

06-14-2000

To the Hon. Commissioner of Patents
thereof.

ched original documents or copy

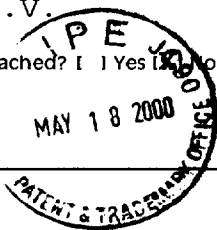
101380463

1. Name of conveying party(ies):

VERBENA CORPORATION N.V.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

5-18-00



2. Name and address of receiving party(ies):

Name:

VERBENA CORPORATION N.V.

and

COMPAGNIE INTERNATIONALE
D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL

Street Address:

Curacao, 24 Kaya Wilson Papa Godett,
Netherlands Antilles

and

5, rue du Coq Héron,
75001 Paris, France

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger☐ Change of Name ☐ Other☐ Security Agreement

Execution Date: October 18, 1999

4. Application number(s) or patent (numbers):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the
application is:

A. Patent Application No(s).

B. Patent No(s).

5,722,598

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

YOUNG & THOMPSON
Second Floor
745 South 23rd Street
Arlington, VA 22202

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40

☐ Enclosed☒ Authorized to be charged to
deposit account

8. Deposit Account No. 25-0120

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit
account.)

DO NOT USE THIS SPACE

9. 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.*

Angie Thumann

Name of Person Signing

Signature

May 18, 2000

Date

06/13/2000 DMGUYEN 00000263 250120 5722598

Total number of pages including cover sheet: **[14]**

01 FC:581 40.00 CH

CONTRAT DE CESSION PARTIELLE DE BREVETS

ENTRE :

la société VERBENA CORPORATION N.V.,
société selon le droit des Antilles Néerlandaises,
dont le siège est à ANTILLES NEERLANDAISES, CURAÇAO, 24 Kaya Wilson Papa Godett ,
(ancienne adresse : Ruyterkade 58 A, CURAÇAO, ANTILLES NEERLANDAISES),
immatriculée au Registre du Commerce de Curaçao sous le numéro 58630,
représentée par son représentant légal BONVALLAT Damien, Directeur, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après désignée par : "le cédant",

D'UNE PART

ET :

la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme,
dont le siège est à 5 rue du Coq Héron, 75001 PARIS, FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,
sous le numéro B 393 125 935,
représentée par Monsieur BICKART Jean René, Président du Conseil d'Administration, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après désignée par : "le cessionnaire",

D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le présent exposé et dans les articles ci-après, le terme "**brevets**" désigne l'ensemble des brevets protégeant une structure de gicleur pour la régulation du débit par unité de temps, dont la liste est contenue dans l'annexe A jointe au présent contrat.

Ces **brevets** ont été initialement déposés par Monsieur WERDING Winfried Jean.

Par contrat du 21 février 1995, Monsieur WERDING a concédé au **cessionnaire** une licence exclusive des **brevets** pour l'utilisation dans les brûleurs à mazout, systèmes d'arrosage et épandage, extincteurs, sprinklers, pyrotechnique, etc... en excluant les applications dans le domaine des sprays à expulsion mécanique et des aérosols à gaz liquide.

En rémunération de la licence, le **cessionnaire** a payé pour le compte de Monsieur WERDING les frais de dépôt et de maintien en vigueur des **brevets**, pour un montant de 1 200 000 (un million deux cent mille) francs français.

Handwritten initials: "B" and "N".

En outre, le **cessionnaire** s'est engagé à payer à Monsieur WERDING une redevance de 5 % sur le chiffre d'affaire réalisé dans l'exploitation des brevets.

Postérieurement à la licence, le **cédant** a fait l'acquisition des brevets, et désire réorganiser maintenant leur exploitation en établissant une copropriété.

Pour cela, les parties se sont rencontrées,

ET IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I - CESSION PARTIELLE

Le **cédant** cède au **cessionnaire**, qui accepte, les brevets listés en annexe A pour ce qui concerne exclusivement leur application aux brûleurs à mazout et aux autres brûleurs pour le chauffage, pour tous les pays dans lesquels ils sont protégés et pour la durée de la protection.

Sont explicitement exclues de la présente cession toutes les autres applications des brevets, et notamment les systèmes d'arrosage et épandage, les extincteurs, les sprinklers, pyrotechniques, les sprays à expulsion mécanique, les aérosols à gaz liquide, etc.

Par suite de cette cession, le **cédant** s'interdit toute utilisation directe ou indirecte des brevets dans le domaine des brûleurs à mazout ou autres brûleurs pour le chauffage, et le **cessionnaire** pourra librement exploiter les brevets, et en concéder des licences, exclusives ou non, pour les applications aux brûleurs à mazout et aux autres brûleurs pour le chauffage.

En particulier, le **cessionnaire** n'aura plus à payer de redevances pour l'exploitation des brevets dans le domaine des brûleurs à mazout et autres brûleurs pour le chauffage.

ARTICLE II - RESILIATION DE LA LICENCE

En contrepartie de la présente cession, et d'un commun accord, le **cédant** et le **cessionnaire** résilient à ce jour la licence des brevets qui avait été conclue le 21 février 1995 entre Monsieur WERDING et le **cessionnaire**.

Par suite de cette résiliation, le **cessionnaire** renonce à son droit d'exploitation des brevets pour les applications autres que celles des brûleurs à mazout et autres brûleurs pour le chauffage, et renonce à son droit à licence des brevets protégeant toute nouvelle invention, toute nouvelle application, tout développement technique ou amélioration réalisés par le titulaire des brevets. Le **cessionnaire** renonce également au droit de préemption qui lui était accordé par le contrat de licence.

BB dv

ARTICLE III - CLAUSE FINANCIERE

En contrepartie de la présente cession, le **cessionnaire** a payé en outre au **cédant** la somme de 1 200 000 (un million deux cent mille) francs français.

Cette somme a été précédemment payée, dans le cadre de l'exécution du contrat de licence du 21 février 1995.

ARTICLE IV - MAINTIEN DES BREVETS

Le **cédant** maintiendra en vigueur les **brevets** et acquittera toutes les taxes requises en temps dû. Le **cédant** et le **cessionnaire** se partageront équitablement les frais de maintien en vigueur.

En cas de décision d'abandon de l'un ou l'autre des **brevets**, le **cédant** devra au préalable prévenir le **cessionnaire**, qui pourra poursuivre à ses frais le maintien en vigueur des **brevets**.

ARTICLE V - GARANTIE

Le **cédant** ne donne pas d'autre garantie que celle résultant de l'existence matérielle des **brevets**.

Le **cessionnaire** accepte la présente cession à ses risques et périls.

ARTICLE VI - PROTECTION JUDICIAIRE DES BREVETS

En cas de contrefaçon des **brevets** par un tiers, les parties se concerteront pour prendre les mesures nécessaires et se répartir les frais et bénéfices des actions.

ARTICLE VII - TRANSMISSION

Les droits de chaque partie pourront être librement transmis, sous réserve de la conservation des droits de l'autre partie.

ARTICLE VIII - LANGUE ET LOI APPLICABLE

Le présent contrat est rédigé en français, et sera régi par la loi française.

Les parties font élection de domicile au siège du **cessionnaire**.

RB JV

ARTICLE IX - ENREGISTREMENT

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original du présent contrat pour requérir ou effectuer toutes formalités, enregistrements, publications, dépôts et mentions, partout et dans toute administration où besoin sera.

Fait en dix exemplaires originaux

A Paris, le 18/10/99



VERBENA CORPORATION N.V.



COMPAGNIE INTERNATIONALE
D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

AGREEMENT FOR THE PARTIAL ASSIGNMENT OF PATENTS

BETWEEN:

VERBENA CORPORATION N.V.

a company incorporated with limited liability in the Netherlands Antilles

and having its registered office at NETHERLANDS ANTILLES, Curaçao, 24 Kaya Wilson Papa Godett,

(previous address: Ruyterkade 58 A, CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES)

listed on the Curaçao Commercial Register under the number 58630

represented by its legal representative Damien BONVALLAT, Director, who has full powers of attorney in this regard

hereinafter designated: "**the assignor**"

OF THE ONE PART

AND:

COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

a company incorporated with limited liability in France

and having its registered office at 5 rue du Coq Héron, 75001 PARIS, FRANCE

listed on the Paris Commercial and Companies Register

under the number B 393 125 935

represented by Jean René BICKART, Chairman of the Board of Directors, who has full powers of attorney in this regard

hereinafter designated: "**the assignee**"

OF THE OTHER PART

WHEREAS

In the present preamble and in the clauses hereinafter the term "**patents**" designates all the **patents** protecting a nozzle structure for regulating flowrate per unit time listed in Appendix A to the present agreement.

The aforementioned **patents** were initially applied for by Winfried Jean WERDING.

By an agreement dated 21 February 1995 Mr WERDING granted the **assignee** an exclusive licence under the **patents** for the use in oil burners, sprayer and spreader systems, extinguishers, sprinklers, pyrotechnic systems and the like excluding applications in the field of mechanical expulsion sprays and liquid gas aerosols.

In consideration of the licence the **assignee** paid for Mr WERDING the cost of applying for and renewing the **patents** amounting to 1 200 000 (one million two hundred thousand) French francs.

The **assignee** has furthermore undertaken to pay Mr WERDING a royalty of 5% on sales achieved by exploiting the **patents**.

Subsequently to the granting of the aforementioned licence the **assignor** acquired the **patents** and now wishes to reorganize their exploitation through establishing a co-ownership arrangement.

The parties hereto have met for this purpose

**AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES
HERETO AS FOLLOWS**

CLAUSE I - PARTIAL ASSIGNMENT

The **assignor** grants to the **assignee** and the **assignee** accepts the **patents** listed in Appendix A for their exclusive application to oil burners and other burners for heating for all countries in which they are protected and throughout the duration of the protection.

Specifically excluded from the present assignment are all other applications of the **patents**, and in particular sprayer and spreader systems, extinguishers, sprinklers, pyrotechnic systems, mechanical expulsion sprays, liquid gas aerosols and the like.

This assignment excludes the **assignor** from any direct or indirect use of the **patents** in the field of oil burners or other burners for heating, and the **assignee** may exploit the **patents** freely, and grant exclusive or non-exclusive licences thereunder for applications to oil burners and other burners for heating.

In particular, the **assignee** shall no longer pay royalties for exploitation of the **patents** in the field of oil burners and other burners for heating.

CLAUSE II - TERMINATION OF THE LICENCE

In consideration of the present assignment, and by common agreement of the parties, the **assignor** and the **assignee** terminate as of this day the licence under the **patents** entered into 21 February 1995 between Mr WERDING and the **assignee**.

In consequence of such termination, the **assignee** renounces the right to exploit the **patents** for applications other than oil burners and other burners for heating, and renounces his right to a licence of patents protecting any new invention, any new application, any technical development or improvement made by the owner of the **patents**. The **assignee** also renounces the pre-emptive rights granted by the licence agreement.

CLAUSE III - FINANCIAL CLAUSE

In consideration of the present assignment, the **assignee** has further paid to the **assignor** the amount of 1 200 000 (one million two hundred thousand) French francs.

The aforementioned sum was previously paid in the context of execution of the licence agreement of 21 February 1995.

CLAUSE IV - RENEWAL OF THE PATENTS

The **assignor** shall maintain the **patents** in force and shall pay all necessary fees in due time. The **assignor** and the **assignee** shall share equitably the cost of maintaining the **patents** in force.

In the event of a decision to allow either of the **patents** to lapse, the **assignor** shall notify the **assignee** beforehand and the **assignee** shall be entitled to maintain the **patents** in force at its own expense.

CLAUSE V - WARRANTY

The **assignor** gives no warranty other than that resulting from the material existence of the **patents**.

The **assignee** accepts the present invention at its own risk.

CLAUSE VI - LEGAL PROTECTION OF THE PATENTS

In the event of infringement of the **patents** by a third party, the parties hereto shall jointly take the necessary measures and shall divide the costs and benefits of such proceedings.

CLAUSE VII - TRANSMISSION

The rights of each party shall be freely transmissible subject to preservation of the rights of the other party.

CLAUSE VIII - LANGUAGE AND GOVERNING LAW

The present agreement is drafted in French, and shall in all respects be construed as an agreement made in France and subject to French law.

The address for service of the parties hereto shall be the registered office of the **assignee**.

CLAUSE IX - REGISTRATION

Full powers are conferred on the bearer of an original of the present agreement to request or to effect any formalities, registrations, publications, filings and advertisements wherever and within whatever administration may be necessary.

Executed in ten originals

In Paris on 18/10/99

[signed]

[signed]

VERBENA CORPORATION N.V.

COMPAGNIE INTERNATIONALE
D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Patents and patent applications in the name of

VERBENA CORPORATION N.V.

29.09.1999

File number	Country	Origin	Filing date	Filing number	Number of the granted patent	Title	Expiration
PB 03520	AT	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023 E 173416	SPRITZDÜSE FÜR DIE REGULIERUNG DER DURCHFLOSSMENGE PRO ZEITEINHEIT	20/05/2014
	AU	WO	20/05/1994	66871/94	676909	SPRAYING NOZZLE FOR REGULATING A RATE OF FLOW PER UNIT OF TIME	20/05/2014
	BE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	CA	WO	20/05/1994	2,163,533		"	
	CH	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	DE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023 P 594 07 318.9-08	"	20/05/14
	DK	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	ES	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014

File number	Country	Origin	Filing date	Filing number	Number of the granted patent	Title	Expiration
	FR	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	GB	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	IE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	IT	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	JP	WO	20/05/1994	07-500443		"	
	LU	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	NL	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	SE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	US	WO	20/05/1994	08/553,294	5,722,598	"	03/03/2015

I, PONCET Jean-François, patent attorney of Cabinet PONCET, 7 chemin de Tillier, 74000 ANNECY, FRANCE, do hereby declare that I am conversant with the French and English languages and that I am a competent translator thereof. I declare further that to the best of my knowledge and belief the following is a true English translation made by me of the Agreement in the French language between VERBENA CORPORATION N.V. and COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Signed this 19th day of April 2000



.....

Brevets et demandes de brevets au nom de

VERBENA CORPORATION N.V.

Etat au 29.09.1999

N° de dossier	Pays	Origine	Date de dépôt	N° de dépôt	N° du brevet délivré	Titre	Expiration
PB 03520	AT	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023 E 173416	SPRITZDÜSE FÜR DIE REGULIERUNG DER DURCHFLUSSMENGE PRO ZEITEINHEIT	20/05/2014
	AU	WO	20/05/1994	66871/94	676909	SPRAYING NOZZLE FOR REGULATING A RATE OF FLOW PER UNIT OF TIME	20/05/2014
	BE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	CA	WO	20/05/1994	2,163,533		"	
	CH	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	DE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023 P 594 07 318.9-08	"	20/05/14
	DK	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	ES	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014

N° de dossier	Pays	Origine	Date de dépôt	N° de dépôt	N° du brevet délivré	Titre	Expiration
	FR	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	GB	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	IE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	IT	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	JP	WO	20/05/1994	07-500443		"	
	LU	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	NL	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	SE	EP	20/05/1994	94914532.0	0 775 023	"	20/05/2014
	US	WO	20/05/1994	08/553,294	5,722,598	"	03/03/2015

RP d