

FORM PTO-1619A  
Expires 06/30/99  
OMB 0651-0027

06-03-1999



101052714

U.S. Department of Commerce  
Patent and Trademark Office  
**PATENT**

**RECORDATION FORM COVER SHEET  
PATENTS ONLY**

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

**Submission Type**

- ☒ New
- ☐ Resubmission (Non-Recordation)  
Document ID#
- ☐ Correction of PTO Error  
Reel #  Frame #
- ☐ Corrective Document  
Reel #  Frame #

**Conveyance Type**

- ☒ Assignment ☐ Security Agreement
- ☐ License ☐ Change of Name
- ☐ Merger ☐ Other
- U.S. Government**  
(For Use ONLY by U.S. Government Agencies)
- ☐ Departmental File ☐ Secret File

**Conveying Party(ies)**

☐ Mark if additional names of conveying parties attached

Name (line 1)

Execution Date  
Month Day Year

Name (line 2)

**Second Party**

Name (line 1)

Execution Date  
Month Day Year

Name (line 2)

**Receiving Party**

☐ Mark if additional names of receiving parties attached

Name (line 1)

☐ If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative is attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)

Name (line 2)

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

City

State/Country

Zip Code

**Domestic Representative Name and Address**

Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

**FOR OFFICE USE ONLY**

06/02/1999 MTHAI1 00000147 08611092

01 FC:501

80.00 DP

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 30 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practice. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:  
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20231

**PATENT**  
**REEL: 009987 FRAME: 0286**

**Correspondent Name and Address**

Area Code and Telephone Number **650-851-7210**

Name **YOUNG LAW FIRM**

Address (line 1) **A Professional Corporation**

Address (line 2) **4370 Alpine Road, Suite 106**

Address (line 3) **Portola Valley, CA 94028**

Address (line 4)

**Pages**

Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments.

# **6**

**Application Number(s) or Patent Number(s)**

☐ Mark if additional numbers attached

Enter either the Patent Application Number or the Patent Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Patent Application Number(s)

Patent Number(s)

**08/611,092**

**5,812,706**

If this document is being filed together with a new Patent Application, enter the date the patent application was signed by the first named executing inventor.

Month Day Year

**Patent Cooperation Treaty (PCT)**

Enter PCT application number only if a U.S. Application Number has not been assigned.

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

**Number of Properties**

Enter the total number of properties involved.

# **2**

**Fee Amount**

Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41): \$ **80.00**

Method of Payment:  
Deposit Account

Enclosed ☒

Deposit Account ☐

(Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.)

Deposit Account Number:

#

Authorization to charge additional fees:

Yes ☐

No ☐

**Statement and Signature**

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

**Alan W. Young, Esq.**

Name of Person Signing

Signature

Date

**5-27-99**

FROM : JM GATTO

PHONE NO. : +44 171 235 74

22 Oct. 1997 11:11PM P3

## YOUNG LAW FIRM

ALAN W. YOUNG  
Registered Patent Attorney  
Admitted in Virginia only

## ASSIGNMENT

I, JEAN-MARIE GATTO, having my residence at 46, Parkside, 29-46 Knightsbridge, London, United Kingdom SW1X7JP, do hereby assign and transfer to CYBERSCAN TECHNOLOGY, INC., hereinafter, ASSIGNEE, a corporation organized under the Laws of the State of California, having its principal place of business at 550 Hamilton Avenue, Suite 150, Palo Alto, CA 94301, USA, the right to use and to grant non-exclusive licenses, in and to my inventions "SECURIZED, MULTIFUNCTION, ACQUISITION AND PROCESSING TERMINAL USABLE IN THE BANKING SECTOR, IN CONNECTION WITH GAMES AND IN THE ELECTRONIC MANAGEMENT OF DOCUMENTS" filed on November 17, 1995, Serial No. 08/558,217; "SCANNER OF ANY TYPE OF DOCUMENT AND IMPLEMENTATION PROCESS FOR SAID SCANNER" filed on November 21, 1995, Serial Number 08/560,204; and "SCANNER OF ANY TYPE OF DOCUMENT" filed on March 5, 1996, Serial Number 08/611,092, as described and claimed in the aforesaid Applications for Letters Patent of the United States of America, as described and/or claimed in any and all Applications for Letters Patent based thereon including divisions, continuations and reissues thereof, as well as all foreign counterparts thereof. United States Patent Applications numbers 08/558,217, 08/560,204 and 08/611,092 have been valued at approximately \$750,000; \$550,000 and \$375,000 respectively, in the document entitled "VALUATION OPINION FOR THE PATENT APPLICATIONS CO-INVENTED BY JEAN-MARIE GATTO", which document is attached and incorporated herewith in its entirety.

When, and only when, Letters Patent shall issue on any of the aforesaid Applications for Letters Patent, the right, title and interest owned by JEAN-MARIE GATTO to the aforesaid Letters Patent, as defined in the document "REGLEMENT DE COPROPRIETE DE BREVETS" attached and incorporated herewith in its entirety, shall transfer to ASSIGNEE and be held and enjoyed by ASSIGNEE, its successors, assigns or other legal representatives, to the full ends of the terms of all said Letters Patent therefor which may be granted.

109 BROOKSIDE DRIVE, PORTOLA VALLEY CALIFORNIA 94028

TELEPHONE 650-851-7210 FACSIMILE 650-851-7232 EMAIL ayoun@younglawfirm.com

DATE OF ENTRY INTO FORCE OF THE ASSIGNMENT: 22 OCT 1997

MAY BE SIGNED IN COUNTERPART

1 of 2

PATENT  
REEL: 009987 FRAME: 0288

FROM : JM GATTO

PHONE NO. : +44 171 235 1114

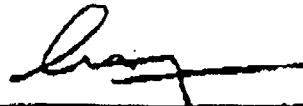
22 Oct. 1997 11:11PM P4

## ASSIGNMENT BY JEAN-MARIE GATTO

AND I hereby consent that a copy of this assignment shall be deemed a full legal and formal equivalent of any assignment, consent to file or like document which may be required in any country for any purpose and more particularly in proof of the right of the said assignee or nominee to claim the aforesaid benefit of the right priority provided by the International Convention for the Protection of Industrial Property as, or by any convention which may henceforth be substituted for it.

AND I covenant with said assignee, its successors, assigns and legal representatives, that the rights and property herein conveyed and to be conveyed upon issuance of the aforesaid Letters Patent are free and clear of any encumbrance and that I have full right to convey the same as herein expressed.

Signed at London, United Kingdom, this 12<sup>th</sup> day of September 1997.



---

JEAN-MARIE GATTO

MAY BE SIGNED IN COUNTERPART

MAY BE SIGNED IN COUNTERPART

REGLEMENT DE COPROPRIETE DE BREVETS

G. via Jue. Sept 5, 57  
→ A. Young

Signé et COUVERT BROTHERS  
PARIS  
Beyne, 11 rue Stefan MONTAVERES

ENTRE :

Monsieur Jean-Marie GATTO, né le 1er Juin 1938 à BOUFARIK  
et demeurant : 16 Oakley House  
103 Sloane Street  
LONDON SW1X 9PP  
ENGLAND

d'une part,

ET :

Monsieur Dominique BERTRAND, né le 15 Janvier 1951 à Paris 3<sup>e</sup>  
et demeurant : 330 Beechboro Road  
MORLEY  
6062 WA  
AUSTRALIA

d'autre part

(Monsieur GATTO et Monsieur BERTRAND étant par ailleurs conjointement dénommés ci-après "les Copropriétaires").

Il a été préalablement exposé que :

Monsieur GATTO et Monsieur BERTRAND ont acquis en copropriété les brevets visés à l'article 1 des présentes.

Le présent règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et charges respectifs des copropriétaires.

Il a été convenu ce qui suit :

## 1. DESIGNATION

Le présent règlement de copropriété s'applique aux brevets visés en annexe.

## 2. DEFINITION

Par "Brevet(s)", on entend le ou les brevet(s) déposés et brevets étrangers correspondants, délivrés ou non au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement de copropriété, visés à l'article 1 ci-dessus.



### 3. REPARTITION DE LA COPROPRIETE

De convention expresse, les Copropriétaires conviennent que la copropriété sur les Brevets est répartie en quotes-parts dans les proportions de 50 % pour Monsieur BERTRAND et 50 % pour Monsieur GATTO.

### 4. DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

- 4.1. Chacun des copropriétaires peut librement exploiter les Brevets en tous pays, par lui-même ou par une société contrôlée par lui, directement ou indirectement, à plus de 50 % sans qu'aucune indemnité ne soit due de ce fait à l'autre copropriétaire.
- 4.2. Les dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessous ont vocation à régir les rapports des Copropriétaires avec les tiers quels qu'ils soient, à l'exception de leur rapports avec les personnes visées à l'article 4.5 ci-dessous.
- 4.3. Sous réserve des dispositions de l'article 4.5 ci-dessous, chacun des Copropriétaire peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive portant sur l'un ou plusieurs des Brevets, ensemble ou séparément, à son profit, sans qu'aucune indemnité ne soit due de ce fait à l'autre copropriétaire.
- 4.4. Sous réserve des dispositions de l'article 4.5 ci-dessous, les Copropriétaires ne peuvent concéder à un tiers une licence exclusive d'exploitation portant sur l'un ou plusieurs des Brevets qu'avec l'accord préalable de l'autre copropriétaire, et sauf à indemniser l'autre Copropriétaire.

Le montant de l'indemnité prévue au présent article 4.4 sera fixé d'un commun accord entre les Copropriétaires.

- 4.5. Le présent article 4.5 a vocation à régir les rapports des Copropriétaires avec les sociétés Internationale des Jeux, Française des Jeux, P.M.U et S.A.G.E.M, sans qu'il soit besoin de plus les désigner, les Copropriétaires ayant parfaite connaissance des sociétés concernées.

Les Copropriétaires s'engagent à partager, en proportion de leur quote-part respective définie à l'article 3 du présent règlement de Copropriété, les revenus tirés de l'exploitation de l'un ou plusieurs des Brevets, ensemble ou séparément, concédés en licence, à titre exclusif ou non exclusif, par l'un quelconque des Copropriétaires, aux sociétés Internationale des Jeux, et ou Française des Jeux, et ou P.M.U, et ou S.A.G.E.M, ou à toute entité que ces sociétés se substituerait ou dont elles assureraient directement ou indirectement le contrôle.

Si l'un des Copropriétaires, exploitant comme prévu à l'article 4.1, était amené à envisager la vente à l'une ou plusieurs des sociétés susvisées de produits mettant en oeuvre l'un ou plusieurs des Brevets, il s'engage à conclure un accord particulier avec l'autre Copropriétaire sur l'indemnité à revenir à ce dernier au titre de cette exploitation.

Cet accord devra prendre en considération les charges et coûts d'exploitation de toutes sortes du copropriétaire exploitant, et respecter le principe de partage en proportion des quotes-parts respectives définies à l'article 3.



## 5. CONTRIBUTION AUX CHARGES

Les frais engagés, en France comme à l'étranger, pour les procédures d'obtention et pour le maintien en vigueur des Brevets, et d'une façon générale tous les honoraires, toutes les taxes, annuités et autres dépenses nécessaires à l'obtention et à la conservation des Brevets, seront supportés par chacun des Copropriétaires en proportion de leur quote-part respective définie à l'article 3 du présent règlement de copropriété.

Tous les frais mentionnés ci-dessus seront réglés à la société BREVATOME, mandataires des Copropriétaires pour le dépôt, l'obtention et le maintien en vigueur des Brevets.

Chacun des Copropriétaires s'engage à s'acquitter des ses obligations au titre du présent article 5 à la première réquisition de la société Brevatome.

Si pour un ou plusieurs Brevet(s), l'un des Copropriétaires manque à ses obligations au titre du présent article 5, l'autre copropriétaire devient alors, de plein droit, après expiration d'un délai de 30 (trente) jours à compter d'une sommation de payer faite au copropriétaire défaillant, seul propriétaire du ou des Brevets concerné(s).

## 6. TERME

Le présent règlement de copropriété est conclu pour toute la durée de la protection légale dont les Brevets pourront bénéficier en France et à l'étranger.

## 7. LOI APPLICABLE - LITIGE

La loi applicable au présent règlement de copropriété est la loi française.

En cas de contestation quant à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement de copropriété ou quant à ses suites, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul compétent.

Fait à Paris, le 28 Juin 1996, en 2 (deux) exemplaires,

Monsieur Jean-Marie GATTO



Monsieur Dominique BERTRAND



| Réf. BREVATOME                  | Titre de l'invention                                                                                                                                                                               | Pays                                           | N° Dépôt                                                     | Date de dépôt                                                      | N° de publication  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SP 9764 DB                      | "Système de traitement de l'information utilisant la télévision dans un réseau de type numérique ou analogue"                                                                                      | FRANCE<br>USA                                  | 94 13469<br>08/554 436                                       | 09/11/1994<br>06/11/1995                                           | 2726670            |
| SP 9770 DB                      | "Terminal sécurisé multifonction de saisie et de traitement, utilisable notamment dans le domaine bancaire, dans le domaine des jeux, et dans le domaine de la gestion électronique de documents". | FRANCE<br>EUROPE (*)<br>JAPON<br>USA<br>TAIWAN | 94 14020<br>95402614.2<br>306116/95<br>08/558217<br>84112213 | 23/11/1994<br>21/11/1995<br>24/11/1995<br>17/11/1995<br>17/11/1995 | 2727223<br>0714075 |
| SP 9810 DB<br><i>Electronic</i> | "Scanner de tout type de document et procédé de mise en oeuvre dudit scanner"                                                                                                                      | FRANCE<br>EUROPE (*)<br>JAPON<br>USA<br>TAIWAN | 94 14535<br>95402710.3<br>315588/95<br>08/560204<br>84112585 | 02/12/1994<br>30/11/1995<br>04/12/1995<br>21/11/1995<br>25/11/1995 | 2727816<br>0715449 |
| SP 9765 DB<br><i>Microfilm</i>  | "Scanner de tout type de document"                                                                                                                                                                 | FRANCE<br>EUROPE (*)<br>JAPON<br>USA<br>TAIWAN | 95 02702<br>96400474.1<br>50042/96<br>08/611092<br>85102576  | 08/03/1995<br>06/03/1996<br>07/03/1996<br>05/03/1996<br>02/03/1996 |                    |

(\*) : Pays désignés dans la demande de brevet européen : Autriche, Belgique, Suisse & Liechtenstein, Allemagne, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Pays Bas, Suède