

Atty Docket No.: 248018US55CONT

FORM PTO-1595
06-04

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Director of the United States Patent and Trademark Office. Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
Saint-Gobain Matériaux de Construction SAS

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

2. Name and address of receiving party(ies):
Name: Terreal
Address: 47 Rue Louis Blanc
Immeuble 5e Avenue
Courbevoie (92400)

3. Nature of Conveyance:
 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other: Patent License Agreement

Execution Date: May 27, 2004

Additional name(s) and address(es) attached? Yes No

4. Application number(s) or patent number(s):
 This document is being filed together with a new application

A. Patent Application No.(s)
10/054,955

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Customer Number
22850
Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220

6. Total applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40.00

Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account

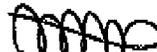
8. Deposit account number: 15-0030
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Marvin J. Spivak
Name of Person Signing


Signature

2/14/05
Date

Registration Number: 24,913

Total number of pages including this cover sheet: 14

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Director of the United States Patent and Trademark Office
Mail Stop Assignment Recordation Services
Alexandria, Virginia, 22313

OP \$40.00 10054955

CERTIFICATION OF TRANSLATION

To the Director of the United States Patent and Trademark Office
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

I, Julie BRUN of Cabinet Regimbeau, declare that I know well both the French and English languages; that I translated the attached document identified as a Patent License Agreement from French to English; that the attached English translation is a true and correct translation of the document attached thereto to the best of my knowledge and belief.

Date: February 2, 2005

By:


Julie BRUN

PATENT LICENSE AGREEMENT

Between :

Saint-Gobain Matériaux de Construction SAS, a simplified joint-stock company with a capital of 325 220 524 €, which head office is located at "Les Miroirs", 18 Avenue d'Alsace, in Courbevoie (92400), registered at the commercial and company register of Nanterre under number 433 699 188, represented by Mr. Gaël CADORET in his quality of Research and Development Technical Director,

hereinafter called "SGMC" or "the Licensor" on one hand,

and:

Terreal, joint stock company with a capital of 86 820 995 €, which head office is located at 47 Rue Louis Blanc, Immeuble 5e Avenue, in Courbevoie (92400), registered at the commercial and company register of Nanterre under number 562 110 346, represented by Mr. Hervé GASTINEL in his quality of President and Chief executive officer,

hereinafter called "Terreal" or "the Licensee" on the other hand.

It has been previously mentioned what follows:

SGMC is the sole and only owner of the French patent entitled "*Method for treating architectural material*" and of the corresponding foreign patent applications filed under priority (hereinafter called "the Patents", more precisely described in Article 1 of said agreement).

Terreal, willing to manufacture and sell products covered by the Patents, would like to have a license on said Patents.

Within the context of the contract concluded on August 1st, 2003, in view of the assignment from SGMC to a French subsidiary of Clay Tiles Participation of the shares it owns in Terreal's capital, SGMC has undertaken to grant Terreal a non-exclusive, permanent, worldwide and free license on these patents.

Consequently, it has been agreed what follows:

Article 1: Definitions

For the needs of said contract, the words here-after have the following meaning:

“Patent” designates the French patent concerning the invention entitled *“Method for treating architectural material”* filed on August 5, 1999 under n° 99 10187, published on February 9, 2001 under n° 27 97262 and granted on December 7, 2001, as well as the patents that will be granted to the licensor following the patent applications.

“Patent Applications” designates:

- the European patent application (euroPCT) referring to the Invention filed on August 4, 2000 (through PCT) under number PCT/FR00/02255, having the European application number 00956628.2 and published on February 15, 2001 under number 1 204 621 designating Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, Great-Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and Sweden.
- the foreign patent applications filed on August 4, 2000 through PCT under number PCT/FR00/02255 or through national phase:
 - in Brazil, having the number 0012983-6 (through PCT);
 - in Czech Republic, having the number 2002442 (through PCT);
 - in Hungary, having the number P0203085 and published on December 28, 2002 under number P0203085 (through PCT);
 - in Japan, having the number 2001-515267 and published on February 18, 2003 under the number 2003-506307 (through PCT);
 - in Malaysia, under the number 00/3538 (through national phase);
 - in the Philippines under the number 00-02088 and published on September 3, 2002 under the number 1-2000-02088 (through national phase);
 - in Poland, having the number P353136 (through PCT);
 - in Singapore, having the number 200200243-4 (through PCT);
 - in Taiwan under the number 89115730 (through national phase);
 - in the United States, having the number 10/054955 (through PCT);
 - in Argentina, under the number 00/0104029 and published on November 6, 2000 under the number AR025039A1 (through national phase).

“Patents” designates the set constituted by the Patent and the Patent Applications.

[...]

Article 2: Subject

2.1 By the presents, SGMC grants Terreal, who accepts, a non exclusive license of exploitation of the Patent and the Patent applications for manufacturing and selling tiles and bricks in terra-cotta, facade elements and facade decorations in terra-cotta on the Territory, and this under the below conditions.

[...]

Article 3: Duration – Anticipated cancellation

3.1 The present license will enter into force at the date of the signature of the presents. The present license is granted for the term of the validity of the Patents.

[...]

Made in Courbevoie,

The 27 of May 2004

in four originals, two of which for the formalities, and one for each of the parties.

For SGMC

For TERREAL

Gaël CADORET

Hervé GASTINEL

CONTRAT DE LICENCE DE BREVET

Entre :

Saint-Gobain Matériaux de Construction SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 325 220 524 €, dont le siège social est à « Les Miroirs », 18 Avenue d'Alsace, à Courbevoie (92400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 433 699 188, représentée par Monsieur Gaël CADORET en sa qualité de Directeur Technique Recherche et Développement,

ci-après dénommée « SGMC » ou « le Concédant » d'une part,

et :

Terreal, Société Anonyme au capital de 86 820 995 €, dont le siège social est au 47 rue Louis Blanc, Immeuble 5^{ème} Avenue, à Courbevoie (92400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 562 110 346, représentée par Monsieur Hervé GASTINEL en sa qualité de Président Directeur Général,

ci-après dénommée « Terreal » ou « le Licencié » d'autre part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

SGMC est le seul et unique propriétaire du brevet français intitulé « *Procédé de traitement de matériau architectural* » et des demandes de brevets étrangers qui s'y rattachent déposés sous priorité (ci-après « les Brevets », décrits plus précisément à l'article 1 des présentes).

Terreal, désirant fabriquer et vendre des produits couverts par les Brevets, a exprimé son souhait de bénéficier d'une licence desdits Brevets.

Dans le cadre du contrat conclu le 1^{er} août 2003, en vue de la cession par SGMC à une filiale française de Clay Tiles Participation des actions qu'elle détient dans le capital de Terreal, SGMC s'est engagée à concéder à Terreal une licence de ces Brevets non exclusive, permanente, mondiale et gratuite.


PATENT**REEL: 015727 FRAME: 0820**

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Définitions

Pour les besoins du présent contrat, les termes ci-après auront la signification suivante :

« **Brevet** » désigne le brevet français portant sur l'Invention ayant pour titre « *Procédé de traitement de matériaux architectural* » déposé le 5 août 1999 sous le numéro 99/10187, publié le 9 février 2001 sous le numéro 2797262 et délivré le 7 décembre 2001 ainsi que les brevets qui seront délivrés au Concédant à la suite des Demandes de Brevet.

« **Demandes de Brevet** » désigne :

- la demande de brevet européen (euroPCT) portant sur l'Invention déposée le 4 août 2000 (voie PCT) sous le numéro PCT/FR00/02255, ayant le numéro de dépôt européen 00956628.2 et publiée le 15 février 2001 sous le numéro 1204621 désignant l'Autriche, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.

- les demandes de brevets étrangers déposés le 4 août 2000 par voie PCT sous le numéro PCT/FR00/02255 ou par voie nationale :

- au Brésil, ayant le numéro 0012983-6 (par voie PCT) ;
- en République Tchèque, ayant le numéro 2002442 (par voie PCT) ;
- en Hongrie, ayant le numéro P0203085 et publiée le 28 décembre 2002 sous le numéro P0203085 (par voie PCT) ;
- au Japon, ayant le numéro 2001-515267 et publiée le 18 février 2003 sous le numéro 2003-506307 (par voie PCT) ;
- en Malaisie, sous le numéro 00/3538 (par voie nationale) ;
- aux Philippines sous le numéro 00/02088 et publiée le 03 septembre 2002 sous le numéro 1-2000-02088 (par voie nationale) ;
- en Pologne, ayant le numéro P353136 (par voie PCT) ;
- à Singapour, ayant le numéro 200200243-4 (par voie PCT) ;
- à Taiwan sous le numéro 89115730 (par voie nationale) ;
- aux Etats-Unis, ayant le numéro 10/054955 (par voie PCT) ;
- en Argentine, sous le numéro 00/0104029 et publiée le 6 novembre 2000 sous le numéro AR025039A1 (par voie nationale).

« **Brevets** » désigne l'ensemble constitué par le Brevet et les Demandes de Brevet.



2

PATENT

REEL: 015727 FRAME: 0821

« **Groupe Terreal** » désigne l'ensemble constitué par les sociétés Terreal, Terreal Italia, Terreal España, Terreal Malaysia, Terreal Singapore, Toit Dak, Ludowici.

« **Invention** » désigne, à titre principal, le procédé de traitement de matériau architectural objet du Brevet et des Demandes de Brevet, et à titre secondaire, notamment un matériau architectural obtenu par la mise en œuvre de ce procédé.

« **Perfectionnement** » désigne toute modification, changement, variante, amélioration présent ou à venir, apporté directement ou indirectement à l'Invention, protégeable ou non par un titre de propriété industrielle, et juridiquement dépendant du Brevet et des Demandes de Brevet, c'est-à-dire ne pouvant être exploité sans que se pose un problème sérieux de contrefaçon de l'une ou l'autre de ses revendications.

« **Produits** » désigne les tuiles et briques en terre cuite, et les éléments de façade et de décoration de façades en terre cuite protégés par les Brevets ou fabriqués selon ces Brevets.

« **Territoire** » désigne l'ensemble des pays couverts par le Brevet et les Demandes de Brevet.

Article 2 : Objet

2.1 Par les présentes, SGMC concède à Terreal, qui accepte, une licence non exclusive d'exploitation du Brevet et des Demandes de Brevet pour la fabrication et la vente de tuiles et briques en terre cuite, éléments de façades et de décoration de façades en terre cuite sur le Territoire, et ce dans les conditions ci-dessous.

2.2 Il est expressément convenu entre les parties que la présente licence n'emporte aucune communication de savoir-faire, ni aucune assistance technique du Concédant au profit du Licencié.

Article 3 : Durée - Résiliation anticipée

3.1 La présente licence entrera en vigueur à la date de signature des présentes. La présente licence est concédée pour la durée de validité des Brevets.

3.2 Toutefois, la présente licence sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par les présentes, faute pour la partie défaillante d'avoir remédié à son manquement dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la date de réception d'une lettre recommandée de mise en demeure.

3.3 En outre, la présente licence sera résiliée de plein droit par l'envoi par SGMC d'une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de contestation par le Licencié, directement ou indirectement, de la validité d'un Brevet ou d'une Demande de Brevet.



Article 4 : Conditions financières de l'octroi de la licence

La présente licence est concédée à titre gratuit.

Cependant, les parties conviennent qu'en cas de changement dans le contrôle direct ou indirect du Licencié, que ce contrôle soit lié ou non à la détention de plus de la moitié du capital du Licencié, la présente licence deviendra payante à compter de la date de changement de contrôle. Le Licencié s'engage alors à verser au Concédant une redevance de 2 (deux) % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le Licencié avec les Produits.

Cette redevance sera payée selon les modalités suivantes :

- Avant le 20 novembre de chaque année, le Licencié adressera au Concédant un relevé détaillé des ventes de Produits réalisées au cours des douze mois précédents, soit du 1^{er} novembre au 31 octobre.
- Au plus tard dans les quinze (15) jours de la réception de ce relevé, le Concédant enverra la facture de redevance au Licencié, qui disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'envoi de cette facture pour procéder à son paiement par virement ou chèque.

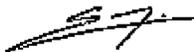
Le Concédant se réserve le droit de réclamer toutes justifications et de procéder ou de faire procéder à ses frais à toutes vérifications qu'il jugera utile de la comptabilité du Licencié. A cette fin, le Licencié tiendra une comptabilité séparée des ventes de Produits et faisant apparaître les dates des ventes, les montants facturés ainsi que les nom et adresse des clients.

Article 5 : Délivrance et maintien en vigueur des Brevets

5.1 SGMC s'engage à ses frais (i) à acquitter toutes les taxes et redevances nécessaires à la délivrance des Demandes de Brevet et (ii) à acquitter régulièrement et pendant toute la durée des présentes les redevances nécessaires au maintien en vigueur des Brevets, sous réserve que ceux-ci soient effectivement exploités par Terreal.

5.2 Si dans le cours de la procédure de délivrance, SGMC est amenée à modifier notamment les revendications des Demandes de Brevet à la suite des observations et aux antériorités signalées par les offices de propriété industrielle concernés, elle tiendra immédiatement informée Terreal des modifications apportées aux Demandes de Brevet.

5.3 Il est par ailleurs convenu entre les Parties que SGMC aura la faculté de renoncer à une procédure de délivrance d'une Demande de Brevet ou de renoncer à défendre un des Brevets en cas de difficulté sérieuse, notamment en cas d'observations de tiers ou de procédure d'opposition. SGMC informera préalablement Terreal de son intention d'user de cette faculté. Terreal aura alors la possibilité de demander à SGMC de poursuivre la procédure à condition de s'engager par écrit à prendre directement en charge tous les frais inhérents à cette procédure.



Article 6 : Obligation d'exploiter

6.1 Terreal s'engage, pendant toute la durée du présent contrat, à exploiter les Brevets concédés de manière effective, sérieuse, loyale et continue.

6.2 Terreal s'engage à ne pas déposer, directement ou indirectement, dans quelque pays que ce soit des demandes de brevets ayant pour objet l'Invention.

Article 7 : Garantie

SGMC ne donne à Terreal pas d'autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l'existence matérielle des Brevets.

Terreal accepte la licence à ses risques et périls et en pleine connaissance de cause.

Dans le cas où un des Brevets ne serait pas délivré, viendrait à être déclaré nul ou déchu par décision judiciaire définitive dans tout ou partie du Territoire, Terreal ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Article 8 : Secret

8.1 Terreal s'engage à ne divulguer en aucune façon à des tiers tous documents et informations de toute nature relatifs à l'invention brevetée.

8.2 Terreal s'engage à prendre toutes mesures nécessaires au respect de la présente clause par ses employés même s'il advenait qu'ils quittent la société.

8.3 Le présent engagement de secret restera en vigueur après la fin du contrat et ce aussi longtemps que les informations qu'il couvre ne seront pas tombées dans le domaine public.

Article 9 : Perfectionnements**9.1 Perfectionnements réalisés par SGMC**

SGMC n'est pas tenue de communiquer à Terreal les Perfectionnements réalisés. Dans l'hypothèse de l'obtention par SGMC d'un titre de propriété industrielle couvrant ces Perfectionnements, ceux-ci ne seront pas inclus dans le champ d'application du présent contrat.

9.2 Perfectionnements réalisés par Terreal

Les Perfectionnements réalisés par Terreal au cours de l'exécution du présent contrat seront la propriété de SGMC qui sera seule en droit de déposer une demande d'un titre de propriété industrielle couvrant ces Perfectionnements.



5
PATENT

Néanmoins, il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse où les Perfectionnements réalisés par Terreal feraient l'objet d'une demande de titre de propriété industrielle par SGMC, SGMC en accorderait une licence gratuite à Terreal, sur demande de cette dernière, licence dont les conditions seront identiques à celles des présentes.

Article 10 : Défense des Brevets

10.1 Terreal s'engage à informer SGMC, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute atteinte qui pourrait être portée par des tiers à un des Brevets, dont elle pourrait avoir connaissance, et fera de son mieux pour l'assister dans la défense dudit Brevet, aux frais de SGMC.

10.2 SGMC sera seule juge de l'opportunité de l'action à engager à l'encontre du tiers contrefacteur. En aucun cas Terreal ne pourra agir seule sans le consentement préalable et écrit de SGMC.

Article 11 : Intransmissibilité

11.1 La présente licence est consentie intuitu personae.

En conséquence, elle ne pourra, sauf au profit d'une société du Groupe Terreal n'ayant pas subi de changement dans son contrôle par rapport à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, faire l'objet de sous-licences, ni être cédée, transférée ou transmise à qui que ce soit, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit, et ce même en cas de vente de fonds de commerce, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'apport partiel d'actifs, sans l'accord préalable et écrit du Concédant.

11.2 Dans le cas où le Licencié serait amené à consentir une sous-licence conformément aux conditions définies au présent article, il devrait en informer immédiatement le Concédant et lui remettre une copie certifiée conforme du contrat de sous-licence. Il demeurerait en outre garant et solidaire de son sous-licencié.

11.3 Toute sous-licence consentie dans les conditions définies au premier alinéa du présent article prendra fin immédiatement en cas de changement ultérieur dans le contrôle de cette société.

Article 12 : Fin du contrat

12.1 A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, Terreal s'engage à remettre à SGMC tous les documents relatifs aux Brevets, et à cesser toute exploitation des Brevets sous quelque forme que ce soit, et à quelque titre que ce soit.

12.2 Il sera procédé dans les meilleurs délais à un inventaire contradictoire des Produits restant en stock.



Le Licencié aura le droit d'écouler le stock dans un délai de six mois à compter de la fin du contrat, tout en respectant les conditions du présent contrat et en tenant le Concédant régulièrement informé du déroulement de l'opération. Passé ce délai, le Licencié devra procéder à ses frais à la destruction du stock restant et fournir au Concédant tout justificatif de cette destruction.

Article 13 : Loi applicable - Attribution de compétence

13.1 Le présent contrat est soumis au droit français.

13.2 Tout litige né à l'occasion du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de Paris.

Article 14 : Modification du contrat

Les dispositions du présent contrat ne pourront être modifiées que par voie d'avenant écrit, et signé par les deux parties.

Article 15 : Nullité partielle

La nullité éventuelle de l'une des clauses du présent contrat n'affectera pas la validité du contrat lui-même. Les parties s'efforceront alors de remplacer la clause nulle par une clause permettant de maintenir au mieux l'équilibre initialement instauré par les parties.

Article 16 : Publicité - Pouvoirs

16.1 Les frais afférents aux formalités administratives d'inscription de la présente licence aux différents registres des brevets, tant en France qu'à l'étranger, seront à la charge de Terreal qui s'y oblige.

16.2 Les parties s'engagent à signer tout acte réitératif de la présente licence aux fins d'inscription du Licencié es-qualité auprès des registres des brevets concernés.

16.3 Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes pour l'accomplissement des formalités de publicité, et en particulier pour l'inscription de la présente licence auprès des registres des brevets concernés.

Fait à Courbevoie,

le ... 27 mai ... 2004,



en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités, et un pour chacune des parties.

Pour SGMC

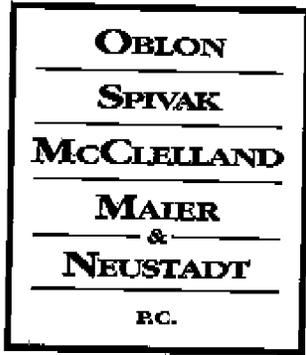


Gaël CADORET

Pour TERREAL



Hervé GASTINEL



ATTORNEYS AT LAW
 1940 DUKE STREET
 ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
 (703) 413-3000
 (703) 413-2220 FACSIMILE
 OBLONPAT@OBLON.COM
 WWW.OBLON.COM

FACSIMILE

PLEASE CALL US AT (703) 413-3000 IF THE MESSAGE YOU RECEIVE IS INCOMPLETE OR NOT LEGIBLE

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to:

Director of the United States Patent and Trademark Office
 Alexandria, VA 22313-1450
 (703) 306-5995

on Date: 2-14-2005 Signature: Victor R. Ludena
 Victor R. Ludena

Total number of pages including this page: 16

Dept.: KLH
 By: MJS/vrl

OSMM&N File No. 248018US55CONT

Serial No. 10/054,955

Patent No. _____

In the matter of : Saint-Gobain Matériaux de Construction SAS

For: Patent License Agreement

- Credit Card Form for \$40.00
- Patent License Agreement, Certified English Translation and Recordation Cover Sheet (PTO-1595) 14 pages

Unless otherwise indicated or obvious from the nature of the transmittal, the information contained in this facsimile message is attorney privileged and confidential information intended for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error or are not sure whether it is privileged, please immediately notify us by telephone and return the original message to us at the above address via the U.S. Postal Service at our Expense. Thank You. **PATENT**