

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4141226

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
Name		Execution Date
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		07/20/2016
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	UNIVERSITE DE BORDEAUX	
Street Address:	35 PLACE PEY BERLAND	
City:	BORDEAUX	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	33000	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	14886326	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(352)372-5800	
<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:	3523758100	
Email:	fce@slepatents.com	
Correspondent Name:	FRANK C. EISENSCHENK, PH.D.	
Address Line 1:	P.O. BOX 142950	
Address Line 4:	GAINESVILLE, FLORIDA 32614-2950	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	BKR.177XD1	
NAME OF SUBMITTER:	FRANK C. EISENSCHENK, PH.D.	
SIGNATURE:	/FRANK C. EISENSCHENK/	
DATE SIGNED:	11/14/2016	
Total Attachments: 6 source=2IQ1878#page1.tif source=2IQ1878#page2.tif source=2IQ1878#page3.tif source=2IQ1878#page4.tif source=2IQ1878#page5.tif source=2IQ1878#page6.tif		

Réf CNRS : DI4544-01 – L16209
Réf AST AT2016-116

ACTE DE CESSION PARTIELLE DES
DEMANDES DE BREVET n° EP 12 701899.2,
HK14105530.0, US 14/886,326, US 14/886,326 ET
JP 2013-550906 (issues de la demande de brevet
WO 2012/104277 déposée le 31/01/2012 et
revendiquant la priorité des demandes EP 11
305097.5 et US 61/437,831)

ENTRE :

**LE CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, Etablissement
Public à caractère Scientifique et Technologique,
dont le siège social est 3, rue Michel-Ange – 75794
PARIS Cedex 16, dont le numéro de TVA intra-
communautaire est FR40180089013, le numéro
SIRET 180089013 04033, le code APE 7219Z,
représenté par Monsieur Alain FUCHS, en sa
qualité de Président,
ci-après désigné par « CNRS »
d'une part,

ET :

L'Université de Bordeaux, Etablissement Public à
caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
N° SIRET 130 018 351 00010
Située 35 place Pey Berland, 33000 BORDEAUX,
Représentée par son Président, Monsieur Manuel
TUNON DE LARA,
Ci-après désignée « UBx »,

de deuxième part,

ET :

NANOBIOTIX S.A. située 60 Rue de Wattignies
75012 Paris, France,
Représentée par son Président, Monsieur Laurent
LEVY
Ci-après désignée « NANOBIOTIX »,

Ci-après désignés collectivement par « Parties » et
individuellement par « Partie »

PARTIAL TRANSFER OF PATENT
APPLICATION n° EP 12 701899.2,
HK14105530.0, US 14/886,326, US
14/886,326 AND JP 2013-550906 (derived from
international patent application WO 2012/104277
filed on 31/01/2012 and claiming priority of patent
applications EP 11 305097.5 and US 61/437,831)

BETWEEN:

**LE CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, public
scientific and technical institute with registered
offices at 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex
16, intra-community VAT number
FR40180089013, SIRET 180089013 04033, APE
code 731Z, represented by its Chairman, Alain
FUCHS,

hereinafter referred to as the "CNRS",
on the one hand,

AND:

L'Université de Bordeaux, A Public
Establishment, with registered offices 35 place Pey
Berland, 33000 BORDEAUX, registered with the
SIRET registry under number 130 018 351 00010
represented by Mr Manuel TUNON DE LARA, its
Chairman,
hereinafter referred to as "UBx"

on the other hand,

AND:

NANOBIOTIX S.A. with offices in, 60 Rue de
Wattignies 75012 Paris, France,
Represented by Mr. Laurent LEVY, its CEO
hereinafter referred to as "NANOBIOTIX",

Hereafter collectively referred to as the "Parties",
and individually as "Party"

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

IT IS REMINDED THAT:

Dans le cadre de leurs recherches menées conjointement par les Parties, MOONEN Chretien (CNRS), SMIRNOV Pierre (UBx) et LORENZATO Cyril (UBx) ont permis la mise au point d'une invention consistant en une « *Method of monitoring the release from liposomes of a product of interest using superparamagnetic nanoparticles* ».

Ladite invention étant susceptible de protection au titre de la propriété industrielle, la demande de brevet WO 2012/104277 a été déposée, à titre conservatoire, au seul nom de NANOBOTIX et du CNRS le 31/01/2012.

Compte tenu des accords de partenariat existant entre les Parties et de la contribution de UBx à ladite invention, le CNRS a proposé à UBx, qui a accepté, la cession d'une quote-part de propriété sur la part du CNRS sur la demande de brevet suscitée et de ses extensions.

NANOBOTIX accepte la cession entre le CNRS et UBx.

Les Parties conviennent, par le présent Contrat, de régulariser leurs droits de propriété industrielle sur cette demande de brevet français et ses extensions.

In the course of their research jointly carried out at the Parties, MOONEN Chretien (CNRS), SMIRNOV Pierre (UBx) et LORENZATO Cyril (UBx) have developed an invention consisting in a "*Method of monitoring the release from liposomes of a product of interest using superparamagnetic nanoparticles*".

Since the said invention is liable to intellectual property protection, the patent application WO 2012/104277 was filed on a temporary basis, under NANOBOTIX and CNRS's name, on 31/01/2012.

Given the partnership agreements between the Parties and the contribution of UBx to the said invention, CNRS offered UBx the transfer of a share of its property over the filed patent and its extensions.

NANOBOTIX agrees this transfer between CNRS and UBx.

The Parties agree, by this contract, to regularise their Industrial property rights on the filed French patent and its extensions.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITION

Dans le présent Contrat, on entend par « BREVETS » :

- la demande de brevet internationale déposée 31/01/2012 sous le numéro WO2012/104277, intitulée « *Method of monitoring the release from liposomes of a product of interest using superparamagnetic nanoparticles* » au nom de NANOBIOTIX et du CNRS et citant comme inventeurs POTTIER Agnès, LEVY Laurent, MEYRE Marie-Edith, GERMAIN Matthieu, MOONEN Chretien, SMIRNOV Pierre et LORENZATO Cyril, de même que les brevets en découlant,
- les demandes de brevet et brevets correspondants issus de la demande internationale dans les pays étrangers,
- les divisions, continuations en tout ou partie qui y sont liées, ainsi que les re-délivrances, extensions, demandes divisionnaires, renouvellements, revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus,
- à la date de signature du présent Contrat, l'ensemble des brevets et demandes de brevets cités en annexe.

ARTICLE 2 – CESSION

CNRS cède à UBx, qui l'accepte, une quote-part de cinquante pour cent (50%) de tous les droits qu'il possède sur les BREVETS sans aucune exception ni réserve à la propriété et à l'exploitation des BREVETS, y compris les droits de priorité y afférents et le droit de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs non prescrits.

CNRS remettra à UBx, une copie des documents sur la conduite des procédures relatives aux BREVETS, qui sont en sa possession à la date de signature du présent Contrat.

ARTICLE 3 – COPROPRIETE

Les Parties reconnaissent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Contrat, les BREVETS appartiennent en copropriété à

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE 1 – DEFINITION

In this Contract, "PATENTS" refer to:

- the international patent application filed on 31/01/2012 under No. WO 2012/104277, entitled "*Method of monitoring the release from liposomes of a product of interest using superparamagnetic nanoparticles*" in the name of NANOBIOTIX and CNRS and citing POTTIER Agnès, LEVY Laurent, MEYRE Marie-Edith, GERMAIN Matthieu, MOONEN Chretien, SMIRNOV Pierre et LORENZATO Cyril as inventors, as well as all patents thereto related,
- the patent applications and corresponding patents filed abroad,
- the divisions, continuations, in part or in full, as well as the reissues, extensions, divisionary requests, renewals, claiming in part or in full priority over the said patents or patent applications here above,
- at the time of signature of the present Contract, all patents and patent applications indicated in the annex.

ARTICLE 2 – TRANSFER

CNRS transfers to UBx, a fifty per cent share (50%) of all the rights it owns over the PATENTS without any exception or reservations over the property or use of the PATENTS, including any priority rights pertaining thereto and the right to prosecute any prior acts of forgery that are not subject to any limitation.

CNRS shall provide UBx with a copy of the documents relating to PATENT procedures in its possession at the time of signature of the present transfer.

ARTICLE 3 – CO-OWNERSHIP

The Parties acknowledge that at the time of signing this Contract, the PATENTS belong in co-ownership to NANOBIOTIX, CNRS and UBx.

NANOBIOTIX, au CNRS et à UB.

Les Parties conviennent de formaliser les règles applicables à cette copropriété dans un règlement séparé.

The parties agree to formalise the applicable rules to this co-ownership in a separate document.

ARTICLE 4 – GARANTIES

CNRS déclare être pleinement en droit de céder une partie de ses droits sur les BREVETS à UBx et n'avoir consenti aucune licence, aucun gage ou nantissement les concernant à quelque tiers que ce soit.

CNRS garantit le UBx qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune action judiciaire en cours engagée par des tiers à son encontre au titre de l'exploitation des BREVETS.

ARTICLE 4- GUARANTEES

CNRS declares being fully entitled to transfer its rights over the PATENTS to UBx and that it has not granted any licence, pledge or collateral to a third party regarding these rights.

CNRS guarantees to UBx that to its knowledge, there are no legal proceedings initiated by third parties against him, for PATENT exploitation.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Contrat prend effet à sa dernière date de signature par les Parties.

ARTICLE 5 – ENTRY INTO FORCE

This Contract shall come into force on the date of the last signature.

ARTICLE 7 – INSCRIPTION

NANOBIOTIX s'engage à faire inscrire le présent Contrat auprès des registres de brevets concernés par les BREVETS.

ARTICLE 7 – REGISTRATION

NANOBIOTIX undertakes to register this Contract with the competent PATENT registries.

ARTICLE 8 – LOI APPLICABLE - LITIGES

Le présent Contrat est rédigé en français et en anglais pour répondre aux besoins des offices étrangers, les deux versions font également foi.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable les différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite ou à l'occasion du Contrat. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de leur survenance, les différends ou litiges seront portés par la Partie la plus diligente devant les tribunaux français compétents.

ARTICLE 8 – JURISDICTION - DISPUTES

The present Contract is written in French and English to meet foreign offices' procedures needs, both version being equally valid.

The Parties agree to attempt to conciliate any disagreement or disputes which may arise in the course or as a result of this Contract. Failing a mutual agreement within two (2) months of their appearance, any disagreements or disputes shall be brought by the most diligent Party before the competent French courts.

FAIT EN HUIT (8) EXEMPLAIRES
ORIGINAUX, UN POUR CHAQUE PARTIE ET
UN POUR LES INSCRIPTIONS AUPRES DES
OFFICES

DRAWN UP IN EIGHT (8) ORIGINAL COPIES,
ONE FOR EACH PARTY AND ONE FOR
REGISTRATIONS WITH THE OFFICES.

	Pour CNRS / For CNRS
	Fait à Palaiseau / Drawn up in Palaiseau
	Le / On
	Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises La directrice
	 Marie-Pierre COMETS
	Pour UBx / For UBx
	Fait à Bordeaux / Drawn up in Bordeaux
	Le / On 01/07/16
	Le Président de l'Université de Bordeaux
	 Manuel Tunon de Lara
	Pour NANOBOTIX / For NANOBOTIX
	Fait à Paris / Drawn up in Paris
	Le / On 18/07/16

Annexe / Annex

Liste des brevets et demandes de brevets / Listing of patents and patents applications

Pays / Country	Numéro / Number	Date de dépôt / Application date
Europe	EP 12 701899.2	31/01/2012
Hong-Kong	HK14105530.0	31/01/2012
Etats-Unis/ United States of America	US 14/886,326	31/01/2012
Etats-Unis/ United States of America	US 14/886,326	31/01/2012
Japon/Japan	JP 2013-550906	31/01/2012