

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1

Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Fundacion Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	10/09/2006
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Universitat de Barcelona
Street Address:	Gran Via 585
City:	Barcelona
State/Country:	SPAIN
Postal Code:	E-08028
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	12090115
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(919)286-8199
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	9192868000
Email:	DonnaDonovan@mvalaw.com
Correspondent Name:	Moore & Van Allen, PLLC
Address Line 1:	P.O. Box 13706
Address Line 4:	Research Triangle Pk, NORTH CAROLINA 27709
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	020884-000047
NAME OF SUBMITTER:	Tristan A. Fuierer
Total Attachments: 8 source=Executed_Assignment_to_Universidad#page1.tif source=Executed_Assignment_to_Universidad#page2.tif source=Executed_Assignment_to_Universidad#page3.tif source=Executed_Assignment_to_Universidad#page4.tif source=Executed_Assignment_to_Universidad#page5.tif	

OP \$40.00 12090115

PATENT

500786961

REEL: 022290 FRAME: 0354

source=Executed_Assignment_to_Universidad#page6.tif
source=Executed_Assignment_to_Universidad#page7.tif
source=Executed_Assignment_to_Universidad#page8.tif

(20)

CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN POR PATENTE Y LA TRANSFERENCIA DE UNA TECNOLOGÍA

En Barcelona, a 9 de Octubre de 2006.

REUNIDOS

de una parte, la **Universitat de Barcelona** ("la UB" en lo que sigue), domiciliada (a efectos de este contrato) en Gran Vía 585 Barcelona, representada por **José María Palacios Santibáñez**, con DNI nº 17.828.989-X, Director de l'Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats d'Investigació (AVCRI) y en representación del rector de la UB;

de otra parte, la **Fundación Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**, ("FIRHSCSP" en lo que sigue) domiciliada en Sant Antoni Maria Claret, 167; 08025 Barcelona, representada aquí por **Jordi Colomer Mascaró**, con DNI nº 37.653.420-M, Director General de la FIRHSCSP; y

de otra parte, la **Mutua Universal, Fundación Privada** ("Fundación Mutua Universal" en lo que sigue), domiciliada en C/. Tuset 28 de Barcelona, representada aquí por **Jordi Rabassó Campí**, con DNI nº 37.633.899-B, Director de la Mutua Universal, Fundación Privada;

se reconocen mutua capacidad para otorgar este contrato; y

EXPONEN que:

I. En colaboración, el conjunto de inventores de la UB formado por Rafael Franco Fernández (inventor principal o de contacto), Francisco Ciruela Alférez, Carmen Lluís Biset y Christa Müller, y el conjunto de inventores de la FIRHSCSP Pau formado por Juan Cinca Cusculola y Leif Hove-Madsen, han obtenido ciertos resultados de investigación relativos a "compuestos para el tratamiento de la fibrilación auricular".

II. La Fundación Mutua Universal por su parte ha colaborado económicamente en dicha investigación mediante la concesión de ayudas para la investigación durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002, según acuerdo del Patronato de fecha 26 de marzo de 1999.

III. Parte de los resultados de investigación han sido protegidos mediante una solicitud de patente española con título "Compuestos para el tratamiento de la fibrilación auricular", número de solicitud P200502545 y presentada en Barcelona con todos los efectos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (simplemente, "OEPM" en lo que sigue), el 14 de octubre del 2005, con Pascual Segura Cámara (director del Centre de Patents de la UB, y agente de la propiedad industrial) como representante. Con esta solicitud española se ha adquirido el derecho de prioridad sobre la invención mencionada.

IV. La redacción y tramitación de la solicitud de patente se ha llevado a cabo desde el Centre de Patents de la UB, que cuenta con personal especializado en documentación y redacción de patentes.

V. Independientemente de la participación en los eventuales beneficios, para simplificar la tramitación de las solicitudes de patente, así como la eventual transferencia de los derechos emanados de las mismas, conviene que las solicitudes se presenten con un único solicitante. Así, el único solicitante frente la OEPM para la solicitud P200502545 ha sido la UB, dado que las universidades públicas españolas disfrutan de una exención total de tasas en el

procedimiento español, y de una exención de aproximadamente la mitad de las tasas en el procedimiento PCT.

VI. Puede resultar interesante presentar una solicitud internacional de patente (solicitud PCT) antes de que se acabe el año de prioridad, con vistas a la transferencia al sector productivo de los derechos de propiedad industrial provenientes de dichas solicitudes de patente. De acuerdo con el punto V es interesante presentar la solicitud PCT con la UB como único solicitante.

VII. El reparto de beneficios entre las partes y entre el conjunto de inventores debe hacerse de la manera que internamente se decida; respetando las normativas internas de cada una de las tres instituciones contratantes.

Por todo ello, las tres partes **ACUERDAN lo siguiente:**

PRIMERO. El solicitante de la solicitud de patente española P200502545 presentada el 14 de octubre de 2005 es la UB que a través de este contrato manifiesta que los derechos sobre la solicitud de patente española y la posible solicitud PCT son compartidos en cuanto a:

- (1.1) gastos de redacción de la solicitud española y tasas de presentación de la solicitud PCT;
- (1.2) gastos de gestión de la transferencia de los derechos de patente; y
- (1.3) beneficios de la explotación de la invención a través de la transferencia de derechos de patente.

Los gastos y beneficios se reparten de la siguiente manera:

un 42% para la UB;

un 42% para la Fundación Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; y

un 16% para la Fundación Mutua Universal.

SEGUNDO. En concepto de gastos según el punto (1.1), tras la recepción de la correspondiente factura, la Fundación Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de una parte y la Fundación Mutua Universal de otra, pagarán a la UB la parte correspondiente de honorarios por la redacción de la solicitud de patente presentada, facturados a razón de 84 euros/hora (correspondiente al 50% de la tarifa recomendada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial para este tipo de trabajos). Del total de 2.500 euros, la cantidad a pagar por cada institución según los porcentajes indicados en el punto PRIMERO es:

1050 euros para la UB;

1050 euros para la Fundación Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y

400 euros para la Fundación Mutua Universal.

El Centre de Patents de la UB no facturará nada por los honorarios habituales asociados con la preparación de la instancia de la solicitud de patente y con la presentación de la misma (400 euros aproximadamente), ni por ninguna otra gestión o trámite.

Los gastos según el punto (1.2) serán deducidos de los primeros beneficios de explotación obtenidos.

TERCERO. En el caso de que, antes de que acabe el año de prioridad, las partes lo decidan de común acuerdo, el Centre de Patents de la UB preparará una solicitud PCT para la misma invención, y la presentará ante la OEPM como Administración Receptora y de Búsqueda dentro del PCT. El único solicitante será la UB para aprovechar al máximo la exención parcial de tasas. Por este trabajo el Centre de Patents no facturará nada a las partes, pero tanto la UB como la FIRHSCSP y la Fundación Mutua Universal, tendrán que abonar las tasas que será

ineludible pagar a la OEPM. Estas tasas se calcularán en el momento de la solicitud según las tarifas vigentes del 2006 y la paginación de la memoria de patente, pero estarán alrededor de 900 euros en total. Del total, la UB informará a las otras dos partes de la parte proporcional a pagar según los porcentajes indicados en el punto PRIMERO. Las cantidades deberán ser abonadas por las dos partes (FIRHSCSP y Fundación Mutua Universal) antes de la presentación de la solicitud PCT.

CUARTO. Cualquiera de las partes tendrá la opción de renunciar a la presentación de la solicitud PCT, comunicándola a la otras partes dos meses de antelación al final del año de prioridad como mínimo, y renunciando a todos sus derechos materiales sobre la invención a favor de las otras partes.

QUINTO. La gestión de la transferencia de los derechos de patente, bien en fase española, bien en fase PCT, estará liderada por la UB a través de sus órganos de transferencia. La UB tendrá la libertad de proponer las cláusulas de transferencia. Las otras dos partes, FIRHSCSP y Fundación Mutua Universal mantendrán una actitud activa frente a empresas terceras interesadas en adquirir las solicitudes de patente y ayudarán de buena fe a la UB para llegar a la transferencia de derechos de patente. En el caso de que tenga lugar dicha transferencia, ésta se formalizará mediante contrato entre la UB (solicitante) y los adquirientes.

SEXTO. Si al finalizar el periodo de PCT no se ha conseguido la comercialización de los derechos de patente, el Centro de Patentes de la UB abandonará expresamente la PCT. Si una de las partes está interesada en el mantenimiento del derecho y por lo tanto en la extensión internacional de la solicitud PCT informará a las otras dos partes de sus planes. Los derechos pasarán a ser de esa parte o partes.

SÉPTIMO. Los beneficios netos, deducidos los gastos, a que diera lugar la explotación de la invención se repartirán según los porcentajes indicados en el punto PRIMERO. El detalle del reparto entre los inventores se determinará internamente en cada una de las partes contratantes.

OCTAVO. La duración de este contrato será la vigencia de las solicitudes de patente y de las patentes en los diferentes países que deriven de estas solicitudes. Este contrato es específico para la invención referida, siendo necesario establecer otro contrato para una nueva invención.

NOVENO. A los efectos del presente contrato, las comunicaciones se realizarán a las siguientes direcciones y a la atención de las siguientes personas de contacto:

- Para la UB:

AVCRI

A la atención de José María Palacios.

Parc Científic de Barcelona

C/ Baldri Reixac, 4, Torre D

08028 Barcelona

Email: avcri@pcb.ub.es

Telf: 93 403.99.70

- Para la Fundación Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

A la atención del responsable del Área de Gestión de Servicios

C/ Sant Antoni M^a claret, 167

08025 - Barcelona.

Email: jvirgili@santpau.es

Telf: 93 291 93 03

Fax: 93 455 23 31

- Para la Fundación Mutua Universal:
A la atención del Director: Jordi Rabassó Campi
C/. Tuset 28, Barcelona
Email: jrabasso@mutuauniversal.net
Telf: 934 848 562 / 610 488 562
Fax: 934 848 684

En su función de agente de la propiedad industrial, representante ante la OEPM y mandatario ante el Instituto del PCT, el Director del Centre de Patents de la UB, Pascual Ségura, mantendrá informado en todo momento a todos los inventores y a las partes contratantes, sobre cualquier incidencia en la tramitación de las solicitudes de patente.

DÉCIMO. El presente contrato tiene naturaleza privada. Todas las discrepancias sobre el presente contrato que se puedan suscitar entre las partes, se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de la Associació Catalana per a l'Arbitratge, encargándole la designación de árbitros y la administración del arbitraje, de acuerdo con su reglamento y siendo de obligado cumplimiento su decisión. Se exceptúan de esta sumisión aquellas cuestiones que no sean de libre disposición.

UNDÉCIMO. En el caso de que alguna cláusula del presente contrato sea inválida total o parcialmente en función de la legislación en vigor, las cláusulas restantes seguirán siendo válidas.

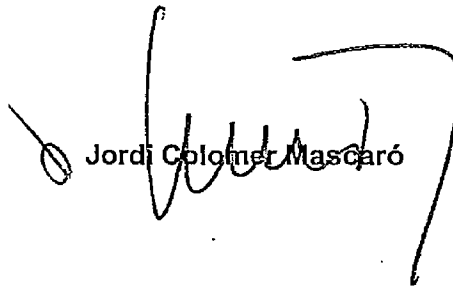
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, los representantes de las partes firman el presente documento, por duplicado, en el sitio y fecha antes indicados.

Por la Universitat de Barcelona

Por la Fundació Institut de Recerca del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau

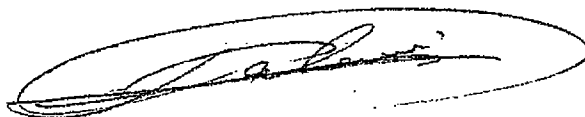


José María Palacios Santibáñez



Jordi Colomer Mascaró

Por la Fundación Mutua Universal



Jordi Rabassó Campi

COLLABORATION AGREEMENT FOR PATENT PROTECTION AND TECHNOLOGY TRANSFER

In Barcelona, October 9, 2006

BY AND BETWEEN

For one party, the **Universitat de Barcelona** ("UB" hereinafter), with address at (for the purpose of this agreement) Gran Vía 585 Barcelona, represented by **José Maria Palacios Santibáñez**, with National Identification Number 17,828,989-X, Director of the Agència de Valorització i Comercialització de Resultats d'Investigació (AVCRI), and on behalf of the Dean of the UB;

for the other party, the **Fundación Institut de Recerca of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau** ("FIRHSCSP" hereinafter), with address at Sant Antoni Maria Claret, 167; 08025 Barcelona, herein represented by **Jordi Colomer Mascaró**, with National Identification Number 37,653,420-M, General Director of the FIRHSCSP; and

for the other party, **Mutua Universal, Fundación Privada** ("Fundación Mutua Universal" hereinafter), with address at C/ Tuset 28 Barcelona, herein represented by **Jordi Rabassó Campi**, with National Identification Number 37,633,899-B, Director of the Mutua Universal, Fundación Privada.

The parties mutually acknowledge their capacity to enter into this agreement and state that

WHEREAS:

I. In collaboration, the group of inventors of the UB formed by Rafael Franco Fernández (main or contact inventor), Francisco Ciruela Alférez, Carmen Lluís Biset and Christa Müller, and the group of inventors of the FIRHSCSP Pau formed by Juan Cinca Cusculola and Leif Hove-Madsen, have obtained certain research results relating to "compounds for the treatment of auricular fibrillation".

II. The Fundación Mutua Universal has in turn collaborated financially in said research by means of the research grants provided during the years 1999, 2000, 2001 and 2002, according to the Sponsorship agreement dated March 26, 1999.

III. Part of the research results have been protected by means of the Spanish patent application entitled "Compounds for the treatment of auricular fibrillation", application number P200502545, filed in Barcelona for all purposes in the Spanish Patent and Trademark Office (simply the "SPTO" hereinafter) on October 14, 2005, with Pascual Segura Cámara (Director of the Centre de Patents of the UB and intellectual property agent) as the representative. The priority over the mentioned invention was acquired with this Spanish application.

IV. The patent application was drafted and prosecuted by the Centre de Patents of the UB, which has skilled patent documentation and drafting personnel.

V. Regardless of the participation in the eventual profits, to simplify the prosecution of patent applications as well as the eventual transfer of the rights deriving therefrom, applications are ideally filed with a sole applicant. Therefore, the sole applicant before the SPTO for application P200502545 was the UB, given that public Spanish universities are exempt from paying any fees in the Spanish procedure and are also exempt from paying approximately half the fees in the PCT procedure.

VI. It may be of interest to file an international patent application (PCT application) before the priority

year ends with a view to assigning the intellectual property rights deriving from said patent applications to the productive sector. According to section V, it is of interest to file the PCT application with the UB as the sole applicant.

VII. The distribution of profits between the parties and the group of inventors must be done as internally decided, respecting the internal rules of each of the three institutions party to the agreement.

Therefore, the parties **AGREE to the following:**

ONE. The application of Spanish patent application P200502545, filed October 14, 2005, is the UB which, through this agreement, states that the rights over the Spanish patent application and possible PCT application are shared with regard to:

- (1.1) Spanish application drafting expenses and PCT application filing fees;
- (1.2) Patent right transfer management expenses; and
- (1.3) Profits for the working of the invention through the patent right transfer.

The expenses and profits are distributed as follows:

42% for the UB;

42% for the Fundació Institut de Recerca of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; and

16% for the Fundació Mutua Universal.

TWO. For the payment of expenses according to point (1.1), after receiving the corresponding invoice, the Fundació Institut de Recerca of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau on one hand and Fundació Mutua Universal on the other shall pay UB the corresponding portion of professional fees for the drafting of the filed patent application, billed at 84 euros/hour (corresponding to 50% of the rate recommended by the Official Association of Intellectual Property Agents for this type of work). Of the total 2,500 euros, the amount that each institution is to pay according to the percentages indicated in section ONE is:

1050 euros for the UB;

1050 euros for the Fundació Institut de Recerca of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, and

400 euros for the Fundació Mutua Universal.

The Centre de Patents of the UB will not bill any amount for the usual professional fees associated with preparing the patent application form and with the filing of same (approximately 400 euros), or for any other procedure or formality.

The expenses according to point (1.2) shall be deducted from the first operating profits earned.

THREE. In the event that the parties should mutually agree to do so before the year of priority ends, the Centre de Patents of the UB shall prepare a PCT application for the same invention and shall file it before the SPTO as a Receiving and Search Administration within the PCT. The sole applicant shall be the UB in order to take advantage of the partial fee exemption. The Centre de Patents shall not bill any of the parties for this work, but the UB, the FIRHSCSP and the Fundació Mutua Universal shall all have to pay any fees inevitably owed to the SPTO. These fees shall be calculated when the application is filed according to the rates in force in 2006 and the number of pages of the patent specification, but these fees will be a total of approximately 900 euros. Of the total, the UB shall inform the other two parties of the proportional part to be paid according to the percentages indicated in section ONE. The amounts must be paid by the two parties (FIRHSCSP and Fundació Mutua

Universal) before the PCT application is filed.

FOUR. Any of the parties shall have the option to waive the filing of the PCT application and must communicate this waiver to the other parties at least two months prior to the end of the year of priority, thereby waiving all their substantive rights over the invention in favor of the other parties.

FIVE. The UB shall be responsible for managing the transfer of the patent rights either during the Spanish phase or in the PCT phase through the UB's transfer units. The UB shall be free to propose the transfer clauses. The two other parties, FIRHSCSP and Fundación Mutua Universal, shall be active against third party companies interested in acquiring the patent applications and shall assist the UB in good faith to assign the patent rights. In the event that said transfer should take place, this transfer will be executed by means of an agreement between the UB (applicant) and the acquiring parties.

SIX. If the patent rights have not been marketed at the end of the PCT period, the Centre de Patents of the UB shall expressly abandon the PCT. If one of the parties is interested in maintaining the right and therefore in the international extension of the PCT application, it shall inform the other two parties of its plans. The rights shall then pass on to that party or those parties.

SEVEN. The net profits, deducted from the expenses, which result from the working of the invention shall be distributed according to the percentages indicated in section ONE. The details as to the distribution among the inventors shall be determined internally within each of the parties to the agreement.

EIGHT. This contract shall have a duration that is equal to the lifetime of the patent applications and the patents in the different countries deriving from these applications. This agreement is specific for the mentioned invention, it therefore being necessary to draw up another agreement for a new invention.

NINE. For the purpose of this agreement, communications shall be made to the following addresses and to the attention of the following contact persons:

- For the UB:

AVCRI

Attn.: José Maria Palacios

Parc Científic de Barcelona

C/ Baldri Reixac 4, Torre D

08028 Barcelona

E-mail: avcri@pcb.ub.es

Tel.: 93 403 99 70

- For the Fundación Institut de Recerca of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Attn.: Responsable del Área de Gestión de Servicios (Manager of Service Management Area)

C/ Sant Antoni M^a Claret, 167

08025 - Barcelona

E-mail: jvirgili@santpau.es

Tel.: 93 291 93 03

Fax: 93 455 23 31

- For the Fundación Mutua Universal:

Attn. of the Director: Jordi Rabassó Campi
C/ Tuset 28, Barcelona
E-mail: jrabasso@mutuauniversal.net
Tel.: 934 848 562 / 610 488 562
Fax: 934 848 684

As an intellectual property agent, the representative in the SPTO and proxy before the PCT institute, and the Director of the Centre de Patents of the UB, Pascual Segura shall keep all the inventors and the parties to the agreement informed at all times of any incident occurring in the prosecution of the patent applications.

TEN. This agreement is a private agreement. Any discrepancies as to the agreement that may arise among the parties shall be submitted to the institutional arbitration of the Arbitration Court of Barcelona of the Catalanian Arbitration Association, which shall be responsible for appointing arbiters and administering the arbitration according to its regulations. Its decision must mandatorily be complied with. Any issues not relating to free disposal are exceptions to this submission.

ELEVEN. In the event that any clause of this agreement is completely or partially invalid depending on the laws in force, the remaining clauses shall continue to be valid.

In witness thereof, the representatives of the parties sign this document in two equal counterparts in the city and on the date indicated in the heading.

For the Universitat de Barcelona

For the Fundació Institut de Recerca of
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

(illegible signature)

José María Palacios Santibáñez

(illegible signature)

Jordi Colomer Mascaró

For the Fundació Mutua Universal

(illegible signature)

Jordi Rabassó Campi

PATENT

RECORDED: 02/20/2009

REEL: 022290 FRAME: 0363