

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5728889

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	02/21/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Street Address:	3, RUE MICHEL-ANGE
City:	PARIS
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75794
Name:	SORBONNE UNIVERSITE
Street Address:	21, RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
City:	PARIS
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75006
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	7932422
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
<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:	7035212297
Email:	agoode@young-thompson.com
Correspondent Name:	YOUNG & THOMPSON
Address Line 1:	209 MADISON STREET
Address Line 2:	SUITE 500
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0589-10650-MISC
NAME OF SUBMITTER:	ERIC JENSEN
SIGNATURE:	/ERIC JENSEN/
DATE SIGNED:	09/20/2019

Total Attachments: 11

source=7932422_Assignment_4#page1.tif
source=7932422_Assignment_4#page2.tif
source=7932422_Assignment_4#page3.tif
source=7932422_Assignment_4#page4.tif
source=7932422_Assignment_4#page5.tif
source=7932422_Assignment_4#page6.tif
source=7932422_Assignment_4#page7.tif
source=7932422_Assignment_4#page8.tif
source=7932422_Assignment_4#page9.tif
source=7932422_Assignment_4#page10.tif
source=7932422_Assignment_4#page11.tif

VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, the below-named translator, hereby declare that:

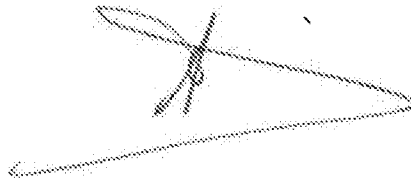
My name and post office address are as stated below:

I am knowledgeable in the French and English languages, and that I believe the following is a true and accurate English translation of the document in French language attached hereto.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Anne SIEFER GAILLARDIN, 16 rue Gaillon, 75002 PARIS, FRANCE

Date: April 12, 2019



ASSIGNMENT OF SHARES INTO PATENT

N°L18517

BETWEEN

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, a scientific and technological public organization, whose registered office is 3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, whose intra-Community VAT number is FR401 80089013, SIRET number 180089013 04033, code APE 7219Z, represented by its Chairman and Chief Executive Officer, Mr Antoine PETIT, hereinafter referred to «CNRS»

ON THE ONE HAND

AND

SORBONNE UNIVERSITE, a scientific, cultural and professional public organization, whose registered office is 21, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, whose SIRET number is 130 023 385 00011, represented by its President, Mr Jean CHAMBAZ, hereinafter called "Sorbonne Université".

ON THE OTHER HAND

CNRS and Sorbonne Université are hereinafter collectively referred to as "PARTIES" and individually as "PARTY".

PREAMBLE

In accordance to Decree N°2017-596 of April 21, 2017 creating the University called "Sorbonne Université" gathering together Paris-IV (Sorbonne-Paris-Sorbonne) and Paris-VI (Université Pierre et Marie Curie, UPMC), Sorbonne Université substitutes for both universities as from January 1st, 2018 and consequently takes over all rights and obligations of Paris-IV and Paris-VI.

BEING FIRST RECALLED THAT

1. A priority European patent application No. 06 291 547.5 entitled "Use of chlorine Guanabenz derivatives for polygluzamine expansion related diseases" was filed on October 4, 2006, on behalf of CNRS as a precautionary measure, citing as inventors Anne BERTOLOTTI and Marc BLONDEL.
2. This application has been extended by PCT application number PCT / IB2007 / 004177, on behalf of CNRS and ENS, and quoting the same persons as on the priority application referred to above, then national phases and European validations, all carried out in the name of CNRS and ENS.
3. By letter of 24 May 2013, ENS informed CNRS of its wish to abandon its share in the priority patent, since abandoned, and its extensions. ENS has therefore assigned its shares into the above cited patent family to CNRS.

4. As the invention having being made notably into "Sea and Health" laboratory UMR7150 since disappeared which guardianship was at this time provided by CNRS and Sorbonne Université, Sorbonne Université was offered co-ownership into the above cited patent family although CNRS should have recorded Sorbonne Université as co-applicant, by virtue of conventions in force with Sorbonne Université.

5. This Agreement provides for the assignment by CNRS of part of its shares in the patent family still in force to Sorbonne Université.

THEREFORE, IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS

Preliminary Article –DEFINITIONS

PATENT means:

- The Canadian patent, filed on October 03, 2007 on behalf of CNRS and ENS under number CA 2664933, entitled "Use of chlorine derivatives of guanabenz to treat diseases associated with the expansion of polyglutamine" citing as inventors Anne BERTOLOTTI and Marc BLONDEL, and issued on December 09, 2014 under number CA 2 664 933,
- The American patent, filed on October 03, 2007 in the name of CNRS and ENS under the number 12.311.433, entitled ": Use of chlorine guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases" citing as inventors Anne BERTOLOTTI and Marc BLONDEL, published on February 11, 2010 under number US 201010036166, and issued on April 26, 2011 under number US 7,932,422,
- The Japanese patent, filed on October 03, 2007 on behalf of the CNRS and the ENS under the number JP 2009-530966, entitled "Use of chlorine guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases" citing as inventors Anne BERTOLOTTI and Marc BLONDEL, published on February 25, 2010 under number JP2010-505814 and issued on May 10, 2013 under number JP5264739
- The European patent, filed on October 03, 2007 on behalf of CNRS and ENS under N° EP07859240.9, entitled "Use of chlorine guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases" citing as inventors Anne BERTOLOTTI and Marc BLONDEL, published on June 1, 2009 under number EP2066312 and issued on March 07, 2012 under number EP2066312, as well as the validations carried out in Germany, Belgium, the United Kingdom , Switzerland and France.

FIRM means the firm of industrial property attorneys ARMENGAUD AINE, which has been responsible for preparing all documents for the preparation, filing, extension, issuance and maintenance of the PATENTS, its foreign correspondents, and possibly the service company in charge of the recovery of annuities related to PATENTS.

INDUSTRIAL PROPERTY COSTS means only the direct costs billed by the FIRM or its foreign correspondents for the preparation, filing, translation, extension, issuance and maintenance of PATENTS, as well as the fees charged by the service company in charge of the recovery of annuities. INDUSTRIAL PROPERTY COSTS do not include the subsequent costs incurred in infringement proceedings initiated by a PARTY (S) for the defense of the PATENTS.

Words in plural can be understood singularly and reciprocally.

Article 1-PURPOSE AND SCOPE OF THE AGREEMENT

By this Agreement, CNRS assigns to Sorbonne Université, which accepts, a share in its property right in the PATENTS.

As a result, Sorbonne Université becomes co-owner of the PATENTS under this Agreement and the PARTIES share as a consequence the PATENTS as follows:

- Fifty percent (50%) to CNRS and
- Fifty percent (50%) to Sorbonne Université

Article 2 - ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force retroactively 3 October 2007.

Article 3 - FINANCIAL CONDITIONS

Blanked sentences.

Article 4 – GARANTIES

CNRS declares that it has free disposal of the PATENTS and in particular that on the day of the signature of the present Agreement, no license of exploitation and no assignment were granted on its shares in the PATENTS or on the PATENTS in their entirety, which to the best of CNRS' knowledge are not subject to any lien or pledge.

Article 5 - APPLICABLE LAW - DISPUTES

5.1 This Agreement is governed by the laws and regulations of the French Republic.

5.2 In the event of difficulty in the interpretation or execution of this Agreement, the PARTIES will endeavor to resolve their dispute amicably.

In case of persistent disagreement, the dispute will be brought before the competent French Courts.

Article 6 - REGISTRATION WITH THE NATIONAL PATENT REGISTER

CNRS shall proceed with the registration of this Agreement in the National Register of Patents at INPI and any other industrial property Office concerned by the PATENTS. CNRS shall be responsible for any tax registration related to this Agreement.

Article 7 – INVALIDITY OF A CLAUSE

If one or more stipulations of the present Contract were held for invalid or declared such in application of the law, a regulation -in particular the law of the European Union- or following a final decision of Competent jurisdiction, the other stipulations shall retain all their force and their scope and the PARTIES will proceed without delay to the necessary modifications by respecting, as far as possible, the agreement of will existing at the time of the signature of the present Contract.

Article 8 – TITLES

In the event of difficulty for interpretation between any of the titles at the head of the Articles or clauses and any of the Articles or clauses of this Contract, the said titles would be declared non-existent.

Article 9 – LANGUAGE

This Contract has been made solely in French.

Made in three (3) original copies written in French, one (1) for each of the PARTIES and one (1) for registration.

In Paris
On 21/02/2019
Signature
Mr Antoine PETIT
CEO of CNRS

In Paris
On 21/02/2019
Signature
Mr Jean CHAMBAZ
Director of Sorbonne Université

CESSION DE QUOTE-PART DE BREVET
N° L18517

ENTRE :

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège 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 son président-directeur général, Monsieur Antoine PETIT, ci-après dénommé « **CNRS** »

D'UNE PART

ET :

- 2°) **SORBONNE UNIVERSITÉ**, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est 21, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 PARIS, dont le numéro SIRET est 130 023 385 00011, représenté par son Président, Monsieur Jean CHAMBAZ, ci-après dénommé « **Sorbonne Université** »,

D'AUTRE PART

Le **CNRS** et **Sorbonne Université** sont ci-après collectivement désignés par « **PARTIES** » et individuellement par « **PARTIE** ».

PRÉAMBULE

En vertu du Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'Université dénommée « Sorbonne Université » regroupant les universités Paris-IV (Sorbonne Paris-Sorbonne) et Paris-VI (Université Pierre et Marie Curie, UPMC), Sorbonne Université se substitue aux deux universités préexistantes à compter du 1er janvier 2018 et reprend, en conséquence, l'ensemble des droits et obligations de Paris-IV et Paris-VI.

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE

1. Une demande de brevet prioritaire Européen n° 06 291 547.5 intitulée « *Use of chlorine Guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases* » a été déposée le 04 octobre 2006, au nom du CNRS à titre conservatoire, et citant comme inventeurs Anne BERTOLOTTI et Marc BLONDEL.
2. Cette demande a fait l'objet d'une extension par la voie PCT sous le numéro PCT/IB2007/004177, aux noms du CNRS et de l'ENS, et citant les mêmes inventeurs que sur la demande prioritaire sus-citée, puis de phases nationales et de validations européennes, toutes réalisées au nom du CNRS et de l'ENS.
3. Par un courrier du 24 mai 2013, l'ENS a signifié au CNRS son souhait d'abandonner sa quote-part du brevet prioritaire, depuis abandonné, et de ses extensions. L'ENS a donc procédé à une cession de sa quote-part de la famille de brevets précitée vers le CNRS.
4. L'invention ayant été notamment réalisée dans le laboratoire « Mer et Santé », UMR7150, depuis disparu, dont les tutelles étaient à ce moment-là le CNRS et Sorbonne Université, Sorbonne Université s'est vu proposer la copropriété de la famille de brevets précitée, alors que le CNRS aurait dû, en application des conventions en vigueur avec Sorbonne Université, inscrire Sorbonne Université en tant que codéposant.
5. Le présent Contrat vient donc prévoir la cession par le CNRS d'une quote-part sur la famille de brevets encore en vigueur à Sorbonne Université.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article Préliminaire – DÉFINITIONS

Par **BREVET**, on entend :

- Le brevet Canadien, déposé le 03 octobre 2007, aux noms du CNRS et de l'ENS sous le numéro CA 2664933, intitulé « *Utilisation de dérivés chlores du guanabenz pour traiter des maladies associées à l'expansion de polyglutamine* » citant comme inventeurs Anne BERTOLOTTI et Marc BLONDEL, et délivrée le 09 décembre 2014 sous le numéro CA 2 664 933,
- Le brevet Américain, déposé le 03 octobre 2007 aux noms du CNRS et de l'ENS sous le numéro 12/311,433, intitulé « *Use of chlorine guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases* » citant comme inventeurs Anne BERTOLOTTI et Marc BLONDEL, publié le 11 février 2010 sous le numéro US 2010/0036166, et délivré le 26 avril 2011 sous le numéro US 7,932,422,

- Le brevet Japonais, déposé le 03 octobre 2007 aux noms du CNRS et de l'ENS sous le numéro JP 2009-530966, intitulé « ポリグルタミン伸長関連疾患を治療するための塩素グアナベンズ誘導体の使用 » citant comme inventeurs Anne BERTOLOTTI et Marc BLONDEL, publié le 25 février 2010 sous le numéro JP2010-505814 et délivré le 10 mai 2013 sous le numéro JP5264739,
- Le brevet Européen, déposé le 03 octobre 2007 aux noms du CNRS et de l'ENS sous le numéro EP07859240.9, intitulé « *Use of chlorine guanabenz derivatives for treating polyglutamine expansion associated diseases* » citant comme inventeurs Anne BERTOLOTTI et Marc BLONDEL, publié le 10 juin 2009 sous le numéro EP2066312 et délivré le 07 mars 2012 sous le numéro EP2066312, ainsi que les validations réalisées en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse et en France.

Par **CABINET**, on entend le Cabinet de conseils en propriété industrielle ARMENGAUD AÎNÉ, qui a reçu la responsabilité d'établir tous les documents pour la préparation, le dépôt, l'extension, la délivrance et le maintien en vigueur des BREVETS, ses correspondants étrangers, et éventuellement la société de service en charge du recouvrement des annuités afférentes aux BREVETS.

Par **FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs, facturés par le CABINET ou par ses correspondants étrangers, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, de traduction, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, ainsi que les frais facturés par la société de service en charge du recouvrement des annuités. Les **FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE** ne comprennent pas les frais ultérieurs engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) **PARTIE(S)** pour la défense des BREVETS.

Les mots au pluriel peuvent s'entendre au singulier et réciproquement.

Article 1 – OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT

Par le présent Contrat, le CNRS cède à Sorbonne Université, qui l'accepte, une quote-part de son droit de propriété sur les BREVETS.

En conséquence de quoi, Sorbonne Université devient au titre du présent Contrat copropriétaire des BREVETS, et les PARTIES se partagent en conséquence les BREVETS à hauteur des quotes-parts suivantes :

- Cinquante pour cent (50 %) pour le CNRS, et
- Cinquante pour cent (50%) pour Sorbonne Université.

Article 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Contrat entre en vigueur rétroactivement au 3 octobre 2007.

Article 3 – CONDITIONS FINANCIERES**Article 4 – GARANTIES**

Le CNRS déclare avoir la libre disposition des BREVETS et notamment qu'au jour de la signature du présent Contrat, aucune licence d'exploitation n'a été consentie sur les BREVETS, lesquels ne font à la connaissance du CNRS l'objet d'aucun gage ou nantissement

Article 5 – LOI APPLICABLE - LITIGES

- 5.1 Le présent Contrat est régi par les lois et règlements de la République française.
- 5.2 En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes.

Article 6 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Le CNRS inscrit le présent Contrat au Registre National des Brevets, tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des brevets tenus par les offices nationaux de Propriété Industrielle concernés par les BREVETS. Les frais de cette inscription seront pris en charge par le CNRS.

Article 7 – INVALIDITÉ D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement – et en particulier du droit de l'Union Européenne – ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent Contrat.

Article 8 - TITRES

En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des Articles ou des clauses et l'un quelconque des Articles ou clauses du présent Contrat, lesdits titres seront déclarés inexistantes.

Article 9 - LANGUE

Le présent Contrat a été établi uniquement en langue française.

Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour l'enregistrement.

A Paris

Le 21/02/2019

TO 

Monsieur Antoine PETIT
président-directeur général du CNRS

A Paris

Le 25/02/2019



Monsieur Jean CHAMBAZ
Président de Sorbonne Université

Sorbonne Université
pour le Président et par délégation

La cheffe du bureau de la Propriété
Intellectuelle

Isabelle ITEMAN

001 000 000