

RECORDAT
PA

01-29-2001



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office
Docket No.: 1598/OE842

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

101597196

ments or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

FLAMETAL s.p.a.

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

3. Nature of conveyance:

1-33-01

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☒ Other English translation of Assignment

Execution Date: September 30, 1999

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

Name: Biocoatings s.r.l.

Internal Address:

Street Address: Via Volta N. 3

City: Solignano State: Italy Zip:

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

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

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

CERTIFICATE OF MAILING

A. Patent Application No.(s)

09/180,059

B. Patent No.(s)

I hereby certify that this paper and every paper referred to therein as being enclosed is being deposited with the U.S. Postal Service as first class mail, postage prepaid, in an envelope addressed to: Commissioner of Patents & Trademarks, Washington, DC 20231,
on January 19, 2001 (Date of Deposit)

1/19/01 Date [Signature] Name

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Darby & Darby P.C.

Internal Address:

Street Address: 805 Third Avenue, 27th Floor

City: New York State: New York Zip: 10022-7513

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$40.00

- ☒ Enclosed
☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

04-0100

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

DO NOT USE THIS SPACE

40E

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.

S. Peter Ludwig
Name of Person Signing

[Signature]
Signature

January 19, 2001
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

12

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

-----Repertorio n. 58229/15910 (30.09.1999)-----

-----Cessione di brevetti e di marchi-----

-----Tra i sottoscritti:-----

ANTOLOTI NELSO, nato a Varano de' Melegari (PR) il giorno 19
marzo 1949, domiciliato in Solignano (PR), frazione Rubbiano,
via Vespucci n. 6, imprenditore;-----

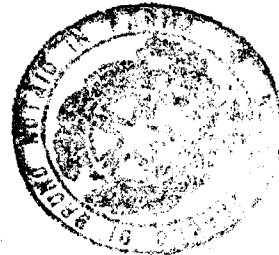
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e Consigliere Delegato in nome e per
conto della-----

- "FLAMETAL s.p.a.", con sede in Fornovo di Taro (PR), via G.
Di Vittorio n. 51, capitale lire 915.000.000, iscritta presso
il Registro delle Imprese di Parma al n. 9889 (cf:
00561630344; già iscritta al Registro Dite con il n.
138249);-----

in appresso denominata "parte cedente";-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15
settembre 1999, il cui verbale, in estratto certificato con-
forme all'originale dal notaio Angelo Busani in data 30 set-
tembre 1999 rep. n. 58226, trovasi allegato con lettera "A" a
precedente atto autenticato nelle firme dal notaio Angelo Bu-
sani in data 30 settembre 1999, rep. n. 58227/15909, nei ter-
mini per la registrazione;-----

MONTEVERDI OSCAR, nato a Palvareto (CR) il giorno 28 giugno
1942, domiciliato a S. Giovanni in Croce (CR), via Breda n.



14, imprenditore;-----

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato in nome e per conto della-----

- "BIOCOATINGS s.r.l.", con sede in Solignano (PR), frazione Rubbiano, via Volta n. 3, capitale lire 90.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Parma al n. 24606 (cf: 01870630348; già iscritta al Registro Ditte con il n. 184341);-----

in appresso denominata "parte cessionaria";-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 settembre 1999, il cui verbale in estratto certificato conforme all'originale dal notaio Angelo Busani in data 30 settembre 1999, rep. n. 58228, al presente atto si allega con lettera "A";-----

-----premesse che:-----

a) la parte cedente è titolare e proprietaria nelle quote oltre indicate dei seguenti titoli brevettuali e marchi:-----

* la quota di comproprietà in ragione di 1/5 (un quinto) del brevetto italiano per invenzione industriale n. 1288038 concesso il 10 (dieci) settembre 1998 (millenovecentonovantotto), di cui alla domanda di registrazione n. PR96A000021 depositata il 30 (trenta) aprile 1996 (millenovecentonovantasei) avente per titolo "Procedimento per la preparazione di



----- --Repertorio n. 58229/15910 (30.09.1999)-----

-----Cessione di brevetti e di marchi-----

-----Tra i sottoscritti:-----

ANTOLOTI NELSO, nato a Varano de' Melegari (PR) il giorno 19
marzo 1949, domiciliato in Solignano (PR), frazione Rubbiano,
via Vespucci n. 6, imprenditore;-----

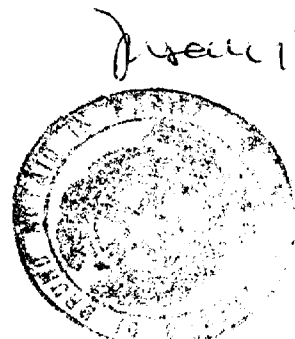
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e Consigliere Delegato in nome e per
conto della-----

- "FLAMETAL s.p.a.", con sede in Fornovo di Taro (PR), via G.
Di Vittorio n. 51, capitale lire 915.000.000, iscritta presso
il Registro delle Imprese di Parma al n. 9889 (cf.
00561630344; già iscritta al Registro Ditte con il n.
138249);-----

in appresso denominata "parte cedente";-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15
settembre 1999, il cui verbale, in estratto certificato con-
forme all'originale dal notaio Angelo Busani in data 30 set-
tembre 1999 rep. n. 58226, trovasi allegato con lettera "A" a
precedente atto autenticato nelle firme dal notaio Angelo Bu-
sani in data 30 settembre 1999, rep. n. 58227/15909, nei ter-
mini per la registrazione;-----

MONTEVERDI OSCAR, nato a Palvareto (CR) il giorno 28 giugno
1942, domiciliato a S. Giovanni in Croce (CR), via Breda n.



rivestimenti di idrossiapatite";-----

* la quota di comproprietà in ragione di 1/3 (un terzo) della domanda di registrazione di brevetto Europeo n. 97919640.9 depositata il 21 (ventuno) aprile 1997 (millenovecentonovantasette) e della domanda di registrazione di brevetto Statunitense n. 09/180,059 depositata il 28 (ventotto) giugno 1999 (millenovecentonovantanove), entrambe derivanti dalla regolarizzazione del brevetto "PCT" n. PCT/IT97/00089 del 21 (ventuno) aprile 1997 (millenovecentonovantasette), avente per titolo "Procedimento per la preparazione di rivestimenti di idrossiapatite" rivendicante la priorità italiana sopracitata;-----

* la quota di comproprietà in ragione del 50 (cinquanta) per cento della domanda di registrazione di brevetto italiano per modello di utilità n. BO92U000100 depositata il 15 (quindici) maggio 1992 (millenovecentonovantadue) avente per titolo "che per fissatori esterni";-----

* la piena ed esclusiva proprietà della domanda di registrazione di marchio d'impresa italiano consistente nella parola "BIOCOATINGS" n. PR99C000110 depositata l'11 (undici) giugno 1999 (millenovecentonovantanove), rinnovo del marchio italiano n. 519612 registrato in data 28 (ventotto) dicembre 1989 (millenovecentoottantanove);-----

* la piena ed esclusiva proprietà del marchio internazionale consistente nella parola "BIOCOATINGS" n. 553412 registrato



in data 28 (ventotto) dicembre 1989 (millenovecentoottantanove), di cui alla domanda di registrazione n. 13172D/89 depositata il 29 (ventinove) novembre 1989 (millenovecentoottantanove);-----

b) la parte cedente intende cedere tutte le quote alla stessa spettanti sui predetti titoli brevettuali e i predetti marchi alla parte cessionaria;-----

c) la parte cessionaria desidera acquisire tutti i diritti relativi a detti titoli brevettuali, nelle quote di titolarità della parte cedente;-----

-----tutto ciò premesso-----

è ritenuto onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, convengono e stipulano quanto segue.-----

1. OGGETTO-----

La parte cedente cede e trasferisce alla parte cessionaria, che accetta, tutti i diritti alla stessa spettanti di detti titoli brevettuali e di detti marchi senza restrizione alcuna e con tutti i diritti ed oneri che ne conseguono.-----

2. PREZZO-----

Quale corrispettivo per tale cessione e trasferimento la parte cessionaria versa alla parte cedente la somma di lire 28.500.000 (ventottomilionicinquecentomila), inclusa T.V.A., e la parte cedente, con la sottoscrizione del presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza di saldo.-----

3. ONERI E SPESE-----

Tutte le formalità e tutte le spese necessarie per l'autenticazione notarile delle firme dei contraenti, per la registrazione del presente atto presso l'Ufficio del Registro di Parma e per ottenere la trascrizione del presente atto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato in Roma, e per gli eventuali rinnovi o nuove registrazioni del marchio ceduto sopra specificato, sono a totale carico della parte cessionaria.-----

4. TASSE-----

Le parti dichiarano che, essendo il compenso di cui al punto 2 del presente atto assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

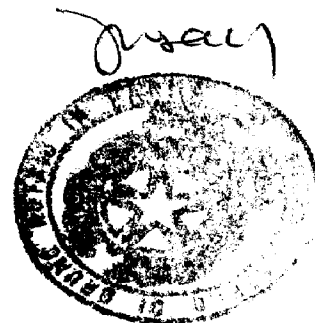
5. FORO COMPETENTE-----

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.-----

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le clausole di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della presente scrittura privata.-----

----- = -----

Le parti contraenti dichiarano che i codici fiscali sopra riportati sono quelli rilasciati dall'Amministrazione Finanzia-



Repertorio n. 58229

Raccolta n. 15910--

Certifico io sottoscritto dott. **ANGELO BUSANI**, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, che i signori:-----

MONTEVERDI OSCAR, nato a Palvareto (CR) il giorno 28 giugno 1942, domiciliato a S. Giovanni in Croce (CR), via Breda n. 14, imprenditore;-----

ANTOLOTTI NELSO, nato a Varano de' Melegari (PR) il giorno 19 marzo 1949, domiciliato in Solignano (PR), frazione Rubbiano, via Vespucci n. 6, imprenditore;-----

della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, hanno firmato, in calce e a margine, -----

il suesposto atto in mia presenza, previa rinuncia con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, e previa irrevocabile rinuncia alla facoltà del ritiro del presente atto, di cui hanno chiesto il deposito nei rogiti del Notaio autenticante.

In Parma, in via Verdi n. 6, il giorno trenta settembre mil-
lenovecentonovantanove (30.09.1999).-----

F.to: Angelo Busani.-----



ALLEGATO "A" AL
N. 58229 DI REP.
E AL N. 15910 DI RACC.



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/09/1999

Il giorno 15 Settembre 1999, alle ore 17,30, debitamente convocato, si è riunito in Formosa Taro, Via G. di Vittorio n. 51, il Consiglio di Amministrazione della "BIOCOATING S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di acquisto dei marchi d'impresa e brevetti - Deliberazioni conseguenti;
- 2) Proposta di assunzione di contratti di licensing e di beni strumentali - Deliberazioni conseguenti;
- 3) Proposta di acquisto di beni strumentali - Deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

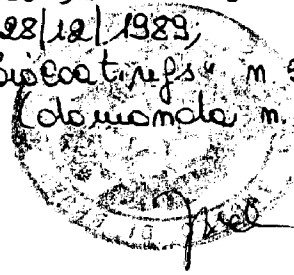
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Assume la presidenza della seduta il Sig. Monteverdi Oscar il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Autalenti Nelson.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente deliberava in merito all'opportunità di procedere all'acquisto di due marchi d'impresa "Biocoating" e di tre domande di brevetti.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, all'unanimità, delibera:

- a) di acquistare dalla Flammetal Spa i seguenti marchi d'impresa:
 - Domanda di registrazione del marchio d'impresa, il cui nome "Biocoating" n. PR 99C000110 depositato in data 11/06/1999, il cui marchio italiano n. 519612 registrato in data 28/12/1989;
 - Marchio internazionale "Biocoating" n. 553412 registrato in data 28/12/1989 (domanda n. 131720/89)



depositata in data 29/11/1985

b) di acquistare dalla Flamatel Spa i seguenti brevetti:

- Quota parte pari al 50% della domanda di brevetto italiano per modello di utilità n. B0920000100 depositata in data 15/05/1992 avente per titolo "Fiehe per fissatori esterni".
- Quota corrispondente ad 1/3 della domanda di brevetto Europeo n. 97919640.9 depositata in data 21/04/1997 e della domanda di brevetto statunitense n. 09/180,059 depositata in data 28/06/1999, entrambe derivanti dalla riproduzione del brevetto PCT n. PCT/IT97/00089 del 21/04/1997 avente per titolo "Procedimento per la preparazione di rivestimenti di idrossipatite" rivendicante la priorità italiana sopra citata.
- Quota corrispondente ad 1/5 del brevetto italiano per invenzione industriale n. 1288038 concesso il 30/09/1998 (domanda n. PR96A000021 depositata il 30/04/1996) avente per titolo "Procedimento per la preparazione di rivestimenti di idrossipatite".

c) di autorizzare il Consigliere Delegato Sig. Rouferradi Oleari a definire il prezzo e le condizioni di acquisto di dare mandato allo stesso per il compimento di tutti gli atti necessari per dare fattiva esecuzione agli acquisti di cui alle lett. a) e b) suddette, dando sin d'ora per rata e valido il suo operato a tutti gli effetti di legge.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente che come in merito alla necessità di addebi-mentarsi e confronti di leasing relativi a capitali non più ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività aziendali dell'Usp e l'assetto agli ostanti lo stato d'uso dei beni di cui ad elenco auditico che viene depositato agli atti della società.



e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta
 alle ore 18.30, previa redazione, lettura ed approvazione
 del presente verbale.

Il Presidente
 (Maurizio Oscar)
 Onorevole

Il Segretario
 (Antonio Nello)
 Onorevole

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, alla maggioranza,
delibera:

- di cedere alla Flametal Spa i beni strumentali materiali individuati nei prospetti agli atti della Società, verso il corrispettivo di Lire 421.400.000.
- di cedere alla Turbocoating Spa i beni strumentali materiali individuati nei prospetti agli atti della Società verso il corrispettivo di Lire 197.000.000.
- di cedere alla Turbocoating Spa un 2 Contratti di leasing (Po Leasing n. 950818 del 11/7/95 e n. 990757 del 22/6/95) verso il corrispettivo di Lire 63.480.000
- di dare mandato al Sig. Autolotti, Marco di definire i termini di pagamento e di compiere tutti gli atti per dare fattiva esecuzione a quanto sopra deliberato dando per rato e valido il suo operato e tutti gli effetti di legge.

Al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente relaziona in merito alla necessità di procedere all'acquisto della Flametal Spa di alcuni beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. Il Presidente sottopone agli astanti l'elenco dei beni in argomento e ne illustra lo stato d'uso; l'elenco viene depositato agli atti della Società.

Dopo esauriente discussione il Consiglio, alla maggioranza,
delibera

di acquistare i beni sopra elencati, corrispondendo a Flametal Spa la somma di Lire 6.800.000 da pagarsi nei termini e secondo le modalità che il Consiglio, all'uso delegato, Sig. Autolotti Marco, oltre a definire con il venditore, dando fin da ora per rato e valido il suo operato e tutti gli effetti di legge. Null'altro avendo da deliberare, si va in vacanza ed eventualmente



Repertorio n. 58228

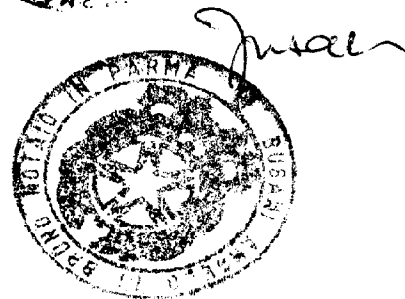
Certifico ho sottoscritto dott. ANGELO BUSANI, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, che quanto sopra leggesi ho estratto dalla pagina n. 14 alla pagina n. 17 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della

COSTO DELLA COPIA	
Ricerca	L. ✓
Imp. di Bullo	L. 4000
Onorario	L. 1000
Scritturato	L. 5000
Totale	L. 55000

"BIOCOATINGS S.r.l."

con sede in Solignano (PR), frazione Rubiano, via Volta n. 3, capitale sociale lire 90.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Parma al n. 24606 (cf: 01870630348).

Parma, trenta settembre millenovecentonovantanove
(30.09.1999).



Registrato il giorno 18 ottobre 1999 al n. 1487 dall'Ufficio
del Registro di Parma con lire 257.000

E' copia conforme all'originale nei miei rogiti, firmato a
norma di legge, che si rilascia, su istanza del richiedente,
in esenzione da imposta di bollo, per l'uso di cui all'art.
5, Tab. all. B al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Parma, 25 ottobre 1999.



(dott. not. Angelo Busani)

sf



-----Register No. 58229/15910 (30.9.1999)

-----Assignment of patents and trademarks-----

-----between the undersigned-----

ANTOLOTI NELSO, born in Varano da' Melegari (PR) on 19
March 1949, domiciled in via Vespucci n. 6, district of
Rubbiano, Solignano (PR), entrepreneur;-----

not in his own name but in his capacity as Chairman of the
Board of Directors and Managing Director for and on behalf
of-----

- "FLAMETAL s.p.a.", with its head office in Via G. Di
Vittorio n. 51, Fornovo di Taro (PR), share capital of Lit.
915,000,000, registered in the Register of Companies of
Parma under No. 9889 (tax code 00561630344) formerly
registered in the Register of Firms under No. 138249);-----
referred to hereinbelow as the "assignor"-----

-----[omissis]-----

MONTEVERDI OSCAR, born in Palvareto (CR) on 28 June 1942,
domiciled in via Breda n. 14, S. Giovanni in Croce (CR),
entrepreneur;-----

not in his own name but in his capacity as Chairman of the
Board of Directors and Managing Director for and on behalf
of-----

- "BIOCOATINGS s.r.l.", with its head office in via Volta
n. 3, district of Rubbiano, Solignano (PR), share capital
of Lit. 90,000,000, registered in the Register of Companies

of Parma under No. 24606 (tax code 01870630348) formerly
registered in the register of Companies under No. 184341);-
hereinbelow referred to as the "assignee";-----
-----[omissis]-----
-----considering that-----
a) the transferor is the owner and proprietor, with shares
as indicated below, of the following patent and trademark
rights;-----
-----[omissis]-----
- co-ownership share equal to 1/3 (one third) of the
European patent application No. 97919640.9 filed on 21
(twenty one) April 1997 (nineteenhundredandninetyseven)
and of the U.S. patent application No. 09/180,059 filed on
28 (twentyeight) June 1999 (nineteenhundredandninetyynine),
both derived from regularisation of PCT patent No.
PCT/IT97/00089 dated 21 (twentyone) April 1997
(nineteenhundredandninetyseven), entitled "Process for the
preparation of hydroxyapatite coatings";-----
-----[omissis]-----
-----all this having been stated-----
and considered whence as forming an integral and
substantial part of this deed, agree and stipulate the
following:-----
1. SUBJECT-----
The assignor cedes and transfers to the assignee, who

accepts, all the rights due in respect of said patents and
said trademarks without any restriction and together with
all the duties and charges arising therefrom.-----
-----[omissis]-----