own expense.

**SECTION 14 - NOTICES**

Any notice required under this Contract shall be sent by registered mail with acknowledgment of receipt to the PARTY in question at the corresponding address:

For the INSTITUTIONS:  
**CNRS**  
Délégation aux Entreprises  
3 rue Michel-Ange  
75794 PARIS, Cedex 16  
France

**INRA**  
DISI  
147 rue de l'Université  
75338 PARIS, Cedex 07  
France

For INNODIA  
**INNODIA**  
15 avenue Charles Flahault  
34060 MONTPELLIER  
France

In 6 (six) copies, one for each PARTY, one for FIST, one for ATI and one for INPI.

Signed in *Paris*  
Date: *July 16, 2001*

Signed in .....  
Date:

\_\_\_\_\_  
Geneviève BERBER  
CNRS, Director General

\_\_\_\_\_  
Gérard ROBIN  
INNODIA, President

\_\_\_\_\_  
Marion GUILLOU  
INRA, Director General

\_\_\_\_\_  
A.C. JOUANNEAU  
FIST, Director General

\_\_\_\_\_  
Daniel VERMEIRE  
ATI, Director General