

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5029526

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA	03/26/2018
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA SOCIETÁ CONSORTILE A R.L.
Street Address:	SARDEGNA RICERCHE
Internal Address:	VIA CARBONAZZI, N. 14
City:	CAGLIARI
State/Country:	ITALY
Postal Code:	01923
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	8978293
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(585)270-2179
<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:	585-270-2118
Email:	patricia.knisley@leclairryan.com
Correspondent Name:	LECLAIRRYAN PLLC
Address Line 1:	70 LINDEN OAKS
Address Line 4:	ROCHESTER, NEW YORK 14625
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	29542.0490-4
NAME OF SUBMITTER:	PATRICIA KNISLEY
SIGNATURE:	/Patricia Knisley/
DATE SIGNED:	06/28/2018
Total Attachments: 4	
source=CRS4_to_DASS#page1.tif	
source=CRS4_to_DASS#page2.tif	
source=CRS4_to_DASS#page3.tif	
source=CRS4_to_DASS#page4.tif	

PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT

between:

CRS4 s.r.l. Uninomiale, a company organised and existing under the Laws of Italy, with registered office in Località Piscina Manna – Edificio 1 – 09010 Pula (CA), Italy, F.C. and VAT number 01983460922, in the person of the legal representative Prof. Annalisa Bonfiglio, born in Chiavari, on September 9th, 1966, (hereinafter “the Assignor”)

on the one hand

and

Distretto AeroSpaziale della Sardegna Scarl, public/private entity with registered office at Sardegna Ricerche via Carbonazzi, n. 14 – 09123 Cagliari - Italy, VAT No.:0350980921, in the person of the pro tempore legal representative Prof. Giacomo Cao, born in Cagliari, on September, 22nd 1960, (hereinafter the “Assignee”)

WHEREAS

1. Assignor owns patent as follows:

patent held by CRS4 S.r.l. to the extent of 33% and DASS to the extent of 67%, named “Process for the production of useful materials to sustain manned space mission: on Mars through in-situ resources utilization”, Italian patent No. 1407167 dated 28.03.2014 and abandoned on 13.03.2017; international extension No. PCT/IB2012/053754, W02013014606; patent allowed in USA, No. US8978293; patent allowed in China No. CN103826438; patent allowed in Japan No. JP5662619; patent allowed in Russia No. RU2600183; patent application in India No. 1590/CHENP/2014, publication No. 1590/CHENP/2014; patent allowed in Europe No. EP 2736320 validated in France, Germany, Great Britain and Italy.

CONTRATTO DI CESSIONE DI BREVETTO

Tra

CRS4 s.r.l. Uninomiale, con sede in Località Piscina Manna – Edificio 1 – 09010 Pula (CA) (Italy), società operante secondo il diritto italiano, C.F. e partita IVA 01983460922, in persona del legale rappresentante, Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, nata a Chiavari il 09.09.1966 (qui di seguito “Cedente”),

da una parte

e

Distretto AeroSpaziale della Sardegna Scarl, società pubblico/privata con sede c/o Sardegna Ricerche in via Carbonazzi, n. 14 – 09123 Cagliari (Italy), P.IVA: 0350980921, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Giacomo Cao, nato a Cagliari il 22. 09.1960 (qui di seguito “Cessionario”);

PREMESSO CHE

1. Il Cedente è titolare della seguente famiglia di brevetto, come di seguito specificata:

“Procedimento per l’ottenimento di prodotti utili al sustentamento di missioni spaziali sul suolo marziano mediante l’utilizzo di risorse reperibili in situ”, deposito italiano n. ITMI20111420 del 28.07.2011, in proprietà al CRS4 nella misura del 33% e al DASS per il restante 67%, pubblicato in data 13.01.2013, concesso in data 28.03.2014 con il n. 1407167, abbandonato in data 13 marzo 2017; “A process for the production of useful materials for sustaining mannedspacemissions on mars through in-situ resources utilization”, estensione internazionale n. PCT/IB2012/053754, W02013014606 del 24.07.2012, Stati designati Stati Uniti, Cina, Giappone, Europa, India; Russia.

brevetto U.S.A. n. US8978293 del 17.03.15, domanda n. 2012US-14235649, pubblicazione n. US2014165461 del 19.06.2014;

brevetto Cina n. CN103826438 del 02/09/2015, domanda n. ZL201280043264.4, pubblicazione n. CN103826438 del 28.05.2014;

brevetto Giappone n. JP5662619 del 04.02.2015, domanda n. 2014JP-0522187,

pubblicazione n. JP2014530595;

brevetto Europa EP 2736320, domanda n. 2012EP-0759226, pubblicazione n. EP2736320 del 04.06.14 convalidato in Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia

brevetto Russia n. RU2600183 del 20.10.2016, domanda Russia n. RU2014107659, pubblicazione n. RU2014107659 del 10.09.2015;

domanda in India n. 1590/CHENP/2014 pubblicazione n. 1590/CHENP/2014 del 01.07.2016;

(hereinafter, the "Patent");

1. The assignee has as its institutional purpose the development of studies and activities in the aerospace field and already owns 67% of the shares of the above mentioned patent;
2. The CRS4 is a member of the DASS;
3. In the meeting held on August 3rd 2017, the Board of Administrators of CRS4 stated to abandon the above mentioned Patent and delegated the President to proceed with formal acts, giving her the widest possible power to establish terms and conditions;
4. DASS has shown its interest in acquiring the CRS4's share of the above mentioned Patent.

Parties hereto

COVENANT AND AGREE AS FOLLOWS

ART. 1: Preamble here above is essential and binding part of the present contract.

ART.2: Subject to the terms and conditions of this Agreement, CRS4, in its quality of "Assignor", transfers to "Assignee", who accepts, the ownership of its own share of the Patent above mentioned, including all possible additional extensions, with all rights and obligations that such ownership entails, including the sole right to determine whether to maintain the Patent in any or all countries.

ART. 3: Quotes of co-ownership on the patent are assigned to the Assignee under all conditions of fact and law as it presently stands.

ART. 4: The Assignor authorizes the Assignee to

(qui di seguito, "Brevetto");

1. Il Cessionario ha quale scopo istituzionale lo sviluppo di studi e attività in campo aerospaziale e possiede già il 67% delle quote del Brevetto sopra menzionato;
2. Il CRS4 è consorziato del DASS;
3. Nella seduta del 03.08.2017, il Consiglio di Amministrazione del CRS4 deliberava di procedere alla dimissione del brevetto suddetto, dando mandato alla Presidente di provvedere agli adempimenti conseguenti, conferendole ogni più ampio potere di stabilire modalità e condizioni per la stessa.
4. Il DASS ha interesse ad acquisire le quote del sopra menzionato Brevetto di proprietà del CRS4.

Le parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART.1: le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2: Il CRS4 -- c.d. "cedente" - cede, alle condizioni che verranno previste negli articoli seguenti, al "Cessionario" -, che accetta, la proprietà esclusiva della propria quota del Brevetto sopra menzionato, ivi comprese tutte le eventuali ulteriori estensioni, senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono, incluso il diritto di decidere se mantenere i Brevetti in alcuni o tutti i Paesi interessati.

ART. 3: Le quote di comproprietà sui brevetti vengono trasmessi al "Cessionario" nello stato di fatto e di diritto nel quale essi si trovano.

ART. 4: Il Cedente autorizza il "Cessionario" ad

attend to the registration of this Assignment Agreement, at its sole expense, at the European Patent Office and each competent Patent Office abroad.

Assignee undertakes to relieve CRS4 from any obligation or burden that would result from missed registrations of the present contract at relevant patent offices and/or, in any case, until its actual registration.

Assignee is charged of duties arising from DPR n. 131 of April 26th 1986 and DPR n. 642 of October 26th of 1972, should they were due, as well as any other cost that may be incurred thereafter.

Moreover, the assignee will be charged of costs of registration and maintenance of the patent, which will be charged starting from the calendar year 2018.

ART.5: Parties hereto undertake to not jeopardize requirements for patent applications as well as to keep all info referred to inventions confidential, as long as the conditions to protect such inventions have not been fulfilled.

ART. 6: Assignee expressly undertakes to recognize to CRS4 a quote of fees/royalties, which may either directly or indirectly raise from the commercialization of the invention, net of the expenses for patenting/registering and maintenance, to the extent of 30% of the same fees/royalties.

Should Assignees transfer their Intellectual Property Rights to third parties, either for free or with fee, they shall be bound by same obligations charged on "Assignee" towards CRS4. Assignee commits to insert special clauses in the contract of transfer, otherwise the Assignee will have to compensate for any damage caused to the CRS4.

In order to proceed with the implementation of the provisions of the previous paragraphs, the assignee will inform, within 10 days from the signature, the CRS4 of the economic conditions included in any agreements or contracts that it will stipulate with other parties, providing, upon request of the CRS4, a copy of the related documentation.

operare la trascrizione del presente Contratto di Cessione, a proprie spese, presso l'Ufficio Brevetti Europeo e ciascun Ufficio brevettuale estero competente.

Il "Cessionario" si impegna a manlevare il CRS4 da qualsiasi obbligo o onere dovesse derivare dalla mancata trascrizione del presente contratto presso i vari uffici brevettuali e/o, comunque, fino alla effettiva trascrizione del medesimo.

Gravano sul "Cessionario" gli oneri derivanti dagli adempimenti di registrazione e/o di bollo previsti dal DPR n.131 del 26.04.1986, e dal DPR n. 642 del 26.10.1972, se dovuti, nonché ogni altra spesa successivamente occorrente.

Gravano altresì sul cessionario tutti gli oneri e le spese di registrazione e mantenimento del brevetto, che saranno a suo carico a decorrere da quelle per l'anno 2018.

ART.5: Le Parti si impegnano a non porre in essere condotte che possano pregiudicare i requisiti per la brevettazione e a mantenere confidenziali tutte le informazioni relative all'Invenzione, fin tanto che non siano state compiute le formalità necessarie alla protezione.

ART.6: Il Cessionario si impegna espressamente a riconoscere al CRS4 una quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'Invenzione che potrà conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale dell'Invenzione, al netto delle spese di brevettazione/registrazione e mantenimento, nella misura pari al 30% dei proventi medesimi.

Qualora il Cessionario procedesse ad atti di disposizione dei diritti di proprietà intellettuale, anche a titolo gratuito, a favore di terzi, graveranno sui beneficiari dell'atto di disposizione i medesimi obblighi verso il CRS4 che sarebbero gravati sull'odierno Cessionario, il quale si impegna a inserire apposite clausole nell'atto di disposizione, dovendo, in caso contrario, risarcire l'eventuale danno arrecato al CRS4.

Al fine di provvedere all'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, il cessionario darà notizia, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, al CRS4 delle condizioni economiche contenute negli eventuali accordi o contratti che stipulerà con altri soggetti, fornendo, su richiesta del CRS4, copia della relativa documentazione.

ART.7: Italian Law rules the present agreement for all that should not be stated under this contract.

ART. 7: Il presente accordo è regolato dalla legge italiana per tutto quanto non previsto dal presente contratto.

ART.8. If any disputes arise from execution, rendering and effectiveness of the present contract, it shall be referred to Courts of Cagliari.

ART.8: Ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Cagliari.

IN WITNESS WHEREOF, each of the parties hereto has caused this Agreement to be duly executed as of the date here below written.

A TESTIMONIANZA DI QUANTO PREMESSO, le Parti sottoscrivono il presente contratto nella data qui in calce riportata.

(Assignor/Cedente)

CRS4:

Name of the person signing/nome della persona firmataria:

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio

Title/qualifica: Presidente/ President

Date/Data:

26/03/18

Signature/firma:

Annalisa Bonfiglio

I undersigned, Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu, in my quality of Registering Official of University of Cagliari, certify that signature posed in my attendance by Prof. Annalisa Bonfiglio, born in Chiavari (GE) on September 9th 1966, in his quality of Full Professor of University of Cagliari, on whose identity I am sure by mean of identity document n. AV 4381126, allowed by Municipality of Leivi (GE), validity up to Sept. 9th 2026, is authentic. in witness whereof.

L'Ufficiale Rogante
Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu

The Registering Official
Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu

(Assignee/Cessionario)

Distretto AeroSpaziale della Sardegna Scari

Name of the person signing/nome della persona firmataria

Prof. Ing. Giacomo Cao

Title/qualifica: Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors

Date/Data:

26 Marzo 2018

Signature/firma:

Giacomo Cao

I undersigned, Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu, in my quality of Registering Official of University of Cagliari, certify that signature posed in my attendance by Prof. Giacomo Cao, born in Cagliari on September 22nd 1960, in his quality of Full Professor of University of Cagliari, on whose identity I am sure by mean of identity document n. AX7665669, allowed by Municipality of Cagliari, validity up to Sept. 22nd 2028, is authentic. in witness whereof.

Certifico io Ufficiale Rogante della Università degli Studi di Cagliari che la firma, apposta in mia presenza dal Prof. Giacomo Cao, nato a Cagliari il 22.09.1960, Professore Ordinario presso l'Università di Cagliari e della cui identità personale sono certo, identificato mediante esibizione di C.I. N. AX7665669, rilasciata dal Comune di Cagliari, scadenza 22.09.2028, è autentica.

L'Ufficiale Rogante
Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu

The Registering Official
Dr. Avv. Achille Filiberto Putzu

PATENT

RECORDED 06/28/2018

REEL: 046231 FRAME: 0692