



RECORDATI

PA'

05-01-2002

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

102073861

To the Hon. Commissioner of Patents & Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

4-24-02

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIC
and
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMOAdditional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment ☐ Merger☐ Change of Name☒ Other: **Joint Ownership Agreement**Execution Date(s): **January 17, 2002 and
November 23, 2001, respectively**

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

Name:

1) **50% to CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIC**

and

2) **50% to UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMO**

Street Address:

1) **3, Rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16, France**2) **Piazza Marina 61
90133 Palermo, Italy**

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

If this document is being filed together with a new application, the execution date(s) of the application is/are:

A. Patent Application No(s).

B. Patent No(s).

6,239,727Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Customer No. 000466
YOUNG & THOMPSON
Second Floor
745 South 23rd Street
Arlington, VA 22202

6. Total number of applications and patents involved:

17. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ **40.00**☐ Enclosed☒ Authorized to be charged to
deposit account8. Deposit Account No. **25-0120**

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

DO NOT USE THIS SPACE

04/30/2002 LNUELLER 00000242 250120 6239727

01 FC1581 40.00 CH

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.

Benoît Castel

Name of Person Signing

Signature

April 24, 2002

Date

Total number of pages including cover sheet: **1221****PATENT
REEL: 012831 FRAME: 0618**

CONTRAT DE COPROPRIETE
N° L00096

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel-Ange – 75794 PARIS Cedex 16 – France, représenté par sa Directrice Générale, Madame Geneviève BERGER (Ci-après dénommé "**CNRS**"),

agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de l'Institut Gaspard Monge, unité CNRS EP81, situé à l'Université de Marne la Vallée – 2, rue de la Butte Verte – 93166 NOISY LE GRAND – France, dirigé par Monsieur Maxime CROCHEMORE,

D'UNE PART

ET

L'UNIVERSITE DE PALERME, établissement public à ordinament autonome, dont le siège est Piazza Marina 61 – 90133 – PALERMO – Italie, N° de TVA IT00605880822, représentée par le Recteur de l'Université de Palermo, Monsieur le Professeur Giuseppe SILVESTRI (Ci-après dénommée "**UDP**"),

D'AUTRE PART

Le CNRS et l'UDP sont ci-après désignés par les "**PARTIES**".



PATENT
REEL: 012831 FRAME: 0619

PREAMBULE :

Le CNRS et l'UDP ont effectué des travaux de recherche en commun. Ces travaux ont abouti à la mise au point d'une méthode de compression de données dite par antidictionnaire. Les inventeurs de cette méthode sont Monsieur Maxime CROCHEMORE de l'Institut Gaspard Monge et Messieurs Filippo MIGNOSI, Antonio RESTIVO et Sergio SALEMI du Dipartimento di Matematica e Applicazioni de l'UDP.

Pour protéger ces travaux et ces résultats, le CNRS et l'UDP ont déposé une demande de brevet aux États-Unis d'Amérique le 10 Juin 1999, sous le numéro 09/329 803, intitulée "*Data encoding / decoding process*", et citant comme inventeurs Messieurs Maxime CROCHEMORE, Filippo MIGNOSI, Antonio RESTIVO et Sergio SALEMI.

L'objet du présent Contrat est de régler la copropriété de cette demande de brevet.

Article Préliminaire - DEFINITIONS

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet des États-Unis d'Amérique déposée aux noms du CNRS et de l'UDP, le 10 Juin 1999, sous le numéro 09/329 803, intitulée "*Data encoding / decoding process*", et citant comme inventeurs Messieurs Maxime CROCHEMORE, Filippo MIGNOSI, Antonio RESTIVO et Sergio SALEMI ainsi que tout brevet délivré à partir de ladite demande, tout titre étranger équivalent et toute extension de la demande précitée.

Par **CABINET**, on entend le cabinet HARLE PHELIP situé au 21, rue de la Rochefoucauld – 75009 PARIS – France, chargé d'effectuer l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

Par **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs, facturés à chaque PARTIE par le CABINET ou ses correspondants étrangers, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE comprennent également les coûts directs relatifs à l'enregistrement de la présente copropriété. Les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ne comprennent pas les frais ultérieurs engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une/les PARTIE(S).

Par **CODE SOURCE**, on entend tout code source écrit par au moins l'un des inventeurs cités dans la demande de brevet des États-Unis d'Amérique numéro 09/329 803 et juridiquement dépendant des BREVETS, c'est à dire ne pouvant être exploité sans la mise en œuvre de l'une ou l'autre des revendications des BREVETS, que ce CODE SOURCE soit écrit avant ou après signature du présent Contrat.

PATENT

REEL: 012831 FRAME: 0620

Par **RESPONSABLE D'EXPLOITATION**, on entend celle des PARTIES qui a la mission d'identifier et de contacter les partenaires potentiels pour l'exploitation des BREVETS et du CODE SOURCE, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Par **REVENUS D'EXPLOITATION**, on entend les sommes de toute nature perçues au titre de l'exploitation ou d'une cession conjointe des BREVETS et/ou de tout ou partie du CODE SOURCE, et notamment les sommes forfaitaires, les minima de garantie, les redevances et toute somme de même nature. Les REVENUS D'EXPLOITATION ne comprennent pas les revenus issus des contrats de collaboration de recherche qui seront versés directement à la PARTIE participant à ladite collaboration.

Les mots au singulier peuvent s'entendre au pluriel et réciproquement.

Article 1 - **OBJET ET ETENDUE DE L'ACCORD**

L'objet du présent Contrat est de définir :

- les droits et obligations respectifs des PARTIES résultant de la copropriété des BREVETS et du CODE SOURCE,
- les conditions d'exploitation des BREVETS et du CODE SOURCE.

Article 2 - **DUREE**

Le présent Contrat prendra effet à la dernière date de sa signature par les PARTIES et restera en vigueur aussi longtemps qu'il existera des BREVETS détenus en copropriété.

Article 3 - **PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- 3.1 Les PARTIES devront recevoir du CABINET copie de tout document relatif aux procédures suffisamment à l'avance pour leur permettre de soumettre leurs commentaires.

Les PARTIES conviennent de gérer d'un commun accord l'ensemble des procédures liées au dépôt, à l'extension et à la délivrance des BREVETS et/ou du CODE SOURCE.

- 3.2 Les PARTIES s'engagent à ce que les membres de leurs personnels cités comme inventeurs fournissent les signatures nécessaires au dépôt, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.

- 3.3 Si l'une des PARTIES :

- décide d'abandonner tout ou partie des BREVETS, ou
- ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays particulier,

elle le notifiera par écrit à l'autre PARTIE avant la prochaine échéance de procédure de propriété industrielle, et cédera gratuitement à l'autre PARTIE sa quote-part de propriété sur le ou les BREVETS concernés ou sa quote-part de propriété sur le ou les BREVETS pour lesquels elle ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un pays particulier. L'abandon desdits droits prendra effet à compter de la réception de la notification par la PARTIE destinataire.

La PARTIE cédante s'engage à fournir à l'autre PARTIE toutes les signatures et documents nécessaires à la poursuite de la procédure des BREVETS cédés.

- 3.4 Dans les pays où les PARTIES poursuivent en commun les procédures de propriété industrielle relatives aux BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE seront répartis à raison de 50 % (cinquante pour cent) pour le CNRS et 50 % (cinquante pour cent) pour l'UDP.

Dans les pays où l'une des PARTIES poursuit seule les procédures de propriété industrielle relatives aux BREVETS, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE correspondants seront à la seule charge de ladite PARTIE.

- 3.5 L'UDP s'engage à rembourser au CNRS 50 % (cinquante pour cent) des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE engagés par le CNRS pour le dépôt de la demande de brevet n° 09/329 803 jusqu'à la date de signature du présent Contrat, dans les conditions prévues à l'Article 5 du présent Contrat.
- 3.6 A compter de la date de signature du présent Contrat, le CABINET facturera directement et séparément au CNRS et à l'UDP leur part des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.
- 3.7 Tous les frais relatifs à la protection du CODE SOURCE, notamment les frais de dépôt, seront répartis à parts égales entre les PARTIES et facturés directement et séparément au CNRS et à l'UDP.

Article 4 - EXPLOITATION ET UTILISATION DES BREVETS ET/OU DU CODE SOURCE

4.1 Exploitation directe :

Les PARTIES seront libres d'exploiter directement les BREVETS et/ou le CODE SOURCE, à des fins de recherche exclusivement, y compris dans le cadre de contrats de collaboration avec un tiers.

En cas d'exploitation directe des BREVETS et/ou du CODE SOURCE par l'une des PARTIES à des fins autres que de recherche, les PARTIES se réuniront préalablement à ladite exploitation afin d'en étudier les conditions et de convenir de la contrepartie financière due à la PARTIE qui n'exploite pas.

4.2 Exploitation indirecte :

4.2.1 Les PARTIES conviennent ici d'un commun accord de confier au CNRS la charge de RESPONSABLE D'EXPLOITATION.

Il est d'ores et déjà convenu entre les PARTIES que le CNRS exécutera ses obligations par l'intermédiaire de la société française de technologie, FIST, son affiliée, dont le siège est 135, boulevard Saint-Michel – 75005 PARIS – France.

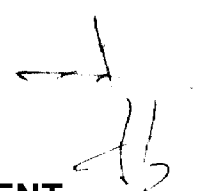
Au cas où le RESPONSABLE D'EXPLOITATION ne souhaiterait plus assumer cette charge, il le notifiera immédiatement à l'autre PARTIE par écrit qui pourra reprendre cette mission.

4.2.2 Seul le RESPONSABLE D'EXPLOITATION pourra négocier des contrats d'exploitation des BREVETS et/ou de tout ou partie du CODE SOURCE. Le projet de contrat sera notifié à l'autre PARTIE pour accord. Cet accord ne pourra être refusé que si l'autre PARTIE peut justifier par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la notification, d'un motif réel et sérieux. Au-delà de ce délai, l'accord sera réputé acquis.

Toutefois, sous réserve d'une notification adressée au RESPONSABLE D'EXPLOITATION préalablement à tout contact, l'autre PARTIE pourra proposer au RESPONSABLE D'EXPLOITATION des licenciés potentiels pour l'exploitation des BREVETS et/ou de tout ou partie du CODE SOURCE. Le projet de contrat sera notifié au RESPONSABLE D'EXPLOITATION pour accord. Cet accord ne pourra être refusé que si le RESPONSABLE D'EXPLOITATION peut justifier par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification d'un motif réel et sérieux. Au-delà de ce délai, l'accord sera réputé acquis.

Les contrats d'exploitation des BREVETS et/ou de tout ou partie du CODE SOURCE devront être signés par chacune des PARTIES.

Il reste ici entendu que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en cas de cession conjointe de tout ou partie des BREVETS et/ou du CODE SOURCE à un tiers. En cas de cession conjointe de tout ou partie des BREVETS et/ou du CODE SOURCE, les négociations seront conduites par l'une ou l'autre PARTIE sur la base d'une stratégie adoptée en commun. Chaque PARTIE ne pourra céder tout ou partie des BREVETS et/ou du CODE SOURCE qu'après avoir obtenu l'accord de l'autre PARTIE sur la personne du cessionnaire et sur les termes du contrat de cession. L'accord sera réputé acquis à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession. Cet accord ne pourra être refusé sans motif réel et sérieux.



PATENT

REEL: 012831 FRAME: 0623

4.2.3 Les REVENUS D'EXPLOITATION seront répartis entre les PARTIES comme suit :

- a) Dans les pays où les PARTIES partagent les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, la PARTIE qui a mené la négociation du contrat d'exploitation ou de cession conjointe recevra 55 % (cinquante-cinq pour cent) et l'autre PARTIE 45 % (quarante-cinq pour cent) des REVENUS D'EXPLOITATION des BREVETS.
- b) Dans les pays où les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE-sont supportés par une seule PARTIE, cette dernière recevra 100 % (cent pour cent) des REVENUS D'EXPLOITATION des BREVETS.
- c) Les PARTIES négocieront les conditions financières de l'exploitation commerciale ou de cession conjointe de tout ou partie du CODE SOURCE et/ou de tout logiciel obtenu à partir du CODE SOURCE. L'assiette, le taux et les modalités de versement des REVENUS D'EXPLOITATION seront définis en fonction des apports intellectuels et financiers des PARTIES dans la réalisation de chaque CODE SOURCE.

4.2.4 Les modalités de versement des REVENUS D'EXPLOITATION des BREVETS et/ou du CODE SOURCE, répartis entre les PARTIES conformément aux Articles 4.2.3 a) et c) du présent Contrat, seront prévues dans chaque contrat d'exploitation ou de cession conjointe.

Article 5 - COMPTABILITE

5.1 Les sommes dues par l'UDP en vertu de l'Article 3.5 devront être versées dans les 45 (quarante-cinq) jours suivant la date d'émission d'une facture par le CNRS, à la personne et à l'adresse bancaire indiquées ci-dessous.

Les paiements seront faits au CNRS par virement bancaire à l'ordre de l'Agent Comptable Secondaire du CNRS, Délégation Paris Michel-Ange - Paierie Générale Paris - Code Banque 30091 - Code Guichet N° 75200 - Compte N° 20003000505 - Clé 69.

5.2 Les sommes dues au CNRS seront payées en Euros.

5.3 Toute somme non versée par l'UDP dans les délais précités donnera lieu à des intérêts de retard calculés prorata temporis selon les règles applicables aux Établissements Publics Français (à savoir, à la date de signature du présent Contrat, le taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 2 points).

5.4 Les sommes dues par l'UDP au CNRS seront majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la T.V.A si elle est applicable.

PATENT

REEL: 012831 FRAME: 0624

- 5.5 Les sommes régulièrement perçues par le CNRS en vertu de l'Article 3.5 lui demeurent en tout état de cause définitivement et irrémédiablement acquises, et ne pourront en aucun cas être restituées à l'UDP. De plus, les sommes restant dues par l'UDP en vertu de l'Article 3.5 à la date d'expiration du présent Contrat devront être versées au CNRS.

Article 6 - **CESSION**

Chaque PARTIE pourra céder à tout moment sa quote-part de propriété sur les BREVETS et/ou sur le CODE SOURCE. La PARTIE cédante devra notifier préalablement à l'autre PARTIE son intention de céder lesdits droits, lui transmettre le nom, l'adresse et l'identité légale du cessionnaire potentiel ainsi que le prix convenu avec ce dernier.

L'autre PARTIE disposera d'un droit de préemption pour une période de 60 (soixante) jours à compter de la réception de ladite notification.

Les modalités de cession des BREVETS et/ou du CODE SOURCE à un tiers ne devront en aucun cas être plus favorables que celles proposées à l'autre PARTIE.

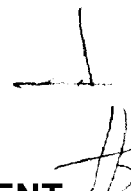
Dans l'hypothèse d'une cession à un tiers, l'acte de cession devra stipuler que le cessionnaire s'engage à assumer l'ensemble des obligations incombant au cédant du fait du présent Contrat.

Article 7 – **SECRET ET PUBLICATIONS**

- 7.1 Sous réserve des divulgations rendues nécessaires pour l'application de l'Article 4, chaque PARTIE s'engage à garder confidentielles toutes les informations relatives aux BREVETS et/ou au CODE SOURCE appartenant à l'autre PARTIE, et notamment le savoir-faire relatif à la mise en œuvre des BREVETS, jusqu'à ce que lesdites informations tombent dans le domaine public.
- 7.2 Aucune des PARTIES ne pourra publier, communiquer à des tiers, exploiter directement ou indirectement tout ou partie desdites informations confidentielles et/ou dudit savoir-faire, sans l'autorisation écrite de la PARTIE qui en est propriétaire.

Article 8 - **CONTREFAÇON**

- 8.1 Dans le cas où les PARTIES auraient connaissance d'une contrefaçon de l'un des BREVETS et/ou de tout ou partie du CODE SOURCE par un tiers, les PARTIES se concerteront pour engager conjointement et à risques et profits partagés les procédures nécessaires à la défense de leurs intérêts communs.



PATENT

REEL: 012831 FRAME: 0625

- 8.2 A défaut d'accord, chacune des PARTIES pourra exercer les actions qui lui paraîtront opportunes, étant entendu que, dans ce cas, elle supportera entièrement les risques et profits résultant de telles actions.
- 8.3 La PARTIE ayant renoncé à participer à une action relative aux BREVETS et/ou au CODE SOURCE fournira à l'autre PARTIE tous les pouvoirs et documents nécessaires en sa possession.

Article 9 - RENONCIATION

Le fait pour l'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre PARTIE à l'une quelconque des obligations visées dans le présent Contrat ne saurait être interprété pour l'avenir comme valant renonciation à l'obligation en cause.

Article 10 - LOI APPLICABLE - LITIGES

- 10.1 En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
- 10.2 En cas de désaccord persistant, de plus de 3 (trois) mois suivant la notification écrite d'une PARTIE à l'autre PARTIE :
- 10.2.1 Si le demandeur est l'UDP, le litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes, et le présent Contrat sera soumis aux lois et règlements français.
- 10.2.2 Si le demandeur est le CNRS, le litige sera porté devant les juridictions italiennes compétentes, et le présent Contrat sera soumis aux lois et règlements italiens.
- 10.3 Le présent Article restera en vigueur nonobstant tous les cas d'expiration ou de résiliation du présent Contrat.

Article 11 - INTEGRALITE DU CONTRAT

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des PARTIES et ne pourra être modifié que par un accord écrit entre les PARTIES. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES ne pourra s'intégrer au présent Contrat, à l'exception de celles qui seront expressément désignées.



Article 12 - **INVALIDITE D'UNE CLAUSE**

Si une ou plusieurs dispositions du présent Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent Contrat.

Article 13 - **TITRES**

En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.

Article 14 - **INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS**

Le présent Contrat pourra si nécessaire être inscrit aux registres nationaux des brevets tenus par les Offices de Propriété Industrielle concernés par les BREVETS par les soins du CNRS.

Article 15 - **NOTIFICATIONS**

Toute notification requise au titre du présent Contrat sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception à la PARTIE concernée à l'adresse suivante :

Pour le CNRS :

CNRS

Délégation aux Entreprises

3, rue Michel-Ange

75794 PARIS Cedex 16

France

Pour l'UDP :

Università di Palermo

Piazza della Marina 61

90133 PALERMO

Italie

A l'attention du Recteur de l'Université de Palermo



Avec copie à :
 Dipartimento di Matematica ed Applicazioni
 Via Archirafi 34
 PALERMO
 Italie
 A l'attention de Messieurs Antonio Restivo, Filippo Mignosi et Sergio Salemi

Article 16 - LANGUES

Le présent Contrat a été établi en deux versions, à savoir en langue française et en langue italienne. En cas de difficulté d'interprétation, les deux versions feront foi.

En trois exemplaires originaux, dont un pour l'UDP, un pour le CNRS et un pour l'inscription au registre national des brevets.

Signé à Paris.

Le 17 janvier 2002

Pour le Directeur Général
 et par Délégué
 L'Adjoint au Délégué aux Brevets

Joseph BAIXERAS

Madame Geneviève BERGER
 Directrice Générale du CNRS

Signé à Palerme

Le

23 NOV. 2001

Giuseppe SILVESTRI

Prof. Giuseppe SILVESTRI
 Recteur de l'UDP

JOINT OWNERSHIP AGREEMENT
No. L00096

BY AND BETWEEN THE UNDERSIGNED

The **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIC** (NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH), publicly owned institution recognized as being of scientific and technological nature, whose offices are located at 3, rue Michel-Ange – 75794 PARIS Cedex 16 – France, represented by its Managing Director, Ms Geneviève BERGER (hereinafter referred to as “**CNRS**”),

Acting both on its own behalf and in the name and on behalf of the Institut Gaspard Monge, CNRS EP81 unit, located at the University of Marne la Vallée – 2, rue de la Butte Verte – 93166 NOISY LE GRAND – France, managed by Mr Maxime CROCHEMORE,

OF THE ONE PART

AND

The **UNIVERSITE DE PALERME** (UNIVERSITY OF PALERMO), self-governing publicly owned institution, whose offices are located at Piazza Marina 61 – 90133 – PALERMO – Italy, VAT No. IT00605880822, represented by the Vice-Chancellor of the University of Palermo, Professor Giuseppe SILVESTRI (hereinafter referred to as “**UDP**”),

OF THE OTHER PART

CNRS and UDP are hereinafter together referred to as the “**PARTIES**”.

...

PREAMBLE:

CNRS and UDP have carried out joint research works. These works led to the perfecting of a data compression method by "stop-list". The inventors of this method are Mr Maxime CROCHEMORE of the Gaspard Monge Institute and Mr Filippo MIGNOSI, Mr Antonio RESTIVO and Mr Sergio SALEMI of the Dipartimento di Matematica e Applicazioni of UDP.

In order to protect said research works and results, CNRS and UDP filed an application for patent in the United States on June 10, 1999, under number 09/329 803, entitled "Data encoding / decoding process", and bearing as inventors the names of Mr Maxime CROCHEMORE, Mr Filippo MIGNOSI, Mr Antonio RESTIVO and Mr Sergio SALEMI.

The purpose of this agreement is to deal with the joint ownership of said patent application.

Preliminary Article – DEFINITIONS

As used herein, the following terms shall have the following meanings:

"BREVETS" means the application for patent of the United States filed in the names of CNRS and of UDP, on June 10, 1999, under number 09/329 803, entitled "Data encoding / decoding process", and bearing as inventors the names of Mr Maxime CROCHEMORE, Mr Filippo MIGNOSI, Mr Antonio RESTIVO and Mr Sergio SALEMI as well as any patent issued as a result of said application, any corresponding foreign patent and any extension of effects of said application.

"LAW FIRM" means the law firm HARLE & PHELIP located at 21, rue de la Rochefoucauld – 75009 PARIS – France, entrusted with the task of carrying out all the operations relating to the preparation, filing, extension, issuance and maintenance in force of the PATENTS.

"INDUSTRIAL PROPERTY FEES" means exclusively the direct costs, chargeable to each PARTY by the LAW FIRM or by its foreign correspondents taken on for the operations related to the preparation, filing, extension, issuance and maintenance in force of the PATENTS. The INDUSTRIAL PROPERTY FEES also include the direct costs relating to the registration of the joint ownership as described herein. The INDUSTRIAL PROPERTY FEES do not include the subsequent expenses incurred in proceedings of actions for infringement of patent instituted by either PARTY or the PARTIES.

"SOURCE CODE" means any source code written by at least one of the inventors named in the application for patent of the United States under number 09/329 803 and legally dependent on the PATENTS, that is to say, not fit for utilization without the application of either of the claims of the PATENTS, irrespective of whether said SOURCE CODE is written prior to the date of signature of this Agreement or at a subsequent date.

(Initials)

.../...

“**UTILIZATION SUPERVISOR**” means the PARTY, which is entrusted with the task of identifying and contacting the prospective partners for the utilization of the PATENTS and of the SOURCE CODE, as well as of taking all necessary measures for the purpose thereof.

“**UTILIZATION INCOME**” means the sums of all kinds received on account of the utilization or of a joint assignment of the PATENTS and/or of all or part of the SOURCE CODE, and in particular the lump sums, guaranteed minimum amounts, royalties and all sums of similar nature. The UTILIZATION REVENUE do not include the income coming from the collaborative research contract, which will be paid directly to the PARTY participating in said collaboration.

The terms used in the singular can be taken to mean in the plural and vice versa.

Article 1 – **PURPOSE AND SCOPE OF THE AGREEMENT**

The purpose of the present Agreement is to define:

- the respective rights and obligations of the PARTIES arising from the joint ownership of the PATENTS and of the SOURCE CODE,
- the terms of utilization of the PATENTS and of the SOURCE CODE.

Article 2 – **TERM**

The present Agreement shall come into force on the last date of signature thereof by the PARTIES and shall remain in force as long as the PATENTS held under joint ownership shall continue to exist.

Article 3 – **INTELLECTUAL PROPERTY**

3.1 The PARTIES shall receive from the LAW FIRM copies of all documents in respect of the procedures sufficiently in advance so as to be able to submit their comments.

The PARTIES agree to manage by mutual agreement all the procedures relating to the filing, the extension and the issuance of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE.

3.2 The PARTIES undertake that the members of their personnel named as inventors shall sign all documents required for the filing, the issuance and the maintenance in force of the PATENTS.

3.3. If one of the PARTIES:

- decides to renounce all or part of the PATENTS, or
- does not wish to participate in the extension or further processing thereof in a particular country,

(Initials)

.....

it shall give written notice thereof to the other PARTY prior to the industrial property procedure deadline immediately following, and shall transfer free of charge to the other PARTY its share of proprietary rights in respect of the PATENT(S) concerned or its share of proprietary rights with respect to the PATENT(S) with regard to which it does not wish to participate in the extension or further processing in a particular country. The renunciation of said rights shall take effect as from the date of receipt of said notice by the receiving PARTY.

The ceding PARTY undertakes to supply the other PARTY with all the signatures and documents required for the further processing of the transferred PATENTS.

3.4. In the countries where the PARTIES jointly undertake the further processing of industrial property with respect to the PATENTS, the INDUSTRIAL PROPERTY FEES shall be shared at the rate of 50 % (fifty per cent) for CNRS and 50 % (fifty per cent) for UDP.

In the countries where one of the PARTIES undertakes alone the further processing of industrial property with respect to the PATENTS, the corresponding INDUSTRIAL PROPERTY FEES shall be borne solely by the said PARTY.

3.5. UDP undertakes to reimburse CNRS 50 % (fifty per cent) of the INDUSTRIAL PROPERTY FEES incurred by CNRS for the filing of the patent application No. 09/329 803 until the date of signature of this Agreement, pursuant to the terms provided for in Article 5 of this Agreement.

3.6. As from the date of signature of this Agreement, the LAW FIRM shall charge directly and separately CNRS and UDP their share of INDUSTRIAL PROPERTY FEES.

3.7. All the costs relating to the protection of the SOURCE CODE, in particular the filing fees, shall be shared equally by the PARTIES and be chargeable directly and separately to CNRS and UDP.

Article 4 -- **UTILIZATION OF THE PATENTS AND/OR OF THE SOURCE CODE**

4.1 Direct utilization:

The PARTIES shall be free to directly utilize the PATENTS and/or the SOURCE CODE, exclusively for research purposes, including within the context of collaborative contracts with third parties.

In the event of direct utilization of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE by one of the PARTIES for purposes other than research, the PARTIES shall meet prior to said utilization in order to examine the terms thereof and to agree on the consideration in money owed to the PARTY which does not take part in such utilization.

(Initials)

.../...

4.2 Indirect utilization:

4.2.1 The PARTIES hereby agree by common consent on entrusting to CNRS the responsibility of UTILIZATION SUPERVISOR.

It is henceforth agreed between the PARTIES that CNRS shall perform its obligations through the instrumentality of the French technological firm, FIST, its affiliate, whose offices are located at 135, boulevard Saint-Michel – 75005 PARIS – France.

In the event that the UTILIZATION SUPERVISOR should not wish any more to assume such responsibility, it shall at once give written notice thereof to the other PARTY which may carry on with such task.

4.2.2 The UTILIZATION SUPERVISOR alone shall be entitled to negotiate agreements of utilization of the PATENTS and/or of all or part of the SOURCE CODE. The draft agreement shall be notified to the other PARTY for approval. Such approval may be refused only where the other PARTY gives written evidence, within two months from the date of said notification, of genuine and peremptory grounds therefor. Beyond such deadline, the approval shall be deemed to have been given.

However, subject to a notice given to the UTILIZATION SUPERVISOR prior to any contact, the other PARTY may propose to the UTILIZATION SUPERVISOR prospective licensees for the utilization of the PATENTS and/or of all or part of the SOURCE CODE. The draft agreement shall be notified to the UTILIZATION SUPERVISOR for approval. Such approval may be refused only where the UTILIZATION SUPERVISOR gives written evidence, within two months from the date of said notification, of genuine and peremptory grounds therefor. Beyond such deadline, the approval shall be deemed to have been given.

The agreements of utilization of the PATENTS and/or of all or part of the SOURCE CODE shall be required to be signed by each of the PARTIES.

It is hereby understood that the foregoing provisions shall not be applicable in the event of joint assignment of all or part of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE to third parties. In the event of joint assignment of all or part of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE, the negotiations shall be conducted by either PARTY on the basis of a strategy adopted by mutual agreement between both PARTIES. Each PARTY shall be entitled to assign all or part of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE only upon approval obtained from the other PARTY with respect to the assignee as a person and to the terms of the assignment agreement. Failing reply within two months from the date of notification of the draft agreement of assignment, the approval shall be deemed to have been given. Said approval cannot be refused without genuine and peremptory grounds therefor.

(Initials)

.../...

4.2.3 The UTILIZATION INCOME shall be divided up among the PARTIES in the following manner:

- a) In the countries where the PARTIES share the INDUSTRIAL PROPERTY FEES, the PARTY, which carried out the negotiation of the utilization agreement or of the joint assignment agreement, shall receive 55 % (fifty-five per cent) and the other PARTY 45 % (forty-five per cent) of the PATENTS UTILIZATION INCOME.
- b) In the countries where the INDUSTRIAL PROPERTY FEES shall be borne by only one PARTY, the latter shall receive 100 % (hundred per cent) of the PATENTS UTILIZATION INCOME.
- c) The PARTIES shall negotiate the financial terms of the commercial utilization or of joint assignment of all or part of the SOURCE CODE and/or of any software obtained from the SOURCE CODE. The basis, rate and terms and conditions of payment of UTILIZATION INCOME shall be defined according to the intellectual and financial contributions of the PARTIES in the perfecting of each SOURCE CODE.

4.2.4 The terms and conditions of payment of the PATENTS and/or SOURCE CODE UTILIZATION INCOME, divided up among the PARTIES in accordance with Articles 4.2.3 a) and c) of this Agreement, shall be provided for in each utilization or joint assignment agreement.

Article 5 – ACCOUNTING

5.1 The sums owed by UDP under Article 3.5 shall be required to be paid within 45 (forty-five) days from the date of issue of an invoice by CNRS, to the person and at the bank address indicated hereafter.

The payments shall be made to CNRS by bank transfer to the order of:

Agent Comptable Secondaire du CNRS, Délégation Paris Michel-Ange – Paierie Générale Paris – Code Banque 30091 – Code Guichet N° 75200 – Compte N° 20003000505 – Clé 69.

5.2 The sums owed to CNRS shall be paid in Euros.

5.3 Any sum that will not be paid by UDP within the aforementioned deadline shall be liable to default interest calculated “prorata temporis” in accordance with the rules applicable to the French Publicly-Owned Institutions (that is to say, as of the date of signature of the present Agreement, the legal rate of interest in force increased by 2 points).

5.4 The sums owed by UDP to CNRS shall be increased by the taxes required by law in force as at the date of their maturity, in particular by the VAT where it is applicable.

(Initials)

.../...

5.5 The sums duly received by CNRS by virtue of Article 3.5 shall remain, whatever the circumstances, definitively and irremediably vested in it and cannot, under any circumstances, be refunded to UDP. Moreover, the sums remaining owed by UDP under Article 3.5 as of the date of expiration of the present Agreement shall be required to be paid to CNRS.

Article 6 – **ASSIGNMENT**

Each PARTY shall be entitled to assign at any time its share in the ownership of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE. The ceding PARTY shall be required to give the other PARTY prior notice of its intention to assign said rights, to supply it with the information regarding the name, address and legal identity of the prospective assignee as well as the price agreed on with the latter.

The other PARTY shall have a pre-emptive right for a period of 60 (sixty) days as from the date of receipt of said notice.

The terms and conditions of assignment of the PATENTS and/or of the SOURCE CODE to third parties must not, under any circumstances, be more attractive than those proposed to the other PARTY.

In the event of an assignment to a third party, the assignment deed shall stipulate that the assignee undertakes to assume all the obligations, which are incumbent upon the assignor under the present Agreement.

Article 7 – **SECRECY AND PUBLICATIONS**

7.1 Subject to the disclosures made necessary for the implementation of Article 4, each PARTY undertakes to hold as confidential any and all information relating to the PATENTS and/or the SOURCE CODE pertaining to the other PARTY, and in particular the know-how with respect to the application of the PATENTS, until the time said information comes into public domain.

7.2 None of the PARTIES shall be entitled to publish, communicate to third parties, utilize directly or indirectly all or part of said confidential information and/or said know-how, without the written authorization from the PARTY owning such confidential information and/or such know-how.

Article 8 – **INFRINGEMENT**

8.1 In the event that the PARTIES should have knowledge of an infringement of one of the PATENTS and/or of all or part of the SOURCE CODE by a third party, the PARTIES shall consult each other for instituting jointly and at shared risks and benefits the proceedings necessary for the defence of their common interests.

(Initials)

.../...

8.2 Failing agreement, each of the PARTIES shall be entitled to exercise the actions it shall deem appropriate, it being understood that, in such a case, it shall bear all the risks and reap all the benefits resulting from such actions.

8.3 The PARTY having abandoned the idea of participating in an action relating to the PATENTS and/or to the SOURCE CODE, shall supply the other PARTY with all the required powers and documents of which it is in possession.

Article 9 – **NO WAIVER**

The failure of either PARTY to this Agreement to insist upon the performance by the other PARTY having failed to meet any of the obligations stipulated in this Agreement, shall not be construed thereafter as a waiver of the obligation at issue.

Article 10 – **GOVERNING LAW - DISPUTES**

10.1 In the event of any difficulty arising out of the interpretation or at the time of performance of this Agreement, the PARTIES shall endeavour to settle their disagreement out of court.

10.2 In the event of continuing disagreement, of over 3 (three) months from the date of written notification from one PARTY to the other PARTY:

10.2.1 If the plaintiff is UDP, the matter in dispute shall be brought before the competent French jurisdictions, and the present Agreement shall be governed and construed in accordance with the French laws and regulations.

10.2.2 If the plaintiff is CNRS, the matter in dispute shall be brought before the competent Italian jurisdictions, and the present Agreement shall be governed and construed in accordance with the Italian laws and regulations.

10.3 This Article shall remain in force notwithstanding all cases of expiration or of termination of this Agreement.

Article 11 – **ENTIRE AGREEMENT**

This Agreement constitutes the entire agreement between the PARTIES with respect to their respective obligations and may be altered only upon written agreement between the PARTIES. Any general or specific condition appearing in the documents sent or handed over by the PARTIES may not be incorporated in this Agreement, with the exception of those, which shall be specifically designated.

(Initials)

.../...

Article 12 – **EFFECT OF PARTIAL INVALIDITY**

In the event of any one or more provision(s) of this Agreement is/are held to be invalid or is/are declared as such pursuant to a law, a regulation or as a result of a final determination by a competent jurisdiction, the remaining provisions shall be deemed to be in full force and effect and the PARTIES shall undertake without delay the necessary alterations while respecting, as far as possible, the agreement of intention existing at the time of signature of this Agreement.

Article 13 – **HEADINGS**

In the event of difficulties arising from the interpretation between any one of the headings appearing on top of the articles and any one of the articles, the headings shall be construed as being nonexistent.

Article 14 – **REGISTRATION IN THE NATIONAL PATENT REGISTER**

The present Agreement may, if required, be registered in the National Patent Registers kept by the Patent Offices concerned by the PATENTS, by the good offices of CNRS.

Article 15- **NOTICES**

Any notice, required to be given under this Agreement, shall be given by registered letter with recorded delivery to the PARTY concerned at the following address:

For CNRS:

CNRS
Délégation aux Entreprises
3, rue Michel-Ange
75794 PARIS Cedex 16
France

For UDP :

Università di Palermo
Piazza della Marina 61
90133 PALERMO
Italy

For the attention of the Vice-Chancellor of the University of Palermo

(Initials)

.../...

With copy to:

Dipartimento di Matematica ed Applicazioni

Via Archirafi 34

PALERMO

Italy

For the attention of Mr Antonio Restivo, Mr Filippo Mignosi and Mr Sergio Salemi

Article 16 -- **LANGUAGES**

This Agreement has been executed in two versions, namely in the French language and in the Italian language. In the event of difficulty of interpretation, both the versions shall be deemed authentic.

In three original counterparts: one for UDP, one for CNRS and one for the registration in the National Patent Register.

Signed in Paris

On January 17, 2002

Ms Geneviève BERGER

Managing Director

CNRS

Rubber Stamp:

For and on the authority of the Managing Director

The Assistant to the Delegate

Responsible for Enterprises

Signed Joseph BAIXERAS

Signed in Palermo

On November 23, 2001

Signed Professor Giuseppe SILVESTRI

Vice-Chancellor

UDP