

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de radicación  No. 11-009466- -00012-0000 Fecha: 2014-08-11 16:32:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 62
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite	
☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante		
Persona Natural ☒	Persona Jurídica ☐	
<u>D. JACK ADAMS</u> Nombre o denominación / Nombre o razón social completa		
Nombre representante legal		
Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐		
Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número		
Nacionalidad/País de constitución ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Dirección y domicilio del titular 125 St. Moritz Terrace, Park City, UT 84098, USA	Ciudad PARK CITY
Dirección electrónica apenaranda@gpzlegal.com	No. Fax 3210295	Número telefónico 3192900

3. Datos del apoderado:			
<u>JARAMILLO CAMPUZANO MAURICIO</u> Apellidos y Nombre	<u>80421942</u> Documento de identificación	<u>74555</u> Tarjeta profesional	
Dirección y domicilio CALLE 67 No. 7-35 Oficina 1204			Ciudad BOGOTA
Dirección electrónica apenaranda@gpzlegal.com	No. Fax 3210295	Número telefónico 3192900	
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general			

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11-9466

Aparece: Actualmente aparece como solicitante en el trámite la sociedad UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION.

Debe ser: El nuevo solicitante del trámite de la referencia debe ser el Señor Jack Adams.

Modificación:

☐ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☒ Modificación al solicitante.

Solicitud de modificación a la solicitud de patente con No. de expediente 11-9466, relacionada con cambio de solicitante por cesión de la solicitud.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

C.C 80421942

Firma

Tarjeta Profesional 74555

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

University
7709

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0079760

Bogotá D.C., Julio 28 de 2014 - 16:19:06

RECIBIDO DE : GOMEZ PINZON ASEMARCAS S.A.

NI 830.121.797

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	669432890	28/07/2014	4.954.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-009466- -00012-0000

Fecha: 2014-08-11 16:32:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 62

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Julio 28 de 2014 - 16:19:10

3

Convenio de Transferencia y Cesión de Invención y Patente

Este Convenio de Transferencia y Cesión de Invención y Patente (el "Convenio de Cesión") es celebrado por y entre la University of Utah Research Foundation ("UURF"), una sociedad de Utah no lucrativa y una organización de apoyo de la Universidad de Utah, un organismo político y corporativo del Estado de Utah (la "Universidad") (la UURF y la Universidad son colectivamente referidas en lo sucesivo como el "Cedente") y el Dr. D. Jack Adams como "Inventor" y/o "Cesionario", en vigor a partir del 29 de abril de 2013 (la "Fecha en que entra en Vigor"). El Cedente por un lado, y el Cesionario por el otro, en lo sucesivo son a veces referidos como "Parte" y colectivamente como las "Partes" en este Convenio.

DECLARACIONES

CONSIDERANDO QUE, el Inventor y el Cesionario, en el curso de la investigación en la Universidad y por el Cesionario independiente de su relación de empleo con el Cedente crearon ciertas invenciones ("Invenciones" como se define a continuación).

CONSIDERANDO QUE, la UURF y el Cesionario celebraron un Convenio Interinstitucional en vigor a partir del 1 de mayo de 2009 anexo al presente como Apéndice A, acordando que el Cedente y el Cesionario tienen cada uno un interés igual en las Invenciones y su(s) Derecho(s) de Patente.

CONSIDERANDO QUE, el Cedente y el Cesionario son copropietarios de todos los descubrimientos, información, la(s) solicitud(es) de patente provisional(es) y/o no provisional(es) relacionadas, las patentes y las invenciones divulgadas en el Formato de Divulgación de Invención Confidencial fechado el 2/25/2008 y relacionadas con la invención más específicamente descrita como el "Reactor Electro-Bioquímico" – U-4407, y descrito en el Apéndice B, anexo, y como se presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y/o la(s) oficina(s) de patentes extranjera(s) también descritas como:

Solicitud internacional No. PCT/US2009/043830;

Número de Publicación Internacional: WO 2010/002503 A2;

Fecha de presentación internacional: 13 de mayo de 2009 (13.05.2009); y

Datos de prioridad: 61/076,873 30 de junio de 2008 (30.06.2008) US

CONSIDERANDO QUE, de conformidad con la política de la Universidad y el Convenio Interinstitucional, la UURF es copropietaria de la(s) invención(es) y la(s) solicitud(es) de patente provisional(es) y/o no provisional(es) y/o patentes presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y/o la(s) oficina(s) de patentes extranjera(s), en las cuales la(s) invención(es) se reclaman específicamente, una lista de dichas solicitudes y patentes se anexa al presente como Apéndice B incluyendo cualesquiera patentes emitidas a partir de dichas solicitudes y de divisionales y continuaciones de tales solicitudes, y cualesquiera reexpediciones de tales patentes, reclamaciones de solicitudes de continuación-en-parte, y patentes dirigidas a la materia objeto expresamente descrita (excluyendo la materia objeto reclamada por vía de inherencia) en las patentes o solicitudes estipuladas en el Apéndice B, y todas las solicitudes extranjeras que incluyen reivindicaciones que son dirigidas a la materia objeto expresamente descrita en las Invenciones, patentes o solicitudes enlistadas en el Apéndice B;

CONSIDERANDO QUE, el Cedente ha pagado más de cincuenta y seis mil dólares (\$56,000) en costos relacionados a la presentación y trámite de las Solicitudes de Patente para la Invención identificada en el Apéndice B (los "Costos de Patentes") y renuncia a todos los derechos de reembolso de los costos de patentes relacionados con respecto al Cesionario/Inventor; **no se obtuvo una patente para esta Invención.**

CONSIDERANDO QUE, el Cedente tiene el derecho a ceder su derecho, titularidad e interés en y para las Patentes Cedidas como se define arriba y a continuación.

CONSIDERANDO QUE, el Cedente ha determinado que la(s) Invención(es), como se describen en el Apéndice B, tienen aplicaciones comerciales limitadas y, por lo tanto, ha ofrecido transferir, traspasar, y ceder al Cesionario/Inventor la totalidad (100%) del derecho, titularidad, e interés del Cedente en los Derechos de Patente y la(s) Invención(es) de conformidad con los términos de este Convenio de Cesión; y

CONSIDERANDO QUE, el Inventor/Cesionario ha elegido aceptar tal cesión en los términos dispuestos por medio del presente.

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, de la cual se reconoce por el presente el recibo y suficiencia, el Cedente y el Cesionario acuerdan lo siguiente:

DEFINICIONES

- 1.1 **Inventiones** significa todos los descubrimientos, experiencia de la técnica, información e invenciones creadas por el Cesionario y/o el Cedente titulados "Reactor electrobioquímico" conocido y controlado por el Cedente de conformidad con el número de control U-4407 y para el cual el Cedente tiene derechos para el mismo.
- 1.2 **Derecho(s) de Patente** significa los respectivos derechos de las Partes para los descubrimientos, experiencia de la técnica, información e invenciones amparadas en las patentes y/o las solicitudes de patente, tal como se describen en el Apéndice "B", anexo a éste e incluido en el presente, ya sea nacional o extranjero, que identifique al Cedente, Cesionario u otros individuos, si aplicaran, como inventores y que se relacionan con las invenciones y cualesquiera solicitud(es) de patente que reclame(n) el beneficio de prioridad para la misma incluyendo todas las divisiones y continuaciones, y cualesquiera reexpediciones, reexaminaciones, y extensiones de todas esas patentes.
- 1.3 **Costos de Patente** significa todos los gastos que salieron del bolsillo del Cedente, como se puede probar a través de las facturas reales que fueron generadas en la búsqueda, preparación, presentación, trámite, defensa, y mantenimiento de patentes y/o solicitud(es) de patente para la(s) invención(es).
- 1.4 **Procedimientos de Comercialización** significa todo el efectivo y otras contraprestaciones monetarias, **definidas como el (1%) de todos los Procedimientos de Comercialización recibidos por el Cesionario que exceden los diez millones de dólares (\$10,000,000.00) en total**, que el Cesionario como propietario de la(s) invención(es) y los derechos de patente recibe a cambio de una licencia u otros derechos para usar la(s) invención(es) y/o Patente(s), incluyendo sin limitación, las tarifas por emisión de licencia, las tarifas de cesión, regalías obtenidas, tarifas por mantenimiento y pagos por objetivos, si los hubiera, pagados al Cesionario como titular de la(s) invención(es) y/o Derecho(s) de Patente.

CESIÓN

2.1 El Cedente por medio del presente traspasa, transfiere, y cede al Cesionario el 100% de sus derechos, titularidad e interés en la(s) Solicitud(es) de Patente (así como tales derechos sobre cualesquier divisionales, continuaciones en su totalidad o en parte o solicitudes de sustitución) y los Derechos de Patente, como se describen en el Apéndice B al Cesionario durante la vigencia completa de la Patente concedida y cualesquiera reexpediciones o extensiones que se pudieran otorgar y por los términos completos de cualquiera y todas las patentes extranjeras que pudieran concederse a partir de solicitudes extranjeras (así como las divisionales, continuaciones en su totalidad o en parte o solicitudes de sustitución) presentadas en las que se reclama el beneficio de la Solicitud de la Patente.

El Cedente garantiza que (1) el Cedente es el copropietario legal con el Cesionario de todos los derechos, titularidad, interés en la(s) Invención(es); y (2) que tales derechos no han sido previamente comprometidos, cedidos, o gravados. El Cedente acuerda cooperar de manera razonable con el Cesionario y celebrar y entregar todos los documentos, instrumentos y cesiones según sean necesarios para invertir de todo el derecho, titularidad, e interés en y para los derechos de propiedad intelectual a la(s) Invención(es) del Cesionario. El Cedente además acuerda testificar en cualquier procedimiento legal, firmar todos los documentos legales y solicitudes y hacer todos los juramentos legítimos y generalmente hacer todo lo razonablemente posible para ayudar al Cesionario a obtener y hacer valer la protección para la(s) Invención(es) y las Solicitudes de Patente en todos los países.

El Cedente autoriza a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para conceder cualquiera de las Patentes resultantes de la Solicitud de Patente al Cesionario de acuerdo con el interés porcentual indicado en esta cesión. El derecho, titularidad e interés estarán en posesión celebrados por Cesionario y los sucesores del Cesionario y asignados tan plena y exclusivamente como si estuvieran en posesión y disfrutados por el Cedente si esta cesión no se hubiera hecho.

El Cedente además acuerda: (a) cooperar de manera razonable con el Cesionario en el trámite de la Solicitud y contrapartes extranjeras, según sea necesario; (b) celebrar, verificar, reconocer y entregar todos los documentos adicionales, incluyendo las solicitudes de patente e instrumentos de transferencia; y (c) desempeñar todos los otros actos que el Cesionario legalmente pueda solicitar para obtener o mantener la Patente para la Invención en cualquiera y todos los países. Después de la fecha en que entra en vigor esta Cesión, el Cesionario será responsable por el pago de cualquier gasto real que salga de su bolsillo incurrido por el Cedente para cualquiera de los anteriores después de que el Cedente ha incurrido en más de doscientos dólares (\$200.00) en gastos **por incidente/petición**.

En el otorgamiento de la cesión anterior, el Cedente se reserva por este medio expresamente una licencia irrevocable, no exclusiva y libre de derechos u otro uso de la(s) Invención(es) y cualquier reclamo estipulado en la Solicitud de Patente para la investigación y fines educativos exclusivamente. A partir de y después de la Fecha de Reasignación de la Patente del 29 de abril de 2013, el Cedente interrumpirá sus esfuerzos para tramitar las solicitudes de Patente.

CONTRAPRESTACIÓN

3.1 A cambio de la presente cesión, el Cesionario por medio del presente acepta y acuerda que el Cesionario, sus sucesores y/o causahabientes, pagarán a la UURF un uno por ciento (1%) de todos los Procedimientos de Comercialización, como se definen en el presente, recibidos por el Cesionario, que excedan los diez millones de dólares (\$10,000,000.00) en el total, pagadero en forma de efectivo. Cualesquiera cantidades que se deban a UURF de conformidad con esta Sección 3.1 serán vencidas y pagaderas dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de los Procedimientos de Comercialización por el Cesionario o los sucesores del Cesionario y/o causahabientes, según sea aplicable.

3.2 El Cedente expresamente y con el pleno conocimiento y entendimiento renuncia a cualesquiera y todos los derechos para cobrar o reembolsar los Costos de Patente incurridos por el Cedente en la presentación de patentes, el desarrollo continuo de patentes, el trámite y mantenimiento de los Derechos de Patente por parte del Cesionario sus sucesores y/o causahabientes diferentes a los que se disponen en este Convenio.

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

4.1 El Cesionario por medio del presente manifiesta y garantiza lo siguiente a UURF:

- a. El Cesionario está consciente de que, como resultado de esta cesión, el Cesionario debe tomar ciertas acciones legalmente obligatorias para asegurar la eficacia legal continua de las Solicitudes de la Patente, y que ni la Universidad ni UURF tiene obligación alguna de pagar futuros costos de patente incurridos en la presentación de patentes, desarrollo continuo de patentes, trámite y mantenimiento de Derechos de Patente para la(s) Invención(es) identificadas en el Apéndice B.
- b. El Cesionario está consciente de que el incumplimiento por parte del Cesionario para tomar tales acciones legalmente obligatorias, por cualquier razón, puede resultar en el abandono o denegación de las Solicitudes de Patente y la pérdida definitiva de las protecciones legales importantes que el Cesionario podría de otro modo disfrutar, si se hubieran tomado tales acciones;
- c. Los derechos de propiedad intelectual cedidos al Cesionario por medio de este Convenio de Cesión están limitados a la(s) invención(es), Solicitudes de Patente, a los Derechos de Patente identificados y descritos en el Apéndice B. **La cesión no** incluye cualquier invención (patentable o de otra manera), secretos comerciales, experiencia de la técnica u otro derecho de propiedad intelectual, *ya sea* (i) en existencia a partir de la fecha de esta Cesión no expresamente divulgada

en el Apéndice B, o (ii) creada en lo sucesivo, por el Cesionario o por cualquier otra parte, y que constituya un perfeccionamiento o mejora a la(s) Invención(es).

6. Las Partes acuerdan celebrar cualesquiera documentos y tomar cualesquiera medidas adicionales necesarias y adecuadas, o razonablemente solicitadas por la otra parte por medio del presente, para hacer valer los términos de este Convenio de Cesión.

Cada una de las partes acepta por medio del presente obligarse en los siguientes términos y condiciones que entran en vigor a partir de la fecha de este Convenio de Cesión.

University of Utah Research Foundation,
Sociedad no lucrativa de Utah,

(firmado)
Nombre: _____ (ilegible)
Puesto: _____ (ilegible)

El 29 de abril de 2013, ante mí, Carla MacQueen, el Notario Público suscrito, personalmente compareció Zachary Miles CEDENTE, a quien conozco personalmente (o comprobado por mí con base en evidencia satisfactoria) ser la persona cuyo nombre está suscrito a este instrumento, y por mí reconocido que celebró el mismo. EN TESTIMONIO de lo cual firmo y estampo el sello oficial en el condado de Salt Lake de Utah en la fecha estipulada en este certificado.

(firmado)
Notario Público

Notario Público
CARLA G. MacQUEEN
Comisión #662877
Mi comisión expira el
28 de enero de 2017
Estado de Utah

Dr. D Jack Adams

(firmado)

El 29 de abril de 2013, ante mí, Carla MacQueen, el Notario Público suscrito, personalmente compareció Jack Adams CEDENTE, a quien conozco personalmente (o comprobado por mí con base en evidencia satisfactoria) ser la persona cuyo nombre está suscrito a este instrumento, y por mí reconocido que celebró el mismo. EN TESTIMONIO de lo cual firmo y estampo el sello oficial en el condado de Salt Lake de Utah en la fecha estipulada en este certificado.

(firmado)
Notario Público

Notario Público
CARLA G. MacQUEEN
Comisión #662877
Mi comisión expira el
28 de enero de 2017
Estado de Utah

Apéndice A

Convenio Interinstitucional

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

Entre

UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION

Y

D. JACK ADAMS

Convenio Interinstitucional

Última modificación: 27 de septiembre de 2006

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

ESTE CONVENIO, en lo sucesivo "Convenio" en vigor a partir del 1 de mayo de 2009, es celebrado por y entre la UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION, que tiene asiento de negocios en 615 Arapeen Dr., Suite 310, Salt Lake City, Utah 84108 (en lo sucesivo referida como "Utah"), y Jack Adams, que tiene como domicilio 125 St. Moritz Terrace, Park City, UT 84098 (en lo sucesivo referido como "Jack"). Utah y Jack en ocasiones podrán ser referidos en lo sucesivo como "Parte" por separado y "Partes" colectivamente.

DECLARACIONES

Considerando que, en el curso de la investigación efectuada por Jack en Utah y por Jack independiente de su relación laboral con Utah (colectivamente, coinventores) crearon las Invenciones; por lo tanto, las Invenciones son propiedad conjunta de Utah y Jack.

Considerando que, Utah y Jack han celebrado un convenio de cesión para ciertos Derechos de Patente en los cuales Utah y Jack conjuntamente son propietarios de los Derechos de Patente.

Considerando que, las Partes desean de manera conjunta explotar las Invenciones y los Derechos de Patente.

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de los acuerdos mutuos y promesas por medio del presente contenidas, las Partes acuerdan lo siguiente:

2. DEFINICIONES

2.1 Invenciones significa todos los descubrimientos, experiencia de la técnica, información, e invenciones creadas por los coinventores tituladas "*BIOMAC*" que tiene el número de referencia U-3834, "*Reactor Electrobioquímico*" que tiene el número de referencia U-4407, "*Secuestro de CO₂, NO_x, SO_x/ Producción de biocombustibles*" que tiene el número de referencia U-4602, y "*Secuestro de CO₂, NO_x, SO_x y Uso de Componentes Nutrientes de Material de Desecho para la Producción In Situ de Metano usando Microbios Halófilos – Uso In Situ de Halófilos y Componentes de Nutrientes de Material de Desecho para la Producción de Metano*" que tiene el número de referencia U-4625.

2.2 Ingreso de la Licencia significa la transferencia de valor desde terceros hacia las Partes en contraprestación de las licencias otorgadas, sublicencias u otros derechos para las Invenciones y/o Derechos de Patente que puede incluir, pero que no está limitada a: las regalías reales, tarifas, pagos, acciones comunes de la sociedad y otras sumas.

2.3 Gastos de la Patente significa todos los gastos desembolsados por cualquier parte, como se puede probar mediante las facturas reales que fueron generadas en la búsqueda, preparación, presentación, trámite, defensa, y mantenimiento de la(s) patente(s) y solicitud(es) de patente para las Invenciones.

2.4 Derecho(s) de Patente significa los respectivos derechos de las Partes en los descubrimientos, la experiencia de la técnica, la información, e invenciones amparadas en las patentes y/o solicitudes de patente, como se describió en el Apéndice "A", ya sean nacionales o extranjeras, que identifican a los Coinventores como inventores y que se relacionan con las Invenciones, y cualesquiera solicitud(es) de patente que reclaman el beneficio de la prioridad de las mismas incluyendo todas las divisionales y continuaciones de tales solicitudes, todas las patentes que se conceden a partir de tales solicitudes, divisionales y continuaciones, y cualesquiera reexpediciones, reexaminaciones y extensiones de todas esas patentes al grado que los Coinventores que son nombrados como inventores al respecto.

2.5 Tarifa significa la tarifa retenida por Utah como contraprestación para asegurar y administrar el convenio(s) de licencia y otras actividades asociadas con un extensivo esfuerzo de comercialización de la Invención según se ampara en el Derecho(s) de Patente.

3. TRÁMITE DE LA PATENTE

3.1 Utah, en consulta con Jack, puede conservar al abogado de su elección para preparar y tramitar las solicitudes de patente y hacer valer las patentes dentro de los Derechos de Patente. Tales Derechos de Patente serán cedidos de manera conjunta a Utah y Jack, cada uno de los cuales tendrá un interés igual e indivisible para los Derechos de Patente.

3.2 La presentación, trámite, mantenimiento y validez de cualquier patente o solicitud de patente dentro de los Derechos de Patente serán mutuamente acordados entre Utah y Jack, y las Partes compartirán los gastos desembolsados en ello de conformidad con el Artículo 5. Si alguno, ya sea Utah o Jack se opone a la presentación, el trámite continuo de una solicitud, la validez o mantenimiento de una patente o solicitud de patente dentro de los Derechos de Patente en un país en particular, esa Parte proporcionará a la otra Parte un aviso de intención de sesenta (60) días. La parte que declina, después de dar el aviso de estas intenciones, procederá a cumplir con todas las obligaciones, financieras o las que sean, con la otra Parte al final del periodo de los sesenta días (60). Si la otra parte subsecuentemente licencia la patente declinada o la solicitud de patente y recibe regalías u otro ingreso en virtud de la misma, la Parte que ha declinado la patente o la solicitud de patente tendrá derecho a recuperar cualesquiera gastos de patente no reembolsados, según se dispone en el Artículo 5, generados por el trámite de la patente o solicitud de patente declinada, pero sólo después de que la otra parte ha recuperado sus gastos completamente. Después de que se han recuperado en su totalidad los gastos que se desembolsaron por la Parte que declina, la Parte que declina no tendrá ya derecho a ninguna regalía, según lo que dispone el Artículo 5, para la patente o la solicitud de patente declinada. Las distribuciones se harán trimestralmente o según lo que acuerden las Partes por escrito.

4. CONCESIÓN DE LICENCIAS

4.1 Utah y Jack acuerdan que Jack tendrá derechos irrestrictos para implementar las Invenciones como se ampara en los Derechos de Patente para estudios piloto y a gran escala con el propósito de desarrollar confiabilidad y comerciabilidad de las Invenciones (Implementación). Estos derechos incluyen el derecho a obtener investigación y otros otorgamientos con base en las tecnologías descritas en la Sección 2 arriba mencionada. La información de confiabilidad y la comerciabilidad de la Invención obtenida en tales Implementaciones será proporcionada a Utah, en forma escrita, y dentro de los treinta días a partir de que Jack obtuvo, desarrolló, o recibió tal información. Jack podrá cobrar las tarifas de PI, de consultoría y de honorarios técnicos por el tiempo invertido en la investigación y en los otorgamientos, en los estudios piloto y a gran escala, y por la asistencia en la implementación de tecnología sin restricciones por parte de Utah y sin ninguna obligación de reportar esos gastos a Utah. No obstante lo anterior, a partir de la Fecha en que entre en vigor cualquier acuerdo exclusivo que Utah celebre con un tercero que transfiera cualquier derecho, titularidad, o interés en y para los Derechos de Patente entonces Jack cesará todas las actividades de Implementación a menos que tales actividades sean acordadas o consentidas por el tercero. Se permitirán las implementaciones, otorgamiento, e investigación ya en marcha previos a la celebración de cualquier acuerdo con un tercero para los Derechos de Patente, para continuar hasta el 31 de diciembre de 2010 para las Invenciones de conformidad con U-3834 y U-4407 y hasta que se completen todas las otras invenciones.

4.2 Utah y Jack aceptan actuar de manera conjunta en el ofrecimiento de opciones, licencias y cualquier convenio relacionado con la comercialización de la Invención para terceros de conformidad con los Derechos de Patente. Utah a través de su Oficina de Comercialización de Tecnología tomará de forma diligente la iniciativa en, y procederá con los esfuerzos de comercialización para identificar socios comerciales potenciales y negociar cualesquiera convenios relacionados con la comercialización de los derechos de patente a nombre de ambas Partes. Utah consultará a Jack y proporcionará periódicamente actualizaciones de la negociación mientras negocia cualquiera convenio. Jack tendrá el derecho a comentar respecto a cualesquiera negociaciones o proyectos, y Utah considerará tales comentarios de buena fe e incorporará aquellos comentarios como pueda, pero Utah tendrá el derecho a tomar cualesquiera decisiones definitivas con respecto a tales negociaciones.

5. GASTOS E INGRESOS

11

5.1 Los gastos generados en la presentación de la patente, el desarrollo continuo de la patente, el trámite y el mantenimiento de los Derechos de Patente se dividirán entre Utah y Jack de acuerdo con los siguientes porcentajes: 100% a Utah y 0% a Jack (en lo sucesivo "Gasto(s) de Patente").

5.2. El Ingreso de Licencia será compartido por las Partes. Hasta un total del treinta por ciento (30%) de cualquier Ingreso por Licencia será primeramente aplicado a cualesquiera Gastos de Patente no reembolsados para la(s) patente(s) y/o la(s) solicitud(es) de patente específica(s) para las cuales tal Ingreso de Licencia fue recibido, incluyendo una Tarifa de Administración del diez por ciento (10%). Adicionalmente, después del reembolso de los Gastos de Patente, las Partes pueden acordar conservar todo o una porción de cualquiera de los Ingresos de Licencia restantes por anticipo de los Gastos de Patente futuros no reembolsados. El ingreso restante será dividido al 50% para Utah y el otro 50% será entregado a Jack. Las distribuciones se harán trimestralmente o según lo acuerden las Partes por escrito. No obstante lo anterior, cualquier dinero recibido por Utah por parte de un tercero para los Gastos de Patente, ya sea que los Gastos de Patente fueran generados en, durante, o previo a este convenio, aplicarán *in toto* para reembolsar a las partes por los gastos desembolsados respecto a los Gastos de la Patente y no serán considerados Ingresos de Licencia.

5.3 Si la distribución de los recursos dispuestos por Utah y Jack cambia sustancialmente y se presentan nuevas solicitudes de patente relacionadas a la Invención, la distribución de los gastos desembolsados y las regalías pueden ser evaluadas y modificadas por un acuerdo mutuo mediante una enmienda escrita sobre este Convenio.

6. TERMINACIÓN

6.1 Ya sea Utah o Jack pueden terminar este Convenio sin causa alguna, y sus derechos y obligaciones de conformidad con el presente, mediante aviso de terminación por escrito con sesenta (60) días de anticipación a la otra Parte. Si una fecha de renovación de patente cae dentro del periodo de sesenta (60) días, el aviso requerido será de 60 días antes de la fecha de renovación de la patente. La Parte que termina el convenio, después de dar aviso de sus intenciones, procederá a cumplir con todas las obligaciones, financieras u otras, a la otra Parte al final del periodo de sesenta (60) días, incluyendo cualesquiera pasos razonablemente necesarios para habilitar a la otra Parte que queda para que administre adecuadamente cualesquiera patente pendiente o concedida.

6.2 Si Utah o Jack eligen terminar en la manera dispuesta en la Sección 6.1 arriba mencionada, Las Partes retendrán su pleno derecho de titularidad para los Derechos de Patente, incluyendo todos los derechos que implican por ley, siempre que cualquier licencia o transferencia hecha o celebrada después del aviso de terminación no cause conflicto con alguna licencia o transferencia hecha o celebrada previo al aviso de terminación.

6.3 Cualquiera de las partes puede terminar este Convenio debido a una violación material o por incumplimiento de la otra Parte proporcionando un aviso por escrito de noventa (90) días a la otra Parte, entonces cualesquiera Derechos de Patente pertenecientes a la Parte que termina serán automáticamente licenciados exclusivamente a la otra Parte, sin ninguna obligación adicional por parte de la Parte que no termina hacia la Parte que termina, excepto que la Parte que termina mantendrá el derecho a ejercer los Derechos de Patente para su investigación interna, y propósitos clínicos y educativos.

6.4 A menos que se concluya como se dispone arriba, este Convenio terminará con la expiración de la última patente en expirar dentro de los Derechos de Patente, o por abandono de todas las patentes o solicitudes de patente dentro de los Derechos de Patente, siempre que tal abandono se haga por consentimiento mutuo.

6.5 Cualquier terminación de este convenio con respecto a una o más patentes y o solicitudes de patente dentro de los Derechos de Patente no concluirá este Convenio completamente, sino que terminará este convenio exclusivamente con respecto a la patente o la solicitud de patente individual. Cualquier exclusión de una patente o solicitud de patente de conformidad con esta sección no liberará a ninguna de las Partes de cualquier obligación, licencia, u obligación acumulada de conformidad con el presente, previo a esa terminación o rescisión, o dará lugar a ningún derecho para rescindir cualquier pago.

2

7. CONFIDENCIALIDAD

7.1 Jack y Utah reconocen que cualquiera de las Partes puede proporcionar cierta información a la otra respecto a la Invención y los Derechos de Patente que se consideran confidenciales. Jack y Utah tomarán las precauciones razonables para proteger tal información confidencial. Tales precauciones involucran por lo menos el mismo grado de cuidado y precaución que el destinatario usa de manera habitual para proteger su propia información confidencial.

7.2 Jack reconoce que Utah está sujeta al Acceso de Registros Gubernamentales de Utah y a la Ley de Administración ("GRAMA"), Sección 63-2-101 et. seq., Código de Utah Anotado (1953), según enmienda. Utah y Jack mantendrán confidencial cualquier información que se le proporcione a Utah por parte de Jack y que Jack considere confidencial, al máximo alcance permisible de conformidad con GRAMA y según lo dispone la sección 53B-16-301 et. seq., Código de Utah Anotado. Para ser elegible de gozar de dicha protección de conformidad con GRAMA, la información confidencial de Jack divulgada a Utah debe ser por escrito u en otra forma tangible, marcada como propietaria, y acompañada por una reclamación escrita por parte de Jack declarando las razones por las cuales tal información debe mantenerse confidencial.

7.3 Utah acuerda que la implementación de las Invenciones para los estudios piloto y a gran escala, como se describe en el párrafo 4.1, no constituirán una violación de la confidencialidad de conformidad con este artículo 7 en tanto que dichas divulgaciones se hicieron de conformidad con un convenio de confidencialidad en la forma acordada entre Utah y Jack.

8. GARANTÍAS

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE NINGUNA DE LAS PARTES ESTÁ HACIENDO ALGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONVENIO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR.

9. INDEMNIZACIÓN

9.1 Cada una de las Partes será responsable de la confiabilidad resultante de las acciones/inacciones de su funcionario, agentes, y empleados, quienes actúan dentro del curso y alcance de sus obligaciones oficiales para la Parte. Utah es una entidad gubernamental y está sujeta a la Ley de Inmunidad Gubernamental de Utah, Sección 63-30(d)-101 et. seq., Código de Utah Anotado (la "Ley"). Nada de lo estipulado en este Convenio será interpretado como una renuncia de cualquiera de los derechos o defensas aplicables a UTAH de acuerdo con la Ley, incluyendo sin limitación, las disposiciones de la Sección 63-30(d)-604 respecto a la limitación de juicios. Cada una de las Partes le dará a la otra el aviso oportuno de cualquier reclamo o demanda instituida de la cual esa Parte tiene conocimiento que, en cualquier forma, directamente o indirectamente, afecta o puede afectar a la otra, y la otra Parte tendrá el derecho a participar en la defensa del mismo por su cuenta.

9.2 Utah no emitirá alguna licencia o transferencia de los Derechos de la Patente sin una disposición de indemnización. Esa disposición de indemnización provocará que cada uno de los licenciarios indemnice, mantenga libre de daño y defienda a Utah y a Jack, y sus respectivos funcionarios, empleados y agentes, contra cualquiera y todas las demandas, quejas, pérdidas, costos, obligaciones, tarifas y gastos (incluyendo las tarifas razonables de los abogados) resultantes o que surjan de la celebración de: a) cualquier licencia otorgada de conformidad con este Convenio; o b) cualquier acto negligente, error, u omisión de dicha Parte, de sus funcionarios, empleados, o agentes, excepto donde tales quejas, demandas, pérdidas, daños, costos, tarifas y gastos sean resultantes exclusivamente de los actos negligentes u omisiones, o mala conducta voluntaria de la otra Parte, de sus funcionarios, empleados o agentes.

10 INFRACCIÓN

10.1 Si alguna de las partes se entera de una demanda de infracción de cualquiera de los Derechos de Patente de Utah, esa parte dará un aviso por escrito de tal demanda a la otra parte.

13

Utah usará entonces esfuerzos razonables para terminar tal infracción. En caso que Utah incumpla con disminuir la actividad infractora dentro de los noventa (90) días después de tal aviso por escrito o incumpla con interponer una acción legal contra el tercero, Jack podrá interponer la demanda por infracción de Patente. No se celebrará ningún acuerdo, sentencia del consentimiento u otra disposición definitiva voluntaria de la demanda sin el consentimiento de la otra parte, dicho consentimiento no será retenido de forma negligente.

10.2 Cualquier acción legal será pagada por la parte a la cual se le interpuso la demanda, en lo sucesivo referida como la “Parte Litigante”. Cualquier daño o costo recuperado por la Parte Litigante con relación a la acción legal presentada por ésta de conformidad con el presente, y siempre que la Parte Litigante sea reembolsada por sus costos y gastos razonablemente generados en la demanda, serán igualmente divididos entre Jack y Utah según lo dispone la Sección 5.2.

10.3 Jack y Utah cooperarán entre sí en los procedimientos de litigio instituidos de conformidad con el presente, siempre que tal cooperación sea a costa de la Parte Litigante, y tal litigio sea controlado por la Parte Litigante.

11 DISPOSICIONES GENERALES

11.1 Este Convenio incorpora el acuerdo pleno de las Partes y reemplaza todos los comunicados, manifestaciones o compromisos previos, ya sean orales o escritos, entre las Partes relacionadas con el objeto del presente.

11.2 Nada en este Convenio prohibirá a cualquiera de las partes Utah o Jack de ceder a un tercero de su interés respectivo en los Derechos de Patente, siempre que cualquier cesión incluya las obligaciones de este Convenio.

11.3 Todos los avisos y comunicaciones de conformidad con el presente serán enviados (para Utah) a:

UNIVERSIDAD DE UTAH
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA
615 Arapeen Drive, Suite 310
Salt Lake City, Utah 84108

Y para D. Jack Adams:

D. JACK ADAMS
125 St. Moritz Terrace
Park City, UT 84098

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Utah y Jack han celebrado este Convenio por medio de sus funcionarios respectivos debidamente autorizados, en el día y el año escritos en lo sucesivo.

D. JACK ADAMS
Por: (firmado)
(firma)
Nombre: D. JACK ADAMS
(Favor de imprimir)

Puesto:
Fecha: 10-26-09

UNIVERSITY OF UTAH
Por: (firmado)
(firma)
Nombre: Thomas Parks
Puesto: Vicepresidente de Investigación
Fecha: 11-12-09

**APÉNDICE “A”
DERECHOS DE PATENTE**

No. U	Asunto	No. de solicitud Fecha de presentación	Título	Inventor
-------	--------	---	--------	----------

18

U-3834	U3834.PROV	60/921,118 29 de marzo de 2007	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-3834	U3834.PCT	PCT/US2008/058682 28 de marzo de 2008	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-3834	Canadá	Solicitada	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-3834	China	Solicitada	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-3834	México	Solicitada	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-3834	EUA	Solicitada	Materiales para remover contaminantes de fluidos usando soportes con grupos funcionalizados derivados biológicamente y métodos de formación y uso de los mismos	Jack Adams y Jan Miller
U-4407	U4407.PROV	61/053,601 15 de mayo de 2008	Reactor Electrobioquímico	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri y Mike Peoples
U-4407	U4407.PROV2	61/076,873	Reactor Electrobioquímico	Jack Adams, Jan

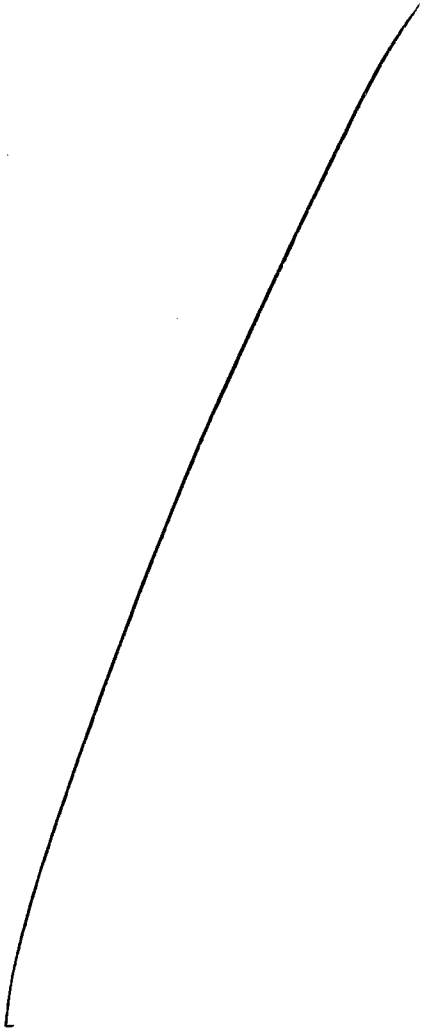
15

				Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri y Mike Peoples
U-4407	U4407.PCT	PCT/US/2009/043830 13 de mayo de 2009	Reactor Electroquímico	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri y Mike Peoples
U-4602	6300.191	61/160,261 13 de marzo de 2009	Métodos y sistemas para producir biomasa usando corriente de desecho industrial	Jack Adams
U-4602	6300.191.1	61,237,656 27 de agosto de 2009	Recuperación de petróleo pesado mejorado y la producción de metano	Jack Adams
U-4602	6300.191.1.1	61/245.427 24 de septiembre de 2009	Métodos para producir metano biótico en una formación geológica	Jack Adams
U-4625		Solicitud no presentada	Secuestro de CO ₂ , NO _x , SO _x y el uso de componentes nutrientes de material de desecho para la producción in situ de metano usando microbios halófilos-Uso in situ de halófilos y componentes nutrientes de material de desecho para la producción de metano	Jack Adams

Yoda en

blanco

APÉNDICE B



No. U	Asunto	No. de solicitud Fecha de presentación	Título	Inventor
U-4407	Provisional	61/076,873; 06/30/2008	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Provisional	61/053,601; 05/15/2008	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT/Prioridad Provisional	PCT/US2009/043830 ; 05/13/2009	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – EUA	13/001,962; 12/29/2010	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Canadá	2,729,652; 12/30/2010	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – China	200980132159.6; 05/13/2009	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Europa	09773955.1	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – India	259/DELNP/2011; 01/12/2011	"Reactor Electrobioquímico"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri

19

				Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Sudáfrica	2011/00741; 05/13/2009	“Reactor Electrobioquímico”	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Australia	2009265058; 05/13/2009	“Reactor Electrobioquímico”	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Brasil	PI 0910159-4		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – México	MX/a/2011/000127; 05/13/2009	“Reactor Electrobioquímico”	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT Nacionalizada – Colombia	11-009466		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples

flower

m

blame

Convenio de Transferencia y Cesión de Invención y Patente

Este Convenio de Transferencia y Cesión de Invención y Patente (el "Convenio de Cesión") es celebrado por y entre la University of Utah Research Foundation ("UURF"), una sociedad de Utah no lucrativa y una organización de apoyo de la Universidad de Utah, un organismo político y corporativo del Estado de Utah (la "Universidad") (la UURF y la Universidad son colectivamente referidas en lo sucesivo como el "Cedente") y el Dr. D. Jack Adams como "Inventor" y/o "Cesionario", en vigor a partir del 29 de abril de 2013 (la "Fecha en que entra en Vigor"). El Cedente por un lado, y el Cesionario por el otro, en lo sucesivo son a veces referidos como "Parte" y colectivamente como las "Partes" en este Convenio.

DECLARACIONES

CONSIDERANDO QUE, el Inventor y el Cesionario, en el curso de la investigación en la Universidad y por el Cesionario independiente de su relación de empleo con el Cedente crearon ciertas invenciones ("Invenciones" como se define a continuación).

CONSIDERANDO QUE, la UURF y el Cesionario celebraron un Convenio Interinstitucional en vigor a partir del 1 de mayo de 2009 anexo al presente como Apéndice A, acordando que el Cedente y el Cesionario tienen cada uno un interés igual en las Invenciones y su(s) Derecho(s) de Patente.

CONSIDERANDO QUE, el Cedente y el Cesionario son copropietarios de todos los descubrimientos, información, la(s) solicitud(es) de patente provisional(es) y/o no provisional(es) relacionadas, las patentes y las invenciones divulgadas en el Formato de Divulgación de Invención Confidencial fechado el 2/25/2008 y relacionadas con la invención más específicamente descrita como el "Reactor Electro-Bioquímico" – U-4407, y descrito en el Apéndice B, anexo, y como se presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y/o la(s) oficina(s) de patentes extranjera(s) también descritas como:

Solicitud internacional No. PCT/US2009/043830;

Número de Publicación Internacional: WO 2010/002503 A2;

Fecha de presentación internacional: 13 de mayo de 2009 (13.05.2009); y

Datos de prioridad: 61/076,873 30 de junio de 2008 (30.06.2008) US

CONSIDERANDO QUE, de conformidad con la política de la Universidad y el Convenio Interinstitucional, la UURF es copropietaria de la(s) invención(es) y la(s) solicitud(es) de patente provisional(es) y/o no provisional(es) y/o patentes presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y/o la(s) oficina(s) de patentes extranjera(s), en las cuales la(s) invención(es) se reclaman específicamente, una lista de dichas solicitudes y patentes se anexa al presente como Apéndice B incluyendo cualesquiera patentes emitidas a partir de dichas solicitudes y de divisionales y continuaciones de tales solicitudes, y cualesquiera reexpediciones de tales patentes, reclamaciones de solicitudes de continuación-en-parte, y patentes dirigidas a la materia objeto expresamente descrita (excluyendo la materia objeto reclamada por vía de inherencia) en las patentes o solicitudes estipuladas en el Apéndice B, y todas las solicitudes extranjeras que incluyen reivindicaciones que son dirigidas a la materia objeto expresamente descrita en las Invenciones, patentes o solicitudes enlistadas en el Apéndice B;

CONSIDERANDO QUE, el Cedente ha pagado más de cincuenta y seis mil dólares (\$56,000) en costos relacionados a la presentación y trámite de las Solicitudes de Patente para la Invención identificada en el Apéndice B (los "Costos de Patentes") y renuncia a todos los derechos de reembolso de los costos de patentes relacionados con respecto al Cesionario/Inventor; **no se obtuvo una patente para esta Invención.**

CONSIDERANDO QUE, el Cedente tiene el derecho a ceder su derecho, titularidad e interés en y para las Patentes Cedidas como se define arriba y a continuación.

CONSIDERANDO QUE, el Cedente ha determinado que la(s) Invención(es), como se describen en el Apéndice B, tienen aplicaciones comerciales limitadas y, por lo tanto, ha ofrecido transferir, traspasar, y ceder al Cesionario/Inventor la totalidad (100%) del derecho, titularidad, e interés del Cedente en los Derechos de Patente y la(s) Invención(es) de conformidad con los términos de este Convenio de Cesión; y

22

CONSIDERANDO QUE, el Inventor/Cesionario ha elegido aceptar tal cesión en los términos dispuestos por medio del presente.

AHORA, POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, de la cual se reconoce por el presente el recibo y suficiencia, el Cedente y el Cesionario acuerdan lo siguiente:

DEFINICIONES

- 1.1 **Invencciones** significa todos los descubrimientos, experiencia de la técnica, información e invenciones creadas por el Cesionario y/o el Cedente titulados "Reactor electrobioquímico" conocido y controlado por el Cedente de conformidad con el número de control U-4407 y para el cual el Cedente tiene derechos para el mismo.
- 1.2 **Derecho(s) de Patente** significa los respectivos derechos de las Partes para los descubrimientos, experiencia de la técnica, información e invenciones amparadas en las patentes y/o las solicitudes de patente, tal como se describen en el Apéndice "B", anexo a éste e incluido en el presente, ya sea nacional o extranjero, que identifique al Cedente, Cesionario u otros individuos, si aplicaran, como inventores y que se relacionan con las invenciones y cualesquiera solicitud(es) de patente que reclame(n) el beneficio de prioridad para la misma incluyendo todas las divisiones y continuaciones, y cualesquiera reexpediciones, reexaminaciones, y extensiones de todas esas patentes.
- 1.3 **Costos de Patente** significa todos los gastos que salieron del bolsillo del Cedente, como se puede probar a través de las facturas reales que fueron generadas en la búsqueda, preparación, presentación, trámite, defensa, y mantenimiento de patentes y/o solicitud(es) de patente para la(s) invención(es).
- 1.4 **Procedimientos de Comercialización** significa todo el efectivo y otras contraprestaciones monetarias, definidas como el (1%) de todos los Procedimientos de Comercialización recibidos por el Cesionario que exceden los diez millones de dólares (\$10,000,000.00) en total, que el Cesionario como propietario de la(s) invención(es) y los derechos de patente recibe a cambio de una licencia u otros derechos para usar la(s) invención(es) y/o Patente(s), incluyendo sin limitación, las tarifas por emisión de licencia, las tarifas de cesión, regalías obtenidas, tarifas por mantenimiento y pagos por objetivos, si los hubiera, pagados al Cesionario como titular de la(s) invención(es) y/o Derecho(s) de Patente.

CESIÓN

2.1 El Cedente por medio del presente traspasa, transfiere, y cede al Cesionario el 100% de sus derechos, titularidad e interés en la(s) Solicitud(es) de Patente (así como tales derechos sobre cualesquier divisionales, continuaciones en su totalidad o en parte o solicitudes de sustitución) y los Derechos de Patente, como se describen en el Apéndice B al Cesionario durante la vigencia completa de la Patente concedida y cualesquiera reexpediciones o extensiones que se pudieran otorgar y por los términos completos de cualquiera y todas las patentes extranjeras que pudieran concederse a partir de solicitudes extranjeras (así como las divisionales, continuaciones en su totalidad o en parte o solicitudes de sustitución) presentadas en las que se reclama el beneficio de la Solicitud de la Patente.

El Cedente garantiza que (1) el Cedente es el copropietario legal con el Cesionario de todos los derechos, titularidad, interés en la(s) Invención(es); y (2) que tales derechos no han sido previamente comprometidos, cedidos, o gravados. El Cedente acuerda cooperar de manera razonable con el Cesionario y celebrar y entregar todos los documentos, instrumentos y cesiones según sean necesarios para invertir de todo el derecho, titularidad, e interés en y para los derechos de propiedad intelectual a la(s) Invención(es) del Cesionario. El Cedente además acuerda testificar en cualquier procedimiento legal, firmar todos los documentos legales y solicitudes y hacer todos los juramentos legítimos y generalmente hacer todo lo razonablemente posible para ayudar al Cesionario a obtener y hacer valer la protección para la(s) Invención(es) y las Solicitudes de Patente en todos los países.

23

El Cedente autoriza a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para conceder cualquiera de las Patentes resultantes de la Solicitud de Patente al Cesionario de acuerdo con el interés porcentual indicado en esta cesión. El derecho, titularidad e interés estarán en posesión celebrados por Cesionario y los sucesores del Cesionario y asignados tan plena y exclusivamente como si estuvieran en posesión y disfrutados por el Cedente si esta cesión no se hubiera hecho.

El Cedente además acuerda: (a) cooperar de manera razonable con el Cesionario en el trámite de la Solicitud y contrapartes extranjeras, según sea necesario; (b) celebrar, verificar, reconocer y entregar todos los documentos adicionales, incluyendo las solicitudes de patente e instrumentos de transferencia; y (c) desempeñar todos los otros actos que el Cesionario legalmente pueda solicitar para obtener o mantener la Patente para la Invención en cualquiera y todos los países. Después de la fecha en que entra en vigor esta Cesión, el Cesionario será responsable por el pago de cualquier gasto real que salga de su bolsillo incurrido por el Cedente para cualquiera de los anteriores después de que el Cedente ha incurrido en más de doscientos dólares (\$200.00) en gastos **por incidente/petición**.

En el otorgamiento de la cesión anterior, el Cedente se reserva por este medio expresamente una licencia irrevocable, no exclusiva y libre de derechos u otro uso de la(s) Invención(es) y cualquier reclamo estipulado en la Solicitud de Patente para la investigación y fines educativos exclusivamente. A partir de y después de la Fecha de Reasignación de la Patente del 29 de abril de 2013, el Cedente interrumpirá sus esfuerzos para tramitar las solicitudes de Patente.

CONTRAPRESTACIÓN

3.1 A cambio de la presente cesión, el Cesionario por medio del presente acepta y acuerda que el Cesionario, sus sucesores y/o causahabientes, pagarán a la UURF un uno por ciento (1%) de todos los Procedimientos de Comercialización, como se definen en el presente, recibidos por el Cesionario, que excedan los diez millones de dólares (\$10,000,000.00) en el total, pagadero en forma de efectivo. Cualesquiera cantidades que se deban a UURF de conformidad con esta Sección 3.1 serán vencidas y pagaderas dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de los Procedimientos de Comercialización por el Cesionario o los sucesores del Cesionario y/o causahabientes, según sea aplicable.

3.2 El Cedente expresamente y con el pleno conocimiento y entendimiento renuncia a cualesquiera y todos los derechos para cobrar o reembolsar los Costos de Patente incurridos por el Cedente en la presentación de patentes, el desarrollo continuo de patentes, el trámite y mantenimiento de los Derechos de Patente por parte del Cesionario sus sucesores y/o causahabientes diferentes a los que se disponen en este Convenio.

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

4.1 El Cesionario por medio del presente manifiesta y garantiza lo siguiente a UURF:

- a. El Cesionario está consciente de que, como resultado de esta cesión, el Cesionario debe tomar ciertas acciones legalmente obligatorias para asegurar la eficacia legal continua de las Solicitudes de la Patente, y que ni la Universidad ni UURF tiene obligación alguna de pagar futuros costos de patente incurridos en la presentación de patentes, desarrollo continuo de patentes, trámite y mantenimiento de Derechos de Patente para la(s) Invención(es) identificadas en el Apéndice B.
- b. El Cesionario está consciente de que el incumplimiento por parte del Cesionario para tomar tales acciones legalmente obligatorias, por cualquier razón, puede resultar en el abandono o denegación de las Solicitudes de Patente y la pérdida definitiva de las protecciones legales importantes que el Cesionario podría de otro modo disfrutar, si se hubieran tomado tales acciones;
- c. Los derechos de propiedad intelectual cedidos al Cesionario por medio de este Convenio de Cesión están limitados a la(s) invención(es), Solicitudes de Patente, a los Derechos de Patente identificados y descritos en el Apéndice B. **La cesión no** incluye cualquier invención (patentable o de otra manera), secretos comerciales, experiencia de la técnica u otro derecho de propiedad intelectual, *ya sea* (i) en existencia a partir de la fecha de esta Cesión no expresamente divulgada

24

Invention and Patent Assignment and Transfer Agreement

This Invention and Patent Assignment and Transfer Agreement (the "Assignment Agreement") is by and between the University of Utah Research Foundation ("UURF"), a Utah non-profit corporation and support organization of the University of Utah, a body politic and corporate of the State of Utah (the "University") (UURF and University are collectively referred herein as, "Assignor") and Dr. D. Jack Adams as "Inventor" and/or "Assignee", effective this 29 day of April, 2013 (the "Effective Date"). Assignor on the one hand, and Assignee on the other hand, are each sometimes referred to herein as "Party" and collectively as the "Parties" to this Agreement.

RECITALS

WHEREAS, the Inventor and Assignee, in the course of research at University and by Assignee independent of his employment relationship with Assignor created certain inventions ("Inventions" as defined below).

WHEREAS, UURF and Assignee entered into in an Inter-Institutional Agreement effective May 1, 2009 attached hereto as Exhibit A, agreeing that Assignor and Assignee each have an equal interest in the Inventions and their Patent Right(s).

WHEREAS, Assignor and Assignee are joint owners of all discoveries, information, the related provisional and/or non-provisional patent application(s), patents and inventions disclosed in the Confidential Invention Disclosure Form dated 2/25/2008 and relating to the invention more specifically described as the "Electro-Biochemical Reactor" - U-4407, and described in Exhibit B, attached, and as filed with the United States Patent and Trademark Office and/or foreign patent office(s) also described as:

International Application No: PCT/US2009/043830;
International Publication Number: WO 2010/002503 A2;
International Filing Date: 13 May 2009 (13.05.2009); and
Priority Data: 61/076,873 30 June 2008 (30.06.2008) US

WHEREAS, pursuant to University policy and Inter-Institutional Agreement, UURF jointly owns the Invention(s) and the related provisional and/or non-provisional patent application(s) and/or patents filed with the United States Patent and Trademark Office and/or foreign patent office(s), in which the Invention(s) are specifically claimed, a list of which applications and patents are attached hereto as Exhibit B including any patents issued from such applications and from divisionals and continuations of these applications, and any reissues of such patents, claims of continuation-in-part applications and patents directed to subject matter expressly described (excluding subject matter claimed by way of inherency) in the patents or applications set forth on Exhibit B, and all foreign applications that include claims which are

25

directed to subject matter expressly described in the Inventions, patents or applications listed on Exhibit B;

WHEREAS, the Assignor has paid over fifty six thousand dollars (\$56,000) in costs related to the filing and prosecution of the Patent Applications for the Invention identified in Exhibit B (the "Patent Costs") and waives all related Patent Costs reimbursement rights with respect to Assignee/Inventor; a patent for this invention was not obtained.

WHEREAS, Assignor has the right to assign its right, title and interest in the Assigned Patents as defined above and below.

WHEREAS, Assignor has determined that the Invention(s), as described in Exhibit B, have limited commercial applications and, therefore, has offered to convey, transfer and assign to the Assignee/Inventor all (100%) of Assignor's right, title, and interest in the Patent Rights and Invention(s) pursuant to the terms of this Assignment Agreement; and

WHEREAS, the Inventor/Assignee has elected to accept such assignment on the terms provided herein.

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignor and Assignee agree as follows:

DEFINITIONS

1.1 ***Inventions*** means all discoveries, know-how, information, and inventions created by Assignee and/or Assignor entitled "Electro-Biochemical Reactor" known and controlled by Assignor under control number U-4407 and for which Assignor has rights thereto.

1.2 ***Patent Right(s)*** means the Parties respective rights in discoveries, know-how, information and Inventions covered in patents and/or patent applications, as described in Exhibit "B", attached hereto and incorporated herein, whether domestic or foreign, which identify Assignor, Assignee, or other individuals, if applicable, as inventors and which relate to the Inventions and any patent application(s) claiming the benefit of priority thereof including all divisions and continuations, and any reissues, reexaminations, and extensions of all such patents.

1.3 ***Patent Costs*** means all out-of-pocket expenses incurred by Assignor, as evidenced by actual invoices that were incurred in searching, preparing, filing, prosecuting, defending, and maintaining patents and/or patent application(s) to the Invention(s).

1.3 ***Commercialization Proceeds*** means all cash and other monetary consideration, defined as (1%) of all Commercialization Proceeds received by Assignee that are in excess of ten million dollars (\$10,000,000.00) in the aggregate, that Assignee as owner of the Invention(s) and Patent Right(s) receives in exchange for a license or other rights to use the Invention(s)

26

and/or Patent(s), including, without limitation, license issuance fees, assignment fees, earned royalties, maintenance fees and milestone payments, if any, paid to Assignee as owner of the Invention(s) and/or Patent Right(s).

ASSIGNMENT

2.1 Assignor hereby conveys, transfers, and assigns to Assignee 100% of his/her/their right, title, and interest in the Patent Application(s) (as well as such rights in any divisions, continuations in whole or part or substitute applications) and Patent Rights, as described in Exhibit B to Assignee for the entire term of the issued Patent and any reissues or extensions that may be granted and for the entire terms of any and all foreign patents that may issue from foreign applications (as well as divisions, continuations in whole or part or substitute applications) filed claiming the benefit of the Patent Application.

Assignor warrants that (1) Assignor is the legal joint owner with Assignee of all right, title, interest, in the Invention(s); and (2) that such rights have not been previously pledged, assigned, or encumbered. Assignor agrees to reasonably cooperate with Assignee and to execute and deliver all papers, instruments and assignments as may be necessary to vest all right, title, and interest in and to the intellectual property rights to the Invention(s) in Assignee. Assignor further agrees to testify in any legal proceeding, sign all lawful papers and applications and make all rightful oaths and generally do everything reasonably possible to aid Assignee to obtain and enforce protection for the Invention(s) and Patent Applications in all countries.

Assignor authorizes the United States Patent and Trademark Office to issue any Patents resulting from the Patent Application to Assignee according to the percentage interest indicated in this assignment. The right, title and interest are to be held and enjoyed by Assignee and Assignee's successors and assigns as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by Assignor had this assignment not been made.

Assignor further agrees to: (a) reasonably cooperate with Assignee in the prosecution of the Application and foreign counterparts, as necessary; (b) execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including patent applications and instruments of transfer; and (c) perform such other acts as Assignee lawfully may request to obtain or maintain the Patent for the invention in any and all countries. After the effective date of this Assignment, Assignee will be responsible for the payment of any actual out-of-pocket expenses incurred by Assignor for any of the foregoing after Assignor has incurred greater than two hundred dollars (\$200.00) in expenses per incident/request.

In granting the foregoing assignment, Assignor hereby expressly reserves an irrevocable, non-exclusive and royalty-free license or otherwise use of the Invention(s) and any claim set forth in the Patent Application for research and educational purposes only. From and after the

Patent Reassignment Date April 29, 2013, Assignor will discontinue its efforts to prosecute the Patent Applications.

CONSIDERATION

3.1. In exchange for the assignment herein, Assignee hereby covenants and agrees that Assignee, his successors and/or assigns, will pay to UURF one percent (1%) of all Commercialization Proceeds, as defined herein, received by Assignee that are in excess of ten million dollars (\$ 10,000,000.00) in the aggregate, payable in the form of cash. Any amounts owed to UURF pursuant to this Section 3.1 shall be due and payable within sixty (60) days of receipt of the Commercialization Proceeds by Assignee or the Assignee's successors and/or assigns, as applicable.

3.2 Assignor expressly and with full knowledge and understanding waives any and all right to collect or for reimbursement of Patent Costs incurred by Assignor in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining Patent Rights from Assignee his successors and/or assigns other than as provided in this Agreement.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

4.1 Assignee hereby represents and warrants the following to UURF:

a. Assignee is aware that, as a result of this assignment, Assignee must take certain legally prescribed actions in order to ensure the continued legal efficacy of the Patent Applications, and that neither the University nor UURF has any obligation to pay for future Patent Costs incurred in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining Patent Rights for Invention(s) identified in Exhibit B.

c. Assignee is aware that Assignee's failure to take such legally prescribed actions, for any reason, might result in the abandonment or rejection of the Patent Applications and the ultimate loss of important legal protections Assignee would otherwise enjoy, had such actions been taken;

d. The intellectual property rights assigned to Assignee by this Assignment Agreement are limited to the Invention(s), Patent Applications, the Patent Rights identified and described in Exhibit B. The assignment does not include any invention (patentable or otherwise), trade secret, know-how, copyright or other intellectual property right, *whether* (i) in existence as of the date of this Assignment not expressly disclosed in Exhibit B, or (ii) created hereafter, by Assignee or any other party, and constituting an improvement to or enhancement of the Invention(s).

28

6. The Parties agree to execute any documents and take any additional steps necessary and appropriate, or otherwise reasonably requested by the other party hereto, in order to effectuate the terms of this Assignment Agreement.

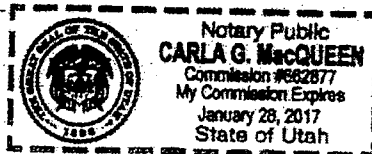
Each of the parties hereto agrees to the foregoing terms and conditions are effective as of the date of this Assignment Agreement.

University of Utah Research Foundation,
Utah non-profit corporation

[Signature]
Name: Barth Myles
Title: Deputy Executive Director

On this 29 day of April, 2013, before me, Carla MacQueen, the undersigned Notary Public, personally appeared Barth Myles ASSIGNOR, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he executed the same. WITNESS my hand and official seal in Salt Lake County of Utah on the date set forth in this certificate.

[Signature]
Notary Public



Dr. D. Jack Adams

[Signature]
On this 29 day of April, 2013, before me, Carla MacQueen, the undersigned Notary Public, personally appeared Jack Adams ASSIGNEE, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he executed the same. WITNESS my hand and official seal in Salt Lake County of Utah on the date set forth in this certificate.

[Signature]
Notary Public

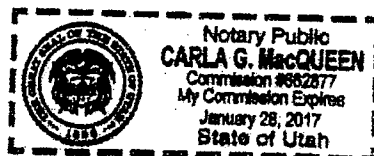


Exhibit A
Inter-Institutional Agreement

EXECUTION COPY

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT

Between

UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION

and

D. JACK ADAMS

Inter-Institutional Agreement
Last modified: September 27, 2006

2

EXECUTION COPY

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT

THIS AGREEMENT, hereinafter "Agreement", effective as of May 1, 2009, is made by and between the UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION, having a place of business at 615 Arapeen Dr., Suite 310, Salt Lake City, Utah 84108 (hereinafter referred to as "Utah"), and Jack Adams, having an address of 125 St. Moritz Terrace, Park City, UT 84098 (hereinafter referred to as "Jack"). Utah and Jack may sometimes be referred to herein as "Party" separately and "Parties" collectively.

RECITALS

Whereas, In the course of research conducted by Jack at Utah and by Jack independent of his employment relationship with Utah (collectively, Joint Inventors) created the Inventions; therefore, Inventions are jointly owned by Utah and Jack.

Whereas, Utah and Jack have entered into an assignment agreement for certain Patent Rights wherein Utah and Jack jointly own the Patent Rights.

Whereas, The Parties desire to jointly exploit the Inventions and the Patent Rights.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and promises herein contained, the Parties agree as follows:

2. DEFINITIONS

2.1 **Inventions** means all discoveries, know-how, information, and inventions created by Joint Inventors entitled "*BIOMAC*" bearing reference number U-3834, "*Electro-Biochemical Reactor*" bearing reference number U-4407, "*Sequestration of CO₂, NO_x, SO_x / Production of Biofuels*" bearing reference number U-4602, and "*Sequestration of CO₂, NO_x, SO_x and Use of Waste Material Nutrient Components for In Situ Production of Methane Using Halophilic Microbes – In Situ Use of Halophiles and Waste Material Nutrient Components for Methane Production*" bearing reference number U-4625.

2.2 **License Revenue** means the transfer of value from third parties to Parties in consideration of granted licenses, sublicenses or other rights to the Inventions and/or Patent Rights which may include, but is not limited to: actual royalties, fees, payments, equity securities and other sums.

EXECUTION COPY

2.3 **Patent Expenses** means all out-of-pocket expenses incurred by either party, as evidenced by actual invoices that were incurred in searching, preparing, filing, prosecuting, defending, and maintaining patent(s) and patent application(s) to the Inventions.

2.4 **Patent Right(s)** means the Parties' respective rights in discoveries, know-how, information and inventions covered in patents and/or patent applications, as described in Exhibit "A", whether domestic or foreign, which identify Joint Inventors as inventors and which relate to the Inventions, and any patent application(s) claiming the benefit of priority thereof including all divisions and continuations of these applications, all patents issuing from such applications, divisions and continuations, and any reissues, reexaminations, and extensions of all such patents to the extent that Joint Inventors are named as inventors thereon.

2.5 **Fee** means the fee retained by Utah as consideration for securing and administering license agreement(s) and other activities associated with an extensive commercialization effort of the Invention as covered under the Patent Right(s).

3. PATENT PROSECUTION

3.1 Utah, in consultation with Jack, may retain counsel of its choosing to prepare and prosecute patent applications and enforce patents within the Patent Rights. Such Patent Rights shall be assigned jointly to Utah and Jack, each of which shall have an equal and undivided interest in the Patent Rights.

3.2 The filing, prosecution, maintenance and enforcement of any patent or patent application within the Patent Rights will be mutually agreed upon between Utah and Jack, and the Parties will share the out of pocket expenses thereof as per Article 5. If either Utah or Jack objects to the filing, continued prosecution of an application, enforcement or maintenance of a patent or patent application within the Patent Rights in a particular country, that Party shall provide the other Party with Sixty (60) Days notice of intention. The declining Party, after providing notice of its intentions, will proceed to meet all obligations, financial or otherwise, to the other Party by the end of the Sixty (60) Day period. If the remaining Party subsequently licenses the declined patent or patent application and receives royalty or other income thereunder, the Party having declined the patent or patent application shall be entitled to recover any unreimbursed patent expenses, as provided in Article 5, incurred from prosecuting the declined patent or patent application, but only after the remaining Party has recovered its expenses in full. After such out of pocket patent expenses of the declining Party have been reimbursed in full, the declining

EXECUTION COPY

Party shall no longer be entitled to any royalties, as provided in Article 5, for the declined patent or patent application. Distributions shall be made quarterly or as otherwise agreed in writing by the Parties.

4. LICENSING

4.1 Utah and Jack agree that Jack will have unrestricted rights to implement Inventions as covered by the Patent Rights for pilot and full-scale studies for the purpose of developing reliability and marketability of the Inventions (Implementation). These rights include the right to obtain research and other grants based on the technologies described in Section 2 above. The information on reliability and marketability of the Invention gathered in such Implementation will be passed to Utah, in written form, and within thirty days of Jack obtaining, developing, or receiving such information. Jack shall be allowed to collect PI, consulting, and technician fees for time spent on research and grants, pilot and full-scale studies, and technology implementation assistance without restriction by Utah and without any obligation to report such fees to Utah. Notwithstanding the foregoing, upon the Effective Date of any Exclusive agreement Utah enters into with a third party which transfers any right, title, or interest in and to the Patent Rights then Jack will cease all Implementation activities unless such activities are agreed or acquiesced to by the third party. Implementations, grant, and research already underway prior to entering any agreement with a third party for the Patent Rights will be permitted to continue until December 31, 2010 for Inventions under U-3834 and U-4407 and until completion for all other Inventions.

4.2 Utah and Jack agree to act jointly in offering options, licenses and any agreements related to the commercialization of the Invention to others under the Patent Rights. Utah through its Technology Commercialization Office shall diligently take the lead in, and shall proceed with marketing efforts to identify potential commercial partners and negotiate all agreements relating to the commercialization of the Patent Rights on behalf of both Parties. Utah shall consult with Jack and will periodically provide negotiation updates while negotiating any such agreement. Jack shall have the right to comment on any negotiations or drafts, and Utah shall consider those comments in good faith and incorporate those comments as it is able, but Utah shall have the right to make any final decisions with respect to such negotiations.

5. EXPENSES AND REVENUE

5.1 Expenses incurred in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining the Patent Rights shall be divided between Utah and Jack according to the following percentages: 100% to Utah and 0% to Jack (hereinafter "Patent Expense(s)").

EXECUTION COPY

5.2 License Revenue will be shared by the Parties. Up to a total of thirty percent (30%) of any License Revenue will be first applied to any unreimbursed Patent Expenses for the specific patent(s) and/or patent application(s) for which such License Revenue was received, including an Administration Fee of ten percent (10%). In addition, after reimbursement of Patent Expenses, the Parties may agree to hold all or a portion of any remaining License Revenue in anticipation of future unreimbursed Patent Expenses. The remaining revenue will be divided 50% to Utah and 50% will be delivered to Jack. Distributions shall be made quarterly or as otherwise agreed in writing by the Parties. Notwithstanding the foregoing, any monies received by Utah from any third party for Patent Expenses, whether those Patent Expenses were incurred at, during, or prior to this agreement will be applied *in toto* to reimbursing the parties for their out of pocket Patent Expenses and shall not be considered License Revenue.

5.3 If the distribution of resources provided by Utah and Jack changes substantially and new patent applications related to the Invention are filed, the distribution of out of pocket expenses and royalties may be assessed and altered by a mutually agreed upon written amendment to this Agreement.

6. TERMINATION

6.1 Either Utah or Jack may terminate this Agreement without cause, and its rights and obligations hereunder by providing sixty (60) days written notice of termination to the other Party. If a patent renewal date falls within this sixty (60) day period, the required notice will be 60 days before the patent renewal date. The terminating Party, after providing notice of its intentions, will proceed to meet all obligations, financial or otherwise, to the other Party by the end of the sixty (60) day period, including any steps reasonably necessary to enable the remaining Party to properly manage any pending or issued patents.

6.2 If either Utah or Jack elects to terminate in the manner provided in Section 6.1 above, The Parties shall retain their full right of ownership in the Patent Rights, including all rights implied at law, provided that any license or transfer made or executed after the notice of termination does not conflict with any license or transfer made or executed prior to the notice of termination.

6.3 Either Party may terminate this Agreement for material breach or default by the other Party by providing ninety (90) days written notice to the other Party then any Patent Rights held by the terminating Party shall be automatically exclusively licensed to the remaining Party, without further

EXECUTION COPY

obligation by the non-terminating Party to the terminating Party, except that the terminating Party shall maintain the right to practice the Patent Rights for its internal research, clinical and educational purposes..

6.4 Unless terminated as provided above, this Agreement shall terminate with the expiration of the last to expire patent within the Patent Rights, or on abandonment of all patent or patent applications within the Patent Rights, provided such abandonment is by mutual consent.

6.5 Any termination of this agreement with respect to one or more patents and or patent applications within the Patent Rights shall not terminate this Agreement in its entirety, but shall terminate this agreement solely with respect to the individual patent or patent application. Any exclusion of a patent or patent application pursuant to this section shall not relieve either Party of any obligation, license, or liability accrued hereunder prior to such termination, or rescind or give rise to any right to rescind any payments.

7. CONFIDENTIALITY

7.1 Jack and Utah acknowledge that either Party may provide certain information to the other about the Invention and Patent Rights that is considered to be confidential. Jack and Utah shall take reasonable precautions to protect such confidential information. Such precautions shall involve at least the same degree of care and precaution that the recipient customarily uses to protect its own confidential information.

7.2 Jack acknowledges that Utah is subject to the Utah Governmental Records Access and Management Act ("GRAMA"), Section 63-2-101 et seq., Utah Code Ann. (1953), as amended. Utah and Jack shall keep confidential any information provided to Utah by Jack that Jack considers confidential, to the extent allowable under GRAMA and as provided in Section 53B-16-301 et seq., Utah Code Ann. In order to be eligible for such protection under GRAMA, confidential information of Jack disclosed to Utah must be in written or other tangible form, marked as proprietary, and accompanied by a written claim by Jack stating the reasons that such information must be kept confidential.

7.3 Utah agrees that implementation of Inventions for pilot and full-scale studies, as described in paragraph 4.1, shall not constitute a breach of confidentiality under this article 7 as long as such disclosures were made under a confidentiality agreement in a form agreed to between Utah and Jack.

EXECUTION COPY

8. WARRANTIES

THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER PARTY IS MAKING ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CONTRACT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

9. INDEMNIFICATION

9.1 Each Party shall be responsible for liability resulting from the actions/inactions of its officer, agents, and employees, acting within the course and scope of their official duties to the Party. Utah is a governmental entity and is subject to the Utah Governmental Immunity Act, Section 63-30(d)-101 *et seq.*, Utah Code Ann. (the "Act"). Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver of any rights or defenses applicable to UTAH under the Act, including without limitation, the provisions of Section 63-30(d)-604 regarding limitation of judgments. Each Party shall give the other timely notice of any claim or suit instituted of which that Party has knowledge that in any way, directly or indirectly, affects or might affect the other, and the other Party shall have the right at its own expense to participate in the defense of the same.

9.2 Utah will not issue any license or transfer of the Patent Rights without an indemnification provision. Such indemnification provision shall provide that each licensee shall indemnify, hold harmless and defend Utah and Jack, and their respective officers, employees and agents, against any and all claims, suits, losses, damages, costs, liabilities, fees and expenses (including reasonable fees of attorneys) resulting from or arising out of exercise of: a) any license granted under this Agreement; or b) any negligent act, error, or omission of that Party, its officers, employees, or agents, except where such claims, suits, losses, damages, costs, fees, or expenses result solely from the negligent acts or omissions, or willful misconduct of the other Party, its officers, employees or agents.

10. INFRINGEMENT

10.1 If either party learns of a claim of infringement of any of Utah's Patent Rights, that party shall give written notice of such claim to the other party. Utah shall then use reasonable efforts to terminate such infringement. In the event Utah fails to abate the infringing activity within ninety (90) days after such written notice or to bring legal action against the third party, Jack may bring suit for patent

EXECUTION COPY

infringement. No settlement, consent judgment or other voluntary final disposition of the suit may be entered into without the consent of the other party, which consent shall not be unreasonably withheld.

10.2 Any such legal action shall be at the expense of the party by whom suit is filed, hereinafter referred to as the "Litigating Party". Any damages or costs recovered by the Litigating Party in connection with a legal action filed by it hereunder, and provided that the Litigating Party is reimbursed for its costs and expenses reasonably incurred in the lawsuit, shall be equally divided between Jack and Utah as provided in Section 5.2.

10.3 Jack and Utah shall cooperate with each other in litigation proceedings instituted hereunder, provided that such cooperation shall be at the expense of the Litigating Party, and such litigation shall be controlled by the Litigating Party.

11. GENERAL PROVISIONS

11.1 This Agreement embodies the entire understanding of the Parties and supersedes all previous communications, representations or understandings, either oral or written, between the Parties relating to the subject matter hereof.

11.2 Nothing in this Agreement shall prohibit either Utah or Jack from assigning to a third Party their respective interest in the Patent Rights, provided that any such assignment shall include the obligations of this Agreement.

11.3 All notices and communications hereunder shall be forwarded (for Utah) to:

UNIVERSITY OF UTAH
TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION OFFICE
615 Arapahoe Drive, Suite 310
Salt Lake City, Utah 84108

and for D. Jack Adams:

D. JACK ADAMS
125 St. Moritz Terrace
Park City, UT 84098

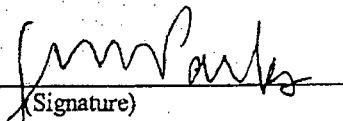
EXECUTION COPY

IN WITNESS WHEREOF, Utah and Jack have executed this Agreement by their respective officers hereunto duly authorized, on the day and year hereinafter written.

D. JACK ADAMS

UNIVERSITY OF UTAH

By: 
(Signature)

By: 
(Signature)

Name: D. JACK ADAMS
(Please Print)

Name: Thomas Parks

Title: _____

Title: Vice President of Research

Date: 10/26/2009

Date: 11.12.09

EXECUTION COPY

EXHIBIT "A"

PATENT RIGHTS

U No.	Matter	Application No. Date of Filing	Title	Inventor(s)
U-3834	U3834.PROV	60/921,118 March 29, 2007	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	U3834.PCT	PCT/US2008/058682 March 28, 2008	Materials for Removing Contaminants From Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	Canada	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	China	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	Mexico	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	US	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-4407	U4407.PROV	61/053,601 May 15, 2008	Electro-Biochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4407	U4407.PROV2	61/076,873	Electrochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4407	U4407.PCT	PCT/US2009/043830 May 13, 2009	Electrochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4602	6300.191	61/160,261 March 13, 2009	Methods and Systems for Producing Biomass Using Industrial Waste Stream	Jack Adams
U-4602	6300.191.1	61,237,656 August 27, 2009	Enhanced Heavy Oil Recovery and Production of Methane	Jack Adams
U-4602	6300.191.1.1	61/245,427 September 24, 2009	Methods for Producing Biotic Methane in a Geological Formation	Jack Adams
U-4625		Application not filed	Sequestration of CO ₂ , NO _x , SO _x and Use of Waste Material Nutrient Components for In Situ Production of Methane Using Halophilic Microbes--In Situ Use of Halophiles and Waste Material Nutrient Components for Methane Production	Jack Adams

Exhibit B

U No.	Matter	Application No. Date of Filing	Title	Inventor(s)
U-4407	Provisional	61/076,873; 06/30/2008	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Provisional	61/053,601; 05/15/2008	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT/Provisional Priority	PCT/US2009/043830; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- US	13/001,962; 12/29/2010	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Canada	2,729,652; 12/30/2010	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- China	200980132159.6; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Europe	09773955.1	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples

U-4407	Nationalized PCT- India	259/DELNP/2011; 01/12/2011	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- South Africa	2011/00741; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Australia	2009265058; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Brazil	PI 0910159-4		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Mexico	MX/a/2011/000127; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Colombia	11-009466		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples

Invention and Patent Assignment and Transfer Agreement

This Invention and Patent Assignment and Transfer Agreement (the "Assignment Agreement") is by and between the University of Utah Research Foundation ("UURF"), a Utah non-profit corporation and support organization of the University of Utah, a body politic and corporate of the State of Utah (the "University") (UURF and University are collectively referred herein as, "Assignor") and Dr. D. Jack Adams as "Inventor" and/or "Assignee", effective this 29 day of April, 2013 (the "Effective Date"). Assignor on the one hand, and Assignee on the other hand, are each sometimes referred to herein as "Party" and collectively as the "Parties" to this Agreement.

RECITALS

WHEREAS, the Inventor and Assignee, in the course of research at University and by Assignee independent of his employment relationship with Assignor created certain inventions ("Inventions" as defined below).

WHEREAS, UURF and Assignee entered into in an Inter-Institutional Agreement effective May 1, 2009 attached hereto as Exhibit A, agreeing that Assignor and Assignee each have an equal interest in the Inventions and their Patent Right(s).

WHEREAS, Assignor and Assignee are joint owners of all discoveries, information, the related provisional and/or non-provisional patent application(s), patents and inventions disclosed in the Confidential Invention Disclosure Form dated 2/25/2008 and relating to the invention more specifically described as the "Electro-Biochemical Reactor" - U-4407, and described in Exhibit B, attached, and as filed with the United States Patent and Trademark Office and/or foreign patent office(s) also described as:

International Application No: PCT/US2009/043830;
International Publication Number: WO 2010/002503 A2;
International Filing Date: 13 May 2009 (13.05.2009); and
Priority Data: 61/076,873 30 June 2008 (30.06.2008) US

WHEREAS, pursuant to University policy and Inter-Institutional Agreement, UURF jointly owns the Invention(s) and the related provisional and/or non-provisional patent application(s) and/or patents filed with the United States Patent and Trademark Office and/or foreign patent office(s), in which the Invention(s) are specifically claimed, a list of which applications and patents] are attached hereto as Exhibit B including any patents issued from such applications and from divisionals and continuations of these applications, and any reissues of such patents, claims of continuation-in-part applications and patents directed to subject matter expressly described (excluding subject matter claimed by way of inherency) in the patents or applications set forth on Exhibit B, and all foreign applications that include claims which are

44

directed to subject matter expressly described in the Inventions, patents or applications listed on Exhibit B;

WHEREAS, the Assignor has paid over fifty six thousand dollars (\$56,000) in costs related to the filing and prosecution of the Patent Applications for the Invention identified in Exhibit B (the "Patent Costs") and waives all related Patent Costs reimbursement rights with respect to Assignee/Inventor; a patent for this invention was not obtained.

WHEREAS, Assignor has the right to assign its right, title and interest in the Assigned Patents as defined above and below.

WHEREAS, Assignor has determined that the Invention(s), as described in Exhibit B, have limited commercial applications and, therefore, has offered to convey, transfer and assign to the Assignee/Inventor all (100%) of Assignor's right, title, and interest in the Patent Rights and Invention(s) pursuant to the terms of this Assignment Agreement; and

WHEREAS, the Inventor/Assignee has elected to accept such assignment on the terms provided herein.

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignor and Assignee agree as follows:

DEFINITIONS

1.1 *Inventions* means all discoveries, know-how, information, and inventions created by Assignee and/or Assignor entitled "Electro-Biochemical Reactor" known and controlled by Assignor under control number U-4407 and for which Assignor has rights thereto.

1.2 *Patent Right(s)* means the Parties respective rights in discoveries, know-how, information and Inventions covered in patents and/or patent applications, as described in Exhibit "B", attached hereto and incorporated herein, whether domestic or foreign, which identify Assignor, Assignee, or other individuals, if applicable, as inventors and which relate to the Inventions and any patent application(s) claiming the benefit of priority thereof including all divisions and continuations, and any reissues, reexaminations, and extensions of all such patents.

1.3 *Patent Costs* means all out-of-pocket expenses incurred by Assignor, as evidenced by actual invoices that were incurred in searching, preparing, filing, prosecuting, defending, and maintaining patents and/or patent application(s) to the Invention(s).

1.3 *Commercialization Proceeds* means all cash and other monetary consideration, defined as (1%) of all Commercialization Proceeds received by Assignee that are in excess of ten million dollars (\$10,000,000.00) in the aggregate, that Assignee as owner of the Invention(s) and Patent Right(s) receives in exchange for a license or other rights to use the Invention(s)

and/or Patent(s), including, without limitation, license issuance fees, assignment fees, earned royalties, maintenance fees and milestone payments, if any, paid to Assignee as owner of the Invention(s) and/or Patent Right(s).

ASSIGNMENT

2.1 Assignor hereby conveys, transfers, and assigns to Assignee 100% of his/her/their right, title, and interest in the Patent Application(s) (as well as such rights in any divisions, continuations in whole or part or substitute applications) and Patent Rights, as described in Exhibit B to Assignee for the entire term of the issued Patent and any reissues or extensions that may be granted and for the entire terms of any and all foreign patents that may issue from foreign applications (as well as divisions, continuations in whole or part or substitute applications) filed claiming the benefit of the Patent Application.

Assignor warrants that (1) Assignor is the legal joint owner with Assignee of all right, title, interest, in the Invention(s); and (2) that such rights have not been previously pledged, assigned, or encumbered. Assignor agrees to reasonably cooperate with Assignee and to execute and deliver all papers, instruments and assignments as may be necessary to vest all right, title, and interest in and to the intellectual property rights to the Invention(s) in Assignee. Assignor further agrees to testify in any legal proceeding, sign all lawful papers and applications and make all rightful oaths and generally do everything reasonably possible to aid Assignee to obtain and enforce protection for the Invention(s) and Patent Applications in all countries.

Assignor authorizes the United States Patent and Trademark Office to issue any Patents resulting from the Patent Application to Assignee according to the percentage interest indicated in this assignment. The right, title and interest are to be held and enjoyed by Assignee and Assignee's successors and assigns as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by Assignor had this assignment not been made.

Assignor further agrees to: (a) reasonably cooperate with Assignee in the prosecution of the Application and foreign counterparts, as necessary; (b) execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including patent applications and instruments of transfer; and (c) perform such other acts as Assignee lawfully may request to obtain or maintain the Patent for the invention in any and all countries. After the effective date of this Assignment, Assignee will be responsible for the payment of any actual out-of-pocket expenses incurred by Assignor for any of the foregoing after Assignor has incurred greater than two hundred dollars (\$200.00) in expenses per incident/request.

In granting the foregoing assignment, Assignor hereby expressly reserves an irrevocable, non-exclusive and royalty-free license or otherwise use of the Invention(s) and any claim set forth in the Patent Application for research and educational purposes only. From and after the

Patent Reassignment Date April 29, 2013, Assignor will discontinue its efforts to prosecute the Patent Applications.

CONSIDERATION

3.1. In exchange for the assignment herein, Assignee hereby covenants and agrees that Assignee, his successors and/or assigns, will pay to UURF one percent (1%) of all Commercialization Proceeds, as defined herein, received by Assignee that are in excess of ten million dollars (\$ 10,000,000.00) in the aggregate, payable in the form of cash. Any amounts owed to UURF pursuant to this Section 3.1 shall be due and payable within sixty (60) days of receipt of the Commercialization Proceeds by Assignee or the Assignee's successors and/or assigns, as applicable.

3.2 Assignor expressly and with full knowledge and understanding waives any and all right to collect or for reimbursement of Patent Costs incurred by Assignor in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining Patent Rights from Assignee his successors and/or assigns other than as provided in this Agreement.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

4.1 Assignee hereby represents and warrants the following to UURF:

a. Assignee is aware that, as a result of this assignment, Assignee must take certain legally prescribed actions in order to ensure the continued legal efficacy of the Patent Applications, and that neither the University nor UURF has any obligation to pay for future Patent Costs incurred in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining Patent Rights for Invention(s) identified in Exhibit B.

c. Assignee is aware that Assignee's failure to take such legally prescribed actions, for any reason, might result in the abandonment or rejection of the Patent Applications and the ultimate loss of important legal protections Assignee would otherwise enjoy, had such actions been taken;

d. The intellectual property rights assigned to Assignee by this Assignment Agreement are limited to the Invention(s), Patent Applications, the Patent Rights identified and described in Exhibit B. The assignment does not include any invention (patentable or otherwise), trade secret, know-how, copyright or other intellectual property right, *whether* (i) in existence as of the date of this Assignment not expressly disclosed in Exhibit B, or (ii) created hereafter, by Assignee or any other party, and constituting an improvement to or enhancement of the Invention(s).

47

6. The Parties agree to execute any documents and take any additional steps necessary and appropriate, or otherwise reasonably requested by the other party hereto, in order to effectuate the terms of this Assignment Agreement.

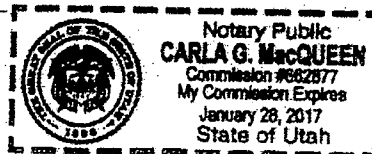
Each of the parties hereto agrees to the foregoing terms and conditions are effective as of the date of this Assignment Agreement.

University of Utah Research Foundation,
Utah non-profit corporation

[Signature]
Name: Zachary Miles
Title: Deputy Executive Director

On this 29 day of April, 2013, before me, Carla MacQueen, the undersigned Notary Public, personally appeared Zachary Miles ASSIGNOR, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he executed the same. WITNESS my hand and official seal in Salt Lake County of Utah on the date set forth in this certificate.

Carla G. MacQueen
Notary Public



Dr. D. Jack Adams

[Signature]
On this 29 day of April, 2013, before me, Carla MacQueen, the undersigned Notary Public, personally appeared Jack Adams ASSIGNEE, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he executed the same. WITNESS my hand and official seal in Salt Lake County of Utah on the date set forth in this certificate.

Carla G. MacQueen
Notary Public

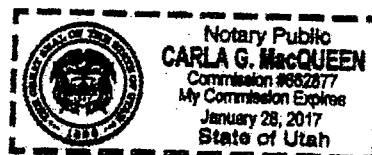


Exhibit A
Inter-Institutional Agreement

EXECUTION COPY

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT

Between

UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION

and

D. JACK ADAMS

Inter-Institutional Agreement
Last modified: September 27, 2006

EXECUTION COPY

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT

THIS AGREEMENT, hereinafter "Agreement", effective as of May 1, 2009, is made by and between the UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION, having a place of business at 615 Arapeen Dr., Suite 310, Salt Lake City, Utah 84108 (hereinafter referred to as "Utah"), and Jack Adams, having an address of 125 St. Moritz Terrace, Park City, UT 84098 (hereinafter referred to as "Jack"). Utah and Jack may sometimes be referred to herein as "Party" separately and "Parties" collectively.

RECITALS

Whereas, In the course of research conducted by Jack at Utah and by Jack independent of his employment relationship with Utah (collectively, Joint Inventors) created the Inventions; therefore, Inventions are jointly owned by Utah and Jack.

Whereas, Utah and Jack have entered into an assignment agreement for certain Patent Rights wherein Utah and Jack jointly own the Patent Rights.

Whereas, The Parties desire to jointly exploit the Inventions and the Patent Rights.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and promises herein contained, the Parties agree as follows:

2. DEFINITIONS

2.1 **Inventions** means all discoveries, know-how, information, and inventions created by Joint Inventors entitled "*BIOMAC*" bearing reference number U-3834, "*Electro-Biochemical Reactor*" bearing reference number U-4407, "*Sequestration of CO₂, NO_x, SO_x / Production of Biofuels*" bearing reference number U-4602, and "*Sequestration of CO₂, NO_x, SO_x and Use of Waste Material Nutrient Components for In Situ Production of Methane Using Halophilic Microbes – In Situ Use of Halophiles and Waste Material Nutrient Components for Methane Production*" bearing reference number U-4625.

2.2 **License Revenue** means the transfer of value from third parties to Parties in consideration of granted licenses, sublicenses or other rights to the Inventions and/or Patent Rights which may include, but is not limited to: actual royalties, fees, payments, equity securities and other sums.

EXECUTION COPY

2.3 **Patent Expenses** means all out-of-pocket expenses incurred by either party, as evidenced by actual invoices that were incurred in searching, preparing, filing, prosecuting, defending, and maintaining patent(s) and patent application(s) to the Inventions.

2.4 **Patent Right(s)** means the Parties' respective rights in discoveries, know-how, information and inventions covered in patents and/or patent applications, as described in Exhibit "A", whether domestic or foreign, which identify Joint Inventors as inventors and which relate to the Inventions, and any patent application(s) claiming the benefit of priority thereof including all divisions and continuations of these applications, all patents issuing from such applications, divisions and continuations, and any reissues, reexaminations, and extensions of all such patents to the extent that Joint Inventors are named as inventors thereon.

2.5 **Fee** means the fee retained by Utah as consideration for securing and administering license agreement(s) and other activities associated with an extensive commercialization effort of the Invention as covered under the Patent Right(s).

3. PATENT PROSECUTION

3.1 Utah, in consultation with Jack, may retain counsel of its choosing to prepare and prosecute patent applications and enforce patents within the Patent Rights. Such Patent Rights shall be assigned jointly to Utah and Jack, each of which shall have an equal and undivided interest in the Patent Rights.

3.2 The filing, prosecution, maintenance and enforcement of any patent or patent application within the Patent Rights will be mutually agreed upon between Utah and Jack, and the Parties will share the out of pocket expenses thereof as per Article 5. If either Utah or Jack objects to the filing, continued prosecution of an application, enforcement or maintenance of a patent or patent application within the Patent Rights in a particular country, that Party shall provide the other Party with Sixty (60) Days notice of intention. The declining Party, after providing notice of its intentions, will proceed to meet all obligations, financial or otherwise, to the other Party by the end of the Sixty (60) Day period. If the remaining Party subsequently licenses the declined patent or patent application and receives royalty or other income thereunder, the Party having declined the patent or patent application shall be entitled to recover any unreimbursed patent expenses, as provided in Article 5, incurred from prosecuting the declined patent or patent application, but only after the remaining Party has recovered its expenses in full. After such out of pocket patent expenses of the declining Party have been reimbursed in full, the declining

EXECUTION COPY

Party shall no longer be entitled to any royalties, as provided in Article 5, for the declined patent or patent application. Distributions shall be made quarterly or as otherwise agreed in writing by the Parties.

4. LICENSING

4.1 Utah and Jack agree that Jack will have unrestricted rights to implement Inventions as covered by the Patent Rights for pilot and full-scale studies for the purpose of developing reliability and marketability of the Inventions (Implementation). These rights include the right to obtain research and other grants based on the technologies described in Section 2 above. The information on reliability and marketability of the Invention gathered in such Implementation will be passed to Utah, in written form, and within thirty days of Jack obtaining, developing, or receiving such information. Jack shall be allowed to collect PI, consulting, and technician fees for time spent on research and grants, pilot and full-scale studies, and technology implementation assistance without restriction by Utah and without any obligation to report such fees to Utah. Notwithstanding the foregoing, upon the Effective Date of any Exclusive agreement Utah enters into with a third party which transfers any right, title, or interest in and to the Patent Rights then Jack will cease all Implementation activities unless such activities are agreed or acquiesced to by the third party. Implementations, grant, and research already underway prior to entering any agreement with a third party for the Patent Rights will be permitted to continue until December 31, 2010 for Inventions under U-3834 and U-4407 and until completion for all other Inventions.

4.2 Utah and Jack agree to act jointly in offering options, licenses and any agreements related to the commercialization of the Invention to others under the Patent Rights. Utah through its Technology Commercialization Office shall diligently take the lead in, and shall proceed with marketing efforts to identify potential commercial partners and negotiate all agreements relating to the commercialization of the Patent Rights on behalf of both Parties. Utah shall consult with Jack and will periodically provide negotiation updates while negotiating any such agreement. Jack shall have the right to comment on any negotiations or drafts, and Utah shall consider those comments in good faith and incorporate those comments as it is able, but Utah shall have the right to make any final decisions with respect to such negotiations.

5. EXPENSES AND REVENUE

5.1 Expenses incurred in patent filing, continued patent development, prosecuting and maintaining the Patent Rights shall be divided between Utah and Jack according to the following percentages: 100% to Utah and 0% to Jack (hereinafter "Patent Expense(s)").

EXECUTION COPY

5.2 License Revenue will be shared by the Parties. Up to a total of thirty percent (30%) of any License Revenue will be first applied to any unreimbursed Patent Expenses for the specific patent(s) and/or patent application(s) for which such License Revenue was received, including an Administration Fee of ten percent (10%). In addition, after reimbursement of Patent Expenses, the Parties may agree to hold all or a portion of any remaining License Revenue in anticipation of future unreimbursed Patent Expenses. The remaining revenue will be divided 50% to Utah and 50% will be delivered to Jack. Distributions shall be made quarterly or as otherwise agreed in writing by the Parties. Notwithstanding the foregoing, any monies received by Utah from any third party for Patent Expenses, whether those Patent Expenses were incurred at, during, or prior to this agreement will be applied *in toto* to reimbursing the parties for their out of pocket Patent Expenses and shall not be considered License Revenue.

5.3 If the distribution of resources provided by Utah and Jack changes substantially and new patent applications related to the Invention are filed, the distribution of out of pocket expenses and royalties may be assessed and altered by a mutually agreed upon written amendment to this Agreement.

6. TERMINATION

6.1 Either Utah or Jack may terminate this Agreement without cause, and its rights and obligations hereunder by providing sixty (60) days written notice of termination to the other Party. If a patent renewal date falls within this sixty (60) day period, the required notice will be 60 days before the patent renewal date. The terminating Party, after providing notice of its intentions, will proceed to meet all obligations, financial or otherwise, to the other Party by the end of the sixty (60) day period, including any steps reasonably necessary to enable the remaining Party to properly manage any pending or issued patents.

6.2 If either Utah or Jack elects to terminate in the manner provided in Section 6.1 above, The Parties shall retain their full right of ownership in the Patent Rights, including all rights implied at law, provided that any license or transfer made or executed after the notice of termination does not conflict with any license or transfer made or executed prior to the notice of termination.

6.3 Either Party may terminate this Agreement for material breach or default by the other Party by providing ninety (90) days written notice to the other Party then any Patent Rights held by the terminating Party shall be automatically exclusively licensed to the remaining Party, without further

EXECUTION COPY

obligation by the non-terminating Party to the terminating Party, except that the terminating Party shall maintain the right to practice the Patent Rights for its internal research, clinical and educational purposes..

6.4 Unless terminated as provided above, this Agreement shall terminate with the expiration of the last to expire patent within the Patent Rights, or on abandonment of all patent or patent applications within the Patent Rights, provided such abandonment is by mutual consent.

6.5 Any termination of this agreement with respect to one or more patents and or patent applications within the Patent Rights shall not terminate this Agreement in its entirety, but shall terminate this agreement solely with respect to the individual patent or patent application. Any exclusion of a patent or patent application pursuant to this section shall not relieve either Party of any obligation, license, or liability accrued hereunder prior to such termination, or rescind or give rise to any right to rescind any payments.

7. CONFIDENTIALITY

7.1 Jack and Utah acknowledge that either Party may provide certain information to the other about the Invention and Patent Rights that is considered to be confidential. Jack and Utah shall take reasonable precautions to protect such confidential information. Such precautions shall involve at least the same degree of care and precaution that the recipient customarily uses to protect its own confidential information.

7.2 Jack acknowledges that Utah is subject to the Utah Governmental Records Access and Management Act ("GRAMA"), Section 63-2-101 *et seq.*, Utah Code Ann. (1953), as amended. Utah and Jack shall keep confidential any information provided to Utah by Jack that Jack considers confidential, to the extent allowable under GRAMA and as provided in Section 53B-16-301 *et seq.*, Utah Code Ann. In order to be eligible for such protection under GRAMA, confidential information of Jack disclosed to Utah must be in written or other tangible form, marked as proprietary, and accompanied by a written claim by Jack stating the reasons that such information must be kept confidential.

7.3 Utah agrees that implementation of Inventions for pilot and full-scale studies, as described in paragraph 4.1, shall not constitute a breach of confidentiality under this article 7 as long as such disclosures were made under a confidentiality agreement in a form agreed to between Utah and Jack.

EXECUTION COPY

8. WARRANTIES

THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER PARTY IS MAKING ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CONTRACT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

9. INDEMNIFICATION

9.1 Each Party shall be responsible for liability resulting from the actions/inactions of its officer, agents, and employees, acting within the course and scope of their official duties to the Party. Utah is a governmental entity and is subject to the Utah Governmental Immunity Act, Section 63-30(d)-101 *et seq.*, Utah Code Ann. (the "Act"). Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver of any rights or defenses applicable to UTAH under the Act, including without limitation, the provisions of Section 63-30(d)-604 regarding limitation of judgments. Each Party shall give the other timely notice of any claim or suit instituted of which that Party has knowledge that in any way, directly or indirectly, affects or might affect the other, and the other Party shall have the right at its own expense to participate in the defense of the same.

9.2 Utah will not issue any license or transfer of the Patent Rights without an indemnification provision. Such indemnification provision shall provide that each licensee shall indemnify, hold harmless and defend Utah and Jack, and their respective officers, employees and agents, against any and all claims, suits, losses, damages, costs, liabilities, fees and expenses (including reasonable fees of attorneys) resulting from or arising out of exercise of: a) any license granted under this Agreement; or b) any negligent act, error, or omission of that Party, its officers, employees, or agents, except where such claims, suits, losses, damages, costs, fees, or expenses result solely from the negligent acts or omissions, or willful misconduct of the other Party, its officers, employees or agents.

10. INFRINGEMENT

10.1 If either party learns of a claim of infringement of any of Utah's Patent Rights, that party shall give written notice of such claim to the other party. Utah shall then use reasonable efforts to terminate such infringement. In the event Utah fails to abate the infringing activity within ninety (90) days after such written notice or to bring legal action against the third party, Jack may bring suit for patent

EXECUTION COPY

infringement. No settlement, consent judgment or other voluntary final disposition of the suit may be entered into without the consent of the other party, which consent shall not be unreasonably withheld.

10.2 Any such legal action shall be at the expense of the party by whom suit is filed, hereinafter referred to as the "Litigating Party". Any damages or costs recovered by the Litigating Party in connection with a legal action filed by it hereunder, and provided that the Litigating Party is reimbursed for its costs and expenses reasonably incurred in the lawsuit, shall be equally divided between Jack and Utah as provided in Section 5.2.

10.3 Jack and Utah shall cooperate with each other in litigation proceedings instituted hereunder, provided that such cooperation shall be at the expense of the Litigating Party, and such litigation shall be controlled by the Litigating Party.

11. GENERAL PROVISIONS

11.1 This Agreement embodies the entire understanding of the Parties and supersedes all previous communications, representations or understandings, either oral or written, between the Parties relating to the subject matter hereof.

11.2 Nothing in this Agreement shall prohibit either Utah or Jack from assigning to a third Party their respective interest in the Patent Rights, provided that any such assignment shall include the obligations of this Agreement.

11.3 All notices and communications hereunder shall be forwarded (for Utah) to:

UNIVERSITY OF UTAH
TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION OFFICE
615 Arapen Drive, Suite 310
Salt Lake City, Utah 84108

and for D. Jack Adams:

D. JACK ADAMS
125 St. Moritz Terrace
Park City, UT 84098

EXECUTION COPY

IN WITNESS WHEREOF, Utah and Jack have executed this Agreement by their respective officers hereunto duly authorized, on the day and year hereinafter written.

D. JACK ADAMS

By: [Signature]
(Signature)
Name: D. JACK ADAMS
(Please Print)

Title: _____

Date: 10/26/2009

UNIVERSITY OF UTAH

By: [Signature]
(Signature)
Name: Thomas Parks

Title: Vice President of Research

Date: 11.12.09

EXECUTION COPY

EXHIBIT "A"

PATENT RIGHTS

U No.	Matter	Application No. Date of Filing	Title	Inventor(s)
U-3834	U3834.PROV	60/921,118 March 29, 2007	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	U3834.PCT	PCT/US2008/058682 March 28, 2008	Materials for Removing Contaminants From Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	Canada	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	China	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	Mexico	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-3834	US	Requested	Materials for Removing Contaminants from Fluids Using Supports with Biologically-Derived Functionalized Groups and Methods of Forming and Using the Same	Jack Adams and Jan Miller
U-4407	U4407.PROV	61/053,601 May 15, 2008	Electro-Biochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4407	U4407.PROV2	61/076,873	Electrochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4407	U4407.PCT	PCT/US2009/043830 May 13, 2009	Electrochemical Reactor	Jack Adams, Jan Miller, Nicol Nuku Newton, Madhuri Nanduri and Mike Peoples
U-4602	6300.191	61/160,261 March 13, 2009	Methods and Systems for Producing Biomass Using Industrial Waste Stream	Jack Adams
U-4602	6300.191.1	61,237,656 August 27, 2009	Enhanced Heavy Oil Recovery and Production of Methane	Jack Adams
U-4602	6300.191.1.1	61/245,427 September 24, 2009	Methods for Producing Biotic Methane in a Geological Formation	Jack Adams
U-4625		Application not filed	Sequestration of CO ₂ , NO _x , SO _x and Use of Waste Material Nutrient Components for In Situ Production of Methane Using Halophilic Microbes--In Situ Use of Halophiles and Waste Material Nutrient Components for Methane Production	Jack Adams

Exhibit B

U No.	Matter	Application No. Date of Filing	Title	Inventor(s)
U-4407	Provisional	61/076,873; 06/30/2008	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Provisional	61/053,601; 05/15/2008	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	PCT/Provisional Priority	PCT/US2009/043830; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- US	13/001,962; 12/29/2010	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Canada	2,729,652; 12/30/2010	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- China	200980132159.6; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Europe	09773955.1	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples

U-4407	Nationalized PCT- India	259/DELNP/2011; 01/12/2011	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- South Africa	2011/00741; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Australia	2009265058; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Brazil	PI 0910159-4		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Mexico	MX/a/2011/000127; 05/13/2009	"Electrobiochemical Reactor"	D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples
U-4407	Nationalized PCT- Colombia	11-009466		D. Jack Adams, Jan Miller Madhuri Nanduri Nicol Newton Mike Peoples

62