

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6637051

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	02/01/2019
AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS	04/01/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	IFP ENERGIES NOUVELLES
Street Address:	ROND POINT DE L'ECHANGEUR DE SOLAIZE
Internal Address:	BP 3
City:	SOLAIZE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	69360
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	14365274
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)243-6410
<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:	7032436333
Email:	mail@mwzb.com
Correspondent Name:	TIMIKA SNOWDEN
Address Line 1:	C/O MILLEN, WHITE, ZELANO & BRANIGAN, P.C.
Address Line 2:	2200 CLARENDON BLVD., SUITE 1400
Address Line 4:	ARLINGTON, VIRGINIA 22201
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PET-2958
NAME OF SUBMITTER:	TIMIKA SNOWDEN
SIGNATURE:	/Timika Snowden/
DATE SIGNED:	04/02/2021
Total Attachments: 6	
source=Assignment-FAMILLE6_6410#page1.tif	
source=Assignment-FAMILLE6_6410#page2.tif	
source=Assignment-FAMILLE6_6410#page3.tif	

source=Assignment-FAMILLE6_6410#page4.tif

source=Assignment-FAMILLE6_6410#page5.tif

source=Assignment-FAMILLE6_6410#page6.tif

**CONTRAT DE CESSIION DE QUOTE-PART
DE PROPRIETE SUR BREVET**

**ASSIGNMENT DEED OF CO-OWNERSHIP
RIGHTS ON PATENT**

ENTRE :

BETWEEN:

**L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE**

Etablissement à caractère scientifique et
technologique
147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 07, France
Représenté par Monsieur Philippe LENEÉ en
sa qualité de Directeur de la Direction du
Partenariat et du Transfert pour l'Innovation

Ci-après dénommé « **INRA** »

**INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE**

A scientific and technological public
establishment
147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 07, France
Represented by Mr. Philippe LENEÉ in his
capacity as Director of the Partnership and
Transfer for innovation Direction

Hereafter referred as "INRA"

ET

AND

**AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET
DEVELOPPEMENTS**

Société Anonyme au capital de 2 924 065,50€,
inscrite au RCS de Reims sous le n°
350 504 817, ayant son siège social situé
Route de Bazancourt, 51110 Pomacle, France,
représentée par Monsieur Jean-Christophe
DUVAL en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « **ARD** »

**AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET
DEVELOPPEMENTS**

Société Anonyme with a capital of €
2 924 065,50, registered at the RCS of Reims
under n° 350 504 817, headquartered at Route
de Bazancourt, 51110 Pomacle, France,
represented by Mr. Jean-Christophe DUVAL in
his capacity as General Director,

Hereafter referred as « **ARD** »

L'INRA et l'ARD sont désignés ci-après
« **CEDANTS** »,

INRA and ARD are hereafter referred as
« **ASSIGNORS** »,

D'UNE PART,

ON THE ONE HAND,

ET :

AND:

IFP Energies nouvelles

Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, sous le n° 775 729 155, ayant son
siège social situé 1&4 avenue du Bois Préau,
92852 Rueil-Malmaison Cedex, France,
représenté par Monsieur Nicolas SCHMITT en
qualité de Chef du département Propriété
Industrielle,

Ci-après dénommé « **IFPEN** » ou
« **CESSIONNAIRE** »

IFP Energies nouvelles

An industrial and commercial public
establishment, registered at the RCS of
Nanterre under n° 775 729 155, headquartered
at 1&4 avenue du Bois Préau, 92852 Rueil-
Malmaison Cedex, France represented by Mr.
Nicolas SCHMITT in his capacity as Head of
the Industrial Property Department,

Hereafter referred as « **IFPEN** » or
« **ASSIGNEE** »,

DE SECONDE PART.

ON THE SECOND HAND.

M R : NAS

L'INRA, l'ARD et l'IFPEN sont désignés, ci-après collectivement les « **PARTIES** ».

INRA, ARD and IFPEN are named hereinafter collectively the « **PARTIES** ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

IT HAS FIRST BEEN SAID WHAT FOLLOWS:

Les **PARTIES** sont copropriétaires des demandes de brevet et brevets français et étrangers visés à l'Annexe A des présentes concernant l'invention suivante « **PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COCKTAIL ENZYMATIQUE UTILISANT LES RESIDUS SOLIDES D'UN PROCEDE DE CONVERSION BIOCHIMIQUE DE MATERIAUX LIGNO-CELLULOSIQUES** », et désignés dans le présent acte par le « **BREVET** » ou les « **BREVETS** ».

The **PARTIES** are co-owners of French and foreign patent applications and patents referred to Appendix A hereof regarding the following invention « **METHOD FOR PRODUCING AN ENZYME COCKTAIL USING THE SOLID RESIDUES FROM A PROCESS FOR BIOCHEMICALLY CONVERTING OF LIGNOCELLULOSIC MATERIALS** », and designated in the present act by the « **PATENT** » or the « **PATENTS** ».

Les droits et obligations des **PARTIES** sur les **BREVETS** ainsi que les conditions organisant la copropriété des **BREVETS** sont définis d'une part, dans le Règlement de copropriété signé par les **PARTIES** le 25 août 2014 et d'autre part, dans le Contrat de Consortium du projet FuturoI signé par les **PARTIES** en novembre 2008.

The rights and obligations of the **PARTIES** on the **PATENTS** as well as the conditions organizing the co-ownership of the **PATENTS** are defined on the one hand, in the co-ownership Agreement signed by the **PARTIES** on August 25, 2014 and on the other hand, in the Consortium Agreement of the FuturoI project signed by the **PARTIES** in November 2008.

Les **CEDANTS** ne souhaitant pas maintenir les **BREVETS** et/ou poursuivre les procédures en cours relatives à ces **BREVETS**, ont notifié leur intention par courrier recommandé avec avis de réception à IFPEN en date du 1er mars 2018.

The **ASSIGNORS** not wishing to maintain the **PATENTS** and/or pursue on-going procedures relating to the **PATENTS**, have notified their intention via registered letter to IFPEN dated March 01, 2018.

Le présent Contrat de cession de brevet a pour objet de confirmer le transfert de propriété des **CEDANTS** vers le **CESSIONNAIRE** des **BREVETS**.

The purpose of this Agreement is to confirm the transfer of ownership from the **ASSIGNORS** to the **ASSIGNEE** of the **PATENTS**.

LES PARTIES CONVIENNENT A PRESENT DE CE QUI SUIT :

THE PARTIES NOW UNDERTAKE WHAT FOLLOWS:

Article 1

Article 1

Les **CEDANTS**, par les présentes, cèdent et transfèrent, sans exception ni réserve, leurs quote-parts de droits de propriété sur les **BREVETS** et sur le droit de priorité y attaché au **CESSIONNAIRE**, qui l'accepte.

The **ASSIGNORS** hereby assign and transfer, subject to no exceptions or reservations, their parts of co-ownership rights in the **PATENTS** and the priority right resulting from the **PATENTS** to the **ASSIGNEE**, which accepts.

Cette cession est consentie à titre gracieux, moyennant toutefois la régularisation des frais de propriété industrielle engagés par les **CEDANTS** sur les **BREVETS** jusqu'à :

This assignment is agreed without any compensation apart from regularisation of industrial property costs borne by the **ASSIGNORS** for the **PATENTS** until :

- la date de réception de la notification d'abandon adressée par les **CEDANTS** au **CESSIONNAIRE**, telle que définie au 3^{ème}

- the date of receipt of the notification of abandonment sent by **ASSIGNORS** to **ASSIGNEE**, as defined in the Whereas §3 ;

paragraphe du préambule (pour les brevets cédés dans les pays où aucun enregistrement de la cession n'est à effectuer auprès de l'Office de brevet); ou
- la date d'enregistrement de la cession auprès des Offices de Brevet concernés conformément à l'article 4 du présent Contrat.

(for the patents assigned in country where no registration of the Assignment needed with Patent Office); or

- registration date of this Assignment with the concerned Patent Offices as per article 4 of the Agreement.

Par conséquent, à compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR (définie à l'article 3 ci-après) les BREVETS et le droit de priorité s'y attachant seront la propriété du CESSIONNAIRE comme suit :

Therefore, from the EFFECTIVE DATE (defined in article 3 hereinafter) the PATENTS and the priority right attached are the ownership of the ASSIGNEE as follows:

- 100% IFPEN.

- 100% IFPEN.

Le CESSIONNAIRE sera propriétaire des droits susvisés et en aura la jouissance pleine et entière. Les CEDANTS cèdent également au CESSIONNAIRE tous les droits de poursuite judiciaire pour les faits de contrefaçon antérieurs non prescrits à la date de la présente cession dans les pays concernés par les BREVETS

The ASSIGNEE shall be the owner of the aforementioned rights and shall have the full and entire enjoyment thereof. The ASSIGNORS shall also assign to the ASSIGNEE all rights to bring legal proceedings due to earlier acts of infringement which are not time-barred on the date of this assignment in the countries relevant to PATENTS.

En conséquence de la cession ci-dessus constatée, le CESSIONNAIRE se trouve dès l'ENTREE EN VIGUEUR et par le seul fait des présentes, subrogé aux CEDANTS dans tous les droits, obligations, actions et privilèges inhérents aux BREVETS.

As a result of the assignment recorded hereinabove, the ASSIGNEE hereby and solely as a result hereof replaces the ASSIGNORS with regard to all rights, obligations, actions and liens inherent to the PATENTS.

Article 2

Cette cession est consentie en application et dans le respect des conditions définies dans le Règlement de copropriété signé par les PARTIES le 25 août 2014 et dans le Contrat de Consortium du projet Futuroi.

Article 2

This assignment is granted in application and in accordance with the conditions defined in the co-ownership Agreement signed by the PARTIES on August 25, 2014 and in the Consortium Agreement of the Futuroi project.

Les CEDANTS déclarent être seuls titulaires des droits sur leur quote-part respective de propriété des BREVETS et pouvoir librement la céder au CESSIONNAIRE afin de permettre à ce dernier de valider et maintenir les BREVETS à ses seuls noms et frais. A ce titre, les CEDANTS communiqueront au CESSIONNAIRE tous les renseignements ou informations en leur possession concernant les BREVETS.

The ASSIGNORS represent that they are sole owners of the rights on their respective share of joint ownership of the PATENTS and may freely assign the same to the ASSIGNEE in order to allow the latter to validate and maintain the PATENTS in its own name and at its own costs. For this purpose, the ASSIGNORS shall communicate to the ASSIGNEE all information in their possession regarding the PATENTS.

Le CESSIONNAIRE accepte la cession en l'état, sans autre garantie que celle de l'existence matérielle des BREVETS et renoncer à toute action contre les CEDANTS ayant pour objet les droits cédés.

The ASSIGNEE accepts the assignment "AS IS", without any other guarantee than that of the material existence of the PATENTS, and waives all rights to any action against the ASSIGNORS concerning the assigned rights..

M K WKS

Article 3

Le présent Contrat prendra effet à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Par DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, on entend :

- la date de signature du présent Contrat de cession

Article 3

The present Agreement will be effective at the EFFECTIVE DATE.

The EFFECTIVE DATE shall be:

- the date of signature of this Contract

Article 4

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie du présent acte pour procéder à l'inscription de cette cession auprès des Offices de brevets concernés.

Les démarches d'inscription de la présente cession auprès des Offices de brevet concernés (identifiés en Annexe A) seront mises en œuvre par les CEDANTS auprès du Cabinet Conseil chargé des BREVETS. Les frais correspondant à ses formalités d'inscription seront pris en charge par les CEDANTS.

Article 4

All powers are given to the bearer of an original copy or a copy of the present deed for recording this assignment with the concerned patent Offices.

The procedures for registering this assignment with the concerned patent Offices (identified in Appendix A) will be implemented by the ASSIGNORS with the patent Council in charge of the PATENTS. The ASSIGNORS will pay the costs corresponding to its registration formalities.

Article 5

Tout litige pouvant survenir quant à l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat sera soumis au droit français et sera de la compétence des Tribunaux français.

Article 5

Any litigation arising from the interpretation or the execution of the present Agreement will be subject to the French law and will be within the competence of the French Courts.

Article 6

Le présent Contrat est rédigé en français et en anglais. En cas de contestation, seule la version française fait foi.

Article 6

This Agreement is drafted in French and in English. In case of discrepancy in interpretation, the French version shall prevail.

En quatre (4) exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des PARTIES, la dernière étant utilisée pour les besoins de l'inscription de la cession.

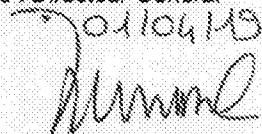
In four (4) original copies, one (1) of which for each of the PARTIES, the other being used for the purposes of recording the assignment.

Pour l'ARD :

Par : Jean-Christophe DUVAL

En qualité de : Directeur Général

Date :

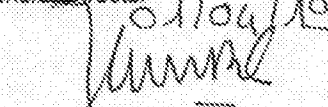
01/04/19


For ARD

By: Jean-Christophe DUVAL

As: General Director

Date :

01/04/19


Pour l'INRA

Par : Philippe LENEÉ

En qualité de : Directeur du Partenariat et du Transfert pour l'Innovation

Date : 06/02/19

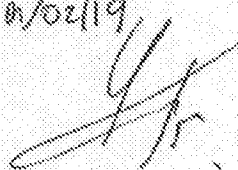


For INRA

By: Philippe LENEÉ

As: Director of the Partnership and Transfer for Innovation Direction

Date : 06/02/19

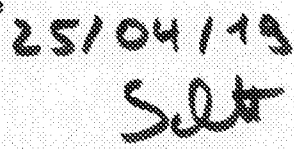


Pour l'IFPEN

Par : Nicolas SCHMITT

En qualité de : Chef du département Propriété Industrielle

Date :

25/04/19


For IFPEN

By : Nicolas SCHMITT

As: Head of the Industrial Property Department



Famille 6
Ref INRA: 1103657
Ref IFPEN: 6410
Ref ARD: xxxx

ANNEXE A / APPENDIX A

Pays / Countries	Réf interne / internal ref	Date de dépôt / Application date	N° de dépôt / Application number	Date publication / Publication date	N° de publication / Publication number	Enregistrement de la cession requis / Registration of Assignment required
France	6410/FR	14 décembre 2011 December 14, 2011	FR 1103657	21 juin 2013 June 21, 2013	FR 2984353	Non/No
PCT	6410/MO	27 novembre 2012 November 27, 2012	PCT/FR2012/000489	20 juin 2013 June 20, 2013	WO2013/087998	Non/No
Australie/Australia	6410/AU	27 novembre 2012 November 27, 2012	AU 2012351386	3 juillet 2014 July 3, 2014	AU2012351386	Non/No
Brésil/Brazil	6410/BR	27 novembre 2012 November 27, 2012	BR 112014013897	19 août 2014 August 19, 2014	BR 112014013897	Non/No
Canada/Canada	6410/CA	27 novembre 2012 November 27, 2012	CA 2856463	20 juin 2013 June 20, 2013	CA 2856463	Non/No
Chine/China	6410/CN	27 novembre 2012 November 27, 2012	CN 201250062033	19 novembre 2014 November 19, 2014	CN 104160021	Non/No
Europe/Europe	6410/EP	27 novembre 2012 November 27, 2012	EP 12813901.1	22 octobre 2014 October 22, 2014	EP 2791328	Non/No
Inde/India	6410/IN	27 novembre 2012 November 27, 2012	IN5193/CHENP/2014	19 février 2016 February 19, 2016	IN5193/CHENP/2014	Non/No
Etats-Unis/USA	6410/US	27 novembre 2012 November 27, 2012	US 14/365,274	27 novembre 2014 November 27, 2014	US 2014/0146373	Oui/Yes

2
WAS