

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8017957

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	PERNOD RICARD	02/13/2023
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	MARTELL & CO	
Street Address:	PLACE EDOUARD MARTELL	
Internal Address:	BP21	
City:	COGNAC	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	16100	
PROPERTY NUMBERS Total: 2		
	Property Type	Number
	Application Number:	15884721
	Application Number:	16855769
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:		
<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:	3133935400	
Email:	DOCKETING@BURRISLAW.COM	
Correspondent Name:	BURRIS LAW, PLLC	
Address Line 1:	300 RIVER PLACE DRIVE	
Address Line 4:	DETROIT, MICHIGAN 48207	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0282-000003/US	
NAME OF SUBMITTER:	DEANNA PARK	
SIGNATURE:	/DEANNA PARK/	
DATE SIGNED:	06/21/2023	
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	
Total Attachments: 16		
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page1.tif		
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page2.tif		
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page3.tif		

source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page4.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page5.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page6.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page7.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page8.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page9.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page10.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page11.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page12.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page13.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page14.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page15.tif
source=0282-000003USNPA Assignment Ricard to Martell#page16.tif

PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT

between

PERNOD RICARD

and

MARTELL & CO

BETWEEN THE UNDERSIGNED:

- (1) **PERNOD RICARD**, a public limited company with a board of directors registered with the Paris Trade and Companies Register under number 582 041 943, which head office is located at 5 Cours Paul Ricard, 75008 - Paris, represented by Benjamin GOLDENBERG, Senior IP Counsel, duly authorized for the purposes of signing this agreement,

Hereinafter referred to as the "**Assignor**"

- (2) **MARTELL & CO**, a public limited company registered with the Angouleme Trade and Companies Register under number 342 438 892, which head office is located at Place Edouard Martell Bp 21, 16100 - Cognac, represented by Isabelle GILLE, Group Intellectual Property Director, duly authorized for the purpose of signing this agreement,

Hereinafter referred to as the "**Assignee**"

The Assignor and the Assignee are hereinafter individually referred to as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

IT WAS PREVIOUSLY STATED THAT:

- (A) The Assignor is the owner, or 50% co-owner, of the published patent applications and issued patents listed in ANNEX 1 (hereinafter the "**Patents**").
- (B) The Assignee is a subsidiary of the Assignor. It was decided in the context of an intra-group restructuring that the Assignor would transfer to the Assignee, for consideration, all of its rights to the Patents.
- (C) The Parties have thus come together to enter into this assignment agreement (the "**Agreement**").

AND THEREFORE, IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:

1. PURPOSE AND EFFECT OF THE CONTRACT

- 1.1 The Assignor irrevocably assigns to the Assignee, who accepts it, all its rights in the Patents.
- 1.2 As a result of this assignment, the Assignee shall be fully subrogated to the Assignor in all of the Assignor's rights and obligations relating to the Patents.
- 1.3 These rights and obligations imply, in particular, with regard to the Patents fully owned by the Assignor:
- (a) the right of priority that may be attached to each of these Patents and all rights to proceed with applications related to said Patents, such as, in particular, divisional applications, *continuation* or *reissue* applications, as well as all patents resulting therefrom;
 - (b) the right to commence, continue or resume, in its name, risk and profit, in any capacity whatsoever, any proceedings, claims and/or actions relating to such Patents, before any

patent office or state or arbitral court, including for events which occurred prior to the effective date of the Agreement;

- (c) the right to enter into any contract in connection with such Patents and? in particular? the right to grant licenses to exploit them.

- 1.4 For the Patents co-owned by the Assignor, and in accordance with Article 9.3 of the co-ownership agreement entered into on April 11, 2017 between the co-owners of these Patents (the "**Co-ownership Agreement**", reproduced in ANNEX 2), the Assignee shall, as a result of the Agreement, be subrogated to the Assignor's rights and obligations under the Co-ownership Agreement.

2. **TRANSFER PRICE**

In consideration of the assignment of the Assignor's rights in the Patents, the Assignee shall pay to the Assignor, within sixty days after the Agreement comes into force, the total, lump-sum and final sum of [REDACTED], exclusive of tax (€ [REDACTED] exclusive of tax).

3. **ENTRY INTO FORCE**

The Contract shall come into force on the date of its signature by the last signatory Party.

4. **REGISTRATION AND FEES**

- 4.1 All powers are given to the Assignee (or its representative) bearing an original copy of the Agreement (or a redacted version thereof) to request or carry out all formalities, registrations, publications, filings and notices necessary to render the Agreement enforceable against third parties or to meet administrative or tax obligations, wherever necessary.
- 4.2 The Parties agree to execute, ratify and authenticate all documents necessary for the complete execution of the assignment.
- 4.3 All costs and fees relating to the assignment of the Patents (in particular those resulting from its registration and the administrative formalities and registration of the assignment with the competent authorities under national regulations), shall be borne by the Assignee who shall be obliged to do so.
- 4.4 Subject to the provisions of the Co-ownership Agreement, the Assignee shall bear the costs and taxes relating to the Patents (including the costs, taxes and fees of its various counsel) and arising after the entry into force of the Agreement.

5. **WARRANTIES**

- 5.1 Assignor warrants to Assignee:
 - that the Patents are in force and that all fees and annuities necessary to maintain the Patents in force have been paid on time;

- that he is the lawful and registered owner or co-owner of the Patents, and that the Patents are free of any pledge or security interest of any kind;
 - to have informed the Assignee, who acknowledges it, of any infringement or threat of infringement of the Patents of which the Assignor was aware on the date of entry into force of the Agreement;
 - to have waived the right of pre-emption of the co-owners of the Patents co-owned by the Assignor, in accordance with the Co-ownership Agreement, so that the Assignor is free to assign to the Assignee all of its rights in the Patents.
- 5.2 The Assignor does not give any other warranty to the Assignee, in particular with respect to the validity of the Patents.

6. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- 6.1 The Contract is subject to French law.
- 6.2 Any dispute arising between the Parties from the interpretation and/or performance of the Agreement shall, failing amicable resolution, be submitted by the most diligent Party to the *Tribunal Judiciaire de Paris (Paris Court)*.

7. MISCELLANEOUS

- 7.1 The Agreement constitutes the complete and final expression of the Parties' will with respect to the assignment of the Patents. It contains the entire agreement and shall not be supplemented or interpreted by statements or writings made prior to its signature.
- 7.2 The Contract is written in French. In the event that it is translated into one or more foreign languages, only the French text shall be deemed authentic in the event of a dispute.

SIGNATURES

Done on 13 February 2023:

For **PERNOD RICARD**

Benjamin GOLDENBERG
Senior IP Counsel

.....

For **MARTELL & CO**

Isabelle GILLE
Group Intellectual Property Director

.....

ANNEX 1: PATENTS

FILE NO.	COUNTRY	OWNER(S)	Application Number	Application Date	PUBLICATION NUMBER	DATE OF PUBLICATION	PATENT NUMBER	DATE OF ISSUE	STATUS
BR085973	France	- PERNOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	15/57433	31/07/2015	3 039 650	03/02/2017	15/57433	25/08/2017	Patent granted
BR087325			15/61199		3 039 651	03/02/2017	15/61199	28/08/2020	Patent granted
BR098067	China	- PERNOD RICARD	201680044967.7	28/07/2016	CN 108369187 A	03/08/2018	ZL 201680044967.7	29/10/2021	Patent granted
BR116493			20211113783.0	28/07/2016	CN 113899723 A	07/01/2022	-	-	Application under examination
BR100916	Hong Kong	- PERNOD RICARD	18112137.9	28/07/2016	1252775A	31/05/2019	HK 1252775	17/06/2022	Patent granted
BR098063	Europe	- PERNOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	16763889.9	28/07/2016	3 329 257	09/02/2017	-	-	Application under examination
BR119172			22179248.4		-	-	-	-	Application under examination
BR098066	Malaysia	- PERNOD RICARD	PI 2018700318	28/07/2016	-	-	MY-191859-A	18/07/2022	Patent granted
BR119041			PI 2022003207		-	-	-	-	Application under examination
BR098069	Russia	- PERNOD RICARD	2018 105953	28/07/2016	-	-	2 720 077	23/04/2020	Patent granted
BR110698			2020 113574		-	-	-	-	Application under examination

BR098088	Singapore	- PERNOD RICARD	11201 800808P	28/07/2016	-	-	11201800808P	04/12/2020	Patent granted
BR113206			10202011859T		-	28/01/2021		-	Application under examination
BR098090			a 2018 02051		-	-		04/08/2021	Patent granted
BR114194	Ukraine	- PERNOD RICARD	a 2021 01070	28/07/2016	-	-	-		Application under examination
BR098085	United States of America	- PERNOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	15/884 721	28/07/2016	US-2018-0149592-A1	31/05/2018	10 670 525	02/06/2020	Patent granted
BR110738			16/855 769		US-2020-0249162-A1	06/08/2020	11 105 743	31/08/2021	Patent granted

ANNEX 2: CO-OWNERSHIP AGREEMENT

[REDACTED]

Certification of accuracy of translation

I, Françoise GAUTHIER, translator to GERMAIN MAUREAU, certify that I am fluent in English and French. I have read the above translation of the "PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT" and the original French language version thereof, submitted herewith. I certify that the English translation above is an accurate translation of the original French language version, submitted herewith.

Signature:



Date: 24/04/2023

Name: FRANCOISE GAUTHIER

CONTRAT DE CESSION DE BREVETS

entre

PERNOD RICARD

et

MARTELL & CO

4 86

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- (1) **PERNOD RICARD**, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 041 943, dont le siège social est situé 5 Cours Paul Ricard, 75008 - Paris, représentée par Benjamin GOLDENBERG, Senior IP Counsel, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

ci-après désignée le « **Cédant** »

- (2) **MARTELL & CO**, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le numéro 342 438 892, dont le siège social est situé Place Edouard Martell Bp 21, 16100 - Cognac, représentée par Isabelle GILLE, Group Intellectual Property Director, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,

ci-après désignée le « **Cessionnaire** »

Le Cédant et le Cessionnaire étant ci-après dénommés individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

- (A) Le Cédant est propriétaire, ou copropriétaire à 50%, des demandes de brevets publiées et des brevets délivrés dont la liste figure en ANNEXE 1 (ci-après les « **Brevets** »).
- (B) Le Cessionnaire est une filiale du Cédant. Il a été décidé dans le cadre d'une restructuration intragroupe que le Cédant céderait au Cessionnaire, à titre onéreux, l'ensemble de ses droits sur les Brevets.
- (C) Les Parties se sont ainsi rapprochées afin de conclure le présent contrat de cession (le « **Contrat** »).

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

1. OBJET ET EFFET DU CONTRAT

- 1.1 Le Cédant cède irrévocablement au Cessionnaire, qui l'accepte, l'intégralité de ses droits sur les Brevets.
- 1.2 En conséquence de cette cession, le Cessionnaire sera entièrement subrogé au Cédant dans tous les droits et obligations de ce dernier en lien avec les Brevets.
- 1.3 Ces droits et obligations impliquent notamment en ce qui concerne les Brevets détenus en pleine propriété par le Cédant :
- (a) le droit de priorité éventuellement attaché à chacun de ces Brevets et tous droits permettant de procéder à des demandes liées auxdits Brevets telles que, notamment, des

demandes divisionnaires, des demandes de « *continuation* » ou de « *reissue* », ainsi que tous brevets en découlant ;

- (b) le droit d'engager, continuer ou reprendre, à ses nom, risques et profits, en quelle que qualité que ce soit, toute procédure, instance et/ou action relative à ces Brevets, devant tout office de brevets ou juridiction étatique ou arbitrale, y compris pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du Contrat ;
- (c) le droit de conclure tout contrat en relation avec ces Brevets et notamment le droit de consentir des licences d'exploitation.

- 1.4 Pour les Brevets détenus en copropriété par le Cédant, et conformément à l'article 9.3 du règlement de copropriété conclu le 11 avril 2017 entre les copropriétaires de ces Brevets (le « **Règlement de Copropriété** », reproduit en ANNEXE 2), le Cessionnaire se trouve, du fait du Contrat, subrogé de plein droit au Cédant dans les droits et obligations de ce dernier au titre du Règlement de Copropriété.

2. PRIX DE CESSION

En contrepartie de la cession des droits du Cédant sur les Brevets, le Cessionnaire paiera au Cédant, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du Contrat, la somme globale, forfaitaire et définitive de [REDACTED] hors taxes ([REDACTED] EHT).

3. ENTREE EN VIGUEUR

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière Partie signataire.

4. PUBLICITE ET FRAIS

- 4.1 Tous pouvoirs sont donnés au Cessionnaire (ou son représentant) porteur d'un original du Contrat (ou d'une version caviardée par ses soins) pour requérir ou effectuer toutes les formalités, enregistrements, inscriptions, publications, dépôts et mentions nécessaires pour rendre le Contrat opposable aux tiers ou pour satisfaire aux obligations administratives ou fiscales, partout où besoin sera.
- 4.2 Les Parties s'engagent à signer, ratifier et authentifier tous documents nécessaires à l'exécution complète de la cession.
- 4.3 Tous les frais et droits afférents à la cession des Brevets (notamment ceux résultant de son enregistrement et des formalités administratives et d'inscription de la cession auprès des administrations compétentes en vertu des réglementations nationales), seront à la charge du Cessionnaire qui s'y oblige.
- 4.4 Sous réserve des stipulations du Règlement de Copropriété, le Cessionnaire supportera les frais et taxes afférents aux Brevets (en ce compris les frais, taxes et honoraires de ses différents conseils) et nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Contrat.

5. GARANTIES

5.1 Le Cédant garantit au Cessionnaire :

- que les Brevets sont en vigueur et que tous les frais et annuités nécessaires au maintien en vigueur des Brevets ont été payés en temps voulu ;
- être le propriétaire ou copropriétaire légitime et enregistré des Brevets, et que les Brevets sont libres de tout nantissement ou sûreté de quelque nature que ce soit ;
- avoir porté à la connaissance du Cessionnaire, qui le reconnaît, toute atteinte ou menace d'atteinte aux Brevets dont le Cédant avait connaissance à la date d'entrée en vigueur du Contrat ;
- avoir purgé le droit de préemption des copropriétaires des Brevets détenus en copropriété par le Cédant, conformément au Règlement de Copropriété, de sorte que le Cédant est libre de céder au Cessionnaire l'intégralité de ses droits sur les Brevets

5.2 Le Cédant ne donne aucune autre garantie au Cessionnaire, notamment en ce qui concerne la validité des Brevets.

6. DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES

6.1 Le Contrat est soumis au droit français.

6.2 Tout différend né entre les Parties de l'interprétation et/ou de l'exécution du Contrat sera, à défaut de résolution amiable, soumis par la Partie la plus diligente, au Tribunal judiciaire de Paris.

7. DIVERS

7.1 Le Contrat constitue l'expression complète et définitive de la volonté des Parties pour la cession des Brevets. Il contient la totalité de l'accord intervenu et ne saurait être complété ou interprété par des propos ou écrits antérieurs à sa signature.

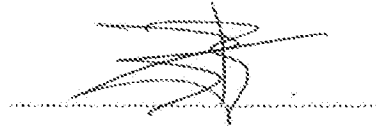
7.2 Le Contrat est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

SIGNATURES

Fait le 13 février 2023 :

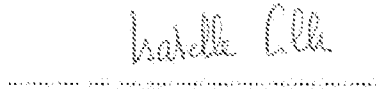
Pour **PERNOD RICARD**

Benjamin GOLDENBERG
Senior IP Counsel

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Goldenberg', written over a horizontal dotted line.

Pour **MARTELL & CO**

Isabelle GILLE
Group Intellectual Property Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isabelle Gille', written over a horizontal dotted line.

ANNEXE 1. LES BREVETS

N° DOSSIER	PAYS DE DEPOT	TITULAIRE(S)	NUMERO DE DEPOT	DATE DE DEPOT	NUMERO DE PUBLICATION	DATE DE PUBLICATION	NUMERO DE BREVET	DATE DE DELIVRANCE	SITUATION
BR0808073	France	- PERNOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux	15/57433	31/07/2015	3 039 650	03/02/2017	15/57433	25/09/2017	Brevet délivré
BR087325		- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	15/61199		3 039 651	03/02/2017	15/61199	28/08/2020	Brevet délivré
BR0908087	Chine	- PERNOD RICARD	201680044967.7	28/07/2016	CN 108338187 A	03/08/2018	ZL 201680044967.7	29/10/2021	Brevet délivré
BR116493			20211113783.0	28/07/2016	CN 13899723 A	07/01/2022	-	-	Demande en examen
BR100916	Hong-Kong	- PERNOD RICARD	18112137.9	28/07/2016	1252775A	31/05/2019	HK 1252775	17/08/2022	Brevet délivré
BR098083	Europe	- PERNOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux	16763889.9	28/07/2016	3 328 257	09/02/2017	-	-	Demande en examen
BR119172		- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	22179248.4		-	-	-	-	Demande en examen
BR098086	Malaisie	- PERNOD RICARD	PI 2016708318	28/07/2016	-	-	MY-191859-A	18/07/2022	Brevet délivré
BR119041			PI 2022003207		-	-	-	-	Demande en examen
BR098089	Russie	- PERNOD RICARD	2018 105653	28/07/2016	-	-	2 720 077	23/04/2020	Brevet délivré
BR110698			2020 113574		-	-	-	-	Demande en examen
BR098088	Singapour	- PERNOD RICARD	11201800808P	28/07/2016	-	-	11201800808P	04/12/2020	Brevet délivré

BR113206			102020118591				28/01/2021			Demande en examen
BR098090	Ukraine	- PERIOD RICARD	a 2018 02051	28/07/2016				124 191	04/08/2021	Brevet délivré
BR114194			a 2021 01070							Demande en examen
BR098085	Etats Unis d'Amérique	- PERIOD RICARD - UNIVERSITE DE BORDEAUX - Institut Polytechnique de Bordeaux	16/884 721		US-2018-0149592-A1		31/05/2018	10 670 525	02/06/2020	Brevet délivré
BR110738		- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	16/855 769	28/07/2016	US-2020-0249162-A1		06/08/2020	11 105 743	31/08/2021	Brevet délivré

ANNEXE 2. LE REGLEMENT DE COPROPRIETE

218

50 85