

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6534546

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
YASSINE TAOUFIK	11/05/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Street Address:	ESPACE TECHNOLOGIQUE DE SAINT AUBIN
Internal Address:	IMMUEBLE DISCOVERY ROUTE DE L'ORME AUX MERISEIERS, RD 128
City:	SAINT AUBIN
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	91190
Name:	THE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (APHP)
Street Address:	149 RUE DE SEVRES
City:	PARIS
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75015
Name:	THE INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
Street Address:	101 RUE TOLBIAC
City:	PARIS CEDEX 13
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75654
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	17161171
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(650)493-6811
<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:	6504939300
Email:	ccolbert@wsgr.com, patentdocket@wsgr.com
Correspondent Name:	WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI
Address Line 1:	650 PAGE MILL ROAD

PATENT

Address Line 4: PALO ALTO, CALIFORNIA 94304	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	56969-701.401
NAME OF SUBMITTER:	CHRISTINE M. COLBERT
SIGNATURE:	/Christine M. Colbert/
DATE SIGNED:	02/04/2021
Total Attachments: 3 source=56969_701_401_Assignments_Institutions#page1.tif source=56969_701_401_Assignments_Institutions#page2.tif source=56969_701_401_Assignments_Institutions#page3.tif	

PATENT ASSIGNMENT

Docket Numbers: 56969-701.101; 56969-701.102 and 56969-701.601

WHEREAS, the undersigned:

Yassine TAOUFIK

INSERM U1184,

Faculté de médecine de Bicêtre 63, rue Gabriel péri, 94276

Le Kremlin- Bicêtre Cedex, France

(hereinafter "Inventor(s)"), have invented certain new and useful improvements in

METHODS FOR ASSESSING RISK OF DEVELOPING A VIRAL DISEASE USING A GENETIC TEST

- ☐ for which a United States patent application is executed on even date herewith;
- ☒ for which applications with serial numbers 62/716,072 and 62/716,183 were filed on August 8, 2018 in the United States Patent and Trademark Office;
- ☒ for which a PCT application serial number PCT/US2019/45721 was filed on August 8, 2019 in the US Receiving Office of the Patent Cooperation Treaty;
- ☐ for which application serial number was filed on in the Patent Office;
- ☐ for which an application was filed upon which a United States Patent issued on , as U.S. Patent No. ; or
- ☐ for which a PCT application will be filed on or before [insert 12-month date] in the [] Receiving Office of the Patent Cooperation Treaty which will claim priority to []

(hereinafter, "Application(s)"). The term "Application(s)" also includes all patent applications that share or claim priority to or from the above application(s).

WHEREAS, The Université Paris-Saclay, having a place of business at Espace technologique de Saint-Aubin Immeuble Discovery Route de l'orme des merisiers, RD 128, 91190 Saint Aubin, France; The Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP), having a place of business at 149 Rue de Sèvres, 75015 Paris, France; and The Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), having a place of business at 101 rue Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, France, (hereinafter "Assignees"), are desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to said Application(s), and the inventions disclosed therein, and in and to all embodiments of the inventions, heretofore conceived, made or discovered, whether jointly or severally, by said Inventor(s) (hereinafter collectively referred to as "Inventions"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection thereon granted in the United States, foreign countries, or under any international convention, agreement, protocol, or treaty, including those filed under the Paris Convention for the

CESSION DE BREVET

No. de dossier : 56969-701.101, 56969-701.102 and 56969-701.601

ATTENDU QUE, le soussigné

Yassine TAOUFIK

INSERM U1184,

Faculté de médecine de Bicêtre 63, rue Gabriel péri, 94276

Le Kremlin- Bicêtre Cedex, France

(ci-après « inventeur(s) »), a inventé certaines améliorations nouvelles et utiles dans les

MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DU RISQUE DE DÉVELOPPER UNE MALADIE VIRALE UTILISANT UN TEST GÉNÉTIQUE

- ☐ pour lesquelles une demande de brevet américain est exécutée à la même date qu'ici ;
- ☒ pour lesquelles une demande avec numéro de série 62/716,072 and 62/716,183 a été déposée le 8 August 2018 au bureau américain des brevets et des marques de commerce ;
- ☒ pour lesquelles une demande PCT avec numéro de série PCT/US2019/45721 a été déposée le 8 August 2019 auprès du US bureau de réception du traité de coopération en matière de brevets ;
- ☐ pour lesquelles une demande avec numéro de série a été déposée le au bureau des brevets ;
- ☐ pour lesquelles une demande a été déposée pour laquelle un brevet américain a été émis le , comme brevet américain no. ; ou
- ☐ pour lesquelles une demande PCT sera déposée à ou avant le [insérer date de 12 mois] dans le [] bureau de réception du traité de coopération en matière de brevets qui revendiquera la priorité sur []

(ci-après, « Demande(s) »). Le terme « Demande(s) » englobe également toutes les demandes de brevets qui partagent ou revendiquent la priorité de ou à partir de la ou des demandes susmentionnées.

ATTENDU QUE, l'Université Paris-Saclay, au lieu d'établissement du Espace technologique de Saint-Aubin Immeuble Discovery Route de l'orme des merisiers, RD 128, 91190 Saint Aubin, France; L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP), au lieu d'établissement du 149 Rue de Sèvres, 75015 Paris, France ; et L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), au lieu d'établissement du 101 rue Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, France, (ci-après les « Cessionnaires »), sont désireux d'acquérir l'intégralité des droits, du titre et des prérogatives dans et par rapport à ladite ou auxdites Demandes, et les inventions divulguées dans la présente, et dans et par rapport à tous les modes de réalisation des inventions, jusqu'ici conçus, réalisés ou découverts, conjointement ou solidairement, par le ou les Inventeurs (ci-après collectivement appelés « Inventions »), et dans et par rapport à un quelconque ou tous les brevets, les certificats des inventeurs et d'autres formes de protection sur ceux-ci accordés aux États-Unis, dans des pays étrangers, sous une quelconque convention, accord, protocole ou traité international, y compris ceux déposés dans le cadre de la Convention

Protection of Industrial Property, The Patent Cooperation Treaty or otherwise (hereinafter "Patent(s)").

de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du Traité de coopération en matière de brevets ou autrement (ci-après « Brevet(s) »).

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration acknowledged by said Inventor(s) to have been received in full from said Assignees:

1. Said Inventor(s) do hereby assign, transfer and convey unto said Assignees the entire right, title and interest (a) in and to said Inventions; (b) in and to said Applications, including the right to claim priority to and from said Application(s); (c) in and to each and every application that is a divisional, substitution, continuation, or continuation-in-part of any of said Application(s); (d) in and to said Patent(s) and each and every patent issuing or reissuing from any of the foregoing; (e) in and to each and every reissue, reexamination, renewal or extension of any kind of any of the foregoing; (f) in and to each and every patent and application filed outside the United States and corresponding to any of the foregoing; and (g) in and to all claims for past, present and future infringement of the Patent(s), including all rights to sue for and to receive and recover for Assignees' own use all past, present, and future lost profits, royalties, and damages of whatever nature recoverable from an infringement of the Patent(s).

2. Said Inventor(s) hereby covenant and agree to cooperate with said Assignees to enable said Assignees to enjoy to the fullest extent the right, title and interest herein conveyed in the United States, foreign countries, or under any international convention, agreement, protocol, or treaty. Such cooperation by said Inventor(s) shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignees (a) for perfecting in said Assignees the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any applications covering said Inventions; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said Inventions; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said Patent(s); (e) for interference or other priority proceedings involving said Inventions; and (f) for legal proceedings involving said Inventions and any applications therefor and any Patent(s) granted thereon, including without limitation reissues and reexaminations, opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that reasonable expenses incurred by said Inventor(s) in providing such cooperation shall be paid for by said Assignees.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignees, their

EN CONSÉQUENCE, en contrepartie des biens et de contrepartie valable reconnus par le ou les inventeurs comme ayant été reçus en totalité de la part desdits Cessionnaires :

1. Ledit ou lesdits inventeurs, par la présente, cèdent, transfèrent et attribuent auxdits Cessionnaires l'intégralité des droits, du titre et des prérogatives (a) dans et par rapport auxdites inventions ; (b) dans et par rapport auxdites demandes, y compris le droit de revendiquer la priorité par rapport et à partir de ladite ou lesdites Demandes ; (c) dans et par rapport à chacune des demandes qui sont une partie, une substitution, une continuation ou une continuation-en-partie de l'une quelconque de ladite ou dédites Demandes ; (d) et dans et par rapport audit ou auxdits brevets et dans chacun et tous les brevets émis ou réémis de l'un quelconque des précédents ; (e) dans et par rapport à chaque réémission, réexamen, renouvellement ou extension d'une quelconque nature de l'un quelconque des précédents ; (f) et dans et par rapport à chaque brevet et demande déposés à l'extérieur des États-Unis et correspondant à l'un quelconque des précédents ; et (g) et dans et par rapport à toutes les revendications pour des violations passées, présentes et futures du ou des brevets, incluant tous les droits de poursuivre en justice pour et pour recevoir ou récupérer pour l'utilisation propre des Cessionnaires de tous les pertes de profits, redevances et dommages passées, présentes et futures de quelque nature que ce soit récupérables suite à une violation du ou des brevets.

2. Ledit ou lesdites Inventeurs s'engagent et consentent à coopérer avec lesdits Cessionnaires pour permettre auxdits Cessionnaires de jouir pleinement des droits, du titre et des prérogatives transmises aux États-Unis, dans des pays étrangers, ou sous une quelconque convention, accord, protocole traité international. Une telle coopération par ledit ou lesdits Inventeurs comprendra une présentation rapide des faits et des documents pertinents, en témoignage à, pour l'exécution des pétitions, des serments, des spécifications, des déclarations ou d'autres documents, et de toute autre assistance dans la mesure jugée nécessaire ou souhaitable par lesdits Cessionnaires (a) pour confirmer auxdits Cessionnaires les droits, le titre et les prérogatives transmises ici ; (b) pour poursuivre toutes demandes couvrant les Inventions ; (c) pour le dépôt et la poursuite des demandes de substitution, de diffusion, de continuation ou d'additions couvrant les Inventions ; (d) pour le dépôt et la poursuite des demandes pour la réémission audit ou desdits brevets ; (e) pour l'interférence et autres procédures prioritaires impliquant lesdites Inventions ; et (f) pour les procédures légales impliquant lesdites Inventions et toutes demandes conséquentes et tous les brevets accordés par rapport à celles-ci, comprenant, sans limitation, les réémissions et les réexamens, les procédures d'opposition, les procédures d'annulation, les contestations de la priorité, les procédures d'utilisation publique, les actions en contrefaçon et les actions en cours de justice ; à condition que, cependant, les dépenses raisonnables encourues par le ou les inventeurs pour fournir une telle coopération soient payées par lesdits Cessionnaires.

3. Les modalités et clauses de cette cession seront au bénéfice desdits Cessionnaires, ses successeurs, ses mandataires et

PATENT

REEL: 055150 FRAME: 0570

successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Inventor(s), their respective heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Inventor(s) hereby warrant, represent and covenant that said Inventor(s) have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

5. Said Inventor(s) hereby request that any Patent(s) issuing in the United States, foreign countries, or under any international convention, agreement, protocol, or treaty, be issued in the name of the Assignees, or their successors and assigns, for the sole use of said Assignees, their successors, legal representatives and assigns.

6. This instrument will be interpreted and construed in accordance with the laws of the State of California, without regard to conflict of law principles. If any provision of this instrument is found to be illegal or unenforceable, the other provisions shall remain effective and enforceable to the greatest extent permitted by law. This instrument may be executed in counterparts, each of which is deemed an original, but all of which together constitute one and the same agreement.

IN WITNESS WHEREOF, said Inventor(s) have executed and delivered this instrument to said Assignees as of the dates written below:

Date: 05/11/20

Yassine TAOUFIK

RECEIVED AND AGREED TO BY ASSIGNEE: The Université Paris-Saclay

Date: 18/12/20 Signature:

Par délégué
Nom: Sylvie RETAILLEAU
Titre: Présidente
Directrice de la Recherche et de la Valorisation

RECEIVED AND AGREED TO BY ASSIGNEE: The Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP)

Date: 5 nov 2020 Signature:

Nom: Tara DUONG Head of TTO
Titre:

RECEIVED AND AGREED TO BY ASSIGNEE: The Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Date: 12/11/20 Signature:

Alexis FIALKOVSKY
Titre:
European Patent Attorney

autres représentants légaux, et seront contraignantes sur ledit ou lesdits Inventeurs, leurs héritiers respectifs, leurs représentants légaux et leurs mandataires.

4. Ledit ou lesdits Inventeurs assurent, représentent et conviennent que ledit ou lesdits Inventeurs n'ont pas participé à ou ne participeront à aucune cession, contrat ou entente en conflit avec celle-ci.

5. Ledit ou lesdits Inventeurs demandent, que toute émission du ou des Brevets aux États-Unis, dans des pays étrangers ou sous une quelconque convention, accord, protocole traité international soit réalisé au nom desdits Cessionnaires, leurs successeurs ou mandataires, pour la seule utilisation desdits Cessionnaires, leurs successeurs, représentants légaux et mandataires.

6. Cet instrument sera interprété conformément aux lois de l'État de Californie, sans égard aux conflits des principes de loi. Au cas où une disposition de cette instrument est jugée comme étant illégale ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur et applicables dans toute la mesure permise par la loi. Cet instrument peut être exécuté en contreparties, chacune étant considérée comme un original, mais dont toutes les parties constituent un seul et même accord.

EN FOI DE QUOI, ledit ou lesdits Inventeurs ont exécuté et délivré cet instrument auxdits Cessionnaires aux dates susmentionnées :

Date: 05/11/20

Yassine TAOUFIK

RECU ET ACCEPTE PAR LE CESSIONNAIRE: L'Université Paris-Saclay

Date: 18/12/2020 Signature:

Par délégué
Nom: Sylvie RETAILLEAU
Titre: Présidente
Directrice de la Recherche et de la Valorisation

RECU ET ACCEPTE PAR LE CESSIONNAIRE: L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP)

Date: 5 nov 2020

Signature:

Nom: Tara DUONG Head of TTO
Titre:

RECU ET ACCEPTE PAR LE CESSIONNAIRE: L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Date: 12/11/2020 Signature:

Alexis FIALKOVSKY
Titre:
European Patent Attorney

L'INSERM
Pour le Directeur Général
et par délégué

L'INSERM
Pour le Directeur Général
et par délégué

PATENT

RECORDED: 02/04/2021

REEL: 055150 FRAME: 0571