

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
INSERM (VIA INSERM - TRANSFERT)	01/20/2009
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
Street Address:	3 AVENUE VICTORIA
City:	75100 PARIS RP
State/Country:	FRANCE
PROPERTY NUMBERS Total: 3	
Property Type	Number
Patent Number:	6783763
Patent Number:	7288258
Application Number:	11859320
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	703-521-2297
Email:	lbain@young-thompson.com
Correspondent Name:	ANDREW J. PATCH
Address Line 1:	209 MADISON STREET
Address Line 2:	SUITE 500
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0508-1037, 1037-1, 1037-2
NAME OF SUBMITTER:	BENOIT CASTEL
Total Attachments: 15 source=INSERM TO AP HP#page1.tif source=INSERM TO AP HP#page2.tif	

OP \$120.00 6783763

500930151

**PATENT
 REEL: 023056 FRAME: 0448**

source=INSERT TO AP HP#page3.tif
source=INSERT TO AP HP#page4.tif
source=INSERT TO AP HP#page5.tif
source=INSERT TO AP HP#page6.tif
source=INSERT TO AP HP#page7.tif
source=INSERT TO AP HP#page8.tif
source=INSERT TO AP HP#page9.tif
source=INSERT TO AP HP#page10.tif
source=INSERT TO AP HP#page11.tif
source=INSERT TO AP HP#page12.tif
source=INSERT TO AP HP#page13.tif
source=INSERT TO AP HP#page14.tif
source=INSERT TO AP HP#page15.tif

Annexe I

Contrat confirmatif de cession

CONTRAT CONFIRMATIF DE CESSION DE
BREVET

ENTRE

Inserm-Transfert

Société Anonyme, agissant en tant que déléguataire de l'Inserm (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) par convention signée le 1^{er} janvier 2006 entre l'Inserm et Inserm-Transfert, Dont le siège social est situé :
7 rue Watt
75013 Paris
France

Ci-après dénommés
"Cédant"

D'UNE PART

ET

L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Etablissement public de santé,
Dont le siège social est situé :
3 avenue Victoria
75100 Paris RP
France

Ci-après dénommé
"Cessionnaire"

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement
"Parties"

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Le Cédant est propriétaire des Brevets et Demande de brevets suivants :

- N° 99 07012 déposée le 3 juin 1999 intitulée "Fragments protéiques polyépitopiques, leur obtention et leurs utilisations notamment en vaccination", et toute demande de brevet étranger correspondant, et tout demande divisionnaire, continuation, ou réexamination, et chaque brevet délivré ou redélivré sur la base des brevets ou demandes de brevets précités.

CONFIRMATORY AGREEMENT OF
ASSIGNMENT'S PATENT

BETWEEN

Inserm-Transfert

A French limited company, acting as delegate of Inserm (French National Institute of Health and Medical Research) with an agreement signed on January 1st, 2006 between Inserm and Inserm-Transfert, Whose registered office is:
7 rue Watt
75013 Paris
France

Hereinafter called
"Assignor"

ON THE ONE HAND

AND

L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Establishment of public health,
Whose registered office is located:
3 avenue Victoria
75100 Paris RP
France

Hereinafter called
"Assignee"

ON THE OTHER HAND

Hereinafter jointly called
"Parties"

WHEREAS:

The Assignor owns the following Patent and Patent Applications:

- N° 99 07012 filed on June 3, 1999, entitled "Fragments protéiques polyépitopiques, leur obtention et leurs utilisations notamment en vaccination", and any foreign patent application corresponding thereto, and any divisional, continuation, or reexamination application, and each patent that issues or reissues from any of the previous patents or patent applications.

Par contrat intitulé "Règlement de copropriété N° 5335103RC10", le Cédant a cédé au Cessionnaire, qui l'accepte, une quote-part de propriété sur les Brevets et Demandes de Brevet mentionnés ci-dessus.

Aux seules fins de l'inscription de cette Cession auprès des Offices concernés, les Parties ont souhaité conclure le présent Contrat Confirmatif qui ne modifie en aucune manière la Cession.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le Cédant confirme céder une quote-part de propriété sur les Brevets et Demandes de Brevet mentionnés ci-dessus, au profit du Cessionnaire qui l'accepte.

Tous pouvoirs sont donnés par le présent Contrat Confirmatif au porteur d'un des originaux pour procéder à l'inscription auprès des Offices concernés.

Fait en trois (3) exemplaires originaux,

A Paris , le 20 JAN. 2009

Le Cédant (1)
Pour Inserm-Transfert,
Cécile Tharaud, Président du Directoire ;

Le Cessionnaire (2)
Le Directeur Général de l'AP-HP et par délégation
Monsieur Christophe MISSE, Directeur du
Département de la Recherche Clinique et
développement,

(1) (2): Indiquer la qualité du signataire et mentionner en entier le nom et le prénom.

By agreement entitled "Règlement de copropriété N° 5335103RC10", the Assignor assigns to the Assignee, which accepts, a share of propriety of the Patents and Patent Applications above mentioned.

For the sole purpose of the Assignment record on the concerned patent Offices, the Parties wish to conclude the present Confirmatory Agreement which does not amend in any manner the Assignment.

THE PARTIES AGREED ON THE FOLLOWING:

The Assignor hereby confirms the grant of a share of propriety under the Patents and Patent Applications to the Assignee, which accepts.

All powers are given by the parties to bearer of an original copy of the present Confirmatory Agreement to proceed with its record on the concerned Offices.

Made in three (3) original copies,

In Paris , on 20 JAN. 2009

The Assignor (1)
For Inserm Transfert,
Cécile Tharaud, Directory Chair

The Assignee (2)
Director General of AP-HP and for delegation Mr
Christophe MISSE, Director of the Department of
Clinical Research and Development

(1) (2): Write down full first name and surname and indicate the title of the qualified signing parties.

REGLEMENT DE COPROPRIETE
N° 5335103RC10

ENTRE :

La société INSERM-TRANSFERT S.A., Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 7 rue Watt – 75013 PARIS, N° SIRET 43403361900017, code APE 731Z, RCS Paris B 434 033 619, représentée par son Président du Directoire, Madame Cécile Tharaud, agissant en qualité de délégataire de l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (ci-après « **INSERM** »), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est au 101, rue de Tolbiac – 75654 PARIS Cedex 13,

Ci-après dénommée « **INSERM-TRANSFERT** »

DE PREMIERE PART

ET

L'ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS, établissement public de santé dont le siège est situé 3 avenue Victoria – 75100 PARIS, représentée par son Directeur Général et par délégation Monsieur Christophe MISSE, Directeur du Département de la Recherche Clinique et développement, dûment habilité,

Ci-après dénommée « **AP-HP** »,

DE DEUXIEME PART

INSERM-TRANSFERT et **l'AP-HP** sont ci-après individuellement désignés par « **PARTIE** » et conjointement par « **PARTIES** ».

TABLE DES MATIERES

ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS.....	73
ARTICLE 1 - OBJET.....	94
ARTICLE 2 - COPROPRIETE.....	95
ARTICLE 3 - DUREE.....	105
ARTICLE 4 - PROPRIETE INDUSTRIELLE.....	105
4.1 GESTIONNAIRE DES BREVETS.....	105
4.2 GESTION.....	115
4.3 ABANDON.....	126
4.4 CESSION.....	136
4.5 CONTREFAÇON - NULLITE.....	146
4.6 PERFECTIONNEMENTS.....	147
ARTICLE 5 - FRAIS DE PROCEDURE.....	157
ARTICLE 6 - EXPLOITATION A DES FINS DE RECHERCHE.....	167
ARTICLE 7 - EXPLOITATION A DES FINS COMMERCIALES.....	168
ARTICLE 8 - REPARTITION DES REVENUS.....	188
ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE.....	219
ARTICLE 10 - COLLABORATION.....	2310
ARTICLE 11 - TRANSFERT DU PRESENT REGLEMENT.....	2310
ARTICLE 12 - RESILIATION.....	2310
ARTICLE 13 - RENONCIATION.....	2411
ARTICLE 14 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE.....	2511
ARTICLE 15 - TITRES.....	2511
ARTICLE 16 - INTEGRALITE DU PRESENT REGLEMENT.....	2511
ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE- LITIGES.....	2511
ARTICLE 18 - INSCRIPTION.....	2612
ARTICLE 19 - NOTIFICATIONS.....	2712

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE QUE :

- 1 La société BIOVECTOR THERAPEUTICS et l'INSERM ont souhaité protéger une invention consistant en des fragments polyépitopiques particuliers des protéines E6 et E7 de HPV et leur utilisation en thérapie en déposant en commun la demande prioritaire de brevet français N° 99 07012 puis la demande de brevet internationale PCT/FR00/01513 revendiquant la priorité de ladite demande de brevet français.
- 2 Puis, la société BIOVECTOR THERAPEUTICS a été mise en liquidation amiable en mars 2000 et a cédé à la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ci-après dénommée « PIL » les droits et obligations sur ces demandes de brevets et le portefeuille de brevets qui en découle. Or, à partir de 2006, la société PIL n'a plus assuré ses obligations de payer les frais de propriété industrielle relatifs au portefeuille de brevets issu des demandes citées précédemment. Ainsi, l'INSERM et INSERM-TRANSFERT ont dû se substituer à PIL afin de maintenir en vigueur ce portefeuille de brevets.
- 3 Par ailleurs, par jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société PIL et a nommé Maître Leïla BELHASSEN comme Liquidateur Judiciaire de cette société. INSERM-TRANSFERT a alors envoyé le 10 septembre 2007 une proposition de règlement des relations entre l'INSERM et la société PIL consistant au règlement par l'INSERM de la totalité des frais de propriété industrielle cités précédemment et dus par la société PIL au cabinet de conseils en propriété industrielle Grosset-Fournier & Demachy en contrepartie de laquelle la quote-part de propriété détenue par PIL sur le dit portefeuille de brevets était cédée à l'INSERM. Maître BELHASSEN a accepté cette proposition et en a informé INSERM-TRANSFERT par un courrier du 5 novembre 2007.
- 4 L'INSERM a ainsi récupéré la pleine et entière propriété sur le portefeuille de brevets protégeant l'invention revendiquée.
- 5 Par le présent règlement, l'INSERM cède à l'AP-HP une quote-part de sa propriété sur ledit portefeuille de brevets.
- 6 Dans leur intérêt commun, l'INSERM et l'AP-HP souhaitent que ce portefeuille de brevets puisse être commercialement développé et utilisé avec succès et diligence, et souhaitent concéder à cette fin des contrats d'exploitation à des tiers.
- 7 INSERM-TRANSFERT, filiale de droit privé de l'INSERM, et l'INSERM ont conclu un contrat de délégation de service public au titre duquel l'INSERM a délégué à INSERM-TRANSFERT la gestion de ses missions de valorisation et de transfert de technologie telles qu'elles résultent du décret n° 83-975 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'INSERM. En application de ce contrat de délégation de service public, INSERM-TRANSFERT a reçu la mission de valorisation et de transfert de technologie, des résultats de recherche dont l'INSERM est titulaire ou co-titulaire, et à ce titre, de négocier, signer et gérer les règlements de copropriété de brevets engageant l'INSERM avec des tiers. L'INSERM assure ses obligations décrites dans lesdits contrats. Il est toutefois entendu que ladite délégation n'emporte pas cession à INSERM-TRANSFERT des droits de propriété détenus ou co-détenus par l'INSERM.
- 7 Au vu de ce qui précède, les PARTIES entendent formaliser par le présent règlement les règles applicables à la copropriété de cette demande de brevet et les droits et obligations en résultant.

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

Article préliminaire – DEFINITIONS

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet français intitulée « Fragments protéiques polyépitopiques, leur obtention et leurs utilisations notamment en vaccination » déposée le 3 juin 1999, sous le N° 99 07012 aux noms conjoints de BIOVECTOR THERAPEUTICS et de

l'INSERM, et citant comme inventeurs Mme Jeannine Choppin, Mme Isabelle Bourgault-Villada, M. Jean-Gérard Guillet, Mme Francine Connan et Mme Estelle Ferries, le droit de priorité qui y est attaché, ainsi que toute demande en continuité, toute demande divisionnaire, ou toute extension de ladite demande ou encore tout titre étranger équivalent et tout brevet issu de celle-ci dans quelque pays que ce soit.

Par **CABINET**, on entend le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle Grosset-Fournier & Demachy 54 rue Saint-Lazare 75009 Paris, chargé d'effectuer l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance, à la défense devant un office et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **COPROPRIETAIRES**, on entend l'INSERM et l'AP-HP.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la dernière date de signature du présent règlement.

Par **FRAIS DE PROCEDURE**, on entend exclusivement les frais directs facturés par le **CABINET** ou ses correspondants étrangers, relativement aux opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance, de défense devant un office et/ou de maintien en vigueur des BREVETS.

Les **FRAIS DE PROCEDURE** ne comprennent pas les frais relatifs aux éventuelles actions en contrefaçon engagées relatives aux BREVETS.

Par **GESTIONNAIRE DES BREVETS**, on entend celle des **PARTIES** ayant reçu des autres **PARTIES** la mission de gérer l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance, à la défense devant un office et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **INFORMATIONS CONFIDENTIELLES**, on entend toutes les informations ou données relatives à l'invention décrite dans les BREVETS, quels que soient leur nature, leur forme (écrite, graphique ou orale) ou le support utilisé, protégées ou non par un titre de propriété industrielle et non accessible au public.

Par **REVENUS D'EXPLOITATION**, on entend les sommes de toute nature perçues au titre de l'exploitation ou d'une cession conjointe des BREVETS, et notamment les sommes forfaitaires, les minima garantis, les redevances et toute somme de même nature et/ou les éventuelles plus-values perçues par le **VALORISATEUR** sur les cessions d'éventuelles valeurs mobilières acquises par ledit **VALORISATEUR** au titre de prises de participation dans le capital de jeunes sociétés en contrepartie de la concession de droits d'exploitation sur tout ou partie des BREVETS.

Les **REVENUS D'EXPLOITATION** ne comprennent pas les revenus issus des contrats de collaboration de recherche qui seront versés directement à la **PARTIE** participant à ladite collaboration.

Par **VALORISATEUR**, on entend la **PARTIE** qui a pour mission de rechercher des partenaires, de négocier avec eux des contrats d'exploitation portant sur les BREVETS et/ou le savoir-faire associé, et de rédiger et finaliser ces contrats.

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

Article 1 – OBJET

L'objet du présent règlement est de céder une part des droits de propriété et de jouissance de l'INSERM sur les BREVETS à l'AP-HP et de formaliser les règles applicables à la copropriété des BREVETS et les droits et obligations en résultant.

Article 2 – COPROPRIETE

2.1 Par le présent règlement, l'INSERM cède à l'AP-HP, qui accepte, vingt pour cent (20%) de ses droits de propriété et de jouissance, sans exception ni réserve, sur les BREVETS.

En conséquence à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'AP-HP est subrogée et bénéficie des droits et actions de l'INSERM à hauteur de sa part de copropriété telle que définie ci-dessous. La présente cession emporte notamment le droit pour l'AP-HP d'agir en contrefaçon, dans les conditions définies à l'Article 4.5, à l'égard de tout acte de contrefaçon antérieur ou postérieur à ladite cession.

2.2 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, les COPROPRIETAIRES sont titulaires des BREVETS selon les quotes-parts suivantes :

- INSERM : quatre-vingt pour cent (80%) ;
- AP-HP : vingt pour cent (20%).

Article 3 – DUREE

A compter de sa dernière date de signature par les PARTIES, le présent règlement entre en vigueur à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR et reste en vigueur jusqu'à la date d'expiration ou d'abandon du dernier des BREVETS ou à la date à laquelle l'un des COPROPRIETAIRES devient propriétaire à cent pour cent (100%) des BREVETS.

Article 4 – PROPRIETE INDUSTRIELLE

4.1 GESTIONNAIRE DES BREVETS

4.1.1 Les PARTIES conviennent d'un commun accord de confier à INSERM-TRANSFERT le rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.1.2 Dans l'hypothèse où le GESTIONNAIRE DES BREVETS souhaite abandonner son rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS, il doit le notifier aux autres PARTIES au moins un (1) mois avant l'échéance suivante de propriété industrielle afin que l'autre PARTIE puisse, si elle le souhaite, reprendre le rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.2 Gestion

4.2.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS a tout pouvoir pour agir aux noms des COPROPRIETAIRES dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

4.2.2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS consulte l'autre PARTIE sur le choix des procédures pour l'un quelconque des BREVETS, ladite PARTIE s'engage à soumettre au GESTIONNAIRE DES BREVETS, chaque fois qu'une demande en ce sens leur a été faite, leurs commentaires, observations et/ou accord sur une proposition ou un document transmis, dans un délai de quinze (15) jours. Le défaut de réponse dans ledit délai d'une PARTIE consultée vaudra acceptation de la proposition et/ou du document qui lui a été soumis par le GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.2.3 En outre, le GESTIONNAIRE DES BREVETS accepte de ne pas engager de FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels pour l'un quelconque des BREVETS, et notamment pour les procédures d'appel, d'interférence, d'opposition, de réexamen ou de reissue, sans le consentement écrit préalable de l'autre PARTIE.

Toutefois, à défaut de réponse dans les quinze (15) jours suivant la réception par une PARTIE d'une demande d'engagement de FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels formulée par le GESTIONNAIRE DES BREVETS, ladite PARTIE est présumée avoir accepté la proposition d'engagement de FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels formulée par le GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.2.4 De plus, les PARTIES s'engagent, à ce que les personnels cités comme inventeurs fournissent les signatures nécessaires et accomplissent toutes les formalités leur incombant en qualité d'inventeur et nécessaire au dépôt, à la défense devant un office et au maintien en vigueur des BREVETS.

4.2.5 Chaque PARTIE se mettra à jour de ses obligations relatives à la prime au dépôt de brevet, telles que prévues à l'article R. 611-14-1 III du Code de la propriété intellectuelle.

4.3 Abandon

4.3.1 Si l'un des COPROPRIETAIRES :

- décide d'abandonner un des BREVETS, ou
- souhaite ne pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays, ou
- désire ne pas participer aux FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels, ou
- à la réception d'une facture, ne souhaite plus payer sa quote-part des FRAIS DE PROCEDURE,

il en avertit par écrit l'autre COPROPRIETAIRE et il abandonne alors sa quote-part de propriété sur ledit BREVET.

La date d'effet, à l'égard du COPROPRIETAIRE restant, de cet abandon à titre gratuit est la date de réception de la notification d'abandon.

Le COPROPRIETAIRE qui renonce s'engage à fournir toutes les signatures et documents nécessaires à la poursuite de la procédure par l'autre COPROPRIETAIRE.

4.3.2 Si les COPROPRIETAIRES renoncent à étendre le BREVET à l'international ou à le valider en phases nationales/régionales, ou à conserver en vigueur l'ensemble de la famille de BREVETS, le GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage, après avoir reçu l'accord écrit des PARTIES pour ces abandons et avant d'effectuer ces dits abandons, à proposer aux inventeurs cités dans les BREVETS de reprendre lesdites opérations à leurs noms et à leurs frais.

4.4 Cession

4.4.1 Chaque COPROPRIETAIRE peut céder à tout moment sa quote-part de propriété de tout ou partie des BREVETS.

Le COPROPRIETAIRE cédant doit au préalable notifier à l'autre COPROPRIETAIRE son intention de céder lesdits droits, et leur transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession. Le COPROPRIETAIRE non cédant a alors un droit préférentiel pendant une période de soixante (60) jours à compter de la réception de ladite notification pour devenir cessionnaire à titre gratuit desdits BREVETS. A défaut pour l'autre COPROPRIETAIRE d'exercer son droit de préemption, le COPROPRIETAIRE cédant peut céder sa quote-part au tiers identifié aux conditions prévues.

4.4.2 Dans l'hypothèse d'une cession à un tiers, l'acte de cession doit stipuler que le cessionnaire s'engage à assumer l'ensemble des obligations incombant au cédant du fait du présent règlement.

4.5 Contrefaçon - nullité

En cas d'action en contrefaçon ou en nullité engagée par un tiers à l'encontre des BREVETS ou dans le cas où un tiers est contrefacteur d'un des BREVETS, les PARTIES se concertent afin de déterminer d'un commun accord la conduite à tenir.

Dans le cas où l'accord prévu ne peut être obtenu, un des COPROPRIETAIRES peut exercer sous sa propre responsabilité et à sa charge les actions qui lui paraissent opportunes, étant

entendu que, dans ce cas, il supporte entièrement les risques et profits résultant de telles actions.

Tout COPROPRIETAIRE ayant renoncé à participer à une action en défense et/ou en attaque relative aux BREVETS fournit, si besoin est, au COPROPRIETAIRE agissant les pouvoirs nécessaires ainsi que tous les éléments et renseignements utiles en sa possession.

4.6 Perfectionnements

A moins que les COPROPRIETAIRES n'en conviennent ensemble autrement, chaque COPROPRIETAIRE reste propriétaire des perfectionnements des BREVETS qu'il a apportés seul ou en collaboration avec des tiers ; l'autre COPROPRIETAIRE n'a aucun droit sur ces perfectionnements.

Lesdits perfectionnements sont exclus des stipulations du présent règlement.

Pour l'application du présent Article 4.6, on entend par « perfectionnement » les améliorations apportées à un BREVET et qui ne pourraient pas être exploitées sans bénéficier de droits d'exploitation de ce BREVET.

Article 5 – FRAIS DE PROCEDURE

5.1 Principe :

A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, dans les pays où les COPROPRIETAIRES poursuivent en commun les procédures de dépôt, de délivrance ou de maintien en vigueur des BREVETS, la totalité des FRAIS DE PROCEDURE sont pris en charge par les PARTIES : quatre-vingt pour cent (80 %) pour l'INSERM-TRANSFERT et vingt pour cent (20%) pour l'AP-HP.

5.2 Cas où une licence des BREVETS est concédée à un tiers :

- a) Par exception aux dispositions de l'article 5.1 ci-avant, si un licencié prend en charge les FRAIS DE PROCEDURE, ces derniers ne sont pas payés par les PARTIES.
- b) Il est entendu entre les PARTIES que dès la signature d'un contrat de licence entre les PARTIES et un tiers, le VALORISATEUR fera ses meilleurs efforts pour que ce dernier prenne en charge directement tous les frais et charges afférents au dépôt des BREVETS en France et à l'étranger ainsi qu'à toute procédure de délivrance, d'inscription et de publication s'y rapportant et les annuités, impôts, droits, taxes, honoraires et autres dépenses liées à l'administration des BREVETS.
- c) Il est entendu que dès la signature de la licence avec ISA PHARMACEUTICALS (référéncée IT 01004A20 - référence CEA L11161), les FRAIS DE PROCEDURE seront pris en charge intégralement par la société ISA PHARMACEUTICALS.

- 5.3 Si un COPROPRIETAIRE décide d'abandonner ses droits dans tout ou partie des pays couverts par les BREVETS, les FRAIS DE PROCEDURE payés pour ces droits dans ce(s) pays antérieurement à cette décision d'abandon ne peuvent en aucun cas être remboursés à la PARTIE concernée.

Article 6 – EXPLOITATION A DES FINS DE RECHERCHE

Les COPROPRIETAIRES peuvent librement utiliser les BREVETS uniquement à des fins de recherche interne.

Article 7 – EXPLOITATION A DES FINS COMMERCIALES

7.1 VALORISATEUR

7.1.1 Les PARTIES conviennent par les présentes de désigner INSERM-TRANSFERT comme VALORISATEUR.

7.1.2 Si le VALORISATEUR ne souhaite plus assumer la charge de VALORISATEUR, il le notifie immédiatement à l'autre PARTIE afin qu'elle puisse, si elle le souhaite, reprendre cette mission.

7.2 Seul le VALORISATEUR peut négocier et rédiger les contrats d'exploitation des BREVETS. Le VALORISATEUR transfère pour accord à l'autre PARTIE les projets de contrat d'exploitation des BREVETS. Cet accord ne peut être refusé que si l'autre PARTIE peut justifier par écrit d'un conflit d'intérêt par rapport à ses missions ou statuts en tant qu'établissement public de recherche français ou en tant que délégataire de service public, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du projet. Au-delà de ce délai, l'accord est réputé acquis.

Les contrats d'exploitation des BREVETS détenus en copropriété doivent être signés par chacune des PARTIES qui en reçoit un original.

Toutefois, les accords simples de type accord de secret sont librement négociés et signés par le VALORISATEUR seul, le cas échéant en liaison avec le laboratoire impliqué. Tout accord de transfert de matériel biologique ou accord tel qu'un contrat de collaboration comportant le transfert de matériels biologiques sera négocié et signé par la PARTIE qui a assuré par le biais d'un de ses services hospitaliers les prélèvements de ces matériels biologiques sur malade et/ou volontaire sain.

7.3 En cas de négociation d'un contrat d'exploitation avec un tiers, le VALORISATEUR s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faire supporter par ce tiers les FRAIS DE PROCEDURE facturés à compter de la date de signature dudit contrat d'exploitation. Il est entendu que cette obligation du VALORISATEUR n'est que de moyen.

Le VALORISATEUR perçoit l'ensemble des REVENUS D'EXPLOITATION qu'il répartit entre les PARTIES conformément à l'Article 8.

7.4 Les autres PARTIES peuvent proposer au VALORISATEUR des exploitants potentiels pour l'exploitation des BREVETS.

7.5 Le VALORISATEUR agit pour le compte des PARTIES tel que mentionné dans les accords d'exploitation portant sur les BREVETS.

7.6 Le VALORISATEUR peut inclure les BREVETS sur tout portail Internet d'offres de technologies de son choix dans le but de trouver des tiers susceptibles d'exploiter les BREVETS.

Article 8 – REPARTITION DES REVENUS

8.1 Les REVENUS D'EXPLOITATION générés depuis la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR seront répartis entre les PARTIES dans les conditions suivantes :

- a) Les REVENUS D'EXPLOITATION sont perçus par le VALORISATEUR qui se charge de répartir les REVENUS D'EXPLOITATION comme suit :
 - pourcentage de valorisation de quinze pour cent (15 %) destiné à couvrir les frais de valorisation encourus par le VALORISATEUR qui sera prélevé au bénéfice du VALORISATEUR, puis
 - déduction des éventuels FRAIS DE PROCEDURE puis,

- rémunération de tous les inventeurs par le VALORISATEUR conformément aux dispositions de l'article R. 611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, puis,
 - répartition du reliquat entre les PARTIES au prorata des quotes-parts de copropriété, soit : quatre vingt-pour cent (80%) pour INSERM-TRANSFERT et vingt pour cent (20%) pour l'AP-HP ; chaque PARTIE ayant le soin d'affecter ces ressources comme elle le souhaite, en particulier de verser une part aux laboratoires impliqués dans l'invention.
- b) Les PARTIES rémunèrent les inventeurs conformément aux dispositions de l'article R. 611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Néanmoins, si l'un des COPROPRIETAIRE cède ses droits de propriété sur les résultats à l'autre COPROPRIETAIRE, ce dernier s'engage à rémunérer tous les inventeurs des deux COPROPRIETAIRES cités dans les BREVETS.
- c) Il est entendu entre les PARTIES que le VALORISATEUR ne prélèvera pas de pourcentage de valorisation sur la part des sommes forfaitaires versées par la société ISA PHARMACEUTICALS qui correspondent au remboursement de la quote-part des FRAIS DE PROCEDURE de l'AP-HP engagés par INSERM-TRANSFERT antérieurement à la date de signature de la licence des BREVETS avec ISA PHARMACEUTICALS

8.4 COMPTABILITE

8.4.1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, le VALORISATEUR communique à l'autre PARTIE, un état des REVENUS D'EXPLOITATION perçus conformément à l'Article 7.3.

Au vu de cet état, l'autre PARTIE établit une facture indiquant :

- la référence du présent règlement,
- le total des REVENUS D'EXPLOITATION pour l'année considérée,
- le taux applicable en application de l'Article 8.1,
- les sommes dues par le VALORISATEUR à la PARTIE concernée.

8.4.2 Les sommes dues par le VALORISATEUR à l'autre PARTIE doivent être versées en Euro, à la personne et à l'adresse bancaire indiquées ci-dessous :

- Pour INSERM-TRANSFERT : les paiements sont faits par virement bancaire, dans les trente (30) jours suivant la date d'émission d'une facture par INSERM-TRANSFERT, à l'ordre d'Inserm Transfert SA, Recette Générale Finances Paris, 94 rue de Réaumur 75104 Paris Cedex 02 - Code Banque : 40031 - Code Guichet N° 00001 - Compte N° 0000320405R - Clé 74 - Code IBAN : FR75 4003 1000 0100 0032 0405 R74.
- Pour l'AP-HP : les paiements sont faits par virement bancaire, dans les trente (30) jours suivant la date d'émission d'une facture par l'AP-HP, à l'ordre de Monsieur Le Trésorier Payeur Général près l'AP-HP au compte ouvert à son nom à la Banque de France au compte sous le numéro: 30001 / 00064 / W7530000000 / 37.

8.4.3 Les sommes dues par le VALORISATEUR à l'autre PARTIE sont majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la T.V.A. si elle est applicable.

Article 9 – CONFIDENTIALITE

9.1 Les COPROPRIETAIRES et INSERM-TRANSFERT (ci-après les « PARTENAIRES ») s'engagent par le présent règlement à respecter et maintenir le caractère strictement confidentiel de toute INFORMATION CONFIDENTIELLE reçue d'un autre PARTENAIRE.

Chaque PARTENAIRE se porte fort à l'égard de ce PARTENAIRE du respect par son personnel et/ou toute personne attachée à quelque titre que ce soit à son service du caractère confidentiel desdites INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

Chaque PARTENAIRE s'engage à ne pas déposer une demande de brevet ou autres titres de propriété industrielle incluant des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues d'un autre PARTENAIRE sans l'accord préalable de celui-ci.

9.2 Les engagements de secret liant chaque PARTENAIRE ne s'appliquent pas aux informations pour lesquelles le PARTENAIRE qui les reçoit peut prouver :

- a) Que l'INFORMATION CONFIDENTIELLE est divulguée par le PARTENAIRE qui en était propriétaire ou avec son accord ; ou
- b) Qu'elles étaient accessibles au public au moment de leur divulgation ou qu'elles ont été rendues accessibles au public sans faute de sa part ; ou
- c) Qu'elles ont été reçues par le PARTENAIRE récipiendaire d'un tiers de manière licite sans violation du présent règlement ; ou
- d) Qu'à la date de leur communication par le PARTENAIRE propriétaire, le PARTENAIRE récipiendaire était déjà en possession de celles-ci ; ou
- e) Que leur divulgation a été imposée par l'application d'une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou d'une sentence arbitrale.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

9.3 Si l'un des PARTENAIRES au présent règlement doit communiquer à un tiers, et notamment à un candidat à un contrat de licence, des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES de quelque nature que ce soit se rapportant à l'invention protégée par les BREVETS, il s'engage à faire préalablement signer audit tiers un accord de confidentialité comportant des obligations au moins aussi contraignantes que celles du présent Article.

9.4 Les obligations de confidentialité prévues au présent Article 9 restent en vigueur cinq (5) ans après l'expiration ou la résiliation anticipée du présent règlement.

Article 10 – COLLABORATION

Si l'une des PARTIES souhaite signer avec un tiers un contrat de collaboration portant sur l'invention faisant l'objet des BREVETS, elle doit préalablement informer l'autre PARTIE, tant sur la personne du cocontractant que sur les termes du contrat (objet de l'étude, domaine d'exploitation envisagé, durée, perspectives de développement). Dans le cas où la PARTIE informée s'oppose à la conclusion de ce contrat, elle doit, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de ces informations, justifier de ce refus par écrit.

Les revenus résultant de cette éventuelle collaboration ne peuvent en aucun cas être considérés comme des REVENUS D'EXPLOITATION.

Article 11 – TRANSFERT DU PRESENT REGLEMENT

Le présent règlement est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'Article 4.4.

Article 12 – RESILIATION

12.1 Si une des PARTIES n'a plus aucun droit de propriété et d'exploitation sur au moins un des BREVETS, le présent règlement peut être résilié à son égard par les autres PARTIES.

12.2 Le présent règlement est résilié de plein droit au cas où l'un des COPROPRIETAIRES devient

seul propriétaire de l'ensemble des BREVETS.

- 12.3 Le présent règlement peut être résilié en cas d'inexécution par une PARTIE d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.

Cette résiliation ne devient effective que trois (3) mois après l'envoi par l'autre PARTIE d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

La quote-part des BREVETS de la PARTIE à l'encontre de laquelle la résiliation a été prononcée est automatiquement cédée de plein droit à l'autre PARTIE à la date de la résiliation.

Article 13 - RENONCIATION

Le fait pour l'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par une autre PARTIE à l'une quelconque des obligations visées dans le présent règlement ne saurait être interprété pour l'avenir comme valant renonciation à l'obligation en cause.

Article 14 – INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement 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 règlement.

Article 15 – TITRES

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 seront déclarés inexistantes.

Article 16 – INTEGRALITE DU PRESENT REGLEMENT

Le présent règlement exprime l'intégralité des obligations des PARTIES et ne pourra être modifié que par un accord écrit entre les PARTIES.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne pourra s'intégrer au présent règlement.

Article 17 – LOI APPLICABLE- LITIGES

17.1 Le présent règlement est soumis au droit français.

17.2 En cas de difficultés sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent règlement, les PARTIES s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable.

17.3 En cas de désaccord non résolu dans un délai de trois (3) mois à compter de la première notification écrite d'une PARTIE à une autre, le litige est porté devant les juridictions françaises compétentes.

17.4 Le présent Article reste en vigueur nonobstant tous les cas d'expiration ou de résiliation du présent règlement.

Article 18 – INSCRIPTION

- 18.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit la cession des BREVETS 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. A cette fin, les PARTIES ont signé un contrat confirmatif de cession joint en Annexe 1.
- 18.2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS peut si nécessaire être enregistré auprès de l'Office National de Brevet compétent pour les BREVETS.
- 18.3 Les coûts des inscriptions prévues aux Articles 18.1 et 18.2 sont considérés comme des FRAIS DE PROCEDURE.

Article 19 – NOTIFICATIONS

Toute notification est considérée comme réalisée et effective à l'égard des PARTIES concernées à compter de la date de réception de ladite notification.

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

Pour INSERM-TRANSFERT

INSERM TRANSFERT SA
7 rue Watt
75013 PARIS

Pour l'AP-HP

Office de Transfert de Technologie et de Partenariats
Industriels – DRCD –
Carré historique de l'Hôpital Saint Louis
Porte 23 – 1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

[Signatures sur la page suivante]

Fait à Paris en deux exemplaires originaux rédigés en français.

Le 20 JAN. 2009

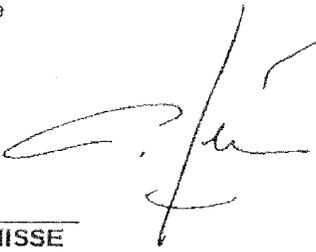
Pour INSERM-TRANSFERT



Madame Cécile THARAUD
Présidente du Directoire

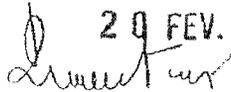
Pour l'AP-HP

23 FEV. 2009



Monsieur Christophe MISSE
Directeur du Département de la Recherche Clinique et du Développement

Vu par le Contrôleur financier AP-HP

20 FEV. 2009


Jean PARMENTIER