

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5798018

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE	01/10/2018
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)	
Street Address:	101 RUE DE TOLBIAC	
City:	PARIS	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	75654	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	15692669
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(877)769-7945	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	(617) 542-5070	
Email:	APSI@fr.com	
Correspondent Name:	ANITA L. MEIKLEJOHN	
Address Line 1:	FISH & RICHARDSON P.C.	
Address Line 2:	P.O.BOX 1022	
Address Line 4:	MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55440-1022	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	47657-0008004	
NAME OF SUBMITTER:	LAUREN DAVIES	
SIGNATURE:	/LAUREN DAVIES/	
DATE SIGNED:	10/31/2019	
Total Attachments: 16		
source=UEVE to INSERM_9777272#page1.tif		
source=UEVE to INSERM_9777272#page2.tif		
source=UEVE to INSERM_9777272#page3.tif		
source=UEVE to INSERM_9777272#page4.tif		

source=UEVE to INSERM_9777272#page5.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page6.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page7.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page8.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page9.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page10.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page11.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page12.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page13.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page14.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page15.tif
source=UEVE to INSERM_9777272#page16.tif

VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, the below-named translator, hereby declare that:

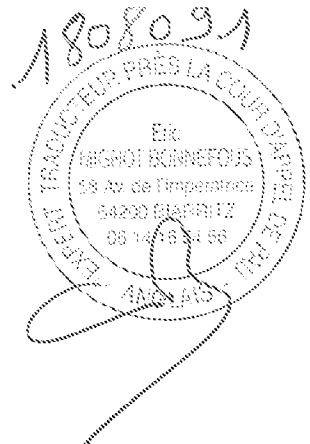
My name and post office address are as stated below:

I am knowledgeable in the French and English languages, and that I believe the English translation attached hereto is a true and accurate translation of accompanying French document.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

/Andrew J. Patch/
Andrew J. Patch
Reg. No. 32,925
209 Madison Street, Suite 500
Alexandria, VA 22314
Telephone (703) 521-2297
Telefax (703) 685-0573

Date: October 2, 2018



ASSIGNMENT OF SHARE OF PATENT

BETWEEN:

The company **INSERM TRANSFERT S.A.**, a Joint-Stock Company with a Board of Directors and Supervisory Board, with capital of 9,573,470.16 Euros, having its registered office at 7 rue Watt, 75013 PARIS, SIRET No. 43403361900017, APE code 7219Z, RCS Paris [Paris Trade and Companies Register] 434 033 619, represented by its Chairman of the Board of Directors, Mrs Pascale Augé, acting in a capacity of delegatee of *Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale* [National Institute of Health and Medical Research] (hereinafter "**Inserm**"), a public establishment with a scientific and technological character, the registered office of which is at 101 rue de Tolbiac, 75654 PARIS Cedex 13,

Referred to hereinafter as "**INSERM TRANSFERT**"

OF THE FIRST PART

AND

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE, a public establishment with a scientific, cultural and professional character, the registered office which is at Boulevard François Mitterrand, 91025 Evry Cedex, represented by its Chairman, Mr Patrick CURMI,

Referred to hereinafter as "**UEVE**" or the "**ASSIGNOR**",

OF THE SECOND PART

INSERM TRANSFERT and UEVE are referred to hereinafter individually as "**PARTY**" and jointly as "**PARTIES**".

Called hereinafter jointly the "**Parties**" and individually a "**Party**".

WHEREAS

INSERM TRANSFERT, a private-law subsidiary of INSERM, and INSERM concluded a public service delegation contract under which INSERM delegated to INSERM TRANSFERT management of its missions of value extraction and technology transfer, as these follow from decree no. 83-975 relating to the operation and organisation of INSERM.

In application of this public service delegation contract INSERM TRANSFERT received the mission of value extraction and technology transfer, of the research results owned or co-owned by INSERM and, this being so, the mission to negotiate, sign and manage the patent joint ownership rules binding INSERM to third parties, together with all acts of provision relating to the patents filed in INSERM's name. INSERM meets its obligations described in the said contracts.

It is, however, understood that the said delegation does not entail any assignment to INSERM TRANSFERT of the property rights held or jointly held by INSERM.

After research conducted within the unit 781 team "GENETICS AND EPIGENETICS OF METABOLIC, NEUROSENSORY ILLNESSES AND OF DEVELOPMENT", directed by Mr Arnold Munnich, with unit 781, (referred to hereinafter as the "LABORATORY"), under the joint supervision of Paris Descartes University and of Inserm, and of unit U1022 "CHEMICAL AND BIOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR HEALTH UNIT", directed by Daniel Scherman, under the joint supervision of Inserm, Paris Descartes University (UPDescartes), ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS [Paris Higher National College of Chemistry] (ENSCP), CNRS and Généthon, Antoine Kichler (CNRS), Josseline Kaplan (PU- HP AP-HP/UPDescartes), Isabelle Perrault (AP-HP Laboratory Technician), Daniel Scherman (CNRS), Xavier Gérard (Généthon), Arnold Munnich (AP-HP/UPDescartes) and Jean-Michel Rozet (INSERM) developed an invention leading to the filing of the priority European patent application No. 11 305 735.0 and of international application PCT/EP2012/060906, filed on 8 June 2012, claiming priority of the above-mentioned application.

On 29 October 2014 INSERM, CNRS and Généthon assigned a proportion of their shares to UPDescartes, ENSCP, AP-HP and UEVE as joint supervisors of the units involved in the development of the invention and/or employers of the inventors cited in the above-mentioned patents.

However, UEVE should not have been designated as an assignee of the above-mentioned patents, since it was neither a joint supervisor of one of the involved units, nor an employer of one of the inventors.

The PARTIES consequently agree by the present contract (called hereinafter the "Contract") to formalise the assignment of UEVE's industrial property rights over these patent applications to INSERM, and the rights and obligations resulting therefrom.



NOW, THEREFORE, IT IS AGREED AS FOLLOWS

Preliminary article - DEFINITIONS

The term **PATENTS** is understood to mean the priority European patent application entitled "Methods for the treatment of leber congenital amaurosis" (INSERM TRANSFERT ref.: BI009533), filed on 10 June 2011, as No. 11 305 735.0, and international application PCT/EP2012/060906, filed on 8 June 2012, claiming priority of the above-mentioned application, filed in the joint names of Inserm, CNRS and Généthon, the right of priority which is attached thereto, and all corresponding foreign patents applications, together with all applications for division, addition, continuation or continuation in part, or application for re-examination, and each patent issued or re-issued on the basis of one of these patent applications.

The term **JOINT OWNERS** is understood to mean INSERM, CNRS, Généthon, UPDescartes, AP-HP and ENSCP.

The term **EFFECTIVE DATE** is understood to mean 10 June 2011.

Article 1 - PURPOSE AND SCOPE OF CONTRACT

- 1.1 By the present Contract, the ASSIGNOR assigns, to INSERM, which accepts, without any restriction or reserve to ownership and exploitation of the PATENT, all the industrial property rights of the ASSIGNOR over the PATENTS, the right of priority associated with the PATENT, and the right to go to law, alone, in response to any act of infringement prior to the assignment.

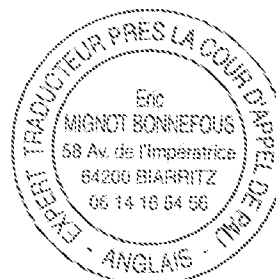
The ASSIGNOR undertakes to supply, on a request by INSERM TRANSFERT, any information, documents or signatures which might be required for INSERM to be able to enjoy its rights over the PATENTS and exercise them fully.

- 1.2 The Parties acknowledge that from the EFFECTIVE DATE INSERM is subrogated to all the ASSIGNOR's rights and obligations attached to the PATENTS, and that the PATENTS belong in their entirety to the JOINT OWNERS.

INSERM TRANSFERT shall take personal responsibility for distributing between the JOINT OWNERS the share of ownership assigned under the terms of Article 1.1, in separate joint ownership regulations.

From the EFFECTIVE DATE INSERM TRANSFERT shall decide alone, if applicable with the JOINT OWNERS, on the methods for the use and exploitation of the PATENTS, and whether to maintain them or to abandon them, in whole or in part.

INSERM shall hold the right to go to law, for the sole benefit of the JOINT OWNERS and their sole expense, in all court cases, proceedings or actions relating to the PATENT, including the right to go to law over acts with regard to all abuses or deeds of infringement prior or subsequent to the EFFECTIVE DATE.



Article 2 - ENTRY INTO FORCE

The present Contract comes into force retroactively on the EFFECTIVE DATE.

Article 3 - GUARANTEES

The ASSIGNOR declares that it is fully within its rights and entitled to assign the rights over the PATENTS to INSERM, and that it has not granted any licence, security or pledge relating to it to any third parties whatsoever.

The ASSIGNOR guarantees to INSERM that, to its knowledge, on the date of signature of the Contract there are no legal actions pending brought by third parties against it due to the PATENTS.

Article 4 - APPLICABLE LAW; DISPUTES

This Contract is subject to French law.

In the event of difficulties concerning interpretation, or in the course of performance of the present Contract, the Parties shall strive to resolve their disagreement by mutual consent.

In the event of a disagreement which has not been resolved within a period of three (3) months from the first written notification from one Party to the other, the dispute shall be brought before the French courts with jurisdiction.

Article 5 - ENTIRETY OF THE CONTRACT

The present Contract expresses the entirety of the Parties' obligations, and may be amended only by means of a written agreement between the Parties.

Article 6 - INVALIDITY OF A CLAUSE

If one or more stipulations of the present Contract is held to be invalid, or declared such in application of a law, a regulation - and in particular a regulation in the law of the European Union - or following a final judgment of a court with jurisdiction, the other stipulations shall retain their full force and scope, and the Parties shall proceed without delay to make the necessary modifications, complying as far as possible with the agreed intent which existed when the present Contract was signed.

Article 7 - REGISTRATION IN THE NATIONAL PATENTS REGISTER

The ASSIGNEE shall register the present Contract as required in the National Patents Register, administered by the National Industrial Property Institute, and in the national patents registers administered by the National Industrial Property Offices concerned by the PATENTS.



Signed in triplicate (3 originals) produced in French, 1 (one) of which for each Party, and 1 (one) for registration.

For INSERM TRANSFERT

[signature]

Mrs Pascale AUGÉ
Chairman of the Board of Directors
Paris, 8 FEB. 2018

For UEVE

[stamp: University of Evry, Val d'Essonne, +
signature]

Mr Patrick CURMI
Chairman
Evry, [hand-written:] 10 January 2018



CESSION DE QUOTE-PART DE BREVET



ENTRE :

La société INSERM TRANSFERT S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 9 573 470,16 euros dont le siège est au 7 rue Watt – 75013 PARIS, N° SIRET 43403361900017, code APE 7219Z, RCS Paris 434 033 619, représentée par son Président du Directoire, Madame Pascale Augé, agissant en qualité de déléguataire de l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (ci-après « Inserm »), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est au 101, rue de Tolbiac – 75654 PARIS Cedex 13,

Ci-après désigné par « INSERM TRANSFERT »

D'UNE PART

ET

L'UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé Boulevard François Mitterrand 91025 Evry Cedex, représenté par son Président, Mme Patrick CURMI,

Ci-après désigné par « UEVE » ou le « CEDANT »,

D'AUTRE PART

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

Ci-après conjointement dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE

INSERM TRANSFERT, filiale de droit privé de l'INSERM, et l'INSERM ont conclu un contrat de délégation de service public au titre duquel l'INSERM a délégué à INSERM TRANSFERT la gestion de ses missions de valorisation et de transfert de technologie telles qu'elles résultent du décret n° 83-975 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'INSERM.

En application de ce contrat de délégation de service public, INSERM TRANSFERT a reçu la mission de valorisation et de transfert de technologie, des résultats de recherche dont l'INSERM est titulaire ou co-titulaire, et à ce titre, de négocier, signer et gérer les règlements de copropriété de brevets engageant l'INSERM avec des tiers ainsi que tout acte de disposition portant sur les brevets déposés au nom de l'INSERM. L'INSERM assure ses obligations décrites dans lesdits contrats.

Il est toutefois entendu que ladite délégation n'emporte pas cession à INSERM TRANSFERT des droits de propriété détenus ou co-détenus par l'INSERM.

A l'issue d'une recherche conduite au sein de l'équipe l'unité 781 « GENETIQUE ET EPIGENETIQUE DES MALADIES METABOLIQUES, NEUROSENSORIELLES ET DU DEVELOPPEMENT », dirigée par M. Arnold Munnich, auprès de l'unité 781, (ci-après désigné le « LABORATOIRE »), sous cotutelle de l'Université Paris Descartes et de l'Inserm, et de l'unité U1022 « UNITE DE TECHNOLOGIES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES POUR LA SANTE » dirigée par Daniel Scherman, sous cotutelle de l'Inserm, de l'Université Paris Descartes (UPDescartes), de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS (ENSCP), du CNRS et du Généthon, Antoine Kichler (CNRS), Josseline Kaplan (PU-HP AP-HP / UPDescartes), Isabelle Perrault (Technicienne de Laboratoire AP-HP), Daniel Scherman (CNRS), Xavier Gérard (Généthon), Arnold Munnich (AP-HP / UPDescartes) et Jean-Michel Rozet (INSERM) ont mis au point une invention ayant conduit au dépôt de la demande prioritaire de brevet européenne N° 11 305 735.0 et de la demande internationale PCT/EP2012/060906 déposée le 8 juin 2012 revendiquant la priorité de la demande susmentionnée.

Le 29 octobre 2014, l'INSERM, le CNRS et le Généthon ont cédé une partie de leurs quotes-parts à l'UPDescartes, à l'ENSCP, à l'AP-HP et à l'UEVE en tant que cotutelles des unités impliquées dans la mise au point de l'invention et/ou employeurs des inventeurs cités dans les brevets précités.

Cependant, l'UEVE n'aurait pas dû être désignée comme cessionnaire des brevets précités, n'étant ni cotutelle d'une des unités impliquées ni employeur d'un des inventeurs.

En conséquence, les PARTIES conviennent par le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») de formaliser la cession des droits de propriété industrielle de l'UEVE sur ces demandes de brevet au profit de l'INSERM, et les droits et obligations en résultant.



EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIV

Article Préliminaire – DEFINITIONS

Par **BREVETS**, on entend la demande prioritaire de brevet européen intitulée « Methods for the treatment of leber congenital amaurosis » (réf. INSERM TRANSFERT : BIO09533), déposée le 10 juin 2011, sous le N° 11 305 735.0 et la demande internationale PCT/EP2012/060906 déposée le 8 juin 2012 revendiquant la priorité de la demande susmentionnée, déposées aux noms conjoints de l'Inserm, du CNRS et du Généthon, le droit de priorité qui y est attaché et toute demande de brevet étranger correspondante, ainsi que toute demande de division, addition, continuation ou continuation in part ou demande de réexamen et chaque brevet délivré ou re-délivré sur la base de l'une de ces demandes de brevets.

Par **COPROPRIETAIRES**, on entend l'INSERM, le CNRS, le Généthon, UPDescartes, l'AP-HP et l'ENSCP.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend le 10 juin 2011.

Article 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

- 1.1 Par le présent Contrat, le CEDANT cède, à l'INSERM, qui l'accepte, sans restriction ni réserve à la propriété et à l'exploitation du BREVET, la totalité des droits de propriété industrielle du CEDANT sur les BREVETS, le droit de priorité associé au BREVET ainsi que le droit de pouvoir poursuivre seul tout acte de contrefaçon antérieur à la cession.

Le CEDANT s'engage à fournir, sur simple requête d'INSERM TRANSFERT, toutes informations, pièces ou signatures qui seraient nécessaires pour que l'INSERM soit en mesure de jouir et d'exercer pleinement ses droits sur les BREVETS.

- 1.2 Les Parties reconnaissent qu'à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'INSERM est subrogé dans tous les droits et obligations du CEDANT attachés aux BREVETS et que les BREVETS appartiennent en totalité aux COPROPRIETAIRES.

INSERM TRANSFERT fera son affaire de répartir entre les COPROPRIETAIRES la quote-part de propriété cédée aux termes de l'Article 1.1, dans un règlement de copropriété séparé.

A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, INSERM TRANSFERT décidera seul, le cas échéant avec les COPROPRIETAIRES, des modalités d'utilisation et d'exploitation des BREVETS, de les entretenir ou de les abandonner en tout ou partie.

L'INSERM détiendra le droit d'agir, au seul profit des COPROPRIETAIRES et à leurs seuls frais, dans toute instance, procédure ou action relative au BREVET, y compris le droit de poursuivre judiciairement les faits à l'égard de toutes usurpations ou actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.



Article 2 -- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Contrat entre en vigueur rétroactivement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 3 -- GARANTIES

Le CEDANT déclare être pleinement légitime et en droit de céder les droits sur les BREVETS à l'INSERM, et n'avoir consenti aucune licence, aucun gage ou nantissement le concernant à quelques tiers que ce soit.

Le CEDANT garantit à l'INSERM qu'il n'existe, à sa connaissance à la date de signature du Contrat, aucune action judiciaire en cours engagée par des tiers à son encontre en raison des BREVETS.

Article 4 -- LOI APPLICABLE - LITIGES

Le présent Contrat est soumis au droit français.

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

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

Article 5 -- INTEGRALITE DU CONTRAT

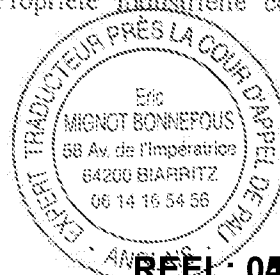
Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des Parties et ne pourra être modifié que par un accord écrit entre les Parties.

Article 6 -- INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées comme 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 7 -- INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Le CESSIONNAIRE inscrit, en tant que de besoin, 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.



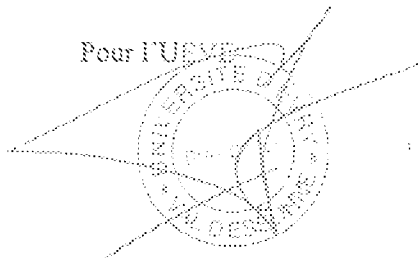
Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont 1 (un) pour chacune des Parties et 1 (un) pour l'enregistrement.

Pour INSERM TRANSFERT



Madame Pascale AUGE
Présidente du Directoire
Paris, le 08 FEB. 2018

Pour l'UEVE



Monsieur Patrick CURMI
Président
Evry, le 10 June 2018



CESSION DE QUOTE-PART DE BREVET

ENTRE :

La société INSERM TRANSFERT S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 9 573 470,16 euros dont le siège est au 7 rue Watt – 75013 PARIS, N° SIRET 43403361900017, code APE 7219Z, RCS Paris 434 033 619, représentée par son Président du Directoire, Madame Pascale Augé, agissant en qualité de délégataire de l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (ci-après « Inserm »), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est au 101, rue de Tolbiac – 75654 PARIS Cedex 13,

Ci-après désigné par « INSERM TRANSFERT »

D'UNE PART

ET

L'UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé Boulevard François Mitterrand 91025 Evry Cedex, représenté par son Président, Mme Patrick CURMI,

Ci-après désigné par « UEVE » ou le « CEDANT »,

D'AUTRE PART

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



Ci-après conjointement dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE

INSERM TRANSFERT, filiale de droit privé de l'INSERM, et l'INSERM ont conclu un contrat de délégation de service public au titre duquel l'INSERM a délégué à INSERM TRANSFERT la gestion de ses missions de valorisation et de transfert de technologie telles qu'elles résultent du décret n° 83-975 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'INSERM.

En application de ce contrat de délégation de service public, INSERM TRANSFERT a reçu la mission de valorisation et de transfert de technologie, des résultats de recherche dont l'INSERM est titulaire ou co-titulaire, et à ce titre, de négocier, signer et gérer les règlements de copropriété de brevets engageant l'INSERM avec des tiers ainsi que tout acte de disposition portant sur les brevets déposés au nom de l'INSERM. L'INSERM assure ses obligations décrites dans lesdits contrats.

Il est toutefois entendu que ladite délégation n'emporte pas cession à INSERM TRANSFERT des droits de propriété détenus ou co-détenus par l'INSERM.

A l'issue d'une recherche conduite au sein de l'équipe l'unité 781 « GENETIQUE ET EPIGENETIQUE DES MALADIES METABOLIQUES, NEUROSENSORIELLES ET DU DEVELOPPEMENT », dirigée par M. Arnold Munnich, auprès de l'unité 781, (ci-après désigné le « LABORATOIRE »), sous cotutelle de l'Université Paris Descartes et de l'Inserm, et de l'unité U1022 « UNITE DE TECHNOLOGIES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES POUR LA SANTE » dirigée par Daniel Scherman, sous cotutelle de l'Inserm, de l'Université Paris Descartes (UPDescartes), de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS (ENSCP), du CNRS et du Généthon, Antoine Kichler (CNRS), Josseline Kaplan (PU-HP AP-HP / UPDescartes), Isabelle Perrault (Technicienne de Laboratoire AP-HP), Daniel Scherman (CNRS), Xavier Gérard (Généthon), Arnold Munnich (AP-HP / UPDescartes) et Jean-Michel Rozet (INSERM) ont mis au point une invention ayant conduit au dépôt de la demande prioritaire de brevet européenne N° 11 305 735.0 et de la demande internationale PCT/EP2012/060906 déposée le 8 juin 2012 revendiquant la priorité de la demande susmentionnée.

Le 29 octobre 2014, l'INSERM, le CNRS et le Généthon ont cédé une partie de leurs quotes-parts à l'UPDescartes, à l'ENSCP, à l'AP-HP et à l'UEVE en tant que cotutelles des unités impliquées dans la mise au point de l'invention et/ou employeurs des inventeurs cités dans les brevets précités.

Cependant, l'UEVE n'aurait pas dû être désignée comme cessionnaire des brevets précités, n'étant ni cotutelle d'une des unités impliquées ni employeur d'un des inventeurs.

En conséquence, les PARTIES conviennent par le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») de formaliser la cession des droits de propriété industrielle de l'UEVE sur ces demandes de brevet au profit de l'INSERM, et les droits et obligations en résultant.



EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIV

Article Préliminaire – DEFINITIONS

Par **BREVETS**, on entend la demande prioritaire de brevet européen intitulée « Methods for the treatment of leber congenital amaurosis » (réf. INSERM TRANSFERT : BIO09533), déposée le 10 juin 2011, sous le N° 11 305 735.0 et la demande internationale PCT/EP2012/060906 déposée le 8 juin 2012 revendiquant la priorité de la demande susmentionnée, déposées aux noms conjoints de l'Inserm, du CNRS et du Généthon, le droit de priorité qui y est attaché et toute demande de brevet étranger correspondante, ainsi que toute demande de division, addition, continuation ou continuation in part ou demande de réexamen et chaque brevet délivré ou re-délivré sur la base de l'une de ces demandes de brevets.

Par **COPROPRIETAIRES**, on entend l'INSERM, le CNRS, le Généthon, UPDescartes, l'AP-HP et l'ENSCP.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend le 10 juin 2011.

Article 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

- 1.1 Par le présent Contrat, le CEDANT cède, à l'INSERM, qui l'accepte, sans restriction ni réserve à la propriété et à l'exploitation du BREVET, la totalité des droits de propriété industrielle du CEDANT sur les BREVETS, le droit de priorité associé au BREVET ainsi que le droit de pouvoir poursuivre seul tout acte de contrefaçon antérieur à la cession.

Le CEDANT s'engage à fournir, sur simple requête d'INSERM TRANSFERT, toutes informations, pièces ou signatures qui seraient nécessaires pour que l'INSERM soit en mesure de jouir et d'exercer pleinement ses droits sur les BREVETS.

- 1.2 Les Parties reconnaissent qu'à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'INSERM est subrogé dans tous les droits et obligations du CEDANT attachés aux BREVETS et que les BREVETS appartiennent en totalité aux COPROPRIETAIRES.

INSERM TRANSFERT fera son affaire de répartir entre les COPROPRIETAIRES la quote-part de propriété cédée aux termes de l'Article 1.1, dans un règlement de copropriété séparé.

A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, INSERM TRANSFERT décidera seul, le cas échéant avec les COPROPRIETAIRES, des modalités d'utilisation et d'exploitation des BREVETS, de les entretenir ou de les abandonner en tout ou partie.

L'INSERM détiendra le droit d'agir, au seul profit des COPROPRIETAIRES et à leurs seuls frais, dans toute instance, procédure ou action relative au BREVET, y compris le droit de poursuivre judiciairement les faits à l'égard de toutes usurpations ou actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 2 -- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Contrat entre en vigueur rétroactivement à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 3 -- GARANTIES

Le CEDANT déclare être pleinement légitime et en droit de céder les droits sur les BREVETS à l'INSERM, et n'avoir consenti aucune licence, aucun gage ou nantissement le concernant à quelques tiers que ce soit.

Le CEDANT garantit à l'INSERM qu'il n'existe, à sa connaissance à la date de signature du Contrat, aucune action judiciaire en cours engagée par des tiers à son encontre en raison des BREVETS.

Article 4 -- LOI APPLICABLE - LITIGES

Le présent Contrat est soumis au droit français.

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

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

Article 5 -- INTEGRALITE DU CONTRAT

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

Article 6 -- INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées comme 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 7 -- INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Le CESSIONNAIRE inscrit, en tant que de besoin, 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.

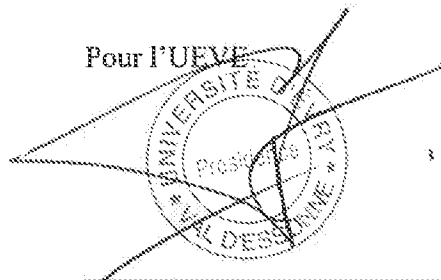
Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont 1 (un) pour chacune des Parties et 1 (un) pour l'enregistrement.

Pour INSERM TRANSFERT



Madame Pascale AUGE
Présidente du Directoire
Paris, le 08 FEV. 2018

Pour l'UEVE



Monsieur Patrick CURMI
Président
Evry, le 10 janvier 2018