

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2767185

SUBMISSION TYPE:	CORRECTIVE ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	Corrective Assignment to correct the ASSIGNMENT SUBMITTED UNDER DOC. ID 502687631 WAS REJECTED. ENGLISH TRANSLATION AND FULL ASSIGNMENT ARE SUBMITTED. previously recorded on Reel 032191 Frame 0907. Assignor(s) hereby confirms the UNIVERSITE PARIS-SUD 11 WILL RECEIVE 50% OWNERSHIP.

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	01/15/2013

RECEIVING PARTY DATA

Name:	UNIVERSITE PARIS-SUD 11
Street Address:	BÂTIMENT 300, 15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
City:	ORSAY
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	F-91400

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	13700606

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (908)654-0415
Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: (908) 518-6357
Email: Assignment@ldlkm.com
Correspondent Name: LDLK&M
Address Line 1: 600 SOUTH AVENUE WEST
Address Line 4: WESTFIELD, NEW JERSEY 07090

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	REGIM 3.3-206
NAME OF SUBMITTER:	THOMAS M. PALISI
SIGNATURE:	/Thomas M. Palisi/
DATE SIGNED:	03/13/2014

Total Attachments: 52

source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page1.tif
 source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page2.tif
 source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page3.tif
 source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page4.tif

PATENT

source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page5.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page6.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page7.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page8.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page9.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page10.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page11.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page12.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page13.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page14.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page15.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT#page16.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page1.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page2.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page3.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page4.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page5.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page6.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page7.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page8.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page9.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page10.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page11.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page12.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page13.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page14.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page15.tif
source=REGIM 3-3-206 () ASSIGNMENT (Relevant portions & translation)#page16.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page1.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page2.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page3.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page4.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page5.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page6.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page7.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page8.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page9.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page10.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page11.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page12.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page13.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page14.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page15.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page16.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page17.tif
source=REGIM 3.3-206 () ASSIGNMENT (Non-recordation)#page18.tif
source=E-Receipt REGIM 3.3-206#page1.tif
source=E-Receipt REGIM 3.3-206#page2.tif

CONTRAT VALANT REGLEMENT DE COPROPRIETE
N° L13001
CO 0091

ENTRE LES SOUSSIGNES

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR40180089013, le numéro SIRET est 180089013 04033, le code APE est 7219 Z, représenté par son Président, Monsieur Alain FUCHS, ci-après dénommé « **CNRS** »,

D'UNE PART

Le CNRS agit tant en son nom qu'en tant qu'organisme de tutelle du Laboratoire intitulé « *Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)* » UPR n° 20, situé Route de Nozay - 91460 MARCOUSSIS, dirigé par Monsieur Dominique MAILLY, ci-après dénommé le « **LABORATOIRE** ».

ET

- 2°) **L'UNIVERSITE PARIS-SUD 11 (PARIS XI)**, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est 15, Rue George Clémenceau - 91405 ORSAY Cedex, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR70 199 111 014 000 15, le numéro SIRET 199 111 014 000 15, le code APE 8542Z, représentée par son Président, Monsieur le Professeur Jacques BITTOUN, ci-après dénommée « **UNIVERSITE PARIS SUD** »,

D'AUTRE PART

Le CNRS et l'UNIVERSITE PARIS SUD sont ci-après collectivement dénommés les « **PARTIES** » et individuellement une « **PARTIE** ».

En accord entre les parties, les présentes ont été conçues par le procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Dans le cadre de recherches menées au sein du LABORATOIRE, M. Clément NANTEUIL, agent de l'UNIVERSITE PARIS SUD et Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI, agent du CNRS, ont mis au point un procédé de fabrication d'une puce microfluidique avec plaque associée.

Ladite invention étant susceptible de protection au titre de la propriété industrielle, une demande de brevet français prioritaire intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » a été déposée à titre conservatoire au nom du CNRS le 28 mai 2010 sous le numéro FR1054183.

L'UNIVERSITE PARIS SUD en sa qualité d'ayant-droit de M. Clément NANTEUIL, cité comme inventeur dans la famille de brevets issue de la demande de brevet français prioritaire susmentionnée, a exprimé le souhait de devenir copropriétaire de ladite famille par un courrier en date du 5 octobre 2012.

La famille de brevet suscitée relève des stipulations de l'Article 5.1 de l'Accord Quadriennal 2010-2013 conclu entre les PARTIES le 24 mai 2011, dont une copie figure en Annexe I des présentes.

Par le présent Contrat, les PARTIES souhaitent formaliser la copropriété sur la demande de brevet précitée, ses extensions et le savoir-faire y afférent et déterminer les droits et obligations de chacune des PARTIES.

EN CONSEQUENCE DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :**Article Préliminaire – DEFINITIONS**

Par **ACCORD QUADRIENNAL**, on entend l'Accord Quadriennal 2010-2013, conclu entre les PARTIES le 24 mai 2011 et applicable aux présentes, en particulier son Article 5.1 dont une copie figure en Annexe I des présentes.

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet français prioritaire déposée le 28 mai 2010 sous le numéro FR1054183, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, étendue par le biais de la demande PCT déposée 24 mai 2011 sous le numéro PCT/EP2011058496 sous priorité de la demande de brevet français FR1054183 précitée, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, de même que les brevets en découlant, ainsi que les demandes de brevets et brevets correspondants dans les pays étrangers, délivrés par l'O.E.B. ou déposés par voie PCT ou par voie nationale, et les divisions, continuations en tout ou partie qui y sont liées, ainsi que les re-délivrances, extensions, demandes divisionnaires, renouvellements, revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus.

Par **CABINETS**, on entend le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle qui a reçu la responsabilité d'établir tous les documents pour la préparation, le dépôt, l'extension, la délivrance et le maintien en vigueur des BREVETS, ses correspondants étrangers, et éventuellement la société de service en charge du paiement, auprès des offices nationaux et régionaux des brevets, des annuités afférentes aux BREVETS.

Par **CONTRAT D'EXPLOITATION**, on entend tout contrat tel que notamment sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de cession conjointe par toutes les PARTIES, ayant pour objet les BREVETS et/ou le savoir-faire y afférent, négocié par l'ORGANISME VALORISATEUR dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des présentes, que ce contrat soit au stade de la négociation ou signé.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de dépôt de la demande prioritaire de brevet Français, soit le 28 mai 2010.

Par **DATE DE SIGNATURE**, on entend la dernière date de signature du présent Contrat par toutes les PARTIES.

Par **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS et facturés par les CABINETS. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE comprennent également les coûts directs relatifs à l'enregistrement de la présente copropriété. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ne comprennent pas les frais engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) PARTIE(S) pour la défense des BREVETS/déclarations d'invalidité qui relèvent des stipulations de l'Article 8 des présentes.

Par **GESTIONNAIRE DES BREVETS**, on entend la PARTIE choisie par les PARTIES et mandataire des PARTIES en application de l'Article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, qui a accepté la mission de gérer, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **INFORMATIONS CONFIDENTIELLES**, on entend toute information confidentielle ou toute information protégée, appartenant aux PARTIES ou à l'une des PARTIES, relative à l'invention protégée par les BREVETS, ou relative au savoir-faire permettant la mise en œuvre des BREVETS, que sa forme soit écrite, graphique, orale, ou toute autre forme.

Par **INVENTEURS**, on entend les inventeurs cités dans les BREVETS et relevant des dispositions de l'article R611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à la rémunération des inventeurs fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics tels que définis dans ledit article ou de tout autre article de nature ou d'étendue similaire qui viendrait le remplacer, soit en l'espèce Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL.

Par **ORGANISME VALORISATEUR**, on entend la PARTIE choisie par les PARTIES et mandataire des PARTIES en application de l'Article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL et qui a accepté d'identifier et de contacter, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, des partenaires potentiels pour l'exploitation des BREVETS et/ou le savoir-faire y afférent, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à ladite exploitation.

Par **QUOTE-PART**, on entend la quote-part de propriété dans les BREVETS de chacune des PARTIES, telles que définies à l'Article 1.1.

Par **REVENUS D'EXPLOITATION**, on entend les sommes de toute nature perçues au titre des **CONTRATS D'EXPLOITATION**, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les sommes forfaitaires, les minima garantis, les redevances, les éventuelles plus-values perçues par l'**ORGANISME VALORISATEUR** sur les cessions d'éventuelles valeurs mobilières acquises par ledit **ORGANISME VALORISATEUR** au titre de prises de participation dans le capital de jeunes sociétés et tout revenu similaire. Les **REVENUS D'EXPLOITATION** ne comprennent pas les revenus issus des contrats de collaboration de recherche ayant pour objet les **BREVETS** et/ou le savoir-faire y afférent qui seront versés directement à la (aux) **PARTIE(S)** participant à ladite collaboration.

Par **TIERS COCONTRACTANT**, on entend tout tiers identifié, intéressé par l'exploitation des **BREVETS** et/ou du savoir-faire y afférent dans le cadre d'un **CONTRAT D'EXPLOITATION**.

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

Article 1 – **OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT**

- 1.1 Le CNRS cède à l'**UNIVERSITE PARIS SUD**, qui accepte, cinquante pour cent (50%), de sa quote-part de propriété dans les **BREVETS** ainsi que cinquante pour cent (50%) du droit de priorité attaché à la demande de brevet prioritaire FR1054183 comprise dans les **BREVETS**.

Les **PARTIES** sont donc copropriétaires des **BREVETS** à parts égales conformément à l'Article 5.1 de l'**ACCORD QUADRIENNAL**, soit :

- cinquante pour cent (50 %) pour l'**UNIVERSITE PARIS SUD**,
- cinquante pour cent (50 %) pour le **CNRS**.

La quote-part des **PARTIES** dans le savoir-faire afférent aux **BREVETS** relève de la même règle de répartition égalitaire fixée à l'Article 5.1 de l'**ACCORD QUADRIENNAL**.

- 1.2 Dès lors, les **PARTIES** souhaitent formaliser les règles applicables à la copropriété des **BREVETS** et savoir-faire y afférent ainsi que les droits et obligations en résultant.

Article 2 – **DUREE**

Le présent Contrat prendra effet rétroactivement à la **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, jusqu'à l'expiration ou l'abandon du dernier des **BREVETS**.

Article 3 - **DEPOT, EXTENSION, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS**

- 3.1 Les PARTIES conviennent d'un commun accord de confier au CNRS la charge de GESTIONNAIRE DES BREVETS.
- 3.2 Au cas où le GESTIONNAIRE DES BREVETS souhaiterait abandonner son rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS, il devra le notifier à l'autre PARTIE au moins trente (30) jours avant la prochaine échéance de procédure de Propriété Industrielle afin que ladite autre PARTIE puisse reprendre cette responsabilité, si elle le souhaite.
- 3.3 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage à informer l'autre PARTIE avant d'entreprendre toute action relative aux procédures ou sur le choix des procédures relatives à l'un quelconque des BREVETS. Pour ce faire, le GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage à requérir du CABINET la mise en copie de l'autre PARTIE de tout document relatif aux dites procédures et suffisamment à l'avance pour lui permettre de soumettre ses éventuels commentaires avant échéance.
Le défaut de réponse dans les trente (30) jours suivant réception de ces documents par l'autre PARTIE sera présumé valoir acceptation de la proposition du GESTIONNAIRE DES BREVETS.
- 3.4 Si l'une des PARTIES :
- décide d'abandonner un des BREVETS, ou
 - ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays particulier,
- elle le notifiera par écrit à l'autre PARTIE avant la prochaine échéance de procédure de Propriété Industrielle, et abandonnera à l'autre PARTIE sa QUOTE-PART sur lesdits BREVETS. L'abandon desdits droits prendra effet à compter de la date d'inscription de cet abandon au(x) registre(s) national(aux) des brevets concerné(s) ou, s'agissant d'une demande de brevet non encore publiée, à compter de la notification d'abandon auprès de(s) l'office(s) national(aux) des brevets concerné(s).

La PARTIE qui abandonne sa QUOTE-PART s'engage à fournir à l'autre PARTIE toutes les signatures et tous les documents nécessaires à la poursuite par cette dernière de la procédure de l'un quelconque des BREVETS abandonnés.

De plus, les PARTIES s'engagent à ce que les membres de leurs personnels cités comme inventeurs dans les BREVETS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures leur incombant en qualité d'inventeurs et nécessaires au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

- 3.5 Si l'une des PARTIES décide d'abandonner ses droits sur les BREVETS dans un ou plusieurs pays donnés, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE payés pour ce ou ces pays par cette PARTIE antérieurement à sa décision d'abandon ne pourront en aucun cas lui être remboursés. A moins que les PARTIES n'en disposent ensemble autrement, ladite PARTIE ne recevra plus, à compter de la réception de la notification par la PARTIE destinataire, aucun REVENU D'EXPLOITATION sur lesdits BREVETS pour ce ou ces pays donnés. La décision d'abandon ne dispense pas la PARTIE qui abandonne de régler sa quote-part de FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE engagés pour ce ou ces pays donnés jusqu'à la notification de l'abandon.
- 3.6 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, dans les pays où les PARTIES poursuivent en commun les procédures de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE seront pris en charge par le GESTIONNAIRE DES BREVETS conformément à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL.

Dans tout pays où l'une des PARTIES décide de poursuivre seule les procédures de dépôt, d'extensions, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE correspondants seront à la seule charge de ladite PARTIE.

Article 4 - EXPLOITATION ET UTILISATION DES BREVETS

4.1 Exploitation directe :

Les PARTIES sont libres d'utiliser l'invention objet des BREVETS et le savoir-faire lié à des fins de recherche interne exclusivement, seules ou en collaboration avec des tiers sous réserve d'en informer l'autre PARTIE préalablement à toute collaboration.

4.2 Exploitation indirecte :

4.2.1 a) Les PARTIES conviennent de désigner le CNRS comme ORGANISME VALORISATEUR.

b) Si l'ORGANISME VALORISATEUR ne souhaite plus assumer la charge d'ORGANISME VALORISATEUR, il le notifie immédiatement à l'autre PARTIE afin qu'elle puisse reprendre cette responsabilité, si elle le souhaite.

4.2.2 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, 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, avec des tiers, en particulier industriels.

Nonobstant ce qui précède, dans l'hypothèse où un accord de transfert de matériel afférent aux BREVETS implique un transfert depuis le LABORATOIRE vers un tiers, l'ORGANISME VALORISATEUR, lorsque cette fonction est assumée par l'UNIVERSITE PARIS SUD en application de l'Article 4.2.1.b) ci-avant, s'engage à demander au CNRS de rédiger et signer ledit accord pour qu'il soit en conformité avec la politique du CNRS ; ceci n'affectant en rien le rôle de négociation de l'ORGANISME VALORISATEUR pour la suite des opérations. Le CNRS s'engage à donner à l'ORGANISME VALORISATEUR copie de tous les accords de transfert de matériel ainsi signés.

- 4.2.3 En outre, seul l'ORGANISME VALORISATEUR peut négocier, et rédiger les CONTRATS D'EXPLOITATION. Le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION est communiqué par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE pour accord avant signature. Cet accord ne peut être refusé que si l'autre PARTIE peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la communication, qu'un tel CONTRAT D'EXPLOITATION crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public. D'autre part, l'autre PARTIE peut adresser à l'ORGANISME VALORISATEUR, dans le délai précité de trente (30) jours susvisé, tout commentaire, remarque ou proposition de modification du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, l'ORGANISME VALORISATEUR s'engageant à les communiquer au TIERS COCONTRACTANT afin que lesdits commentaires soient intégrés à la version finale du CONTRAT D'EXPLOITATION dans la mesure toutefois où lesdits commentaires, remarques, ou propositions de modification seront parvenus à l'ORGANISME VALORISATEUR (i) motivés, (ii) dans le délai imparti, et (iii) porteront sur des éléments substantiels du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION. Il est entendu que l'insertion desdits commentaires dans la version finale du CONTRAT D'EXPLOITATION ne constitue à la charge de l'ORGANISME VALORISATEUR qu'une obligation de moyens. Aux fins du présent Article, les PARTIES conviennent de considérer comme substantiel tout élément du CONTRAT D'EXPLOITATION relatif notamment à l'étendue des droits concédés par les PARTIES au TIERS COCONTRACTANT, aux conditions financières, responsabilités et garanties évoquées dans le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, à l'exclusion de tout élément de pure forme sans incidence sur le fond de celui-ci. Le silence gardé par l'autre PARTIE à l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé vaut acceptation tacite de sa part des termes du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION.

Par dérogation à l'article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et aux stipulations de l'article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, toutes les PARTIES signeront les contrats d'exploitations et chaque PARTIE recevra un original des CONTRATS D'EXPLOITATION.

Il est précisé qu'à la DATE DE SIGNATURE, des discussions sont en cours entre FIST SA, filiale de valorisation du CNRS dans le cadre de sa mission de transfert de technologies conformément à la convention signée le 14 mai 2012, entrée en vigueur le 1er Janvier 2012 entre le CNRS et FIST SA, et la société en formation provisoirement dénommée KLEARIA, en cours de création par Clément NANTEUIL, inventeur cité dans les BREVETS, suite à l'intérêt manifesté par cette dernière de se voir concéder une licence exclusive sur les BREVETS dans tous les domaines d'application couverts par les BREVETS. La mention de l'existence de ces discussions est faite sans garantie d'aucune sorte à la charge du CNRS, y compris de résultat, notamment quant à l'issue de ces discussions.

4.2.4 Sous réserve d'une notification préalable adressée à l'ORGANISME VALORISATEUR, l'autre PARTIE peut proposer à l'ORGANISME VALORISATEUR des TIERS COCONTRACTANTS potentiels pour l'exploitation des BREVETS. L'ORGANISME VALORISATEUR ne peut s'opposer à la candidature d'un TIERS COCONTRACTANT que si l'ORGANISME VALORISATEUR peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification, que ladite candidature crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public ou que des négociations avec un autre TIERS COCONTRACTANT ont déjà été entamées par l'ORGANISME VALORISATEUR.

4.2.5 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, tous les CONTRATS D'EXPLOITATION stipuleront que les TIERS COCONTRACTANTS verseront directement à l'ORGANISME VALORISATEUR les REVENUS D'EXPLOITATION, à charge pour ce dernier de répartir lesdits REVENUS D'EXPLOITATION conformément à l'Article 4.2.6.a) ci-après.

- 4.2.6 a) L'ORGANISME VALORISATEUR répartit les REVENUS D'EXPLOITATION de la manière suivante :
- remboursement à chacune des PARTIES des frais directs, y compris les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, qu'elle a engagés,
 - intéressement des INVENTEURS conformément à l'Article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle,
 - part revenant au LABORATOIRE, conformément à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL,
 - dix pour cent (10%) au profit de l'ORGANISME VALORISATEUR au titre des frais de valorisation,
- puis l'ORGANISME VALORISATEUR répartit la somme restante entre les PARTIES à hauteur de leur QUOTE-PART.
- b) En application de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, chacune des PARTIES fera son affaire de la prime d'invention aux inventeurs cités dans les BREVETS dont elle est employeur.

- c) Il est entendu entre les PARTIES que dans l'hypothèse d'une cession conjointe des BREVETS par toutes les PARTIES, les stipulations de l'Article 4.2.6.a) ci-dessus et de l'Article 5 ci-après demeureront en vigueur nonobstant la résiliation anticipée des présentes et ce tant que des REVENUS D'EXPLOITATION seront perçus au titre du CONTRAT D'EXPLOITATION considéré.

4.2.7 En cas de négociation d'un CONTRAT D'EXPLOITATION avec un TIERS COCONTRACTANT, l'ORGANISME VALORISATEUR s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faire supporter au TIERS COCONTRACTANT les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE facturés à compter de la date de signature du CONTRAT D'EXPLOITATION, étant entendu que cette obligation à la charge de l'ORGANISME VALORISATEUR n'est que de moyens.

Article 5 – COMPTABILITE

- 5.1 L'ORGANISME VALORISATEUR communique chaque année, à l'autre PARTIE, un état des REVENUS D'EXPLOITATION perçus conformément à l'Article 4.2.5 ci-dessus. Au vu de cet état, l'autre PARTIE établit une facture indiquant :
- le total des REVENUS D'EXPLOITATION pour l'année considérée,
 - le taux applicable tel que prévu à l'Article 4.2.6.a) ci-avant,
 - les sommes dues par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE.
- 5.2 Les sommes dues par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE doivent être versées en Euro, à la personne et à l'adresse bancaire indiquées ci-dessous :
- Pour le CNRS : les paiements sont faits par virement bancaire dans les quarante cinq (45) jours suivant la date d'émission d'une facture par le CNRS, à l'ordre de l'Agent Comptable Secondaire du CNRS, Délégation Paris Michel-Ange - Trésor Public Paris - Code Banque : 10071 - Code Guichet N° 75000 - Compte N° 00001000505 - Clé 20 - Code IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0050 520 – Code BIC/SWIFT : TRPUFRP1XXX.
 - Pour l'UNIVERSITE PARIS SUD: les paiements sont faits par virement bancaire, dans les quarante cinq (45) jours suivant la date d'émission d'une facture par l'UNIVERSITE PARIS SUD, à l'ordre de l'Agent Comptable de l'UNIVERSITE PARIS SUD, TP EVRY - Code Banque : 10071 - Code Guichet N° 91000 - Compte N° 00001001774 - Clé 71
- 5.3 Les sommes dues par l'ORGANISME 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 6 - CESSIION DE QUOTE-PART DE BREVETS

- 6.1 Chaque PARTIE peut céder à tout moment sa QUOTE-PART sur tout ou partie des BREVETS. La PARTIE cédante doit au préalable notifier à l'autre PARTIE son intention de céder ladite QUOTE-PART, et lui transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession. L'autre PARTIE a alors un droit de préemption pendant une période de soixante (60) jours à compter de la réception de ladite notification. L'autre PARTIE ne peut refuser le cessionnaire que si elle peut raisonnablement démontrer par écrit, dans le délai précité de soixante (60) jours à compter de la notification, qu'une cession avec un tel cessionnaire crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public.

Les modalités de cession de ladite QUOTE-PART à un tiers ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles proposées à l'autre PARTIE.

- 6.2 Dans l'hypothèse d'une cession de QUOTE-PART de tout ou partie des BREVETS à un tiers, l'acte de cession doit stipuler que le cessionnaire se trouve subrogé à la PARTIE cédante dans l'ensemble des droits et obligations incombant au cédant du fait du présent Contrat, à l'exception du droit à être ORGANISME VALORISATEUR et/ou GESTIONNAIRE DES BREVETS si la PARTIE cédante est l'ORGANISME VALORISATEUR et/ou le GESTIONNAIRE DES BREVETS pour le compte des PARTIES. La mission d'ORGANISME VALORISATEUR et/ou de GESTIONNAIRE DES BREVETS sera alors dévolue à l'autre PARTIE sauf refus exprès de sa part.
- 6.3 La PARTIE cédante s'engage à fournir à l'autre PARTIE et/ou au tiers cessionnaire toutes les signatures et documents nécessaires à la poursuite des procédures de propriété intellectuelle relatives aux BREVETS.
- De plus, la PARTIE cédante s'engage à ce que les membres de son personnel cités comme inventeurs dans les BREVETS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des BREVETS et plus généralement à toute procédure de propriété intellectuelle relative aux BREVETS.

Article 7 - CONFIDENTIALITE

- 7.1 Les PARTIES s'engagent à respecter et à maintenir strictement confidentielles toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues de l'autre PARTIE.
- 7.2 Les PARTIES s'engagent à faire prendre le même engagement de confidentialité concernant les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES par leur personnel et toute personne attachée à leur service à quelque titre que ce soit.
- 7.3 Les PARTIES s'engagent à ne pas déposer une demande de brevet ou à revendiquer tout autre titre de propriété intellectuelle incluant tout ou partie des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues de l'autre PARTIE.

- 7.4 Les engagements de confidentialité liant les PARTIES du fait du présent Contrat ne s'appliquent pas à l'utilisation ou à la divulgation d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES pour lesquelles la PARTIE récipiendaire peut démontrer :
- a) qu'elles ont été divulguées après obtention préalable de l'autorisation écrite de la PARTIE propriétaire, ou que la divulgation a été réalisée par la PARTIE propriétaire,
 - b) qu'elles appartenaient au domaine public au moment de leur divulgation ou qu'elles ont été publiées ou mises à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, sans action ou faute de la part de la PARTIE récipiendaire,
 - c) qu'elles ont été reçues par la PARTIE récipiendaire d'un tiers de manière licite sans violation du présent Contrat,
 - d) qu'à la date de leur communication par la PARTIE propriétaire, la PARTIE récipiendaire était déjà en possession de celles-ci,
 - 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,
 - f) qu'elles ont été indépendamment développées par la PARTIE récipiendaire suite à des développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès aux INFORMATIONS CONFIDENTIELLES correspondantes.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

- 7.5 Les PARTIES conviennent par le présent Contrat que toute divulgation à un tiers d'une quelconque INFORMATION CONFIDENTIELLE, notamment la divulgation à un TIERS COCONTRACTANT, sera précédée par la signature d'un accord de secret dont les modalités et les conditions seront au moins similaires à celles du présent Article.
- 7.6 Le présent Article restera en vigueur pendant cinq (5) ans après l'expiration ou la résiliation anticipée du présent Contrat.

Article 8 - CONTREFAÇON – VALIDITE DES BREVETS

- 8.1 En cas d'actions en contrefaçon engagées par un tiers à l'encontre des BREVETS, de déclarations d'invalidité, ou de contrefaçon des BREVETS par un tiers, les PARTIES se concertent afin de déterminer d'un commun accord la stratégie à tenir.

- 8.2 Dans le cas où un consensus ne pourrait être obtenu, chacune des PARTIES peut exercer seule et à ses propres frais les actions qui lui paraissent opportunes, étant entendu que, dans ce cas, les indemnités résultant desdites actions allouées par la juridiction délibérante sont intégralement et irrévocablement la propriété de la PARTIE agissante.
- 8.3 La PARTIE n'ayant pas engagé d'action s'engage à fournir tous les documents, pouvoirs ou informations qui seraient nécessaires à la PARTIE engageant des poursuites pour les actions susvisées.

Article 9 – RESILIATION

Le présent Contrat est résilié de plein droit au cas où l'une des PARTIES devient seule propriétaire de l'ensemble des BREVETS ou en cas de cession conjointe des BREVETS par l'ensemble des PARTIES sous réserve toutefois du respect dans ce cas de l'Article 4.2.6.c) ci-dessus.

Article 10 – TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent Contrat est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'Article 6 du présent Contrat.

Article 11 – RENONCIATION

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

Article 12 – LOI APPLICABLE - LITIGES

- 12.1 Le présent Contrat est régi par les lois et règlements français.
- 12.2 En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable.
- 12.3 En cas de désaccord persistant, de plus de trois (3) mois, à compter de la première notification concernant le différend par l'une des PARTIES à l'autre, le litige est porté devant les juridictions françaises compétentes.
- 12.4 Le présent Article demeure en vigueur nonobstant l'expiration ou la résiliation du présent Contrat.

Article 13 – INTEGRALITE DU CONTRAT

Le présent Contrat et son Annexe I qui constitue une part intégrante des présentes, expriment l'intégralité des obligations des PARTIES et ne peut être modifié que par un accord écrit entre les PARTIES signé par les représentants des PARTIES dûment habilités à cet effet.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut s'intégrer au présent Contrat à l'exception des stipulations de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL. En cas de contradiction entre les stipulations dudit ACCORD QUADRIENNAL et celles des présentes, ces dernières prévaudront.

Article 14 – INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont 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 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 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

- 16.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit le présent Contrat 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.
- 16.2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS peut si nécessaire être enregistré auprès de l'Office National de Brevet compétent pour les BREVETS.
- 16.3 Les coûts des inscriptions prévues aux Articles 16.1 et 16.2 sont considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

Article 17 – 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 le CNRS :

CNRS

Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises (DIRE)

A l'attention du Directeur Adjoint de la DIRE en charge des Relations avec les Entreprises et du Transfert de l'Innovation

3 rue Michel-Ange

75794 PARIS Cedex 16

Copie FIST :

FIST SA

83 Boulevard Exelmans

75016 PARIS

Concerne DI 03400-01

Pour l'UNIVERSITE PARIS SUD:

Université Paris Sud (Paris XI)

SAIC Bâtiment 640

Rue Louis de Broglie

91405 ORSAY Cedex

Référence : CO 0091 – DI 0407

Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour enregistrement auprès des offices.

Signé à Paris, le



Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises
Le Directeur

Pierre GOHAR

Monsieur Alain FUCHS
Président du CNRS

Signé à Orsay, le

15/01/2013



Monsieur Jacques BILLEQUIN
Président de l'UNIVERSITE PARIS SUD
91405 ORSAY cedex

En accord entre les parties, les présentes ont été rédigées par le procédé ABSEMLAOT R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.

Annexe I

Copie de l'Article 5.1 de l'Accord Quadriennal 2010-2013

5. CLAUSES SPECIFIQUES RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Pour les résultats pouvant faire l'objet d'une protection relevant de la propriété industrielle, l'Université Paris-Sud et le CNRS se conformeront aux dispositions du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics. L'Université Paris-Sud et le CNRS décident d'étendre l'application des dispositions du décret précité à tous les résultats susceptibles d'être protégés par un titre de Propriété Intellectuelle ou au titre de Savoir-Faire.

Comme le permet la réglementation en vigueur, l'Université Paris-Sud et le CNRS conviennent que pour certains laboratoires dont l'une des parties gère par ailleurs l'activité contractuelle (cf. Annexe 6), et dans un souci d'efficacité afin que la gestion d'ensemble de brevets reste cohérente, il sera possible de déroger à la règle de l'hébergeur. Conformément aux dispositions du décret, un mandat spécifique (dont le modèle est fourni en annexe 7) sera conclu avant chaque invention considérée.

L'établissement responsable de la protection et de la valorisation prend en charge techniquement et financièrement la totalité du processus : évaluation, dépôt, extension et maintien des brevets, aux noms conjoints des parties, ainsi que la négociation et la conclusion des licences et des accords de copropriété avec les tiers.

Il est joint en annexe un modèle de contrat de copropriété et d'exploitation qui sera conclu entre le CNRS et l'Université Paris-Sud précisant notamment les quote-part de copropriété de chacune des parties et le remboursement à la partie mandataire des frais de PI.

Il est d'ores et déjà admis qu'hors contrat de recherche, les résultats des travaux valorisables menés au sein de l'Unité sont la copropriété à parts égales entre les Parties.

L'établissement responsable de la protection et de la valorisation intéresse l'ensemble des inventeurs selon les modalités des décrets n°96-857 et n°96-858 du 2 octobre 1996 modifiés après déduction des frais directs supportés par les parties et remboursement des aides accordées par Oseo ou d'autres organismes similaires.

En revanche, chaque établissement verse la prime d'invention aux inventeurs dont il est l'employeur.

Les frais directs sont définis comme étant les frais de dépôt, d'obtention, de maintien et de défense des brevets ainsi que ceux associés aux demandes de brevets devant les instances administratives et judiciaires, et les frais liés au respect des contrats d'exploitation, aux litiges et aux contentieux.

Une fois déduits les frais directs et l'intéressement versé aux inventeurs, l'établissement responsable de la protection et de la valorisation affecte ensuite 50% du solde des retours financiers au laboratoire, cette part étant plafonnée à 25% du total des redevances nettes de frais directs. L'établissement peut ensuite prélever jusqu'à 10% du solde des retours financiers au titre des frais de valorisation. Le reliquat est partagé entre les établissements ayants-droits à hauteur de leurs contributions respectives.

Conformément aux dispositions du décret, la partie mandataire devra tenir l'autre partie régulièrement informée des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an.

Un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions sera effectué dans le cadre du comité de suivi de la présente convention quadriennale.

CONTRAT VALANT REGLEMENT DE COPROPRIETE
N° L13001
CO 0091

ENTRE LES SOUSSIGNES

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR40180089013, le numéro SIRET est 180089013 04033, le code APE est 7219 Z, représenté par son Président, Monsieur Alain FUCHS, ci-après dénommé « **CNRS** »,

D'UNE PART

Le CNRS agit tant en son nom qu'en tant qu'organisme de tutelle du Laboratoire intitulé « *Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)* » UPR n° 20, situé Route de Nozay - 91460 MARCOUSSIS, dirigé par Monsieur Dominique MAILLY, ci-après dénommé le « **LABORATOIRE** ».

ET

- 2°) **L'UNIVERSITE PARIS-SUD 11 (PARIS XI)**, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est 15, Rue George Clémenceau - 91405 ORSAY Cedex, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR70 199 111 014 000 15, le numéro SIRET 199 111 014 000 15, le code APE 8542Z, représentée par son Président, Monsieur le Professeur Jacques BITTOUN, ci-après dénommée « **UNIVERSITE PARIS SUD** »,

D'AUTRE PART

Le CNRS et l'UNIVERSITE PARIS SUD sont ci-après collectivement dénommés les « **PARTIES** » et individuellement une « **PARTIE** ».

[...]

EN CONSEQUENCE DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

[...]

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet français prioritaire déposée le 28 mai 2010 sous le numéro FR1054183, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, étendue par le biais de la demande PCT déposée 24 mai 2011 sous le numéro PCT/EP2011058496 sous priorité de la demande de brevet français FR1054183 précitée, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, de même que les brevets en découlant, ainsi que les demandes de brevets et brevets correspondants dans les pays étrangers, délivrés par l'O.E.B. ou déposés par voie PCT ou par voie nationale, et les divisions, continuations en tout ou partie qui y sont liées, ainsi que les re-délivrances, extensions, demandes divisionnaires, renouvellements, revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus.

[...]

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de dépôt de la demande prioritaire de brevet Français, soit le 28 mai 2010.

Par **DATE DE SIGNATURE**, on entend la dernière date de signature du présent Contrat par toutes les PARTIES.

[...]

Article 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

- 1.1 Le CNRS cède à l'UNIVERSITE PARIS SUD, qui accepte, cinquante pour cent (50%), de sa quote-part de propriété dans les BREVETS ainsi que cinquante pour cent (50%) du droit de priorité attaché à la demande de brevet prioritaire FR1054183 comprise dans les BREVETS.

Les PARTIES sont donc copropriétaires des BREVETS à parts égales conformément à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, soit :

- cinquante pour cent (50 %) pour l'UNIVERSITE PARIS SUD,
- cinquante pour cent (50 %) pour le CNRS.

La quote-part des PARTIES dans le savoir-faire afférent aux BREVETS relève de la même règle de répartition égalitaire fixée à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL.

- 1.2 Dès lors, les PARTIES souhaitent formaliser les règles applicables à la copropriété des BREVETS et savoir-faire y afférent ainsi que les droits et obligations en résultant.

Article 2 – DUREE

Le présent Contrat prendra effet rétroactivement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, jusqu'à l'expiration ou l'abandon du dernier des BREVETS.

Article 6 - CESSION DE QUOTE-PART DE BREVETS

6.1 Chaque PARTIE peut céder à tout moment sa QUOTE-PART sur tout ou partie des BREVETS. La PARTIE cédante doit au préalable notifier à l'autre PARTIE son intention de céder ladite QUOTE-PART, et lui transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession. L'autre PARTIE a alors un droit de préemption pendant une période de soixante (60) jours à compter de la réception de ladite notification. L'autre PARTIE ne peut refuser le cessionnaire que si elle peut raisonnablement démontrer par écrit, dans le délai précité de soixante (60) jours à compter de la notification, qu'une cession avec un tel cessionnaire crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public.

Les modalités de cession de ladite QUOTE-PART à un tiers ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles proposées à l'autre PARTIE.

6.2 Dans l'hypothèse d'une cession de QUOTE-PART de tout ou partie des BREVETS à un tiers, l'acte de cession doit stipuler que le cessionnaire se trouve subrogé à la PARTIE cédante dans l'ensemble des droits et obligations incombant au cédant du fait du présent Contrat, à l'exception du droit à être ORGANISME VALORISATEUR et/ou GESTIONNAIRE DES BREVETS si la PARTIE cédante est l'ORGANISME VALORISATEUR et/ou le GESTIONNAIRE DES BREVETS pour le compte des PARTIES. La mission d'ORGANISME VALORISATEUR et/ou de GESTIONNAIRE DES BREVETS sera alors dévolue à l'autre PARTIE sauf refus exprès de sa part.

6.3 La PARTIE cédante s'engage à fournir à l'autre PARTIE et/ou au tiers cessionnaire toutes les signatures et documents nécessaires à la poursuite des procédures de propriété intellectuelle relatives aux BREVETS.

De plus, la PARTIE cédante s'engage à ce que les membres de son personnel cités comme inventeurs dans les BREVETS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des BREVETS et plus généralement à toute procédure de propriété intellectuelle relative aux BREVETS.

[...]

[...]

Article 8 - CONTREFAÇON – VALIDITE DES BREVETS

- 8.1 En cas d'actions en contrefaçon engagées par un tiers à l'encontre des BREVETS, de déclarations d'invalidité, ou de contrefaçon des BREVETS par un tiers, les PARTIES se concertent afin de déterminer d'un commun accord la stratégie à tenir.

22/

- 8.2 Dans le cas où un consensus ne pourrait être obtenu, chacune des PARTIES peut exercer seule et à ses propres frais les actions qui lui paraissent opportunes, étant entendu que, dans ce cas, les indemnités résultant desdites actions allouées par la juridiction délibérante sont intégralement et irrévocablement la propriété de la PARTIE agissante.
- 8.3 La PARTIE n'ayant pas engagé d'action s'engage à fournir tous les documents, pouvoirs ou informations qui seraient nécessaires à la PARTIE engageant des poursuites pour les actions susvisées.

Article 9 – RESILIATION

Le présent Contrat est résilié de plein droit au cas où l'une des PARTIES devient seule propriétaire de l'ensemble des BREVETS ou en cas de cession conjointe des BREVETS par l'ensemble des PARTIES sous réserve toutefois du respect dans ce cas de l'Article 4.2.6.c) ci-dessus.

Article 10 – TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent Contrat est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'Article 6 du présent Contrat.

[...]

[...]

Article 16 -- INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

- 16.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit le présent Contrat 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.
- 16.2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS peut si nécessaire être enregistré auprès de l'Office National de Brevet compétent pour les BREVETS.
- 16.3 Les coûts des inscriptions prévues aux Articles 16.1 et 16.2 sont considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

[...]

Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour enregistrement auprès des offices.

Signé à Paris, le

Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises
Le Directeur



Pierre GONAS

Monsieur Alain FUCHS
Président du CNRS

Signé à Orsay, le

15/01/2013



Monsieur Jacques BEFFOU
Président de l'UNIVERSITÉ PARIS SUD

En accord avec les autres les
procédures ont été réalisées par le
procédure automatisée de CL
enregistrement de la demande de
admission et sont automatiquement signées
à la demande de l'office.

CONTRACT SERVING AS RULES OF OWNERSHIP

No. L13001

CO 0091

BETWEEN THE UNDERSIGNED

- 1) The CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [French National Centre for Scientific Research], a public scientific and technological establishment, whose registered office is located at 3 rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16, France, with intra-community VAT no. FR40180089013, SIRET no. 180089013 04033, APE code 7219 Z, represented by its President, Mr. Alain Fuchs, hereinafter referred to as the "CNRS",

PARTY OF THE FIRST PART

The CNRS is acting on its own behalf and as supervising body of the Laboratory named "*Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)*" [*Laboratory of Photonics and Nanostructures*] UPR no. 20, located at Route de Nozay, 91460, Marcoussis, France, directed by Mr. Dominique Mailly, hereinafter referred to as the "LABORATORY".

AND

- 2) THE UNIVERSITY OF PARIS-SUD 11 (PA IS XI), a public scientific, cultural, and professional institution located at 15, Rue George Clemenceau, 91405 Orsay Cedex, France, with intra-community VAT no. FR70 199 111 014 000 15, SIRET no. 199 111 014 000 15, APE code 8542Z, represented by its President, Professor Jacques Bittoun, hereinafter referred to as the "UNIVERSITY OF PARIS-SUD",

PARTY OF THE SECOND PART

The CNRS and the UNIVERSITY OF PARIS-SUD are hereinafter collectively referred to as the "PARTIES" and individually a "PARTY",

[...]

PATENT

REEL: 032458 FRAME: 0458

AS A RESULT, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS

[...]

PATENTS means the French priority patent application filed on 28 May 2010 under number FR1054183, entitled "*Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées*" [Process for manufacturing a microfluidic chip, and related chip and plate] on behalf of the CNRS, and citing as inventors Ms. Anne-Marie Gosnet Haghiri and Mr. Clément Nanteuil, extended through the PCT application filed on May 24, 2011 under number PCT/EP2011058496 under priority of the French patent application FR1054183 above, entitled "*Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées*" [Process for manufacturing a microfluidic chip, and related chip and plate] on behalf of the CNRS, and citing as inventors Ms. Anne-Marie Gosnet Haghiri and Mr. Clément Nanteuil, and the patents resulting therefrom, as well as the patent applications and corresponding patents in other countries, issued by the EPO or filed under the PCT or national route, and the divisions, continuations or any party related thereto, as well as re-issues, extensions, divisional applications, renewals, claiming all or part of the priority patents or patent applications above.

[...]

EFFECTIVE DATE means the filing date of the French priority patent application filed on 28 May 2010.

DATE SIGNED means the last date this Contract was signed by all PARTIES.

[...]

Article 1 - PURPOSE AND SCOPE OF THE CONTRACT

1.1 The CNRS hereby transfers to the UNIVERSITY OF PARIS-SUD, who accepts, fifty percent (50%) of its share ownership in the PATENTS and fifty percent (50%) of the priority right attached to the priority patent application FR1054183 within the PATENTS.

The PARTIES are therefore own equal shares of the PATENTS in accordance with Article 5.1 of the FOUR-YEAR AGREEMENT which is to say

- Fifty percent (50%) for the UNIVERSITY OF PARIS-SUD
- Fifty percent (50%) for the CNRS

The share of the PARTIES in the know-how related to the PATENTS is the same rule of equal distribution set out in Article 5.1 of the FOUR-YEAR AGREEMENT.

1.2 Therefore, the PARTIES wish to formalize the rules for co-ownership of the PATENTS and know-how relating thereto and the rights and obligations arising therefrom.

Article 2 - TERM

This Contract shall be effective retroactively to the EFFECTIVE DATE and shall remain in force until the expiry or abandonment of the last of the PATENTS unless terminated early.

Article 6 - TRANSFER OF THE SHARE OF THE PATENTS

6.1 Either PARTY may transfer its SHARE of all or part of the PATENTS at any time. The TRANSFEROR must first notify the other PARTY of its intention to transfer the aforementioned SHARE and submit the name and address of the prospective transferee, and the financial terms of the sale. The other PARTY shall then have a right of first refusal for a period of sixty (60) days from receipt of said notice. The other PARTY may only refuse the transferee if it can reasonably demonstrate in writing, within the aforementioned period of sixty (60) days from notification, that a transfer to said assignee will create a serious conflict with their status, activities, and/or missions as a Public Institution.

The terms of sale for said SHARE to a third party must in no event be more favourable than those offered to the other PARTY.

6.2 In the event of a transfer of the SHARE of all or part of the PATENTS to a third party, the instrument of transfer must stipulate that the transferee is subrogated to the TRANSFEROR in all of the TRANSFEROR's rights and obligations under this Contract, except for the right to be an AGENCY that APPRAISES and/or MANAGES THE PATENTS if the TRANSFEROR is the APPRAISING AGENCY and/or PATENT MANAGER on behalf of the PARTIES. The APPRAISING AGENCY's and/or PATENT MANAGER's mission shall be transferred to the other PARTY unless it expressly refuses.

6.3 The TRANSFEROR undertakes to provide the other PARTY and/or the third party assignee with all of the signatures and documents necessary for the procedures relating to the intellectual property rights of the PATENTS.

In addition, the TRANSFEROR undertakes that its staff that was named as the inventors in the PATENTS shall provide their necessary signatures and take the necessary steps for filing and keeping the PATENTS in effect and, in general, any intellectual property procedure relating to the PATENTS.

[...]

Article 8 - INFRINGEMENT - VALIDITY OF THE PATENTS

8.1 In the event of infringement proceedings brought by a third party against the PATENTS or declarations of invalidity or infringement of the PATENTS by a third party, the PARTIES shall work together to determine a mutually agreed strategy to take.

8.2 In the event that a consensus cannot be reached, each PARTY may take the actions it deems appropriate at its own expense, provided that, in this case, any compensation resulting from those actions awarded by the ruling court are fully and irrevocably the property of the acting PARTY.

8.3 The PARTY that has not taken action agrees to provide all documents, powers, or information needed by the PARTY taking legal action referred to above.

Article 9 - TERMINATION

This Contract shall be automatically terminated if one of the PARTIES becomes sole owner of all of the PATENTS or in case of joint transfer of the PATENTS by all PARTIES subject however to compliance in this case with Article 4.2.6 c) above.

Article 10 - TRANSFERABILITY OF THE CONTRACT

This Contract is personal, non-transferable, and shall be subject to the provisions of Article 6 of this Contract.

[...]

[...]

Article 16 - REGISTRATION IN THE NATIONAL REGISTRY

- 16.1 The PATENT MANAGER shall register this Contract on the National Patent Register kept by the Institut National de la Propriété Industrielle [French National Institute of Industrial Property] and the national registers of patents kept by the appropriate National Industrial Property Offices with regard to the PATENTS.
- 16.2 If necessary, the PATENT MANAGER may be registered with the National Patent Office responsible for the PATENTS.
- 16.3 The registration costs provided for in Articles 16.1 and 16.2 are considered to be INDUSTRIAL PROPERTY FEES.

[...]

Drawn up in three (3) originals in French, one (1) for each of the PARTIES and one (1) for registration with the offices.

Signed in Paris on
[Stamp: illegible]
[Stamp: Innovation and Relations with
Companies Division
The Director Pierre Gohar]
[signature]
Mr. Alain Fuchs
President of the CNRS

Signed in Orsay on 15/01/2013
[Stamp University of Paris-Sud]
[Signature]

Mr. Jacques Bittoun
President of the UNIVERSITY OF PARIS-SUD

[Stamp: illegible]



TRANSLATION CERTIFICATE

I, Denise Horan, c/o TECHNICIS, its principal place of business at 59-60 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, France,

hereby certify that the translator of the attached document is competent in the French and English languages and that he has accurately verified the said translation from French to English.

and

declare as follows

That this document is a true and correct translation of: Contrat de cession - CNRS à Université Paris Sud 11.pdf

Signed this 13th day of March 2014

SIGNATURE

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2734236

SUBMISSION TYPE:	CORRECTIVE ASSIGNMENT				
NATURE OF CONVEYANCE:	Corrective Assignment to correct the FULL ASSIGNMENT PROVIDED. ONLY PARTIAL ASSIGNMENT PROVIDED IN ORIGINAL RECORDATION. previously recorded on Reel 032191 Frame 0907. Assignor(s) hereby confirms the UNIVERSITE PARIS-SUD 11 WILL RECEIVE 50% OWNERSHIP..				
CONVEYING PARTY DATA					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Execution Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)</td> <td>01/15/2013</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Execution Date	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	01/15/2013
Name	Execution Date				
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	01/15/2013				
RECEIVING PARTY DATA					
Name:	UNIVERSITE PARIS-SUD 11				
Street Address:	BÂTIMENT 300, 15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU				
City:	ORSAY				
State/Country:	FRANCE				
Postal Code:	F-91400				
PROPERTY NUMBERS Total: 1					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Property Type</th> <th>Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application Number:</td> <td>13700606</td> </tr> </tbody> </table>		Property Type	Number	Application Number:	13700606
Property Type	Number				
Application Number:	13700606				
CORRESPONDENCE DATA					
Fax Number:	(908)654-7866				
Phone:	(908) 518-6366				
Email:	Assignment@ldikm.com				
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the email attempt is unsuccessful.</i>					
Correspondent Name:	LDLK&M				
Address Line 1:	600 SOUTH AVENUE WEST				
Address Line 4:	WESTFIELD, NEW JERSEY 07090				
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	REGIM 3.3-206				
NAME OF SUBMITTER:	THOMAS M. PALISI				
Signature:	/THOMAS M. PALISI/				

CONTRAT VALANT REGLEMENT DE COPROPRIETE
N° L13001
CO 0091

ENTRE LES SOUSSIGNES

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR40180089013, le numéro SIRET est 180089013 04033, le code APE est 7219 Z, représenté par son Président, Monsieur Alain FUCHS, ci-après dénommé « **CNRS** »,

D'UNE PART

Le CNRS agit tant en son nom qu'en tant qu'organisme de tutelle du Laboratoire intitulé « *Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)* » UPR n° 20, situé Route de Nozay - 91460 MARCOUSSIS, dirigé par Monsieur Dominique MAILLY, ci-après dénommé le « **LABORATOIRE** ».

ET

- 2°) **L'UNIVERSITE PARIS-SUD 11 (PARIS XI)**, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est 15, Rue George Clémenceau - 91405 ORSAY Cedex, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR70 199 111 014 000 15, le numéro SIRET 199 111 014 000 15, le code APE 8542Z, représentée par son Président, Monsieur le Professeur Jacques BITTOUN, ci-après dénommée « **UNIVERSITE PARIS SUD** »,

D'AUTRE PART

Le CNRS et l'**UNIVERSITE PARIS SUD** sont ci-après collectivement dénommés les « **PARTIES** » et individuellement une « **PARTIE** ».

En accord entre les parties, les présentes ont été établies par le procédé ASSEMBLADY R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont solement signées à la dernière page.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Dans le cadre de recherches menées au sein du LABORATOIRE, M. Clément NANTEUIL, agent de l'UNIVERSITE PARIS SUD et Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI, agent du CNRS, ont mis au point un procédé de fabrication d'une puce microfluidique avec plaque associée.

Ladite invention étant susceptible de protection au titre de la propriété industrielle, une demande de brevet français prioritaire intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » a été déposée à titre conservatoire au nom du CNRS le 28 mai 2010 sous le numéro FR1054183.

L'UNIVERSITE PARIS SUD en sa qualité d'ayant-droit de M. Clément NANTEUIL, cité comme inventeur dans la famille de brevets issue de la demande de brevet français prioritaire susmentionnée, a exprimé le souhait de devenir copropriétaire de ladite famille par un courrier en date du 5 octobre 2012.

La famille de brevet suscitée relève des stipulations de l'Article 5.1 de l'Accord Quadriennal 2010-2013 conclu entre les PARTIES le 24 mai 2011, dont une copie figure en Annexe I des présentes.

Par le présent Contrat, les PARTIES souhaitent formaliser la copropriété sur la demande de brevet précitée, ses extensions et le savoir-faire y afférent et déterminer les droits et obligations de chacune des PARTIES.

EN CONSEQUENCE DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :**Article Préliminaire – DEFINITIONS**

Par **ACCORD QUADRIENNAL**, on entend l'Accord Quadriennal 2010-2013, conclu entre les PARTIES le 24 mai 2011 et applicable aux présentes, en particulier son Article 5.1 dont une copie figure en Annexe I des présentes.

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet français prioritaire déposée le 28 mai 2010 sous le numéro FR1054183, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, étendue par le biais de la demande PCT déposée le 24 mai 2011 sous le numéro PCT/EP2011058496 sous priorité de la demande de brevet français FR1054183 précitée, intitulée « *Procédé de fabrication d'une puce microfluidique, puce et plaque associées* » au nom du CNRS, et citant comme inventeurs Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL, de même que les brevets en découlant, ainsi que les demandes de brevets et brevets correspondants dans les pays étrangers, délivrés par l'O.E.B. ou déposés par voie PCT ou par voie nationale, et les divisions, continuations en tout ou partie qui y sont liées, ainsi que les re-délivrances, extensions, demandes divisionnaires, renouvellements, revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus.

Par **CABINETS**, on entend le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle qui a reçu la responsabilité d'établir tous les documents pour la préparation, le dépôt, l'extension, la délivrance et le maintien en vigueur des BREVETS, ses correspondants étrangers, et éventuellement la société de service en charge du paiement, auprès des offices nationaux et régionaux des brevets, des annuités afférentes aux BREVETS.

Par **CONTRAT D'EXPLOITATION**, on entend tout contrat tel que notamment sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de cession conjointe par toutes les PARTIES, ayant pour objet les BREVETS et/ou le savoir-faire y afférent, négocié par l'ORGANISME VALORISATEUR dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des présentes, que ce contrat soit au stade de la négociation ou signé.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de dépôt de la demande prioritaire de brevet Français, soit le 28 mai 2010.

Par **DATE DE SIGNATURE**, on entend la dernière date de signature du présent Contrat par toutes les PARTIES.

Par **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS et facturés par les CABINETS. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE comprennent également les coûts directs relatifs à l'enregistrement de la présente copropriété. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ne comprennent pas les frais engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) PARTIE(S) pour la défense des BREVETS/déclarations d'invalidité qui relèvent des stipulations de l'Article 8 des présentes.

Par **GESTIONNAIRE DES BREVETS**, on entend la PARTIE choisie par les PARTIES et mandataire des PARTIES en application de l'Article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, qui a accepté la mission de gérer, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **INFORMATIONS CONFIDENTIELLES**, on entend toute information confidentielle ou toute information protégée, appartenant aux PARTIES ou à l'une des PARTIES, relative à l'invention protégée par les BREVETS, ou relative au savoir-faire permettant la mise en œuvre des BREVETS, que sa forme soit écrite, graphique, orale, ou toute autre forme.

Par **INVENTEURS**, on entend les inventeurs cités dans les BREVETS et relevant des dispositions de l'article R611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à la rémunération des inventeurs fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics tels que définis dans ledit article ou de tout autre article de nature ou d'étendue similaire qui viendrait le remplacer, soit en l'espèce Mme Anne-Marie GOSNET HAGHIRI et M. Clément NANTEUIL.

Par **ORGANISME VALORISATEUR**, on entend la PARTIE choisie par les PARTIES et mandataire des PARTIES en application de l'Article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL et qui a accepté d'identifier et de contacter, aux noms et dans l'intérêt commun des PARTIES, des partenaires potentiels pour l'exploitation des BREVETS et/ou le savoir-faire y afférent, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à ladite exploitation.

Par **QUOTE-PART**, on entend la quote-part de propriété dans les BREVETS de chacune des PARTIES, telles que définies à l'Article 1.1.

Par **REVENUS D'EXPLOITATION**, on entend les sommes de toute nature perçues au titre des **CONTRATS D'EXPLOITATION**, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les sommes forfaitaires, les minima garantis, les redevances, les éventuelles plus-values perçues par l'**ORGANISME VALORISATEUR** sur les cessions d'éventuelles valeurs mobilières acquises par ledit **ORGANISME VALORISATEUR** au titre de prises de participation dans le capital de jeunes sociétés et tout revenu similaire. Les **REVENUS D'EXPLOITATION** ne comprennent pas les revenus issus des contrats de collaboration de recherche ayant pour objet les **BREVETS** et/ou le savoir-faire y afférent qui seront versés directement à la (aux) **PARTIE(S)** participant à ladite collaboration.

Par **TIERS COCONTRACTANT**, on entend tout tiers identifié, intéressé par l'exploitation des **BREVETS** et/ou du savoir-faire y afférent dans le cadre d'un **CONTRAT D'EXPLOITATION**.

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

Article 1 – **OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT**

- 1.1 Le CNRS cède à l'**UNIVERSITE PARIS SUD**, qui accepte, cinquante pour cent (50%), de sa quote-part de propriété dans les **BREVETS** ainsi que cinquante pour cent (50%) du droit de priorité attaché à la demande de brevet prioritaire FR1054183 comprise dans les **BREVETS**.

Les **PARTIES** sont donc copropriétaires des **BREVETS** à parts égales conformément à l'Article 5.1 de l'**ACCORD QUADRIENNAL**, soit :

- cinquante pour cent (50 %) pour l'**UNIVERSITE PARIS SUD**,
- cinquante pour cent (50 %) pour le **CNRS**.

La quote-part des **PARTIES** dans le savoir-faire afférent aux **BREVETS** relève de la même règle de répartition égalitaire fixée à l'Article 5.1 de l'**ACCORD QUADRIENNAL**.

- 1.2 Dès lors, les **PARTIES** souhaitent formaliser les règles applicables à la copropriété des **BREVETS** et savoir-faire y afférent ainsi que les droits et obligations en résultant.

Article 2 – **DUREE**

Le présent Contrat prendra effet rétroactivement à la **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, jusqu'à l'expiration ou l'abandon du dernier des **BREVETS**.

Article 3 - DEPOT, EXTENSION, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS

- 3.1 Les PARTIES conviennent d'un commun accord de confier au CNRS la charge de GESTIONNAIRE DES BREVETS.
- 3.2 Au cas où le GESTIONNAIRE DES BREVETS souhaiterait abandonner son rôle de GESTIONNAIRE DES BREVETS, il devra le notifier à l'autre PARTIE au moins trente (30) jours avant la prochaine échéance de procédure de Propriété Industrielle afin que ladite autre PARTIE puisse reprendre cette responsabilité, si elle le souhaite.
- 3.3 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage à informer l'autre PARTIE avant d'entreprendre toute action relative aux procédures ou sur le choix des procédures relatives à l'un quelconque des BREVETS. Pour ce faire, le GESTIONNAIRE DES BREVETS s'engage à requérir du CABINET la mise en copie de l'autre PARTIE de tout document relatif aux dites procédures et suffisamment à l'avance pour lui permettre de soumettre ses éventuels commentaires avant échéance.
Le défaut de réponse dans les trente (30) jours suivant réception de ces documents par l'autre PARTIE sera présumé valoir acceptation de la proposition du GESTIONNAIRE DES BREVETS.
- 3.4 Si l'une des PARTIES :
- décide d'abandonner un des BREVETS, ou
 - ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays particulier,
- elle le notifiera par écrit à l'autre PARTIE avant la prochaine échéance de procédure de Propriété Industrielle, et abandonnera à l'autre PARTIE sa QUOTE-PART sur lesdits BREVETS. L'abandon desdits droits prendra effet à compter de la date d'inscription de cet abandon au(x) registre(s) national(aux) des brevets concerné(s) ou, s'agissant d'une demande de brevet non encore publiée, à compter de la notification d'abandon auprès de(s) l'office(s) national(aux) des brevets concerné(s).

La PARTIE qui abandonne sa QUOTE-PART s'engage à fournir à l'autre PARTIE toutes les signatures et tous les documents nécessaires à la poursuite par cette dernière de la procédure de l'un quelconque des BREVETS abandonnés.

De plus, les PARTIES s'engagent à ce que les membres de leurs personnels cités comme inventeurs dans les BREVETS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures leur incombant en qualité d'inventeurs et nécessaires au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

- 3.5 Si l'une des PARTIES décide d'abandonner ses droits sur les BREVETS dans un ou plusieurs pays donnés, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE payés pour ce ou ces pays par cette PARTIE antérieurement à sa décision d'abandon ne pourront en aucun cas lui être remboursés. A moins que les PARTIES n'en disposent ensemble autrement, ladite PARTIE ne recevra plus, à compter de la réception de la notification par la PARTIE destinataire, aucun REVENU D'EXPLOITATION sur lesdits BREVETS pour ce ou ces pays donnés. La décision d'abandon ne dispense pas la PARTIE qui abandonne de régler sa quote-part de FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE engagés pour ce ou ces pays donnés jusqu'à la notification de l'abandon.
- 3.6 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, dans les pays où les PARTIES poursuivent en commun les procédures de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE seront pris en charge par le GESTIONNAIRE DES BREVETS conformément à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL.

Dans tout pays où l'une des PARTIES décide de poursuivre seule les procédures de dépôt, d'extensions, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE correspondants seront à la seule charge de ladite PARTIE.

Article 4 - EXPLOITATION ET UTILISATION DES BREVETS

4.1 Exploitation directe :

Les PARTIES sont libres d'utiliser l'invention objet des BREVETS et le savoir-faire lié à des fins de recherche interne exclusivement, seules ou en collaboration avec des tiers sous réserve d'en informer l'autre PARTIE préalablement à toute collaboration.

4.2 Exploitation indirecte :

4.2.1 a) Les PARTIES conviennent de désigner le CNRS comme ORGANISME VALORISATEUR.

b) Si l'ORGANISME VALORISATEUR ne souhaite plus assumer la charge d'ORGANISME VALORISATEUR, il le notifie immédiatement à l'autre PARTIE afin qu'elle puisse reprendre cette responsabilité, si elle le souhaite.

4.2.2 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, 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, avec des tiers, en particulier industriels.

Nonobstant ce qui précède, dans l'hypothèse où un accord de transfert de matériel afférent aux BREVETS implique un transfert depuis le LABORATOIRE vers un tiers, l'ORGANISME VALORISATEUR, lorsque cette fonction est assumée par l'UNIVERSITE PARIS SUD en application de l'Article 4.2.1.b) ci-avant, s'engage à demander au CNRS de rédiger et signer ledit accord pour qu'il soit en conformité avec la politique du CNRS ; ceci n'affectant en rien le rôle de négociation de l'ORGANISME VALORISATEUR pour la suite des opérations. Le CNRS s'engage à donner à l'ORGANISME VALORISATEUR copie de tous les accords de transfert de matériel ainsi signés.

4.2.3 En outre, seul l'ORGANISME VALORISATEUR peut négocier, et rédiger les CONTRATS D'EXPLOITATION. Le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION est communiqué par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE pour accord avant signature. Cet accord ne peut être refusé que si l'autre PARTIE peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la communication, qu'un tel CONTRAT D'EXPLOITATION crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public. D'autre part, l'autre PARTIE peut adresser à l'ORGANISME VALORISATEUR, dans le délai précité de trente (30) jours susvisé, tout commentaire, remarque ou proposition de modification du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, l'ORGANISME VALORISATEUR s'engageant à les communiquer au TIERS COCONTRACTANT afin que lesdits commentaires soient intégrés à la version finale du CONTRAT D'EXPLOITATION dans la mesure toutefois où lesdits commentaires, remarques, ou propositions de modification seront parvenus à l'ORGANISME VALORISATEUR (i) motivés, (ii) dans le délai imparti, et (iii) porteront sur des éléments substantiels du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION. Il est entendu que l'insertion desdits commentaires dans la version finale du CONTRAT D'EXPLOITATION ne constitue à la charge de l'ORGANISME VALORISATEUR qu'une obligation de moyens. Aux fins du présent Article, les PARTIES conviennent de considérer comme substantiel tout élément du CONTRAT D'EXPLOITATION relatif notamment à l'étendue des droits concédés par les PARTIES au TIERS COCONTRACTANT, aux conditions financières, responsabilités et garanties évoquées dans le projet de CONTRAT D'EXPLOITATION, à l'exclusion de tout élément de pure forme sans incidence sur le fond de celui-ci. Le silence gardé par l'autre PARTIE à l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé vaut acceptation tacite de sa part des termes du projet de CONTRAT D'EXPLOITATION.

Par dérogation à l'article R611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et aux stipulations de l'article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, toutes les PARTIES signeront les contrats d'exploitations et chaque PARTIE recevra un original des CONTRATS D'EXPLOITATION.

Il est précisé qu'à la DATE DE SIGNATURE, des discussions sont en cours entre FIST SA, filiale de valorisation du CNRS dans le cadre de sa mission de transfert de technologies conformément à la convention signée le 14 mai 2012, entrée en vigueur le 1er Janvier 2012 entre le CNRS et FIST SA, et la société en formation provisoirement dénommée KLEARIA, en cours de création par Clément NANTEUIL, inventeur cité dans les BREVETS, suite à l'intérêt manifesté par cette dernière de se voir concéder une licence exclusive sur les BREVETS dans tous les domaines d'application couverts par les BREVETS. La mention de l'existence de ces discussions est faite sans garantie d'aucune sorte à la charge du CNRS, y compris de résultat, notamment quant à l'issue de ces discussions.

4.2.4 Sous réserve d'une notification préalable adressée à l'ORGANISME VALORISATEUR, l'autre PARTIE peut proposer à l'ORGANISME VALORISATEUR des TIERS COCONTRACTANTS potentiels pour l'exploitation des BREVETS. L'ORGANISME VALORISATEUR ne peut s'opposer à la candidature d'un TIERS COCONTRACTANT que si l'ORGANISME VALORISATEUR peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification, que ladite candidature crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public ou que des négociations avec un autre TIERS COCONTRACTANT ont déjà été entamées par l'ORGANISME VALORISATEUR.

4.2.5 A moins que les PARTIES n'en conviennent ensemble autrement, tous les CONTRATS D'EXPLOITATION stipuleront que les TIERS COCONTRACTANTS verseront directement à l'ORGANISME VALORISATEUR les REVENUS D'EXPLOITATION, à charge pour ce dernier de répartir lesdits REVENUS D'EXPLOITATION conformément à l'Article 4.2.6.a) ci-après.

- 4.2.6 a) L'ORGANISME VALORISATEUR répartit les REVENUS D'EXPLOITATION de la manière suivante :
- remboursement à chacune des PARTIES des frais directs, y compris les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, qu'elle a engagés,
 - intéressement des INVENTEURS conformément à l'Article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle,
 - part revenant au LABORATOIRE, conformément à l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL,
 - dix pour cent (10%) au profit de l'ORGANISME VALORISATEUR au titre des frais de valorisation,
- puis l'ORGANISME VALORISATEUR répartit la somme restante entre les PARTIES à hauteur de leur QUOTE-PART.
- b) En application de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL, chacune des PARTIES fera son affaire de la prime d'invention aux inventeurs cités dans les BREVETS dont elle est employeur.

- c) Il est entendu entre les PARTIES que dans l'hypothèse d'une cession conjointe des BREVETS par toutes les PARTIES, les stipulations de l'Article 4.2.6.a) ci-dessus et de l'Article 5 ci-après demeureront en vigueur nonobstant la résiliation anticipée des présentes et ce tant que des REVENUS D'EXPLOITATION seront perçus au titre du CONTRAT D'EXPLOITATION considéré.

4.2.7 En cas de négociation d'un CONTRAT D'EXPLOITATION avec un TIERS COCONTRACTANT, l'ORGANISME VALORISATEUR s'engage à faire ses meilleurs efforts pour faire supporter au TIERS COCONTRACTANT les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE facturés à compter de la date de signature du CONTRAT D'EXPLOITATION, étant entendu que cette obligation à la charge de l'ORGANISME VALORISATEUR n'est que de moyens.

Article 5 – COMPTABILITE

- 5.1 L'ORGANISME VALORISATEUR communique chaque année, à l'autre PARTIE, un état des REVENUS D'EXPLOITATION perçus conformément à l'Article 4.2.5 ci-dessus. Au vu de cet état, l'autre PARTIE établit une facture indiquant :
- le total des REVENUS D'EXPLOITATION pour l'année considérée,
 - le taux applicable tel que prévu à l'Article 4.2.6.a) ci-avant,
 - les sommes dues par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE.
- 5.2 Les sommes dues par l'ORGANISME VALORISATEUR à l'autre PARTIE doivent être versées en Euro, à la personne et à l'adresse bancaire indiquées ci-dessous :
- Pour le CNRS : les paiements sont faits par virement bancaire dans les quarante cinq (45) jours suivant la date d'émission d'une facture par le CNRS, à l'ordre de l'Agent Comptable Secondaire du CNRS, Délégation Paris Michel-Ange - Trésor Public Paris - Code Banque : 10071 - Code Guichet N° 75000 - Compte N° 00001000505 - Clé 20 - Code IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0050 520 - Code BIC/SWIFT : TRPUFRP1XXX.
 - Pour l'UNIVERSITE PARIS SUD: les paiements sont faits par virement bancaire, dans les quarante cinq (45) jours suivant la date d'émission d'une facture par l'UNIVERSITE PARIS SUD, à l'ordre de l'Agent Comptable de l'UNIVERSITE PARIS SUD, TP EVRY - Code Banque : 10071 - Code Guichet N° 91000 - Compte N° 00001001774 - Clé 71
- 5.3 Les sommes dues par l'ORGANISME 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 6 - CESSION DE QUOTE-PART DE BREVETS

- 6.1 Chaque PARTIE peut céder à tout moment sa QUOTE-PART sur tout ou partie des BREVETS. La PARTIE cédante doit au préalable notifier à l'autre PARTIE son intention de céder ladite QUOTE-PART, et lui transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession. L'autre PARTIE a alors un droit de préemption pendant une période de soixante (60) jours à compter de la réception de ladite notification. L'autre PARTIE ne peut refuser le cessionnaire que si elle peut raisonnablement démontrer par écrit, dans le délai précité de soixante (60) jours à compter de la notification, qu'une cession avec un tel cessionnaire crée un conflit sérieux avec son statut, ses activités et/ou ses missions d'Etablissement Public.

Les modalités de cession de ladite QUOTE-PART à un tiers ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles proposées à l'autre PARTIE.

- 6.2 Dans l'hypothèse d'une cession de QUOTE-PART de tout ou partie des BREVETS à un tiers, l'acte de cession doit stipuler que le cessionnaire se trouve subrogé à la PARTIE cédante dans l'ensemble des droits et obligations incombant au cédant du fait du présent Contrat, à l'exception du droit à être ORGANISME VALORISATEUR et/ou GESTIONNAIRE DES BREVETS si la PARTIE cédante est l'ORGANISME VALORISATEUR et/ou le GESTIONNAIRE DES BREVETS pour le compte des PARTIES. La mission d'ORGANISME VALORISATEUR et/ou de GESTIONNAIRE DES BREVETS sera alors dévolue à l'autre PARTIE sauf refus exprès de sa part.
- 6.3 La PARTIE cédante s'engage à fournir à l'autre PARTIE et/ou au tiers cessionnaire toutes les signatures et documents nécessaires à la poursuite des procédures de propriété intellectuelle relatives aux BREVETS.
De plus, la PARTIE cédante s'engage à ce que les membres de son personnel cités comme inventeurs dans les BREVETS fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des BREVETS et plus généralement à toute procédure de propriété intellectuelle relative aux BREVETS.

Article 7 - CONFIDENTIALITE

- 7.1 Les PARTIES s'engagent à respecter et à maintenir strictement confidentielles toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues de l'autre PARTIE.
- 7.2 Les PARTIES s'engagent à faire prendre le même engagement de confidentialité concernant les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES par leur personnel et toute personne attachée à leur service à quelque titre que ce soit.
- 7.3 Les PARTIES s'engagent à ne pas déposer une demande de brevet ou à revendiquer tout autre titre de propriété intellectuelle incluant tout ou partie des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES reçues de l'autre PARTIE.

- 7.4 Les engagements de confidentialité liant les PARTIES du fait du présent Contrat ne s'appliquent pas à l'utilisation ou à la divulgation d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES pour lesquelles la PARTIE récipiendaire peut démontrer :
- a) qu'elles ont été divulguées après obtention préalable de l'autorisation écrite de la PARTIE propriétaire, ou que la divulgation a été réalisée par la PARTIE propriétaire,
 - b) qu'elles appartenaient au domaine public au moment de leur divulgation ou qu'elles ont été publiées ou mises à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, sans action ou faute de la part de la PARTIE récipiendaire,
 - c) qu'elles ont été reçues par la PARTIE récipiendaire d'un tiers de manière licite sans violation du présent Contrat,
 - d) qu'à la date de leur communication par la PARTIE propriétaire, la PARTIE récipiendaire était déjà en possession de celles-ci,
 - 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,
 - f) qu'elles ont été indépendamment développées par la PARTIE récipiendaire suite à des développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès aux INFORMATIONS CONFIDENTIELLES correspondantes.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

- 7.5 Les PARTIES conviennent par le présent Contrat que toute divulgation à un tiers d'une quelconque INFORMATION CONFIDENTIELLE, notamment la divulgation à un TIERS COCONTRACTANT, sera précédée par la signature d'un accord de secret dont les modalités et les conditions seront au moins similaires à celles du présent Article.
- 7.6 Le présent Article restera en vigueur pendant cinq (5) ans après l'expiration ou la résiliation anticipée du présent Contrat.

Article 8 - CONTREFAÇON – VALIDITE DES BREVETS

- 8.1 En cas d'actions en contrefaçon engagées par un tiers à l'encontre des BREVETS, de déclarations d'invalidité, ou de contrefaçon des BREVETS par un tiers, les PARTIES se concertent afin de déterminer d'un commun accord la stratégie à tenir.

- 8.2 Dans le cas où un consensus ne pourrait être obtenu, chacune des PARTIES peut exercer seule et à ses propres frais les actions qui lui paraissent opportunes, étant entendu que, dans ce cas, les indemnités résultant desdites actions allouées par la juridiction délibérante sont intégralement et irrévocablement la propriété de la PARTIE agissante.
- 8.3 La PARTIE n'ayant pas engagé d'action s'engage à fournir tous les documents, pouvoirs ou informations qui seraient nécessaires à la PARTIE engageant des poursuites pour les actions susvisées.

Article 9 – RESILIATION

Le présent Contrat est résilié de plein droit au cas où l'une des PARTIES devient seule propriétaire de l'ensemble des BREVETS ou en cas de cession conjointe des BREVETS par l'ensemble des PARTIES sous réserve toutefois du respect dans ce cas de l'Article 4.2.6.c) ci-dessus.

Article 10 – TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent Contrat est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'Article 6 du présent Contrat.

Article 11 – RENONCIATION

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

Article 12 – LOI APPLICABLE - LITIGES

- 12.1 Le présent Contrat est régi par les lois et règlements français.
- 12.2 En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable.
- 12.3 En cas de désaccord persistant, de plus de trois (3) mois, à compter de la première notification concernant le différend par l'une des PARTIES à l'autre, le litige est porté devant les juridictions françaises compétentes.
- 12.4 Le présent Article demeure en vigueur nonobstant l'expiration ou la résiliation du présent Contrat.

Article 13 – INTEGRALITE DU CONTRAT

Le présent Contrat et son Annexe I qui constitue une part intégrante des présentes, expriment l'intégralité des obligations des PARTIES et ne peut être modifié que par un accord écrit entre les PARTIES signé par les représentants des PARTIES dûment habilités à cet effet.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne peut s'intégrer au présent Contrat à l'exception des stipulations de l'Article 5.1 de l'ACCORD QUADRIENNAL. En cas de contradiction entre les stipulations dudit ACCORD QUADRIENNAL et celles des présentes, ces dernières prévaudront.

Article 14 – INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont 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 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 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

- 16.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit le présent Contrat 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.
- 16.2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS peut si nécessaire être enregistré auprès de l'Office National de Brevet compétent pour les BREVETS.
- 16.3 Les coûts des inscriptions prévues aux Articles 16.1 et 16.2 sont considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

Article 17 – 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 le CNRS :

CNRS

Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises (DIRE)

A l'attention du Directeur Adjoint de la DIRE en charge des Relations avec les Entreprises et du Transfert de l'Innovation

3 rue Michel-Ange

75794 PARIS Cedex 16

Copie FIST :

FIST SA

83 Boulevard Exelmans

75016 PARIS

Concernant DI-03400-01

Pour l'UNIVERSITE PARIS SUD:

Université Paris Sud (Paris XI)

SAIC Bâtiment 640

Rue Louis de Broglie

91405 ORSAY Cedex

Référence : CO 0091 – DI 0407

Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour enregistrement auprès des offices.

Signé à Paris, le



Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises

Le Directeur

Pierre GOHAR

Monsieur Alain FUCHS

Président du CNRS

Signé à Orsay, le

15/01/2013

UNIVERSITÉ
PARIS
SUD

Monsieur Jacques BILLOUIN

Président de l'UNIVERSITE PARIS SUD

En accord entre les parties, les présentes ont été rédigées par le procédé ASSEMBLAGE R.O. empêchant toute substitution ou addition et sont soigneusement signées à la dernière page.

PATENT

REEL: 032458 FRAME: 0481

Annexe I

Copie de l'Article 5.1 de l'Accord Quadriennal 2010-2013

5. CLAUSES SPECIFIQUES RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Pour les résultats pouvant faire l'objet d'une protection relevant de la propriété industrielle, l'Université Paris-Sud et le CNRS se conformeront aux dispositions du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics. L'Université Paris-Sud et le CNRS décident d'étendre l'application des dispositions du décret précité à tous les résultats susceptibles d'être protégés par un titre de Propriété Intellectuelle ou au titre de Savoir-Faire.

Comme le permet la réglementation en vigueur, l'Université Paris-Sud et le CNRS conviennent que pour certains laboratoires dont l'une des parties gère par ailleurs l'activité contractuelle (cf. Annexe 6), et dans un souci d'efficacité afin que la gestion d'ensemble de brevets reste cohérente, il sera possible de déroger à la règle de l'hébergeur. Conformément aux dispositions du décret, un mandat spécifique (dont le modèle est fourni en annexe 7) sera conclu avant chaque invention considérée.

L'établissement responsable de la protection et de la valorisation prend en charge techniquement et financièrement la totalité du processus : évaluation, dépôt, extension et maintien des brevets, aux noms conjoints des parties, ainsi que la négociation et la conclusion des licences et des accords de copropriété avec les tiers.

Il est joint en annexe un modèle de contrat de copropriété et d'exploitation qui sera conclu entre le CNRS et l'Université Paris-Sud précisant notamment les quote-part de copropriété de chacune des parties et le remboursement à la partie mandataire des frais de PI.

Il est d'ores et déjà admis qu'hors contrat de recherche, les résultats des travaux valorisables menés au sein de l'Unité sont la copropriété à parts égales entre les Parties.

L'établissement responsable de la protection et de la valorisation intéresse l'ensemble des inventeurs selon les modalités des décrets n°96-857 et n°96-858 du 2 octobre 1996 modifiés après déduction des frais directs supportés par les parties et remboursement des aides accordées par Oseo ou d'autres organismes similaires.

En revanche, chaque établissement verse la prime d'invention aux inventeurs dont il est l'employeur. Les frais directs sont définis comme étant les frais de dépôt, d'obtention, de maintien et de défense des brevets ainsi que ceux associés aux demandes de brevets devant les instances administratives et judiciaires, et les frais liés au respect des contrats d'exploitation, aux litiges et aux contentieux.

Une fois déduits les frais directs et l'intéressement versé aux inventeurs, l'établissement responsable de la protection et de la valorisation affecte ensuite 50% du solde des retours financiers au laboratoire, cette part étant plafonnée à 25% du total des redevances nettes de frais directs. L'établissement peut ensuite prélever jusqu'à 10% du solde des retours financiers au titre des frais de valorisation. Le reliquat est partagé entre les établissements ayants-droits à hauteur de leurs contributions respectives.

Conformément aux dispositions du décret, la partie mandataire devra tenir l'autre partie régulièrement informée des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an.

Un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions sera effectué dans le cadre du comité de suivi de la présente convention quadriennale.



United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

*Electronic Patent Assignment System***Confirmation Receipt**

Your assignment has been received by the USPTO.
The coversheet of the assignment is displayed below:

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	02/06/2014
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	UNIVERSITE PARIS-SUD 11
Street Address:	BÂTIMENT 300, 15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
City:	ORSAY
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	F-91400
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	13700606
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(908)654-7866

PATENT**REEL: 032458 FRAME: 0483**

Phone:	(908) 518-6366
Email:	Assignment@ldlkm.com
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the email attempt is unsuccessful.</i>	
Correspondent Name:	LDLK&M
Address Line 1:	600 SOUTH AVENUE WEST
Address Line 4:	WESTFIELD, NEW JERSEY 07090
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	REGIM 3.3-206
NAME OF SUBMITTER:	THOMAS M. PALISI
Signature:	/Thomas M. Palisi/
Date:	02/11/2014
Total Attachments: 1 source=REGIM 3.3-206 ()#page1.tif	
RECEIPT INFORMATION	
EPAS ID:	PAT2721744
Receipt Date:	02/11/2014

[Return to home page](#)

| [HOME](#) | [INDEX](#) | [SEARCH](#) | [eBUSINESS](#) | [CONTACT US](#) | [PRIVACY STATEMENT](#)