

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6566926

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
INSTITUT MINES-TÉLÉCOM	10/07/2020
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	SECURE-IC SAS
<b>Street Address:</b>	ZAC DES CHAMPS BLANCS
<b>Internal Address:</b>	15 RUE CLAUDE CHAPPE
<b>City:</b>	CESSON SEVIGNE
<b>State/Country:</b>	FRANCE
<b>Postal Code:</b>	35510
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 4</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
Application Number:	13522680
Application Number:	13145177
Application Number:	12933949
Application Number:	12919016
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(202)861-1783
<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>	
<b>Phone:</b>	2028611500
<b>Email:</b>	PATENTS@BAKERLAW.COM
<b>Correspondent Name:</b>	BAKERHOSTETLER
<b>Address Line 1:</b>	WASHINGTON SQUARE, SUITE 1100
<b>Address Line 2:</b>	1050 CONNECTICUT AVENUE, N.W.
<b>Address Line 4:</b>	WASHINGTON, D.C. 20036
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	95781.555555 (REF 803480)
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	ERDAL DERVIS
<b>SIGNATURE:</b>	/Erdal Dervis/
<b>DATE SIGNED:</b>	02/23/2021
<b>Total Attachments: 42</b>	

source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page1.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page2.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page3.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page4.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page5.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page6.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page7.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page8.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page9.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page10.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page11.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page12.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page13.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page14.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page15.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page16.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page17.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page18.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page19.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page20.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page21.tif  
source=INSTITUT MINES-TELECOM- Secure-IC Company#page22.tif  
source=AVENANT#page1.tif  
source=AVENANT#page2.tif  
source=AVENANT#page3.tif  
source=AVENANT#page4.tif  
source=AVENANT#page5.tif  
source=AVENANT#page6.tif  
source=AVENANT#page7.tif  
source=CONTRAT#page1.tif  
source=CONTRAT#page2.tif  
source=CONTRAT#page3.tif  
source=CONTRAT#page4.tif  
source=CONTRAT#page5.tif  
source=CONTRAT#page6.tif  
source=CONTRAT#page7.tif  
source=CONTRAT#page8.tif  
source=CONTRAT#page9.tif  
source=CONTRAT#page10.tif  
source=CONTRAT#page11.tif  
source=CONTRAT#page12.tif  
source=CONTRAT#page13.tif



**ADDENDUM 1  
TO THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ASSIGNMENT CONTRACT BETWEEN  
TÉLÉCOM PARIS and SECURE-IC OF OCTOBER 7, 2020**

Between,

**1) INSTITUT MINES-TELECOM,**

A public scientific, cultural and professional institute (EPCSCP) governed by decree no.2012-279 of February 28, 2012, amended by decree no.2016-1527 of November 14, 2016, SIRET no. 180 092 025 00089, APE 8542Z, with head office at 37-39 rue Dareau 75014 PARIS, at its place of business named "Télécom Paris", SIRET no. 180 092 025 00055, based at 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau, represented by Mr. Nicolas GLADY, in his capacity as President of Télécom Paris, duly authorized for this purpose,

hereinafter referred to as "**TELECOM Paris**".

And,

**2) SECURE-IC COMPANY**

A simplified joint stock company, with capital of €522,000, with head office located at ZAC des Champs Blancs, ZAC des Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe, 35510 CESSON SEVIGNE, registered in the Rennes Trade and Companies Register under SIREN no. 519 818 207, represented by Mr. Hassan TRIQUI, in his capacity as CEO, duly authorized for the purposes hereof,

hereinafter referred to as "**SECURE-IC**",

Hereinafter also referred to individually as "a Party" and jointly as "the Parties".



## **PREAMBLE**

### **Whereas:**

- A. According to the terms of ARTICLE 14 of the Valuation Contract of November 4, 2010, and by registered letter with request for acknowledgment of receipt and by email dated May 18, 2020, Secure-IC informed Télécom Paris of its desire to exercise the purchase option on all PATENTS related to the Valuation Contract of November 4, 2010, in light of the latest position regarding their grant (Annex 4). The option was therefore exercised as is, with the lack of guarantee regarding granting of the assigned PATENTS reiterated.
- B. This option was exercised after the annual lump sum payments Secure-IC pays to Télécom Paris were deducted.
- C. An assignment contract was therefore signed by the Parties on October 7, 2020 ("ASSIGNMENT CONTRACT OF OCTOBER 7, 2020")
- D. During the procedure, by Secure IC with the intellectual property offices, to change the applicant, it was brought to our attention that, in the ASSIGNMENT CONTRACT OF OCTOBER 7, 2020 and its annexes, only FR patents/applications and their "extensions" were mentioned, with no details provided regarding the numbers of the corresponding patents in other countries. The lack of detail therefore meant that there was a risk that the change of applicant could be rejected.

---

The Parties have therefore come together to conclude this Addendum, as a consequence of which the provisions of the ASSIGNMENT CONTRACT OF OCTOBER 7, 2020 have been amended as stated below.

**The Parties have expressly agreed that the provisions of the ASSIGNMENT CONTRACT OF OCTOBER 7, 2020 that are not amended or withdrawn by this Addendum will remain unchanged and in full force and effect.**

## **ARTICLE 1 - PURPOSE OF THIS ADDENDUM**

The purpose of this addendum is to amend Article 1 and Annex 1 of the Assignment Contract of October 7, 2020 in order to draw up an accurate list of the patents (priority requests and their extensions) assigned to Secure IC by Institut Mines Telecom.

## **ARTICLE 2 - AMENDMENT TO ASSIGNMENT CONTRACT OF OCTOBER 7, 2020**

**2.1:** Article 1 "Purpose of the Agreement and Intellectual Property Rights" has been amended as follows:

### **ARTICLE 1: PURPOSE OF THE AGREEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

The purpose of this Agreement is to determine the terms and conditions and the arrangements for assigning Intellectual Property Rights as of the date the Agreement enters into force. The



Intellectual Property Rights must be assigned in compliance with all of the conditions set out in the Agreement.

Télécom Paris exclusively transfers full ownership of all Intellectual Property Rights to Secure-IC in the Field and the Territory.

The following Intellectual Property Rights will be assigned:

**For the Patents:**

“Procédé de protection de circuit de cryptographie programmable, et circuit protégé par un tel procédé (BCDL)” (Method for protecting a programmable cryptography circuit, and circuit protected by said method (BCDL)) - French patent application number FR 08/51904, of 03/25/2008, for which the Patent was granted on 04/30/2010, patent number FR 2929470 and the extensions thereof mentioned in Annex 1 and below:

SG201302186-0  
CA2719541  
CN200980114681.1  
EP 09725641.6 DE  
EP 09725641.6 ES  
EP 09725641.6 FR  
EP 09725641.6 GB  
EP 09725641.6 IT  
JP2011-501180  
KR2010-7023728  
US12/933949

“Circuit de cryptographie protégé contre les attaques par observation de fuite d’information par leur chiffrement” (Cryptography circuit protected against information-leak observation attacks by the ciphering thereof) - French patent application number FR 09/50342, of 01/20/2009, for which the Patent was granted on 04/08/2011, patent number FR 2941343 and the extensions thereof mentioned in Annex 1 and below;

SG201400453-5  
CA2750358  
CN201810384907.0  
EP 10700868.2 DE  
EP 10700868.2 ES  
EP 10700868.2 FR  
EP 10700868.2 GB  
EP 10700868.2 IT  
KR10-2011-7016921  
US13/145181  
US16/798515

“Protecting cryptography modules against high-order observation attacks on masking-based installations”, the title of the invention for which is “Circuit de cryptographie protégé contre les attaques en observation, notamment d’ordre élevé” (Cryptography circuit protected against observation attacks, in particular of a high order) - French patent application number FR 09/50341, of 01/20/2009, for which the Patent was granted on 05/20/2011, patent number FR 2941342 and the extensions thereof mentioned in Annex 1 and below;



CA2749961  
CN201080004965.8  
EP 10701001.9 DE  
EP 10701001.9 ES  
EP 10701001.9 FR  
EP 10701001.9 GB  
EP 10701001.9 IT  
JP2011-545759  
KR2011-7016903  
SG201105326-1  
US13/145177

“Circuit intégré en silicium comportant une fonction physiquement non copiable, procédé et système de test d’un tel circuit” (Integrated silicon circuit comprising a physically non-reproducible function, and method and system for testing such a circuit - lpu) - French patent application number FR 10/50297, of 01/18/2010, for which the Patent was granted on 01/06/2012, patent number FR 1050297 and the extensions thereof mentioned in Annex 1 and below;

CA2787434  
CN201180010046.6  
EP 11700335.0 DE  
EP 11700335.0 ES  
EP 11700335.0 FR  
EP 11700335.0 GB  
EP 11700335.0 IT  
JP2012-549301  
KR2012-7021606  
SG201205412-8  
US13/522680

“Procédé de test de circuit de cryptographie, circuit de cryptographie sécurisé apte à être testé, et procédé de câblage d’un tel circuit (DPA)” (Method for testing cryptographic circuits, secured cryptographic circuit capable of being tested, and method for wiring such circuits (DPA)) - Patent application number FR 08/51184, of 02/25/2008 and PCT/EP 2009/051600 of 02/11/2009, for which the Patent was granted on 07/30/2010, patent number FR 2928060 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;

SG201301418-8  
CA2716143  
CN200980105835.0  
EP 09715962.8 DE  
EP 09715962.8 ES  
EP 09715962.8 FR  
EP 09715962.8 GB  
EP 09715962.8 IT  
JP2010-547153  
KR2010-7021124  
US12/919016

**For the Software:**

- “Genlut – Générateur de bibliothèque de portes FPGA avec options de sécurité” (Genlut - FPGA gates library generator with security options) - APP filing ID number FR



001160027000sp200800020600, dated 04/18/2008;

□ “VDuplicate - Duplication d'une netlist simple-rail en net list dual-rail protégée contre les attaques en analyse de canaux cachés” (VDuplicate - Duplication of a single-rail netlist into a dual-rail netlist protected from side-channel analysis attacks) - APP filing IDN number FR 001160028000sp200800020600, dated 04/18/2008;

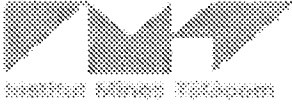
□ “fpgasbox – Synthétiseur de logique compilatoireVDDL-i-“ (fpgasbox - Compiling logic synthesizer VDDL-i-) - APP filing IDN number FR 001280019000sp200800020600, dated 07/09/2008;

□ “LIDUF - Loop Physically Unclonable Function” - APP filing IDN number FR 0010400150005p201000020000, dated 01/26/2010,

On the date the Agreement enters into force, Télécom Paris will pass to Secure-IC:

- the Software, the components and features thereof required to use them on a digital medium (or other transfer method agreed to by the Parties);
- the documentation, certificates, receipts and supporting documents issued to Télécom Paris by the Agence pour la Protection des Programmes when the Software programs were filed (and/or at the time of their potential renewals).

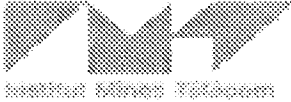
2.2: Annex 1 “Summary of the assigned Intellectual Property Rights” has been amended as follows:



**SECURE-IC**  
THE SECURITY SCIENCE COMPANY

**Summary of the assigned Intellectual Property Rights**





Cty	Priority no.	Filing no.	Filing date	Publication no.	Publication date
SG	FR 0851184	SG201301418-8	02/11/09	SG188811	04/30/13
CA	FR 0851184	CA2716143	02/11/09	CA2716143	09/03/09
CN	FR 0851184	CN200980105835.0	02/11/09	CN101971183A	02/09/11
DE	FR 0851184	EP 09715962.8 DE	02/11/09	EP 2248061 DE	11/10/10
ES	FR 0851184	EP 09715962.8 ES	02/11/09	EP 2248061 ES	11/10/10
FR	FR 0851184	EP 09715962.8 FR	02/11/09	EP 2248061 FR	11/10/10
GB	FR 0851184	EP 09715962.8 GB	02/11/09	EP 2248061 GB	11/10/10
IT	FR 0851184	EP 09715962.8 IT	02/11/09	EP 2248061 IT	11/10/10
JP	FR 0851184	JP2010-547153	02/11/09	JP2011514046	04/28/11
KR	FR 0851184	KR2010-7021124	02/11/09	KR1020110015511	02/16/11
US	FR 0851184	US12/919016	02/11/09	US2011-0261953	10/27/11
FR		FR0851904	03/25/08	FR2929470	10/02/09
SG	FR 0851904	SG201302186-0	03/18/09	SG189698	05/31/13
CA	FR 0851904	CA2719541	03/18/09	CA2719541	10/01/09
CN	FR 0851904	CN200980114681.1	03/18/09	CN102027481	04/20/11
DE	FR 0851904	EP 09725641.6 DE	03/18/09	EP 2257904 DE	12/08/10
ES	FR 0851904	EP 09725641.6 ES	03/18/09	EP 2257904 ES	12/08/10
FR	FR 0851904	EP 09725641.6 FR	03/18/09	EP 2257904 FR	12/08/10
GB	FR 0851904	EP 09725641.6 GB	03/18/09	EP 2257904 GB	12/08/10
IT	FR 0851904	EP 09725641.6 IT	03/18/09	EP 2257904 IT	12/08/10
JP	FR 0851904	JP2011-501180	03/18/09	JP2011518473	06/23/2011
KR	FR 0851904	KR2010-7023728	03/18/09	KR1020110028253	03/17/2011



US	FR 0851904	US 12/933949	03/18/09	US2011-0167279	07/07/11
FR		FR0950341	01/20/09	FR2941342	07/23/10
CA	FR 0950341	CA2749961	01/18/10	CA2749961	07/29/10
CN	FR 0950341	CN201080004965.8	01/18/10	CN 102405615A	04/04/12
DE	FR 0950341	EP 10701001.9 DE	01/18/10	EP 2380306 DE	10/26/11
ES	FR 0950341	EP 10701001.9 ES	01/18/10	EP 2380306 ES	10/26/11
FR	FR 0950341	EP 10701001.9 FR	01/18/10	EP 2380306 FR	10/26/11
GB	FR 0950341	EP 10701001.9 GB	01/18/10	EP 2380306 GB	10/26/11
IT	FR 0950341	EP 10701001.9 IT	01/18/10	EP 2380306 IT	10/26/11
JP	FR 0950341	JP2011-545759	01/18/10	JP2012516068	07/12/12
KR	FR 0950341	KR2011-7016903	01/18/10	KR1020120026022	03/16/12
SG	FR 0950341	SG201105326-1	01/18/10	SG173111	08/29/11
US	FR 0950341	US13/145177	01/18/10	US2012-0250854	10/04/12
FR		FR0950342	01/20/09	FR2941343	07/23/10
SG	FR 0950342	SG201400453-5	01/18/10	SG2014004535	02/13/14
CA	FR 0950342	CA2750358	01/18/10	CA2750358	07/29/10
CN	FR 0950342	CN201810384907 0	01/18/10	CN108599917A	09/28/18
DE	FR 0950342	EP 10700868.2 DE	01/18/10	EP 2380305 DE	10/26/11
ES	FR 0950342	EP 10700868.2 ES	01/18/10	EP 2380305 ES	10/26/11
FR	FR 0950342	EP 10700868.2 FR	01/18/10	EP 2380305 FR	10/26/11
GB	FR 0950342	EP 10700868.2 GB	01/18/10	EP 2380305 GB	10/26/11
IT	FR 0950342	EP 10700868.2 IT	01/18/10	EP 2380305 IT	10/26/11
KR	FR 0950342	KR10-2011-7016921	01/18/10	KR1020120018108	02/29/12



US	FR 0950342	US13/145181	01/18/10	US2012-0045061	02/23/12
US	FR 0950342	US16/798515	02/24/20	US2020-0195417	06/18/20
CA	FR 1050297	CA2787434	01/10/11	CA2787434	07/21/11
CN	FR 1050297	CN201180010046.6	01/10/11	CN102762994A	10/31/12
DE	FR 1050297	EP 11700335.0 DE	01/10/11	EP 2526433 DE	11/28/12
ES	FR 1050297	EP 11700335.0 ES	01/10/11	EP 2526433 ES	11/28/12
FR	FR 1050297	EP 11700335.0 FR	01/10/11	EP 2526433 FR	11/28/12
GB	FR 1050297	EP 11700335.0 GB	01/10/11	EP 2526433 GB	11/28/12
IT	FR 1050297	EP 11700335.0 IT	01/10/11	EP 2526433 IT	11/28/12
JP	FR 1050297	JP2012-549301	01/10/11	JP2013534062	08/29/13
KR	FR 1050297	KR2012-7021606	01/10/11	KR1020120118475	10/26/12
SG	FR 1050297	SG201205412-8	01/10/11	SG182657	08/30/12
US	FR 1050297	US13/522680	01/10/11	US2013/0202107	08/08/13

Two (2) original copies produced, after both Parties signed.

In Paris, on the .....

**For INSTITUT MINES-TELECOM**

**Armand LEVY**  
 Directeur des  
 Technologies  
 de l'Information et  
 de la Communication

**Mr. Nicolas Gladys**  
 President of Télécom Paris

13 Place du Général de Gaulle  
 75016 PARIS  
 FRANCE

**For SECURE-IC**

**SECURE-IC S.A.S.**  
 15, rue Claude Chastel - Boite B  
 2410 CESSON-LE-VEIGNE, France  
 Tel. +33 2 99 12 18 72  
 BIPET 818 818 207 00351

**Mr. Hassan TRIQUI**  
 CEO

**INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ASSIGNMENT CONTRACT BETWEEN  
TÉLÉCOM PARIS and SECURE-IC**

**Between**

Institut Mines-Télécom,

A public scientific, cultural and professional institute (EPCSCP) governed by decree no.2012-279 of February 28, 2012, amended by decree no.2016-1527 of November 14, 2016, SIRET no. 180 092 025 00089, APE 8542Z, with head office at 37-39 rue Dareau 75014 PARIS, at its place of business named “Télécom Paris”, SIRET no. 180 092 025 00055, based at 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau, represented by Mr. Nicolas GLADY, in his capacity as President of Télécom Paris, duly authorized for this purpose,

hereinafter referred to as “Télécom Paris”,

on the one hand,

**and**

Secure-IC SAS,

A simplified joint stock company, with capital of €522,000, with head office located at ZAC des Champs Blancs 15 rue Claude Chappe, 35510 CESSON SEVIGNE, registered in the Rennes Trade and Companies Register under SIREN no. 519 818 207, represented by Mr. Hassan TRIQUI, in his capacity as CEO, duly authorized for the purposes hereof,

hereinafter referred to as “Secure-IC”,

on the other hand.

Télécom Paris and Secure-IC will hereinafter be referred to individually as the “Party” and jointly as the “Parties”.

**HAVING REGARD TO THE ABOVE, THE FOLLOWING HAS BEEN ARRANGED AND AGREED:**

**INTRODUCTORY ARTICLE: DEFINITIONS**

In this Agreement, the following terms, with initial capital letters, in both the singular and the plural, will have the following meanings:

**Agreement:** Refers to this contract and its annexes, as well as any addenda signed by the Parties.

**Affiliate:** Refers to any legal entity (a) that holds more than fifty percent (50%) of the voting rights of one or the other of the Parties, or (b) that is controlled by more than fifty percent (50%) by a company which itself directly or indirectly holds more than fifty percent (50%) of the voting rights of one or the other of the Parties, or (c) where one of the Parties holds more than fifty percent (50%) of the voting rights.

Telecom Valorisation is therefore an Affiliate of Institut Telecom.

**Patents:** Refers to the titles of the granted Patents and the patent applications as set out in Annex 1, and any European or foreign patent application, and any patent originating from the above-mentioned patent applications submitted in France, the patents resulting from such applications, and all continuations, divisions, continuations-in-part, reissues, re-examinations and extensions thereof.

**Software:** Refers to the software developed by Institut Telecom or by Institut Telecom and the CNRS, its source Code, executable Code and documentation, as identified in Annex 1 of this Agreement, and as filed with the Agence pour la Protection des Programmes (Software Protection Agency)(hereinafter “APP”).

**Intellectual Property Rights:** Refers to all intellectual property rights (including industrial property rights) that will be assigned when Secure-IC has exercised its option. These intellectual property rights comprise both the Patents and the Software for which Télécom Paris has granted Secure-IC a license.

**Valuation Contract:** Refers to the licensing contract and its annexes, which were signed on November 4, 2010, and the two written addenda agreed and signed by the Parties:

- Addendum 1 signed on January 4, 2017.
- Addendum 2 signed on December 14, 2017.

**Field:** Refers to all fields of application of the Patents.

**Territory:** Refers to the whole world.

## **ARTICLE 1: PURPOSE OF THE AGREEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

The purpose of this Agreement is to determine the terms and conditions and the arrangements for assigning Intellectual Property Rights as of the date the Agreement enters into force. The Intellectual Property Rights must be assigned in compliance with all of the conditions set out in the Agreement.

Télécom Paris exclusively transfers full ownership of all Intellectual Property Rights to Secure-IC in the Field and the Territory.

The following Intellectual Property Rights will be assigned:

### **For the Patents:**

- **“Procédé de protection de circuit de cryptographie programmable, et circuit protégé par un tel procédé (BCDL)”** (Method for protecting a programmable cryptography circuit, and circuit protected by said method (BCDL)) - French patent application number FR 08/51904, of 03/25/2008, for which the Patent was granted on 04/30/2010, patent number FR 2929470 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;
- **“Circuit de cryptographie protégé contre les attaques par observation de fuite d’information par leur chiffrement”** (Cryptography circuit protected against information-leak observation attacks by the ciphering thereof) - French patent application number FR 09/50342, of 01/20/2009, for which the Patent was granted on 04/08/2011, patent number FR 2941343 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;
- **“Protection des Modules de cryptographie contre les attaques en observations d’ordre élevés sur les implémentations à base de masquage”** (Protecting cryptography modules against high-order observation attacks on masking-based installations)  
- French patent application number FR 09/50341, of 01/20/2009, for which the Patent was granted on 05/20/2011, patent number FR 2941342 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;
- **“Circuit intégré en silicium comportant une fonction physiquement non copiable, procédé et système de test d’un tel circuit - IpuF”** (Integrated silicon circuit comprising a physically non-reproducible function, method and system for testing such a circuit - IpuF)- French patent application number FR 10/50297, of 01/18/2010, for which the Patent was granted on 01/06/2012, patent number FR 1050297 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;
- **“Procédé de test de circuit de cryptographie, circuit de typographie**

**sécurisé apte à être testé, et procédé de câblage d'un tel circuit (DPA)**  
(Method for testing cryptographic circuits, secured cryptographic circuit capable of being tested, and method for wiring such circuits (DPA)) Patent application number FR 08/51184, of 02/25/2008 and PCT/EP 2009/051600 of 02/11/2009, for which the Patent was granted on 07/30/2010, patent number FR 2928060 and the extensions thereof mentioned in Annex 1;

**For the Software:**

- **“Genlut - Générateur de bibliothèques de portes FPGA avec options de sécurité”** (Genlut - FPGA gates library generator with security options)- APP filing IDN number FR 001160027000sp200800020600, dated 04/18/2008;
- **“VDuplicate – Duplication d'une netlist simple-rail en net list dual-rail protégée contre les attaques en analyse de canaux cachés”** (VDuplicate - Duplication of a single-rail netlist into a dual-rail netlist protected from side-channel analysis attacks) - APP filing IDN number FR 001160028000sp200800020600, dated 04/18/2008;
- **“fpgasbox – Synthétiseur de logique compilatoire VVDDL-i-”** (fpgasbox – Compiling logic synthesizer VVDDL-i-) - APP filing IDN number FR 001280019000sp200800020600, dated 07/09/2008;
- **“LIDUF – Loop Physically Unclonable Function”** - APP filing IDN number FR 0010400150005p201000020000, dated 01/26/2010,

On the date the Agreement enters into force, Télécom Paris will pass to Secure-IC:

- the Software, the components and features thereof required to use them on a digital medium (or other transfer method agreed to by the Parties);
- the documentation, certificates, receipts and supporting documents issued to Télécom Paris by the Agence pour la Protection des Programmes when the Software programs were filed (and/or at the time of their potential renewals).

**ARTICLE 2: SCOPE OF THE ASSIGNMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

**2.1 Scope of the assignment**

Télécom Paris has agreed to exclusively assign the Intellectual Property Rights to Secure-IC, with respect to the Territory, and for the statutory period for protection of the Intellectual Property Rights as set out in article 1 of the Agreement, for all purposes and particularly for commercial purposes in the Field.

However, in light of the public service obligations under which teacher-researchers work with regard to the dissemination of scientific knowledge, it is understood that the authors listed on the Intellectual Property Rights documents may use these rights, for internal research purposes only, on the condition that they inform Secure-IC in advance and in writing. In order to avoid any doubt, the aforementioned use by Télécom Paris will be strictly limited to the purposes

specifically stated herein before, excluding any other use, including use for commercial exploitation purposes of any kind or in any way whatsoever.

## **2.2 Type of rights assigned**

The Intellectual Property Rights assigned comprise full and complete ownership of the Patents and full and complete ownership of the economic rights to the Software.

The economic rights to the Software being assigned are the following:

- *Reproduction rights*
  - The right to reproduce the Software, and to have it reproduced, in whole or in part, by any technical process currently known or unknown, without restrictions on the number, and on all media and in all formats.
  - The right to place the Software, or to have it placed, in circulation on the international Internet network, and to proceed to reproduce it for the purposes of circulating the Software, including in particular the downloading, storage or any act that temporarily embeds the Software, as implied by the digital transmission and distribution of Software on the network, regardless of its format and the technical process used;
  - The right to place, or to have placed, in circulation in the Territory and the Field, duplicates and copies of the Software, for release to the public by any mode of operation.
  
- *Representation rights*
  - The right to represent, or to have represented, all or part of the Software in the Territory, in any way whatsoever, by any process whatsoever, and particularly by all telecommunications networks, either directly or through a third party or organization;  
The representation right thus assigned will have no limits regarding location.
  
- *The right to modify and adapt the Software*
  - The right to modify and adapt the Software in order to carry out, without restriction, on any medium and any technical means, any adaptation or modification of all or part of the Software.
  - The right to study, decompile and reverse engineer the Software, convert it into another format and translate it into another language.
  
- *The right to incorporate the Software*
  - The right to incorporate the Software, in whole or in part, into any work (pre-existing or yet to be created);



- The right to create works derived from the Software.

### **2.3 Location**

Télécom Paris has assigned these rights in order to allow Secure-IC to exploit the Intellectual Property Rights throughout the Territory, in any way whatsoever, and in the Field, either directly or through a third party, and in particular to allow the Intellectual Property Rights to be optionally assigned, in whole or in part, to a third party.

Télécom Paris thus acknowledges that, once the Agreement has been signed, Secure-IC will have full and complete control over the Intellectual Property Rights, and may in particular enter into any contract with a third party in order to allow the use and/or exploitation of these Intellectual Property Rights, in accordance with this Agreement.

### **ARTICLE 3: MORAL RIGHTS**

Secure-IC undertakes to respect, and to ensure that any service provider, licensee or assignee, respects the authors' moral rights to the Intellectual Property Rights by naming the authors on every reproduction or representation of the works.

### **ARTICLE 4: ENTRY INTO FORCE - DURATION**

This Agreement will come into effect once it has been signed by both Parties. It has been concluded for the statutory protection period for the rights in question.

### **ARTICLE 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS FOR THE ASSIGNMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

### **ARTICLE 6: TRANSFER OF OWNERSHIP AND USE**

When this Agreement has been signed, the full and complete ownership and the full and complete use of all Intellectual Property Rights will be transferred to SecureIC.

### **ARTICLE 7: TERMINATION**

This Agreement may be terminated as of right by one of the Parties in the event of non-performance by the other Party with regard to one or more of the obligations contained in it

various clauses. Termination of this Agreement will only take effect one month after the complainant Party sends a registered letter with acknowledgment of receipt, which outlines the reasons for the complaint, unless within this period the defaulting Party fulfills its obligations or provided proof of an impediment resulting from a force majeure event.

Exercising this right of termination does not exempt the defaulting Party from fulfilling the contractual obligations up to the effective termination date, subject to any loss or damage suffered by the complaining Party as a result of the premature termination of the undertaking to assign the rights.

### **ARTICLE 8: COMMITMENTS AND GUARANTEES**

Télécom Paris undertakes not to carry out any action likely to compromise this Agreement.

Télécom Paris expressly declares that it is the holder and sole owner of all of the Intellectual Property Rights.

Télécom Paris declares that it is authorized to transfer these Intellectual Property Rights to Secure-IC and that said Intellectual Property Rights have not yet been, in whole or in part, either directly or indirectly, the subject of any other assignment or concession to third parties, or break-up, pledge or lien of any nature and to any extent whatsoever.

As scrutiny of the procedure by which national and international Patent offices grant Patents is completely beyond the control of Télécom Paris, Secure-IC accepts that Télécom Paris will not guarantee that the Patents families arising from Article 1 and Annex 1 of this Agreement will be granted.

Except in the event of gross negligence on its part, Télécom Paris cannot be held liable to Secure-IC for any fault, loss or damage, either direct or indirect, that may result from the assigned Intellectual Property Rights, and Secure-IC will indemnify Télécom Paris against any claims, including any warranty claims, in any of the following cases: modifications to the content of software codes by an entity other than Télécom Paris or an entity for which Télécom Paris is responsible; equipment or software modifications or additions to Secure-IC's IT equipment that has an impact on the correct functioning of the Software; introduction of a computer virus into Secure-IC's IT equipment that has an impact on the correct functioning of the Software; migration of the Software to a different hardware or software environment; loss of business opportunities or income related to the functioning, malfunctioning, use or lack of use of the Software; illegal or unauthorized intrusion by any third party into Secure-IC's IT equipment.

Unless other provision is made in this Agreement, under no circumstances can Télécom Paris be held liable to Secure-IC or third parties for any indirect, incidental, special, punitive or exemplary loss or damage, including without limitation for any loss of profit or other economic loss (arising from contractual fault, tort or negligence) unless Télécom Paris was warned that such damage might occur; as some jurisdictions prohibit the exclusion or limitation of liability for indirect or incidental damages, one or more of the exclusions or limitations mentioned above may not apply. Secure-IC may also have other rights that may vary from one location to another. In no circumstances will Télécom Paris's total liability to Secure-IC be able to exceed the value of the Intellectual Property Rights assigned to and paid for by Secure-IC. Secure-IC expressly releases Télécom Paris from any liability beyond this limit.

Secure-IC waives its right to seek compensation for any title whatsoever, in the event that Patents are not granted, or in the event of indirect damages such as loss of profit, commercial or financial damage, increased overheads, or the consequences of third party remedies or losses originating from the implementation or breach of the Agreement.

As the essential conditions for Secure-IC's consent under this Agreement:

- Télécom Paris declares that it has brought to Secure-IC's attention everything required for Secure-IC to be fully informed with regard to the Intellectual Property Rights.

Télécom Paris also declares that it is not aware of any dispute or challenge of any kind (not mentioned in Annex 1 of this Agreement) with a third party relating to Intellectual Property Rights.

## **ARTICLE 9: MISCELLANEOUS**

### **9.1 The full Agreement**

This Agreement comprises the full agreement between the Parties. No general or specific conditions in the documents sent or delivered by the Parties before or after the Agreement is signed may be incorporated into or supersede the Agreement.

### **9.2 Validity of the Agreement**

If one or more provisions in the Agreement are deemed to be invalid, or declared as such in accordance with a law, a regulation, or a final decision made by a competent court, the other provisions will retain their validity and their scope.

### **9.3 Assigning the Agreement**

The Agreement has been concluded intuitu personae, and so may not assigned either partially or in full, for payment or free of charge by either of the Parties without the written authorization of the other Party, except to benefit an Affiliate, i.e. any individual or entity that, either directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under the common control of, such a Party.

To avoid any doubt, it is stipulated herein that Secure-IC will, however, have the full rights to assign the Intellectual Property Rights.

### **ARTICLE 10: CORRESPONDENCE**

Any notification relating to the implementation or interpretation of this Agreement will be properly made to the Parties' respective contact details, as indicated below. In order to be properly addressed to the other Parties, any notification must be made by registered letter with acknowledgment of receipt, by fax or by email with acknowledgment of receipt immediately confirmed by ordinary mail in the latter two cases, and will be deemed to have been made properly as of the time it was sent by the issuing Party.

#### **For Télécom Paris**

Innovation Division - Intellectual Property and Valuation Department (ID/PIV) Unit

19 Place Marguerite Perey,

91120 Palaiseau, France

For the attention of:

Cristina BAYONA PHILIPPINE

Manager, Intellectual Property and Valuation Department

Email: [cristina.bayonaphilippine@telecom-paris.fr](mailto:cristina.bayonaphilippine@telecom-paris.fr)

Armand LEVY

Director of innovation

Email: [armand.levy@telecom-paris.fr](mailto:armand.levy@telecom-paris.fr)

**For Secure-IC:**

Secure-IC

Z.A.C. des champs blancs,

15 rue Claude Chappe,

35510 Cesson-Sévigné

Philippe NGUYEN

CTO Office

Email: [philippe.nguyen@secure-ic.com](mailto:philippe.nguyen@secure-ic.com)

Hassan TRIQUI

CEO

Email: [Hassan.triqui@secure-ic.com](mailto:Hassan.triqui@secure-ic.com)

**ARTICLE 11: APPLICABLE LAW AND JURISDICTION**

This Agreement is subject to French legislation and regulations.

In the event of difficulties in interpreting or implementing this Agreement, the Parties will endeavor to resolve their dispute amicably.

In the event of continuing disagreement, the matter will be referred to the relevant French courts.

**ARTICLE 12: ENROLLMENT - TAX REGISTRATION**

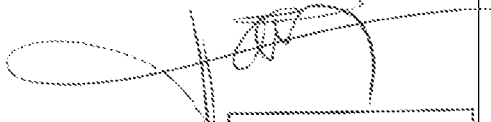

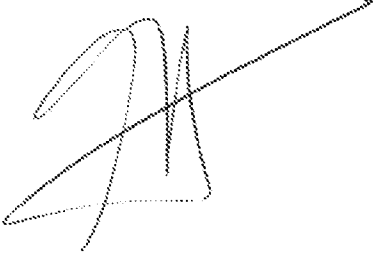
Secure-IC will deal with all of the formalities required for the registration with national and international Offices, the transfer of ownership and all related procedures.

With this Agreement, Télécom Paris grants full powers to Secure-IC in this respect.

All charges, taxes and duties arising as a consequence of this Agreement, particularly any tax registration fees, excluding Telecom Paris's own taxes, will be the responsibility of Secure-IC, which undertakes to pay them in good time and to carry out any tax-related formalities

arising from this rights assignment.

Two original copies made at Palaiseau, on .....

Télécom Paris	Secure-IC
<p>IN <i>PARIS</i></p> <p>Date: <i>21/09/2020</i></p> <p>Nicolas GLADY</p> <p>President</p> <p>Signature</p>  <div data-bbox="560 709 808 802" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Armand LEVY Directeur de l'Innovation</p> </div> 	<p>IN <i>Rennes</i></p> <p>Date: <i>7/10/2020</i></p> <p>Hassan TRIQUI</p> <p>CEO</p> <p>Signature</p>  <div data-bbox="925 966 1226 1123" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>SECURE-IC S.A.S. ES, rue Claude Chappe - Bat B 35110 CESSON-SEVIGNÉ, France TEL : +33 2 99 12 18 72 SECRET 519 818 267 0001</p> </div>

## Annex I: Summary of the assigned Intellectual Property Rights

COLOR CODE		Patent granted (approved in relation to the EP extensions)									
		Procedure pending									
		Patent not granted - NG									
		"Validation application possible. Awaiting instructions from IMT" means that the instruction is pending at the EPO. From granting by									
DI 2009-12	066444	CIRCUIT INTEGRE EN SILICIUM COMPORTANT UNE FONCTION PHYSIQUEMENT NON COPIABLE, PROCEDE ET SYSTEME DE TEST D'UN TEL CIRCUIT Integrated silicon circuit comprising a physically non-reproducible function, and method and system for testing such a circuit	JL DANGER	VB 246	FR 10/50297	01/18/2010	WITHDRAWN in favor of EP/FR	Granted	Validated	Validated	
DI 2008-14	065823	CIRCUIT DE CRYPTOGRAPHIE, PROTEGE NOTAMMENT CONTRE LES ATTAQUES PAR OBSERVATION DE FUITES D'INFORMATION PAR LEUR CHIFFREMENT. Cryptography circuit particularly protected against information-leak observation attacks by the ciphering thereof	S. Guilley, JL Danger	VB 225	FR 09/50342	01/20/2009		Granted	Granted	Validated	Validated
DI 2007-06	065276	METHOD FOR PROTECTING A PROGRAMMABLE CRYPTOGRAPHY CIRCUIT, AND CIRCUIT PROTECTED BY SAID METHOD	J.L. Danger, S. Guilley, P. Hoogvors	VB 227	FR 08/51904 FR 20080051904	03/25/2008		Granted	Checked veltz 20171004: Examination pending. Latest reply November 4	Validation application possible. Awaiting instructions from IMT	Validated
DI 2007-05	065246	PROCEDE DE TEST DE CIRCUITS DE CRYPTOGRAPHIE, CIRCUIT DE CRYPTOGRAPHIE SECURISE APTE A ETRE TESTE, ET PROCEDE DE CABLAGE D'UN TEL CIRCUIT Method for testing cryptographic circuits, secured cryptographic circuit capable of being tested, and method for wiring such circuits	J.L. Danger, S. Guilley,	VB 222	FR 08/51184	02/25/2008		Granted	Checked veltz 20171004: Examination pending, latest reply on 11	Validation application possible. Awaiting instructions from IMT	Validated
DI 2008-13	065822	Protection des modules de cryptographie contre les attaques en observation d'ordre élevé sur les implementations à base de masquage	S. Guilley, JL Danger	VB 224	FR 09/50341	01/20/2009		Granted	Granted	Validated	Validated



**AVENANT N°1**  
**AU CONTRAT DE CESSION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**ENTRE TÉLÉCOM PARIS et SECURE-IC DU 07 OCTOBRE 2020**

Entre,

**1) L'INSTITUT MINES-TELECOM,**

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP) régi par le décret n°2012-279 du 28 février 2012, modifié par le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016, n° SIRET 180 092 025 00089, APE 8542Z, ayant son siège 37-39 rue Dareau 75014 PARIS, pris en son établissement dénommé « Télécom Paris », n° SIRET 180 092 025 00055, sis 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau, représentée par Monsieur Nicolas GLADY, en sa qualité de Directeur de Télécom Paris, dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné par « TELECOM Paris ».

Et,

**2) La Société SECURE-IC**

Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 522.000€, ayant son siège social ZAC Des Champs Blancs, ZAC des Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° siren 519 818 207, représentée par M. Hassan TRIQUI, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée par « SECURE-IC ».

Ci-après aussi désignées individuellement par « une Partie » et collectivement par « les Parties ».

## PREAMBULE

Il est tout d'abord exposé que :

- A. Selon les modalités de l'ARTICLE 14 du Contrat de Valorisation du 4 novembre 2010, et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et par email en date du 18 mai 2020, Secure-IC a fait part à Télécom Paris de sa volonté de lever l'option d'achat sur l'ensemble des BREVETS liés au Contrat de Valorisation du 4 novembre 2010, au regard du dernier état de leur délivrance (Annexe 4). La levée d'option s'est faite donc dans l'état, avec la non-garantie encore une fois renouvelée de la délivrance des BREVETS cédés.
- B. Cette levée d'option s'est réalisée déduction faite des montants forfaitaires annuels effectivement versées par Secure-IC à Télécom Paris.
- C. Un contrat de cession a donc été signé par les Parties le 7 octobre 2020 (« CONTRAT DE CESSION DU 7 OCTOBRE 2020 »)
- D. Dans le cadre de la procédure de changement de titulaire, par Secure IC, auprès des offices de propriété intellectuelle, il a été porté à notre attention que dans le CONTRAT DE CESSION DU 7 OCTOBRE 2020 et ses annexes, seuls étaient mentionnées les brevets/demandes FR et leurs « extensions » et ce, sans le détail des numéros des titres correspondants dans les autres pays. Un risque de rejet du changement de titularité était donc à prévoir, faute de précision suffisante.

Les Parties se sont donc rapprochées aux fins de conclure le présent Avenant, en conséquence de quoi les dispositions du CONTRAT DE CESSION DU 7 OCTOBRE 2020, sont modifiées comme indiqué ci-dessous.

Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du CONTRAT DE CESSION DU 7 OCTOBRE 2020 non modifiées ou non retirées par le présent Avenant restent inchangées et pleinement applicables.

## ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1 ainsi que l'annexe 1 du contrat de cession du 7 octobre 2020 afin de dresser avec exactitude la liste des brevets (demandes prioritaires ainsi que leurs extensions) effectivement cédés par l'Institut Mines Telecom à Secure IC.



# SECURE-IC

THE SECURITY SCIENCE COMPANY

## ARTICLE 2 – MODIFICATION DU CONTRAT DE CESSION DU 7 OCTOBRE 2020

2.1: L'article 1 « Objet de l'accord et droits de propriété intellectuelle » est modifié comme suit :

### ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des Droits de Propriété Intellectuelle à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. La cession des Droits de Propriété Intellectuelle devra respecter l'ensemble des conditions spécifiées dans l'Accord.

Télécom Paris cède à titre exclusif à Secure-IC, la pleine propriété de l'ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle dans le Domaine et sur le Territoire.

Les Droits de Propriété Intellectuelle cédés sont les suivants :

#### Pour les Brevets :

□ « Procédé de protection de circuit de cryptographie programmable, et circuit protégé par un tel procédé (BCDL) » - Demande de brevet français numéro FR 08/51904, du 25/03/2008, dont le Brevet a été délivré le 30/04/2010 numéro délivrance FR 2929470 et ses extensions mentionnées à l'annexe 1 et ci-dessous :

SG201302186-0  
CA2719541  
CN200980114681.1  
EP 09725641.6 DE  
EP 09725641.6 ES  
EP 09725641.6 FR  
EP 09725641.6 GB  
EP 09725641.6 IT  
JP2011-501180  
KR2010-7023728  
US12/933949

□ « Circuit de cryptographie protégé contre les attaques par observation de fuite d'information par leur chiffrement » - Demande de brevet français numéro FR 09/50342, du 20/01/2009, dont le Brevet a été délivré le 08/04/2011 numéro délivrance FR 2941343 et ses extensions mentionnées à l'annexe 1 et ci-dessous :

SG201400453-5  
CA2750358  
CN201810384907.0  
EP 10700868.2 DE  
EP 10700868.2 ES  
EP 10700868.2 FR  
EP 10700868.2 GB  
EP 10700868.2 IT  
KR10-2011-7016921  
US13/145181  
US16/798515



Inpact France - Telecom

# SECURE-IC

THE SECURITY SCIENCE COMPANY

☐ « Protection des Modules de cryptographie contre les attaques en observations d'ordre élevés sur les implémentations à base de masquage » dont le titre de l'invention est « Circuit de cryptographie protégé contre les attaques en observation, notamment d'ordre élevé » - Demande de Brevet français numéro FR 09/50341 du 20/01/2009, dont le Brevet a été délivré le 20/05/2011 numéro délivrance FR 2941342 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 et ci-dessous:

CA2749961  
CN201080004965.8  
EP 10701001.9 DE  
EP 10701001.9 ES  
EP 10701001.9 FR  
EP 10701001.9 GB  
EP 10701001.9 IT  
JP2011-545759  
KR2011-7016903  
SG201105326-1  
US13/145177

☐ « Circuit intégré en silicium comportant une fonction physiquement non copiable, procédé et système de test d'un tel circuit - Ipuf » - Demande de brevet français numéro FR 10/50297, du 18/01/2010, dont le Brevet a été délivré le 06/01/2012 numéro délivrance FR 1050297 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 et ci-dessous:

CA2787434  
CN201180010046.6  
EP 11700335.0 DE  
EP 11700335.0 ES  
EP 11700335.0 FR  
EP 11700335.0 GB  
EP 11700335.0 IT  
JP2012-549301  
KR2012-7021606  
SG201205412-5  
US13/522680

☐ « Procédé de test de circuit de cryptographie, circuit de cryptographie sécurisé apte à être testé, et procédé de câblage d'un tel circuit (DPA) » Demande de brevet numéro FR 06/51184 du 25/02/2006 et PCT/EP 2009/051600 du 11/02/2009, dont le Brevet a été délivré le 30/07/2010 numéro délivrance FR 2928060 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 :

SG201301418-3  
CA2716143  
CN200980105635.0  
EP 09715962.8 DE  
EP 09715962.8 ES  
EP 09715962.8 FR  
EP 09715962.8 GB  
EP 09715962.8 IT  
JP2010-547153  
KR2010-7021124  
US12/919016

AC



Pour les logiciels :

- « Genlut - Générateur de bibliothèque de portes FPGA avec options de sécurité » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001160027000sp200800020600, en date du 18/04/2008 ;
- « VDuplicate - Duplication d'une netlist simple-rail en net list dual-rail protégée contre les attaques en analyse de canaux cachés » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001160028000sp200800020600, en date du 18/04/2008 ;
- « fpgasbox - Synthétiseur de logique compilatoire VVDDL-i- » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001280019000sp200800020600, en date du 09/07/2008 ;
- « LIDUF - Loop Physically Unclonable Function » - dépôt APP numéro IDDN FR 0010400150005p201000020000, en date du 26/01/2010,

A la date d'entrée en vigueur de l'Accord, Télécom Paris remet à Secure-IC :

- les Logiciels, leurs composants et éléments nécessaires à leur utilisation sur un support numérique (ou autre procédé de transfert convenu entre les Parties);
- La documentation, les certificats, récépissés et justificatifs délivrés à Télécom Paris par l'Agence pour la Protection des Programmes dans le cadre des dépôts des Logiciels (et/ou de leurs éventuels renouvellements).

2.2 : L'Annexe 1 « Récapitulatif des Droits de propriété intellectuelle cédés » est modifiée comme suit :

Recapitulatif des Droits de propriété intellectuelle cédés

Ct.	Priority No.	Filing No.	Filing date	Publication No.	Publication date
SG	FR 0851184	SG201301418-3	11/02/09	SG188811	30/04/13
CA	FR 0851184	CA2716143	11/02/09	CA2716143	03/09/09
CN	FR 0851184	CN200980106835.0	11/02/09	CN101971183A	09/02/11
DE	FR 0851184	EP 09715962.8 DE	11/02/09	EP 2248061 DE	10/11/10
ES	FR 0851184	EP 09715962.8 ES	11/02/09	EP 2248061 ES	10/11/10
FR	FR 0851184	EP 09715962.8 FR	11/02/09	EP 2248061 FR	10/11/10
GB	FR 0851184	EP 09715962.8 GB	11/02/09	EP 2248061 GB	10/11/10
IT	FR 0851184	EP 09715962.8 IT	11/02/09	EP 2248061 IT	10/11/10
JP	FR 0851184	JP2010-547153	11/02/09	JP2011514046	28/04/11
KR	FR 0851184	KR2010-7021124	11/02/09	KR1020110015511	16/02/11



# SECURE-IC

THE SECURITY SCIENCE COMPANY

Country	Priority No.	Filing No.	Filing date	Publication No.	Publication date
US	FR 0851184	US12/919018	11/02/09	US2011-0281953	27/10/11
FR		FR0851904	25/03/08	FR2929470	02/10/09
SG	FR 0851904	SG201302186-0	18/03/09	SG189898	31/05/13
CA	FR 0851904	CA2719541	18/03/09	CA2719541	01/10/09
CN	FR 0851904	CN200980114681.1	18/03/09	CN102027481	20/04/11
DE	FR 0851904	EP 09725641.6 DE	18/03/09	EP 2257904 DE	08/12/10
ES	FR 0851904	EP 09725641.6 ES	18/03/09	EP 2257904 ES	08/12/10
FR	FR 0851904	EP 09725641.6 FR	18/03/09	EP 2257904 FR	08/12/10
GB	FR 0851904	EP 09725641.6 GB	18/03/09	EP 2257904 GB	08/12/10
IT	FR 0851904	EP 09725641.6 IT	18/03/09	EP 2257904 IT	08/12/10
JP	FR 0851904	JP2011-501180	18/03/09	JP2011518473	23/06/2011
KR	FR 0851904	KR2010-7023728	18/03/09	KR1020110028253	17/03/2011
US	FR 0851904	US12/933949	18/03/09	US2011-0187279	07/07/11
FR		FR0950341	20/01/09	FR2941342	23/07/10
CA	FR 0950341	CA2749961	18/01/10	CA2749961	29/07/10
CN	FR 0950341	CN201080004965.8	18/01/10	CN102405615A	04/04/12
DE	FR 0950341	EP 10701001.9 DE	18/01/10	EP 2380308 DE	26/10/11
ES	FR 0950341	EP 10701001.9 ES	18/01/10	EP 2380308 ES	26/10/11
FR	FR 0950341	EP 10701001.9 FR	18/01/10	EP 2380308 FR	26/10/11
GB	FR 0950341	EP 10701001.9 GB	18/01/10	EP 2380308 GB	26/10/11
IT	FR 0950341	EP 10701001.9 IT	18/01/10	EP 2380308 IT	26/10/11
JP	FR 0950341	JP2011-545759	18/01/10	JP2012516068	12/07/12
KR	FR 0950341	KR2011-7016903	18/01/10	KR1020120026022	18/03/12
SG	FR 0950341	SG2011083326-1	18/01/10	SG173111	29/09/11
US	FR 0950341	US13/145177	18/01/10	US2012-0250854	04/10/12
FR		FR0950342	20/01/09	FR2941343	23/07/10
SG	FR 0950342	SG201400453-5	18/01/10	SG2014004535	13/02/14
CA	FR 0950342	CA2750358	18/01/10	CA2750358	29/07/10

Handwritten initials: HF AL



# SECURE-IC

THE SECURITY SCIENCE COMPANY

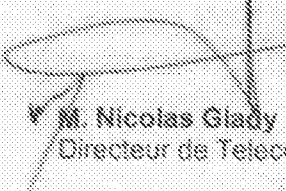
Cl.	Priority No.	Filing No.	Filing date	Publication No.	Publication date
CN	FR 0950342	CN201810384907.0	18/01/10	CN108599917A	28/09/18
DE	FR 0950342	EP 10700868.2 DE	18/01/10	EP 2380305 DE	26/10/11
ES	FR 0950342	EP 10700868.2 ES	18/01/10	EP 2380305 ES	28/10/11
FR	FR 0950342	EP 10700868.2 FR	18/01/10	EP 2380305 FR	26/10/11
GB	FR 0950342	EP 10700868.2 GB	18/01/10	EP 2380305 GB	26/10/11
IT	FR 0950342	EP 10700868.2 IT	18/01/10	EP 2380305 IT	26/10/11
KR	FR 0950342	KR10-2011-7016921	18/01/10	KR1020120018108	29/02/12
US	FR 0950342	US13/145181	18/01/10	US2012-0045061	23/02/12
US	FR 0950342	US18/798515	24/02/20	US2020-0195417	18/06/20
CA	FR 1050297	CA2787434	10/01/11	CA2787434	21/07/11
CN	FR 1050297	CN201180010046.6	10/01/11	CN102762994A	31/10/12
DE	FR 1050297	EP 11700335.0 DE	10/01/11	EP 2526433 DE	28/11/12
ES	FR 1050297	EP 11700335.0 ES	10/01/11	EP 2526433 ES	28/11/12
FR	FR 1050297	EP 11700335.0 FR	10/01/11	EP 2526433 FR	28/11/12
GB	FR 1050297	EP 11700335.0 GB	10/01/11	EP 2526433 GB	28/11/12
IT	FR 1050297	EP 11700335.0 IT	10/01/11	EP 2526433 IT	28/11/12
JP	FR 1050297	JP2012-549301	10/01/11	JP2013534082	29/08/13
KR	FR 1050297	KR2012-7021805	10/01/11	KR1020120118475	28/10/12
SG	FR 1050297	SG201205412-8	10/01/11	SG182557	30/08/12
US	FR 1050297	US13/522880	10/01/11	US2013-0202107	08/08/13

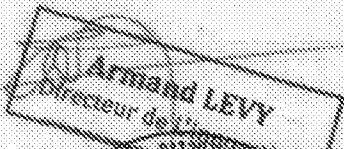
Fait en deux (2) exemplaires originaux, suivant les signatures des Parties.

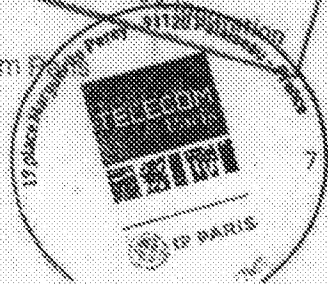
A Paris, le .....

Pour INSTITUT MINES-TELECOM

Pour SECURE-IC

  
**M. Nicolas Glady**  
 Directeur de Telecom France

  
**Armand LEVY**  
 Directeur de Secure-IC



  
**M. Hassan TRIGU**  
 Président

**SECURE-IC S.A.S.**  
 15 Rue Claude Chappe - Bat B  
 3710 CESSON-SEVIGNE, France  
 Tel : 33 (0) 2 99 12 18 72  
 SIRET 518 518 207 00061

**CONTRAT DE CESSION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
ENTRE TÉLÉCOM PARIS et SECURE-IC**

**Entre**

L'Institut Mines-Télécom,

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP) régi par le décret n°2012-279 du 28 février 2012, modifié par le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016, n° SIRET 180 092 025 00089, APE 8542Z, ayant son siège 37-39 rue Dareau 75014 PARIS, pris en son établissement dénommé « Télécom Paris », n° SIRET 180 092 025 00055, sis 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau, représentée par Monsieur Nicolas GLADY, en sa qualité de Directeur de Télécom Paris, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommé « Télécom Paris »,

d'une part

**et**

Secure-IC SAS,

Société par actions simplifiée, au capital de 522 000 € dont le siège social est situé Zac des Champs Blancs 15 rue Claude Chappe, 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro siren 519 818 207,

représentée par Monsieur Hassan TRIQUI, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

ci-après désignée par « Secure-IC »,

d'autre part.

Télécom Paris et Secure-IC sont, ci-après, individuellement désignée la « Partie » et collectivement désignées les « Parties ».



CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

**ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉFINITION**

Dans le présent Accord, les termes suivants, employés en lettres majuscules, tant au singulier qu'au pluriel, auront les significations respectives suivantes :

**Accord** : Désigne le présent contrat et ses annexes, ainsi que ses éventuels avenants signés par les Parties.

**Affiliée** : Désigne toute personne morale (a) détenant plus de cinquante pour-cent (50%) des droits de vote de l'une ou l'autre des Parties, ou (b) contrôlée à plus de cinquante pour-cent (50%) par une société détenant elle-même directement ou indirectement plus de cinquante pour-cent (50%) des droits de vote de l'une ou l'autre des Parties, ou (c) dont l'une ou l'autre des Parties détiendraient plus de cinquante pour-cent (50%) des droits de vote.  
A ce titre, Telecom Valorisation est une Affiliée de l'Institut Telecom.

**Brevets** : Désigne les titres des Brevets délivrés et les demandes de brevets telles que définies en Annexe 1 et toute demande de brevet européen ou étranger, et tout brevet issu des demandes de brevet français précitées, les brevets résultant de telles demandes, et toutes les continuations, divisions, continuations-in-part, reissues, réexamens et extensions de celles-ci.

**Logiciels** : Désigne les logiciels développés par Institut Telecom ou par Institut Telecom et le CNRS, leur Code source, leur Code exécutable ainsi que leur documentation, tels qu'identifiés dans l'Annexe 1 du présent Accord, et tels que déposés à l'Agence pour la Protection des Programmes (ci -- après « APP »).

**Droits de Propriété Intellectuelle** : Désignent l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (en ce compris les droits de propriété industrielle) qui feront l'objet de la cession à l'issue de la levée d'option par Secure-IC. Ces droits de propriété intellectuelle comprennent non seulement les Brevets mais aussi les Logiciels dont Télécom Paris a accordé la licence à Secure-IC.

**Contrat de Valorisation** : Désigne le contrat de licence et ses annexes signés le 4 novembre 2010 ainsi que les deux avenants écrits signés entre les Parties :

- L'avenant 1 signé le 4 janvier 2017.
- L'avenant 2 signé le 14 décembre 2017.

**Domaine** : Désigne tous les domaines d'application des Brevets.

**Territoire** : Désigne le monde entier.

## ARTICLE 1: OBJET DE L'ACCORD ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des Droits de Propriété Intellectuelle à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. La cession des Droits de Propriété Intellectuelle devra respecter l'ensemble des conditions spécifiées dans l'Accord.

Télécom Paris cède à titre exclusif à Secure-IC, la pleine propriété de l'ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle dans le Domaine et sur le Territoire.

Les Droits de Propriété Intellectuelle cédés sont les suivants :

### Pour les Brevets :

- **« Procédé de protection de circuit de cryptographie programmable, et circuit protégé par un tel procédé (BCDL) »** - Demande de brevet français numéro FR 08/51904, du 25/03/2008, dont le Brevet a été délivré le 30/04/2010 numéro délivrance FR 2929470 et ses extensions mentionnées à l'annexe 1 ;
- **« Circuit de cryptographie protégé contre les attaques par observation de fuite d'information par leur chiffrement »** - Demande de brevet français numéro FR 09/50342, du 20/01/2009, dont le Brevet a été délivré le 08/04/2011 numéro délivrance FR 2941343 et ses extensions mentionnées à l'annexe 1 ;
- **« Protection des Modules de cryptographie contre les attaques en observations d'ordre élevés sur les implémentations à base de masquage »** - Demande de Brevet français numéro FR 09/50341 du 20/01/2009, dont le Brevet a été délivré le 20/05/2011 numéro délivrance FR 2941342 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 ;
- **« Circuit intégré en silicium comportant une fonction physiquement non copiable, procédé et système de test d'un tel circuit – IpuF »** - Demande de brevet français numéro FR 10/50297, du 18/01/2010, dont le Brevet a été délivré le 06/01/2012 numéro délivrance FR 1050297 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 ;
- **« Procédé de test de circuit de cryptographie, circuit de cryptographie sécurisé apte à être testé, et procédé de câblage d'un tel circuit (DPA) »**

Demande de brevet numéro FR 08/51184 du 25/02/2008 et PCT/EP 2009/051600 du 11/02/2009, dont le Brevet a été délivré le 30/07/2010 numéro délivrance FR 2928060 ses extensions mentionnées à l'annexe 1 ;

Pour les logiciels :

- « **Genlut - Générateur de bibliothèque de portes FPGA avec options de sécurité** » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001160027000sp200800020600, en date du 18/04/2008 ;
- « **VDuplicate - Duplication d'une netlist simple-rail en net list dual-rail protégée contre les attaques en analyse de canaux cachés** » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001160028000sp200800020600, en date du 18/04/2008 ;
- « **fpgasbox - Synthétiseur de logique compilatoire VVDDL-i-** » - dépôt APP numéro IDDN, FR 001280019000sp200800020600, en date du 09/07/2008 ;
- « **LIDUF - Loop Physically Unclonable Function** » - dépôt APP numéro IDDN FR 001040015000sp201000020000, en date du 26/01/2010,

A la date d'entrée en vigueur de l'Accord, Télécom Paris remet à Secure-IC :

- les Logiciels, leurs composants et éléments nécessaires à leur utilisation sur un support numérique (ou autre procédé de transfert convenu entre les Parties);
- La documentation, les certificats, récépissés et justificatifs délivrés à Télécom Paris par l'Agence pour la Protection des Programmes dans le cadre des dépôts des Logiciels (et/ou de leurs éventuels renouvellements).

ARTICLE 2 : ÉTENDUE DE LA CESSION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2.1 Étendue de la cession

La cession des Droits de Propriété Intellectuelle est consentie par Télécom Paris au profit de Secure-IC de façon exclusive, pour le Territoire, et pour la durée légale de protection des Droits de Propriété Intellectuelle tels que listés à l'article 1 de l'Accord, à toutes fins et notamment à des fins d'exploitation dans le Domaine.

Toutefois, compte tenu des missions de service public qui s'imposent aux enseignants-chercheurs concernant la diffusion des connaissances scientifiques, il est entendu que les auteurs listés sur les documents des Droits de Propriété Intellectuelle peuvent utiliser ces droits à des seules fins de recherche internes sous réserve d'en informer préalablement et par

écrit Secure-IC. Pour éviter toute ambiguïté, l'utilisation susmentionnée par Télécom Paris est strictement limitée à ce qui est expressément mentionné ci-dessus à l'exclusion de toute utilisation en ce compris toute utilisation à des fins quelconques d'exploitation commerciale ou de toute manière.

## 2.2 Nature des droits cédés

Les Droits de Propriété Intellectuelle cédés sont la propriété pleine et entière des Brevets et la propriété pleine et entière des droits patrimoniaux des Logiciels.

Les droits patrimoniaux sur les Logiciels objet de la cession sont les suivants :

- *Les droits de reproduction*
  - Le droit de reproduire et de faire reproduire les Logiciels en tout ou partie, par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, sans limitation du nombre, sur tous supports et en tous formats.
  - Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation les Logiciels sur le réseau international Internet, et de procéder à tout acte de reproduction aux fins de circulation des Logiciels, comme notamment le téléchargement, le stockage ou tout acte de fixation temporaire qu'implique la transmission numérique et la diffusion des Logiciels sur le réseau, et ce, quel que soit son format et le procédé technique utilisé ;
  - Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation dans le Territoire et le Domaine, doubles et copies des Logiciels, pour toute communication au public par tout mode d'exploitation.
  
- *Les droits de représentation*
  - Le droit de représenter ou de faire représenter tout ou partie des Logiciels dans le Territoire, de quelque manière que ce soit, par tout procédé quel qu'il soit, et notamment par tous les réseaux de télécommunication, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme ;
  - La présente cession du droit de représentation est réalisée sans aucune limite de destination.
  
- *Le droit de modification et d'adaptation*
  - Le droit de modification et d'adaptation afin de procéder librement, sur tout support et moyen technique, à toute adaptation ou modification de tout ou partie des Logiciels.
  - Le droit de procéder à toute étude, décompilation et procédure de rétro-ingénierie, de conversion dans un autre format et de traduction dans un autre langage.

- *Le droit d'incorporation*
  - Le droit d'incorporation des Logiciels, en tout ou partie, à toute œuvre (préexistante ou à créer) ;
  - Le droit de créer des œuvres dérivées.

### **2.3 Destination**

La présente cession de droits est donnée par Télécom Paris à Secure-IC pour permettre l'exploitation des Droits de Propriété Intellectuelle sur l'ensemble du Territoire de quelque manière que ce soit et dans le Domaine, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, ou pour permettre notamment de céder éventuellement les Droits de Propriété Intellectuelle, en tout ou partie, à un tiers exploitant.

Télécom Paris reconnaît ainsi que par la signature de l'Accord, Secure-IC disposera pleinement et entièrement des Droits de Propriété Intellectuelle, et pourra notamment conclure tout contrat avec un tiers afin de permettre l'utilisation et/ou l'exploitation de ces Droits de Propriété Intellectuelle, dans le respect du présent Accord.

### **ARTICLE 3 : DROITS MORAUX**

Secure-IC s'engage à respecter, et à faire respecter à un éventuel prestataire, licencié ou cessionnaire, les droits moraux que les auteurs détiennent sur les Droits de Propriété Intellectuelle en précisant sur chaque reproduction ou représentation des œuvres le nom des auteurs.

### **ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE**

Le présent Accord prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des Parties. Il est conclu pour la durée légale de protection des droits y afférents.

### **ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA CESSIION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

## ARTICLE 6 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE

La signature du présent Accord a pour effet de transférer au profit de SecureIC la pleine et entière propriété ainsi que la pleine et entière jouissance de l'ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle.

## ARTICLE 7 : RÉSILIATION

Le présent Accord peut être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient effective qu'un mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résolution anticipée de la promesse de cession de droits.

## ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS ET GARANTIES

Télécom Paris s'engage à ne pas réaliser d'actes susceptibles de compromettre le présent Accord.

Télécom Paris déclare expressément être le titulaire et seul propriétaire de l'ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle.

Télécom Paris déclare être habilitée à céder ces Droits de Propriété Intellectuelle à Secure-IC et qu'à ce jour lesdits Droits de Propriété Intellectuelle ne font, en tout ou partie, directement ou indirectement, l'objet d'aucune autre cession ou concession à des tiers, ou démembrement, gage ou privilège de quelque nature et de quelque étendue que ce soit.

La procédure de délivrance des Brevets auprès des offices nationaux et internationaux des Brevets étant une procédure dont l'examen est totalement indépendant de la volonté de

Télécom Paris, Secure-IC accepte que Télécom Paris ne garantisse pas la délivrance des familles de Brevets résultant de l'article 1 et de l'annexe 1 du présent Accord.

Sauf en cas de faute grave de sa part, Télécom Paris ne peut être tenue responsable envers Secure-IC de toute faute et de tout dommage, direct ou indirect, pouvant en découler des Droits de Propriété Intellectuelle cédés, et Secure-IC tient Télécom Paris quitte et indemne de toute réclamation, y compris de toute réclamation sur garantie, dans l'un ou l'autre des cas suivants: modifications apportées au contenu des codes Logiciels par une personne autre que Télécom Paris ou relevant de ce dernier; modifications ou ajouts, matériels ou logiciels, aux équipements informatiques de Secure-IC, ayant un effet sur le bon fonctionnement des Logiciels ; introduction d'un virus informatique dans les équipements informatiques de Secure-IC, ayant un effet sur le bon fonctionnement des Logiciels ; migration des Logiciels dans un environnement matériel ou logiciel différent ; perte d'occasions ou de revenus d'affaires reliés au fonctionnement ou à l'absence de fonctionnement, ou à l'utilisation ou à l'absence d'utilisation des Logiciels ; intrusion illégale ou non-autorisée de tout tiers dans les équipements informatiques de Secure-IC.

Sauf si autrement prévu dans le présent Accord, en aucun cas Telecom Paris ne peut être tenue responsable envers Secure-IC ou envers des tiers de tout dommage indirect, incident, spécial, punitif ou exemplaire, y compris de façon non limitative de toute perte de profit ou autre perte économique (découlant d'une faute contractuelle, d'une faute délictuelle ou d'une négligence) sauf si Télécom Paris a été avertie de la possibilité que survienne un tel dommage certaines juridictions interdisant l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour dommages indirects ou incidents, il est possible que l'une ou plusieurs des exclusions ou limitations ci-haut mentionnées ne s'appliquent pas. Il est aussi possible que Secure-IC ait d'autres droits, lesquels droits peuvent varier d'un endroit à l'autre. Dans aucun cas la responsabilité totale de Télécom Paris envers Secure-IC ne peut dépasser la valeur des Droits de Propriété Intellectuelle cédés à Secure-IC et payés par ce dernier. Secure-IC dégage expressément Télécom Paris de toute responsabilité au-delà de cette limite.

Secure-IC renonce à demander réparation de quelques titres que ce soit, en cas de non délivrance des Brevets, de dommages indirects tels que le manque à gagner, de préjudices commerciaux ou financiers, de l'augmentation des frais généraux, ou des conséquences de recours de tiers ou de pertes trouvant leurs origines dans l'exécution ou l'inexécution de l'Accord.

A titre de conditions déterminantes du consentement de Secure-IC au titre des présentes :

- Telecom Paris déclare avoir porté à la connaissance de Secure-IC tout élément nécessaire à la parfaite information de cette dernière relativement aux Droits de Propriété Intellectuelle.

Telecom Paris déclare par ailleurs n'avoir connaissance d'aucun litige ou contestation de quelque nature que ce soit (non mentionnée en Annexe I des présentes) avec un tiers relativement aux Droits de Propriété Intellectuelle.

## **ARTICLE 9 : DIVERS**

### **9.1 Intégralité de l'Accord**

Le présent Accord exprime l'intégralité de l'accord entre les Parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties antérieurement ou postérieurement à la signature de l'Accord ne pourra s'y intégrer ou se substituer à l'Accord.

### **9.2 Nullité de l'Accord**

Si une ou plusieurs stipulations de l'Accord sont tenues pour non valides, ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

### **9.3 Cession de l'Accord**

L'Accord est conclu intuitu personae, il ne pourra pas faire l'objet d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit par l'une des Parties sans l'autorisation écrite de l'autre Partie sauf au profit d'une Affiliée c'est-à-dire toute personne ou entité directement ou indirectement contrôlant, contrôlée par, ou sous le contrôle commun d'une telle Partie.

Pour éviter tout doute, il est précisé que les Droits de Propriété Intellectuelle seront en revanche pleinement cessibles par Secure-IC.

## **ARTICLE 10 : CORRESPONDANCES**

Toute notification relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent Accord sera valablement faite aux coordonnées respectives des Parties indiquées ci-après. Toute notification devra, pour être valablement opposée aux autres Parties, être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception immédiatement confirmé par courrier simple dans ces deux derniers cas et sera réputé valablement fait à compter de l'envoi par la Partie émettrice.

Pour Télécom Paris

HP  
AC



Direction de l'innovation – Pôle Propriété Intellectuelle et Valorisation (ID/PIV)

19 Place Marguerite Perey,

91120 Palaiseau, France

A l'attention de :

Cristina BAYONA PHILIPPINE

Responsable Pôle Propriété Intellectuelle et Valorisation

Mail : [cristina.bayonaphilippine@telecom-paris.fr](mailto:cristina.bayonaphilippine@telecom-paris.fr)

Armand LEVY

Directeur de l'innovation

Mail : [armand.levy@telecom-paris.fr](mailto:armand.levy@telecom-paris.fr)

**Pour Secure-IC :**

Secure-IC

Z.A.C. des champs blancs,

15 rue Claude Chappe,

35510 Cesson-Sévigné

Philippe NGUYEN

CTO Office

Mail : [philippe.nguyen@secure-ic.com](mailto:philippe.nguyen@secure-ic.com)

Hassan TRIQUI

CEO

MT  
AL

Mail : [Hassan.triqui@secure-ic.com](mailto:Hassan.triqui@secure-ic.com)

### **ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION**

Le présent Accord est soumis aux lois et règlements français.

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux français compétents seront saisis.

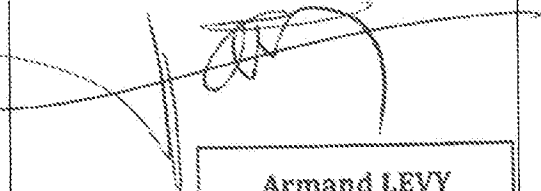

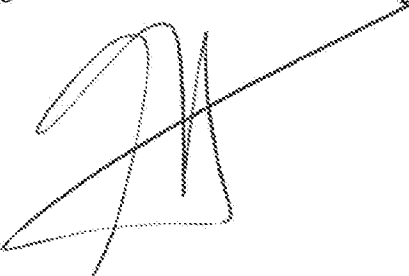
### **ARTICLE 12 : INSCRIPTION – ENREGISTREMENT FISCAL**

L'ensemble des formalités requises pour procéder à l'inscription auprès des Offices nationaux et internationaux, au transfert de propriété et l'intégralité des démarches y afférentes sont supportés par Secure-IC.

Par cet Accord, Télécom Paris donne tous pouvoirs à Secure-IC à cet effet.

Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence de la présente, et notamment les éventuels droits d'enregistrement fiscal, à l'exemption des impositions personnelles des Télécom Paris, seront à la charge de Secure-IC qui s'engage à les verser en temps utile et à procéder à toute formalité fiscale qui découlerait de la présente cession.

Fait à Palaiseau en deux exemplaires originaux, le ... 7 octobre 2020

Télécom Paris	Secure-IC
<p>A <i>PARIS</i></p> <p>Date : <i>21/09/2020</i></p> <p>Nicolas GLADY</p> <p>Directeur</p> <p>Signature</p>  <div data-bbox="412 758 727 873" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p><b>Armand LEVY</b> Directeur de l'Innovation</p> </div> 	<p>A <i>Renne,</i></p> <p>Date : <i>7/10/2020</i></p> <p>Hassan TRIQUI</p> <p>Président</p> <p>Signature</p>  <p><b>SECURE-IC S.A.S.</b> 15, rue Claude Chappe - Bat B 35010 CESSON SEVIGNE, France TEL : +33 2 89 12 18 72 SIRET 519 816 207 00051</p>

*HT*  
*AL*

Annexe 1 : Récapitulatifs des Droits de propriété Intellectuelle cédés

CODE COULEUR		Brevet délivré (validé concernant les extensions EP)											
		Procédure en cours											
		Brevet non délivré - ND											
		"Demande de validation possible. En attente des instructions IMT" signifie que l'instruction est en cours à l'OEB. Dès délivrance par											
Code couleur	Titulaire	Titre	Inventeur	Code couleur	Classe	Date de dépôt	Date de délivrance	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut
DI 2009-12	066444	CIRCUIT INTEGRE EN SILICIUM COMPORTANT UNE FONCTION PHYSIQUEMENT NON COPIABLE, PROCEDE ET SYSTEME DE TEST D'UN TEL CIRCUIT  Integrated silicon circuit comprising a physically non-reproducible function, and method and system for testing such a circuit	JL DANGER	VB 246	FR 10/50297	18/01/2010	ABANDON au profit du EP/FR	Délivré	Validé	Validé	V		
DI 2008-14	065823	CIRCUIT DE CRYPTOGRAPHIE, PROTEGE NOTAMMENT CONTRE LES ATTAQUES PAR OBSERVATION DE FUITES D'INFORMATION PAR LEUR CHIFFREMENT.  Cryptography circuit particularly protected against information-leak observation attacks by the ciphering thereof	S. Guilley, JL Danger	VB 225	FR 09/50342	20/01/2009		Délivré	Délivré	Validé	Validé	V	
DI 2007-06	065276	METHOD FOR PROTECTING A PROGRAMMABLE CRYPTOGRAPHY CIRCUIT, AND CIRCUIT PROTECTED BY SAID METHOD	JL Danger, S. Guilley, P. Hoogvoort	VB 227	FR 08/51904 FR 20080051904	25/03/2008		Délivré	vérifié veltz 20171004 : Examen en cours. Dernière réponse 4 novembre	Demande de validation possible. En attente des instructions IMT	Validé		
DI 2007-05	065246	PROCEDE DE TEST DE CIRCUITS DE CRYPTOGRAPHIE, CIRCUIT DE CRYPTOGRAPHIE SECURISE APTE A ETRE TESTE, ET PROCEDE DE CABLAGE D'UN TEL CIRCUIT  Method for testing cryptographic circuits, secured cryptographic circuit capable of being tested, and method for wiring such circuit	JL Danger, S. Guilley	VB 222	FR 08/51184	25/02/2008		Délivré	vérifié veltz 20171004 : Examen en cours, dernière réponse produite le 11	Demande de validation possible. En attente des instructions IMT	Validé		
DI 2008-13	065822	Protection des modules de cryptographie contre les attaques en observation d'ordre élevé sur les implementations à base de masquage	S. Guilley, JL Danger	VB 224	FR 09/50341	20/01/2009		Délivré		Délivré	Validé	Validé	V