

10/20/05



10-25-2005
103106548

Form PTO-1592 (Rev. 10/02)
OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005)

RECORDATIC

DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

PATENTS ONLY

To the Honorable Commissioner of Patent and Trademarks: Please record the attached documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Institut Français du Pétrole

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: CHIRALSEP SARL

Street Address: 11 Rue de la Boissiere

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

3. Nature of Conveyance:

 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other

Execution Dates: June 7, 1996, August 29, 2003,
April 21, 2005

City: La Frenaye State: France Zip:76170

No additional names(s) or address(es) attached Yes No

4. Application number(s) or patent number(s):
If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:
A. Patent Application No.(s)
09/541,690, 09/394,905

B. Patent No.(s)
6,342,592, 6,042,723, 6,528,642, 6,677,446, 6,346,616, 6,514,407

Additional numbers attached? Yes No

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

Name: MILLEN, WHITE, ZELANO & BRANIGAN, P.C.
Address: Arlington Court Plaza I Suite 1400
2200 Clarendon BLVD.
Arlington, VA 22201

6. Total number of applications and patents involved: 8
7. Total fee (37CFR 3.41) \$320.00
 Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account
8. DEPOSIT ACCOUNT NO. 13-3402

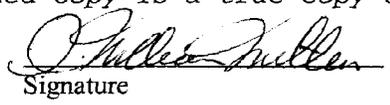
(Attach duplicate copies of this page if paying by deposit account)

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.

I. William Millen
Names of Person Signing


Signature

October 20, 2005
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents 19

Attorney Docket No. PLASSERAUD-0001-X
10/24/2005 ECDOPER 00000325 09541690

1 FC:8021

(320.00 DP)

~~ORIGINAL~~

CONVENTION N° 20 745

ENTRE :

L'INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
1 et 4, avenue de Bois Préau
Boîte Postale n° 311
92506 - RUEIL MALMAISON CEDEX
ci-après désigné par les initiales I.F.P.
et représenté par son Directeur Général Adjoint,
Monsieur Daniel MOREL,

AGENCE BILIS TRADUCTION
5, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS
Téléphone : 01 58 36 18 18
Télécopieur : 01 58 36 18 19
E-mail : bilis@bilis.com

Photocopie certifiée conforme à l'original qui m'a été représenté

d'une part,

ET :

LA SOCIÉTÉ CHIRALSEP SARL

11, rue de la Boissière
76170 - LA FRENAYE
ci-après dénommée CHIRAL
et représentée par

d'autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

CHIRAL a conçu des techniques originales en matière de préparation des phases stationnaires chirales.

I.F.P. dans le cadre de son soutien aux PME-PMI est prêt à apporter son aide à CHIRAL pour le développement de ces techniques.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties développent et commercialisent de nouvelles phases stationnaires chirales.



2/11/2000

ARTICLE II - MODALITÉS DE LA COLLABORATION

II.1 Deux types de phases stationnaires seront développées :

- A) phases stationnaires à base de silice
- B) phases stationnaires à base de polymères poreux

II.2 Type A

CHIRAL a apporté des innovations brevetables dans ce domaine. De ce fait, un ou deux brevets seront déposés. L'I.F.P. se chargera du dépôt du ou des brevets au nom commun CHIRAL/IFP.

Type B

CHIRAL fabriquera les matières premières à partir des formules qu'elle aura mises au point et effectuera les tests de validation des produits finaux.

I.F.P. se chargera de l'étude de la mise en forme des particules poreuses, à partir des matières premières fournies par CHIRAL. Ces études seront effectuées, soit directement par l'I.F.P., soit par un laboratoire universitaire choisi d'un commun accord entre les parties.

II.3 Chaque partie financera sur ses fonds propres la part de travaux dont elle a la charge.

ARTICLE III - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'I.F.P.

Le montant total des dépenses I.F.P. y compris le dépôt du ou des brevets est plafonné à quatre cent mille francs, hors taxes (400.000 F H.T.).

Toute dépense supplémentaire devra faire l'objet d'un avenant qui définira entre autre la nature et le coût des nouvelles prestations. L'avenant modifiera également le pourcentage de la redevance visé à l'article V.



ARTICLE IV - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

IV.1 Chaque partie reste propriétaire des connaissances brevetées ou non acquises par elle antérieurement ou en dehors de la présente convention. Cette clause ne s'applique pas aux résultats faisant partie du brevet qui sera déposé au nom commun des parties selon les modalités de l'article II et qui de ce fait deviennent des résultats communs.

IV.2 Les résultats issus de la présente convention seront la propriété commune des parties. Les parties décideront d'un commun accord des dépôts éventuels de brevets. Les dépôts seront effectués au nom commun des parties. L'I.F.P. se chargera à ses frais du dépôt et du maintien en vigueur des brevets.

IV.3 Si l'I.F.P. renonçait au maintien en vigueur en France et/ou à l'étranger d'un brevet relevant de la présente convention il préviendrait CHIRAL en temps opportun afin que cette dernière puisse éventuellement se substituer à elle. Dans ce cas, le brevet sera la propriété exclusive de CHIRAL, cependant, l'I.F.P. recevra une part de la redevance visée à l'article V. Cette part sera définie par avenant et tiendra compte des dépenses effectuées par l'I.F.P.

IV.4 Si l'une des parties désire céder à un tiers se quote-part dans un brevet en copropriété, relevant de la présente convention, l'autre partie bénéficiera d'un droit de préemption c'est-à-dire qu'elle pourra exiger la cession à son profit à égalité de conditions, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui aura été faite des conditions de la cession envisagée. Bien entendu, en cas de cession, le tiers prenant le brevet devra également reprendre les droits et obligations de la partie cédante définis dans la présente convention.

ARTICLE V - EXPLOITATION DES RÉSULTATS

V.1 CHIRAL sera chargée de la fabrication et de la commercialisation des phases stationnaires chirales mises au point à partir des résultats communs obtenus dans le cadre de la présente convention. CHIRAL devra verser à l'I.F.P. une redevance de 3% du prix de vente hors taxes départ usine des phases stationnaires chirales. Cette redevance sera due pour toute phase stationnaire chirale de type A ou B tels que définis à l'article II même si lesdites phases stationnaires ne découlent pas directement de travaux communs.

V.2 Tant que CHIRAL exploitera normalement selon des dispositions de l'article V.1, l'I.F.P. s'interdit de concéder à des tiers des licences de fabrication et/ou de commercialisation des résultats communs. Cependant, si l'I.F.P. devait effectuer des dépenses supplémentaires à la somme visée à l'article III un minimum annuel de redevances pourrait être exigé de CHIRAL, selon des dispositions à définir le moment venu par avenant pour que CHIRAL conserve son exclusivité.

Dans le cas où l'I.F.P. concéderait à des tiers des licences, CHIRAL recevra la moitié de la redevance versée par lesdits tiers et au minimum 3% du prix de vente hors taxes départ usine des phases stationnaires chirales.

V.3 CHIRAL adressera à l'I.F.P. pour le 28 février de chaque année, un relevé nécessaire au calcul des redevances pour l'année précédente. L'I.F.P. enverra alors à CHIRAL la facture correspondante.

L'I.F.P. pourra faire vérifier par un expert comptable les pièces comptables correspondantes dans les bureaux de CHIRAL.

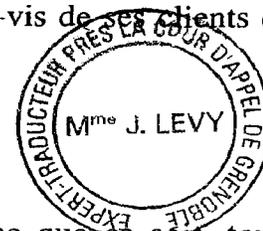
ARTICLE VI - RESPONSABILITÉ

CHIRAL en tant qu'industriel sera seule responsable vis-à-vis de ses clients et renonce à tout recours contre l'I.F.P. en ce domaine.

ARTICLE VII - CONFIDENTIALITÉ

VII.1 Chaque partie s'interdit de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tous renseignements ayant trait aux activités de l'autre partie dont elle aurait pu avoir connaissance à l'occasion de la présente convention.

VII.2 Sous réserve de ce qui est convenu pour l'exploitation des résultats, chaque partie s'interdit de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tous renseignements ayant trait aux résultats obtenus en commun sans l'accord préalable et écrit de l'autre partie.



PATENT

REEL: 017105 FRAME: 0045

99 RD

VII.3 Les clauses de confidentialité visées ci-dessus resteront en vigueur pendant toute la durée de la commercialisation des résultats et au minimum 15 ans.

ARTICLE VIII - DURÉE

La présente convention prendra effet à sa date de signature et restera en vigueur tant que seront exploitées les phases stationnaires objet de la présente convention.

ARTICLE IX - LITIGES

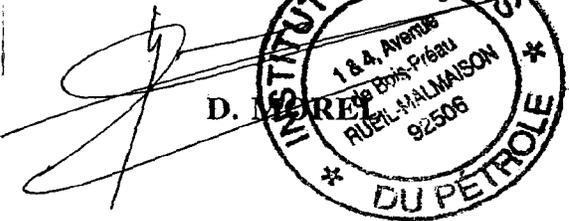
Préalablement à toute instance judiciaire, les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige survenant à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention.

ARTICLE X - ENREGISTREMENT

Chaque partie aura le choix de faire enregistrer ou non la présente convention. Si elle décide de la faire enregistrer, les formalités et les frais seront à sa charge.

Fait à Rueil, le **7 JUIN 1996**
en quatre exemplaires originaux

INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
Le Directeur Général Adjoint



CHIRALSEP
Le Directeur

R. DUVAL



99 RD

~~ORIGINAL~~

Avenant n° 1 à la Convention n° 20 745

N° IFP: 28430

Entre:

La société CHIRALSEP SARL

11, rue de la Boissière

76170 LA FRENAYE

ci-après dénommée "CHIRAL",

d'une part,

et

L'Institut Français du Pétrole

1 et 4, avenue de Bois Préau

92852 - RUEIL MALMAISON CEDEX

ci-après dénommé "IFP",

d'autre part,

L'IFP et CHIRAL pouvant aussi être désignés individuellement par la Partie ou collectivement par les Parties.

Etant préalablement exposé que :

La Convention n° 20 745, signée le 7 juin 1996, ci-après désignée la Convention, définit les conditions dans lesquelles les Parties développent et commercialisent de nouvelles phases stationnaires chirales.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent Avenant a pour objet de redéfinir la contribution financière des Parties, ainsi que le partage des redevances.



2 – DATE EFFECTIVE ET DUREE

Nonobstant la date de signature ci-dessous, le présent Avenant est effectif à partir du 1^{er} janvier 2003.

Cet Avenant a la même durée que la Convention.

3 – CONTRIBUTION FINANCIERE DES PARTIES

A partir de la date de validité du présent Avenant, l'IFP cesse toute contribution financière et CHIRAL, par le présent Avenant, accepte de reprendre l'ensemble des dépenses afférentes aux brevets ainsi que les travaux de gestion les concernant.

4 – PROPRIETE INDUSTRIELLE

Par application de l'Article IV.3 de la Convention, les brevets ^{SONT} est la propriété exclusive de CHIRAL, cependant l'IFP continuera à recevoir une part de la redevance, définie dans l'Article 5 ci-dessous du présent Avenant.

5 – EXPLOITATION DES RESULTATS

L'Article V.2 de la Convention est complété par ce qui suit:

Dans le cas où les Parties décident d'un commun accord de vendre ou concéder à un tiers une licence d'exploitation du savoir faire objet des brevets, la rémunération forfaitaire correspondant à la vente et/ou aux redevances versées par ce tiers seront partagées comme suit:

- soixante quinze pour cent (75%) à CHIRAL
- vingt cinq pour cent (25%) à l'IFP.

6 – DIVERS

Les termes et conditions de la Convention non modifiés par le présent Avenant n°1 continueront à s'appliquer.

En foi de quoi, le présent Avenant est signé par les représentants autorisés des Parties.

Pour CHIRAL

nom: R. DUVAL
fonction: Directeur
date: 25 Avril 2003

Pour l'IFP

nom: G. FRIES
fonction: Directeur Général Adjoint
date: 29.08.2003



Entre:

La société CHIRALSEP SARL
11 rue de la Boissière
76170 LA FRENAYE

ci-après dénommé « CHIRAL »

d'une part,

et

L'Institut Français du Pétrole
1 et 4, avenue de Bois Préau
92852 – RUEIL MALMAISON CEDEX

ci-après dénommée « IFP »

d'autre part.

L'IFP et CHIRAL pouvant être désignées individuellement par la Partie ou collectivement par les Parties.

Etant préalablement exposé :

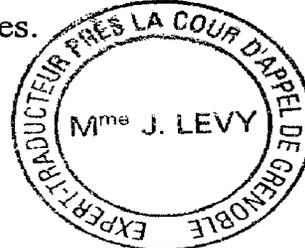
La Convention n° 20 745, signée le 7 juin 1996, ci-après désignée la Convention, définit les conditions dans lesquelles les Parties développent et commercialisent de nouvelles phases stationnaires chirales.

L'Avenant n° 1 à la Convention n° 20 745, signé les 25 et 29 août 2003, redéfinit la contribution financière des Parties et le partage des redevances.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

1 – OBJET DE L'AVENANT

Le présent Avenant a pour objet de préciser que l'article 4 – PROPRIETE INDUSTRIELLE de l'Avenant n° 1 à la Convention n° 20 745 fait référence à des brevets dont la liste figure en Annexe 1 du présent Avenant n° 2.



2 – DATE EFFECTIVE ET DUREE

Nonobstant la date de signature ci-dessous, le présent Avenant est effectif à partir du 1^{er} janvier 2003.

Cet Avenant a la même durée que la Convention.

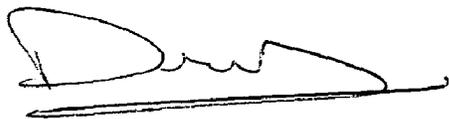
3 – DIVERS

Les termes et conditions de la Convention et de l'Avenant n° 1 non modifiés par le présent Avenant n° 2 continueront à s'appliquer.

En foi de quoi, le présent Avenant est signé par les représentants autorisés des Parties.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Pour CHIRAL



nom : R. DUVAL
fonction : Directeur
date : 21 avril , 2005

Pour IFP



nom : Georges PICARD
fonction : Directeur Général Adjoint
date : 21 avril 2005

