

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6697959

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
INSERM-TRANSFERT S.A.	03/02/2010
L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE	03/02/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	PHILIPPE LASSALLE
Street Address:	13 RUE COLBRANT
City:	LILLE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	59000
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	7473564
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(312)258-5600
<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:	312-258-5500
Email:	patents-ch@schiffhardin.com
Correspondent Name:	SCHIFF HARDIN LLP
Address Line 1:	233 SOUTH WACKER DRIVE
Address Line 2:	SUITE 7100
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60606
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	53345-0000
NAME OF SUBMITTER:	MARY S. SMITH
SIGNATURE:	/Mary S. Smith/
DATE SIGNED:	05/07/2021
Total Attachments: 8	
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page1.tif	
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page2.tif	
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page3.tif	
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page4.tif	

source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page5.tif
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page6.tif
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page7.tif
source=53345-0000 Assignment 2010 from INSERM and Pasteur to Lassalle#page8.tif

CONTRAT DE CESSION DE BREVETS

ENTRE:

La société INSERM-TRANSFERT S.A., Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 7 rue Watt - 75013 PARIS, représentée par son Président du Directoire, Cécile Tharaud, agissant en qualité de délégué de l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (ci-après « **INSERM** »), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est au 101, rue de Tolbiac - 75654 PARIS Cedex 13, ci-après dénommée « **INSERM-TRANSFERT** »

Et

L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE, Fondation Privée reconnue d'utilité publique, sise 1 rue du professeur Calmette, 59000 Lille, représenté par Monsieur le Professeur Philippe Amouyel, Directeur Général, ci-après dénommée « **INSTITUT PASTEUR DE LILLE** ».

Ci-après conjointement désignés par « **COPROPRIETAIRES** ».

D'UNE PART

ET

Monsieur **PHILIPPE LASSALLE**, né le 6 juin 1959 à Lille et demeurant au 13 rue Colbrant 59000 Lille,

Ci-après désigné par « **INVENTEUR** ».

D'AUTRE PART

Les **COPROPRIETAIRES** et l'**INVENTEUR** sont ci-après individuellement désignés par « **PARTIE** » et conjointement par « **PARTIES** ».

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE QUE :

- 1 Des chercheurs de l'**INSERM** et de l'**INSTITUT PASTEUR DE LILLE** ont mis au point une trousse et un procédé de détection de la protéine esm-1 par utilisation d'anticorps monoclonaux (ci-après dénommés « **INVENTION** »).
- 2 Afin de protéger l'**INVENTION**, l'**INSERM** et l'**INSTITUT PASTEUR DE LILLE** ont déposé le 09 Novembre 2000 une demande de brevet FR N° 00 14421 et citant comme inventeurs Messieurs Philippe Lassalle, André-Bernard Tonne] et David Béchard.

- 3 Ce brevet a été licencié avec d'autres brevets à la société ENDOTIS qui en date du 28 novembre 2006 a résilié le contrat de licence et a rétrocédé aux copropriétaires la gestion du brevet. Au titre de ce contrat de résiliation, les COPROPRIETAIRES s'engagent à payer à la société ENDOTIS la somme de 195 192 Euros si elles viennent dans un délai de 5 ans à procéder à la cession ou concession à un tiers de tout ou partie des brevets licenciés.
- 4 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.

INSERM-TRANSFERT est chargée de valoriser le brevet FR N° 00 14421 et ses extensions (voir Annexe 1) dont l'INSERM est titulaire ou co-titulaire et à ce titre, de négocier et signer les contrats de cession de brevets correspondants.
- 5 Les COPROPRIETAIRES ont signifiés aux inventeurs leur volonté d'abandonner l'ensemble de ce portefeuille de brevets.
- 6 L'INVENTEUR a signifié aux COPROPRIETAIRES sa volonté de céder à ses frais et à sa charge l'ensemble de ce portefeuille de brevets.
- 7 INSERM-TRANSFERT, pour le compte des COPROPRIETAIRES a négocié avec la société ENDOTIS à payer 50% des 195 192 Euros, afin de procéder à la cession du brevet à l'INVENTEUR.
- 8 Au vu de ce qui précède, les PARTIES souhaitent déterminer les modalités applicables à la cession de ce portefeuille de brevets et les droits et obligations en résultant.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article préliminaire - DEFINITIONS

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet FR N° 00 14421 déposée le 9 novembre 2000 ainsi que de toute demande en continuité, toute demande divisionnaire, ou toute extension de ladite demande ou encore tout titre étranger équivalent et tout brevet issu de celle-ci dans quelque pays que ce soit tel qu'indiqué en Annexe 1.

Par **CABINET**, on entend le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle HARLE & PHELIP situé 7 rue de Madrid 75008 Paris, chargé d'effectuer l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la maintenance, à la défense devant un office et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de signature de la présente convention.

Par **FRAIS DE PROCEDURE**, on entend exclusivement les frais relatifs aux opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance, de défense (devant un office ou une juridiction) et/ou de maintien en vigueur des BREVETS.

Par **PERFECTIONNEMENTS**, on entend toute innovation ou amélioration, brevetable ou non, dépendant des BREVETS, c'est-à-dire qui ne pourraient être exploitées sans mettre en œuvre tout ou partie des inventions objet des BREVETS.

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

Article 1-0BJET

1.1 Les COPROPRIETAIRES ayant décidé de renoncer à la propriété des BREVETS, l'objet du présent contrat est de céder la pleine et entière propriété des BREVETS à l'INVENTEUR.

En conséquence, à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'INVENTEUR est subrogé dans tous ses droits sur les BREVETS, et en a la propriété et la jouissance pleines et entières sur les territoires sur lesquels les BREVETS sont en vigueur, et pourra exploiter librement, les BREVETS en vigueur ou les abandonnés.

1.2 Les COPROPRIETAIRES interdisent toute exploitation commerciale directe à visée commerciale.
Les COPROPRIETAIRES réservent néanmoins le droit de céder les BREVETS à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, et ce, de façon gracieuse ou non.

Article 2 - FRAIS DE PROCEDURE

Le présent contrat est rétroactivement, pour l'ensemble des opérations, à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 3 - FRAIS DE PROCEDURE

3.1 FRAIS

A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'INVENTEUR acquitte l'intégralité des FRAIS DE PROCEDURE postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, le COPROPRIETAIRE directement concerné acquitte les FRAIS DE PROCEDURE antérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

3.2 Contrefaçon

Dans l'hypothèse d'une contrefaçon d'un ou des BREVETS par un tiers pour des actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, l'INVENTEUR pourra engager à ses frais, des poursuites à l'encontre du tiers contrefacteur, étant entendu que les indemnités et dommages-intérêts éventuellement alloués par la juridiction lui seront intégralement et irrévocablement acquis.

Les COPROPRIETAIRES ne sont tenus à aucune obligation envers l'INVENTEUR pour les actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Toutefois, les COPROPRIETAIRES s'engagent à fournir à l'INVENTEUR tous les éléments ou documents dont il aurait besoin lors d'une action en contrefaçon.

3.3 PERFECTIONNEMENTS

Les PERFECTIONNEMENTS résultant de l'INVENTION sont exclus des stipulations du présent contrat.

ou de brevets protégés par le présent contrat.

Ar

4.1 s p eine et entière pr
na l'INVENTEUR, moyenn
nt les pièces par l'INVEN

4.2 t **valable quittance**

4.2 pa UR déterminé a
oir

con ation (notamment
s E participe à la cré
TE à rembourser à
RI

us D'ENTREE EN

on té ENDOTIS at
om euros, soit la so
ant

con Euros

d'exploitation:

1ere date anniversaire de la date de signature du contrat d'exploitation : 50 000 Euros

2^{ème} date anniversaire de la date de signature du contrat d'exploitation : 50 000 Euros

3^{ème} date anniversaire de la date de signature du contrat d'exploitation : 50 000 Euros

4^{ème} date anniversaire de la date de signature du contrat d'exploitation : Le solde soit la somme de 69 700 Euros

L'INVENTEUR s'engage à informer INSERM-TRANSFERT, si un tel contrat d'exploitation a été signé par une telle société créée. A cette fin, l'INVENTEUR envoie



Article 7- LOI APPLICABLE LITIGES

7.1 Le présent contrat est soumis au droit français.

7.2 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.

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



Article 8- ENREGISTREMENT

8.1 L'INVENTEUR inscrit le présent contrat au Registre National des Brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des brevets tenus par les offices nationaux de Propriété Industrielle concernés par les BREVETS.

8.2 L'INVENTEUR fait son affaire de tout droit d'enregistrement fiscal lié au présent contrat.

8.3 Les coûts des inscriptions prévues aux articles 8.1 et 8.2 sont pris en charge par l'INVENTEUR.

/Signatures sur la page suivante/



6/8 PL

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux rédigés en français, dont un pour chaque signataire et un pour l'enregistrement aux registres.

Le 2 Mars 2010

Pour les COPROPRIETAIRES :

Pour INSERM-TRANSFERT

é.

Madame Cécile THARAUD
Présidente du Directoire

Pour l'INSTITUT PASTEUR DE LILLE



Monsieur le Professeur Philippe Amouyel
Directeur Général

Pour l'INVENTEUR :

Monsieur Philippe LASSALLE

