

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1

Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	Assignment English Translation 37 CFR 3.26
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
TeleSensing Holding B.V.	07/16/2002
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Street Address:	Schoemakerstraat 97
City:	VK Delft
State/Country:	NETHERLANDS
Postal Code:	2628
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	6832507
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(212)661-8002
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	2126618000
Email:	cms@mlmpatent.us
Correspondent Name:	LUCAS & MERCANTI, LLP
Address Line 1:	475 Park Avenue South
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10016
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	308-1019
NAME OF SUBMITTER:	Michael N. Mercanti
Total Attachments: 18 source=308-1019#page1.tif source=308-1019#page2.tif source=308-1019#page3.tif source=308-1019#page4.tif source=308-1019#page5.tif	

OP \$40.00 6832507

500068283

PATENT
REEL: 016958 FRAME: 0047

source=308-1019#page6.tif
source=308-1019#page7.tif
source=308-1019#page8.tif
source=308-1019#page9.tif
source=308-1019#page10.tif
source=308-1019#page11.tif
source=308-1019#page12.tif
source=308-1019#page13.tif
source=308-1019#page14.tif
source=308-1019#page15.tif
source=308-1019#page16.tif
source=308-1019#page17.tif
source=308-1019#page18.tif

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

_____^x
In re U.S. Patent No. 6,832,507
Issue Date: December 21, 2004
Serial No. 09/786,841
Filed: September 10, 1999
For: SYSTEM FOR DETECTING
THE PRESENCE OF MOISTURE
_____^x

DECLARATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

December 13, 2005

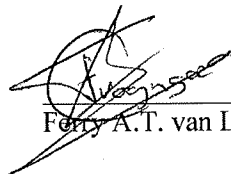
Sir:

I, Ferry A. T. Van Looijengoed hereby declare and say as follows:

I am familiar with both the English and Dutch languages and I have compared the annexed English translation with the Dutch text of the IPR Agreement.

To the best of my knowledge and belief, the annexed English translation is an accurate translation of the above Dutch Agreement.

The undersigned declares further that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both under Section 1001 of Title 18 of the U.S. Code.


Ferry A. T. van Looijengoed

Dated: This 27th day of December, 2005.

[Translation from Dutch of a letter from TeleSensing Holding B.V. to Mr J. Hoogerwerf (TNO Patents & Licensing), dated 22 August 2002]

Dear Mr Hoogerwerf,

Since TeleSensing Holding B.V. no longer has the funds required to continue its operations, it was resolved at the shareholders' meeting of Tuesday, 16 July 2002, to terminate the operations.

If only one creditor presents itself and that creditor also conducts the management of TeleSensing, it is possible to liquidate the company and the often complicated approach of a bankruptcy, with all the consequences it entails, need not be followed.

X Upon the dissolution of the IPR agreement of 30 September 1999, the existing three patents will revert to TNO. Patent attorneys De Vries & Metman in Amsterdam have performed work related to those patents for which TeleSensing is unfortunately unable to make payment.

The enclosed invoices (see the enclosures: 5722, 5858, 5958, T1073 and T1044) will have to be paid upon the transfer of the patents.

The invoices from De Vereenigde (see the enclosures: 20216499 and 20216502) were sent to TeleSensing without any prior instructions. TeleSensing has used De Vries & Metman as patent attorneys for almost two years.

I therefore request you to dissolve the IPR agreement between TNO and TeleSensing dated 30 September 1999 and to pay the aforesaid invoices, after which you will be provided with the three patents and the relevant documents by Mr A.R. Aalbers of De Vries & Metman.

I look forward to hearing from you.

<...>

[Translation from Dutch of a letter from TeleSensing Holding bv dated 22 August 2002]

Subject: liquidation of TeleSensing Holding B.V.

Dear Madam/Sir,

In response to the shareholders' resolution adopted at the meeting of Tuesday, 16 July 2002, that no new financing will be provided for TeleSensing Holding B.V., and in view of the current financial situation at TeleSensing Holding B.V., it has been resolved to liquidate the company by 31 August 2002 at the latest.

The requirements that apply to this non-notarial dissolution pursuant to Article 30(1) of the Articles of Association have been met by the shareholders' resolution adopted. In accordance with Article 31(1), the Board of Directors is automatically the liquidator.

This liquidation will be published in *De Telegraaf* (a Dutch national newspaper) and the requisite documents will be filed with the Chamber of Commerce in Amsterdam.

The arrangement with the three remaining creditors, being TNO, De Vries & Metman and De Heeren Beleggingen B.V. is as follows:

1. The three patents will revert to TNO and the outstanding debt will be set off upon the dissolution of the IPR agreement of 30 September 1999.
2. The outstanding debt to De Vries & Metman on the grounds of work recently performed in respect of these patents will be paid by TNO and will be credited to TeleSensing Holding B.V.
3. De Heeren Beleggingen B.V. will take over the trade name of TeleSensing and the know how (in so far as it does not belong to TNO) against settlement of the outstanding management fees.

The shareholders will be requested to pay a contribution to the current costs and the liquidation expenses yet to be incurred (estimated at EUR 1,000 per shareholder, to be transferred to bank account number 52.89.19.768 with ABN-AMRO in the name of TeleSensing Holding B.V.).

The office furniture present at Kruislaan 400, 1098 SM in Amsterdam (Unit 0.09 Matrix 11) has been transferred to the lessor, Amsterdam Science Park (ASP), by which the rent for June, July and August 2002 has been paid.

Signed for approval:

<...>

IPR AGREEMENT

THE UNDERSIGNED:

1. De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, having its registered office at Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, the Netherlands, to be referred to below as 'TNO';

and
2. TeleSensing Holding B.V., a private limited liability company, having its registered office in Noordwijk, the Netherlands, and maintaining a place of business at Kruislaan 400, 1098 SM Amsterdam, referred to below as 'TELESENSING', legally represented for these purposes by its Director, Mr W.J.T.G.M. van Vugt;

WHEREAS:

- TELESENSING and TNO Management B.V. have made agreements on their cooperation and in that context on the contribution of intellectual property rights by TNO. Those agreements have been recorded in the letter from TELESENSING to TNO Management B.V. dated 3 March 1999, which will be attached to this Agreement as **Appendix 1**, in which reference is also made to the letter from TNO Management B.V. to TELESENSING dated 16 February 1999, which will be attached to this Agreement as **Appendix 2**;
- TNO wishes to confirm the agreements referred to above in this Agreement, on the understanding that the content of this Agreement will be decisive in interpreting the agreements;
- moreover, TNO, in particular through its institute TNO Multimedia en Telecommunicatie, is currently involved, on the basis of an assignment given by TELESENSING (on the basis of offer no. 99 MET B0046/PS), in performing 'initial ICP research for the purpose of leak detection'. The agreements made in respect of any intellectual property rights arising during the research are set out in the General Conditions for TNO Research Assignments and in an additional letter from TNO to TELESENSING dated 4 May 1999, which will be attached to this Agreement as **Appendix 3**;
- on 11 September 1998, TNO filed a patent application under number NL 1010067 entitled 'System for detecting the presence of moisture' (referred to below as 'Patent Application 1'), which patent application is attached to this Agreement as **Appendix 4**;
- on 9 September 1999, TNO filed a patent application entitled 'Sensor for detecting the presence of moisture' (referred to below as 'Patent Application 2'), which patent application is attached to this Agreement as **Appendix 5**;
- TELESENSING wishes to commercialise Patent Applications 1 and 2 on the basis of a transfer by TNO; and

- TNO and TELESENSING wish to record the agreements made concerning the transfer of rights, subject to the following conditions;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

- 1.1 TNO transfers against payment all rights arising from Patent Applications 1 and 2 to TELESENSING.
- 1.2 The fee due for the transfer of rights, without any reduction or setoff, is NLG 3,000,000 (in words: 3 million Dutch guilders), excluding VAT, to be paid in accordance with Article 2 of this Agreement.
- 1.3 During the term of this Agreement and insofar as reasonably competing with TELESENSING's activities, TNO gives TELESENSING a right of first refusal in respect of the future technological developments of its institutes TNO Industrie, TNO FEL, TNO MET, TNO TPD and TNO PG in the field of moisture and leakage detection insofar as based on intrinsic conductive polymers, concerning the takeover or registry in its name of rights subject to conditions yet to be agreed. Upon the submission of such a development, TELESENSING will have a maximum period of two months in which to exercise the right subject to the relevant conditions, after which the right will lapse. Insofar as TNO performs any assignments on behalf of TELESENSING in the aforesaid field, the confidentiality period specified in the General Conditions for TNO Research Assignments will be extended from two to five years.
- 1.4 TNO STARTERSFONDS B.V. will acquire a shareholding of 15% (fifteen percent) in TELESENSING, as further agreed in the Accession Agreement between De Heeren Beleggingen B.V., Twinning Seed I B.V. and TNO STARTERSFONDS B.V.
- 1.5 Patent Applications 1 and 2 will be registered in TELESENSING's name as soon as possible. TNO will provide all reasonable cooperation in order to successfully complete these patent applications. The costs involved will be for TELESENSING's account.
- 1.6 TELESENSING will manage the transferred patent applications with due care. If TELESENSING states that it is not aiming for a patent in certain countries, TNO will at all times be free for its own account to acquire patents for those countries, unless that would give rise by reasonable standards to a direct conflict with TELESENSING's interests. Patent rights thus acquired will not be covered by this Agreement. Until TNO has received the entire fee, TELESENSING must fully inform TNO of the progress of the patent applications in question.
- 1.7 TELESENSING will pay the costs of the patent applications in question as soon as they are registered in TELESENSING's name. Only as from that moment, save for the provisions of Articles 6.1 to 6.4, will the patent applications be for TELESENSING's account and risk rather than TNO's.
- 1.8 TNO will have the right to use Patent Applications 1 and 2 for assignments from or cooperation with third parties, provided that TELESENSING has given its prior written consent. TELESENSING may not withhold that consent on unreasonable grounds. Until TELESENSING has paid the entire fee due under this Agreement, TNO will in any event

have a free and full licence for the areas of use that do not and will not form part of TELESENSING's activities. TNO will always inform TELESENSING in good time as to when and how TNO will use this licence.

2. Financial arrangements, accounting records and verification

2.1 The fee due specified in Article 1.2 will be paid in twenty instalments of NLG 150,000 (in words: one hundred and fifty thousand Dutch guilders) per year out of TELESENSING's operating profit, for the first time as at 31 December 1999 for the 1999 financial year. The operating profit as referred to in this Article means the operating profit from normal operations, after tax and before extraordinary income and expenses. Any unpaid parts of instalments will be paid with priority out of the operating profits in subsequent years. If the shareholding of TNO STARTERSFONDS B.V. in TELESENSING should be diluted to 5% or less, or if De Heeren Beleggingen B.V., currently the majority shareholder in TELESENSING, should lose its majority holding in TELESENSING, all the outstanding instalments (and part of instalments) will fall due immediately and must be paid in equal instalments within ten years after the date of commencement of this Agreement.

2.2 TELESENSING may at any time pay the outstanding debt prematurely.

2.3 Payments must be made immediately after the annual accounts have been adopted by the General Meeting of Shareholders. If the annual accounts have not yet been finally adopted on 1 June of a calendar year, an instalment will be paid on the basis of the provisional result.

2.4 As from the fourth year after the date on which this Agreement entered into force, TELESENSING will owe TNO an annual interest of five percent (5%) on the unpaid part of the fee referred to in paragraph 1.2. The interest must be paid each year in arrears, for the first time on 31 December of the year in question. If TELESENSING's liquidity position before tax is such that the payment of interest is not considered responsible, the interest due will be added to the principal amount.

2.5 Within one month after the start of a payment obligation, TELESENSING must pay the amounts due for that financial year, the interest and any turnover tax due by means of transfer to ABN-AMRO bank account number 535941633 in the name of TNO, quoting *Vergoeding PLT 98-24 Wetness sensor en PLT 99-18 IGP's voor vochtdetectie*.

2.6 TELESENSING must keep accurate records of all information relevant to the calculation of the fee and interest payable to TNO. Within one (1) month after the adoption of TELESENSING's annual accounts, TELESENSING must send TNO a copy.

2.7 TNO will have the right to instruct an accountant to be designated by TNO to perform an audit. In that case TELESENSING will be required to provide all possible cooperation, for instance by providing access to its accounting records. In principle, the costs of this audit will be paid by TNO, unless it is established that TELESENSING has stated or paid an incorrect amount in respect of the fee and/or interest, in which case TELESENSING will reimburse all the costs in question to TNO.

3. Patent protection and infringement

3.1 If one of the parties establishes an infringement of these patent applications, that party will consult with the other party as soon as possible on any action to be taken. The parties will establish in consultation whether and, if so, by whom and how action will be taken against the infringing party or parties. All the costs involved will be for TELESENSING's account.

3.2 The parties will at all times be entitled without prior consultation to take any measures that they deem necessary in order to protect their own rights and interests in this matter, in their own name and for their own account.

4. Security for payment

4.1 Until the fees that TELESENSING owes TNO have been paid in full, the patent applications in question will be encumbered with a pledge in favour of TNO. TELESENSING will create one or more pledges to TNO's satisfaction at the date of transfer of the patent applications in question and will pay all the costs involved.

5. Confidentiality

5.1 TELESENSING must observe strict confidentiality in respect of any information on the patent applications in question that is marked 'confidential', except insofar as it is necessary to disclose such information to third parties in the context of the further development and commercialisation. TELESENSING will impose strict confidentiality on the third parties in question in respect of the information provided by TELESENSING.

5.2 This duty of confidentiality will not apply:

- a. to any information that is generally known;
- b. to any information of which TELESENSING can prove that it was in its possession the moment it was provided by TNO and that it did not come from TNO; and
- c. to any information of which TELESENSING can prove that it received it from a third party that was entitled to provide that information.

6. Liability

6.1 Except in the event of intent or gross negligence, TNO will not be liable for any loss resulting from the fact that Patent Applications 1 and/or 2 and the other patent applications based thereon do not qualify for patenting, nor will that entitle TELESENSING to any discount of the fee.

6.2 TNO will not be liable for any loss resulting for TELESENSING or third parties from the exercising by TELESENSING of the rights granted to it or from the use by TELESENSING of Patent Applications 1 and/or 2 transferred to it. TELESENSING will indemnify TNO against any and all third-party claims in this respect.

6.3 TNO will not be liable for any defects whatsoever in Patent Applications 1 and/or 2, except in the event of intent or gross negligence on the part of TNO.

6.4 Except in the event of intent or gross negligence, TNO's liability will at all times be limited to the amount of the payments made to TNO by TELESENSING concerning

Patent Applications 1 and 2 for the year in which the loss in question occurred.

7. Entry into force and termination

7.1 This Agreement will enter into force on the date of signature by the parties and, unless this Agreement is terminated pursuant to the provisions of paragraph 7.2, will continue until the amount payable to TNO has been paid in full.

7.2 TNO will have the right to terminate this Agreement by registered letter with immediate effect:

- a. if TELESENSING fails to fulfil any obligation under this Agreement or to do so in time or in full and does not repair its defect or failure within 30 days after being ordered to do so by TNO by registered letter; or
- b. if TELESENSING is granted a suspension of payments or is declared bankrupt, or if petitions to that effect are filed, or in the event of any prejudgment attachment or attachment in execution against TELESENSING.

7.3 If this Agreement is terminated by TNO pursuant to one of the provisions of Article 7.2, the unpaid part of the amount payable to TNO referred to in Article 1.2, increased by any interest outstanding at that time, will fall due immediately. If TELESENSING fails to pay TNO the amount due within one (1) week, all the rights in respect of intellectual property rights transferred to TELESENSING, including but not limited to Patent Applications 1 and 2, will revert to TNO in full. In that case all the rights in respect of the patent applications in question will immediately be transferred to TNO to that end.

7.4 In the event of termination as referred to in paragraph 7.2, TELESENSING will not be entitled to any refund or remission of any amount already paid or still due. Termination as referred to in paragraph 7.2 will not affect TNO's right to damages.

8. Sale/compensation for third parties

8.1 If TELESENSING in any way sells Patent Applications 1 and/or 2 or the rights arising therefrom in full or in part, or in any year receives a fee from a third party in that respect that is twice as high as the outstanding amount payable to TNO, the outstanding amount payable to TNO will fall due immediately and in full. With regard to any other fee received in any year, at least one half will be used for payment of the outstanding debt to TNO at that moment.

9. Applicable law and disputes

9.1 This Agreement is governed by Dutch law.

9.2 Any and all disputes that may arise in connection with this Agreement will be submitted to the competent court of The Hague, the Netherlands.

TeleSensing Holding bv

TNO Patents & Licensing
T.a.v. de heer Mr. J. Hoogerwerf
Schoemakerstraat 97
Postbus 6072
2600 JA Delft

2002/0264/IND.

GI

Amsterdam, 22 augustus 2002

Geachte heer Hoogerwerf,

TeleSensing Holding B.V. beschikt niet meer over de financiële middelen om haar zakelijke activiteiten voort te zetten, daarom is tijdens de aandeelhouders vergadering van dinsdag 16 juli jl., besloten om de activiteiten te beëindigen.

Indien er zich slechts een crediteur aandient en deze ook nog de directie van TeleSensing voert, dan is de mogelijkheid om te liquideren aanwezig en hoeft niet de vaak moeizame weg van faillissement met alle consequenties van dien bewandeld te worden.

✓ Bij de ontbinding van het IPR contract van 30 september 1999 vallen de bestaande drie octrooien terug aan TNO. Er zijn door De Vries & Metman octrooigemachtigden te Amsterdam nog werkzaamheden t.b.v. deze octrooien verricht welke door TeleSensing helaas niet meer betaald kunnen worden.

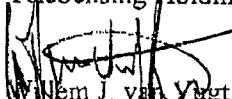
Deze rekeningen welke U hierbij aantreft (zie bijlage nota's 5722, 5858, 5958, T 1073 en T1044, zullen met de overdracht van de octrooien moeten worden voldaan.

De rekeningen van De Vereenigde (zie bijlage nota 20216499 en 20216502) zijn zonder voorafgaande opdracht aan TeleSensing toegezonden. TeleSensing werkt al bijna twee jaar met De Vries & Metman als octrooigemachtigden.

Ik verzoek U dan ook het IPR contract tussen TNO en TeleSensing van 30 september 1999 te willen ontbinden en bovengenoemde nota, s te voldoen waarna U de drie octrooien en bijbehorende bescheiden door de heer Ir. A. R. Aalbers van De Vries & Metman ter hand zullen worden gesteld.

In afwachting van U antwoord,

Hoogachtend,
TeleSensing Holding B.V.


Willem J. van Vugt
Managing Director

Kruislaan 400
1098 SM Amsterdam
phone : +31 (0)20 888 40 24
+31 (0)20 888 40 01
e-mail : info@telesensing.nl

Kopie: de Vries & Metman
T.a.v. de heer Ir. A. R. Aalbers
Overschiestraat 180
1062 XK Amsterdam

Kopie: TNO TMB
T.a.v. de heer Leo Bouwer
Postbus 6080
2600 JA Delft

TeleSensing Holding bv

Residex Investments
T.a.v. de heer Drs. Dick G. Sietses
Van Golsteinlaan 26
Postbus 1345
7301 BN Apeldoorn

Twinning Holding B.V.
T.a.v. de heer Ed de Regt
Kruislaan 400
1098 SM Amsterdam

TNO TMB
T.a.v. de heer Leo Bouwer
Schoemakerstraat 97
Postbus 6080
2600 JA Delft

De Heeren Beloggingen B.V.
T.a.v. de heer Willem J. van Vugt
Douzastraat 49
2201 JC Noordwijk

AANTEKENEN

Kopie: TRAND

T.a.v. Mevrouw G. M. van Andel
Voorbancken 19
Postbus 78
3645 ZK Vinkeveen

Kopie: Blauw Tekstra Uding Advocaten
T.a.v. de heer Mr. A. J. Tekstra
Overschiestraat 186 K
1062 XK Amsterdam

✓ Kopie: TNO Patents & Licensing
T.a.v. de heer Mr. J. Hoogerwerf
Schoemakerstraat 97
Postbus 6072
2600 JA Delft

Kopie: De Vries & Metman
T.a.v. de heer Ir. A. R. Aalbers
Overschiestraat 180
1062 XK Amsterdam

Amsterdam, 22 augustus 2002

Betreft: Liquidatie TeleSensing Holding B.V.

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van het aandeelhouders besluit genomen op de vergadering van dinsdag 16 juli jl., waarbij geen nieuwe financiering meer beschikbaar komt voor TeleSensing Holding B.V. en gelet op de huidige financiële situatie van TeleSensing Holding BV is besloten om op uiterlijk 31 augustus 2002, tot liquidatie over te gaan.

Voor deze onderhandse ontbinding is op grond van artikel 30 lid 1 van de statuten door het genomen aandeelhouders besluit voldaan. Conform artikel 31 lid 1 is de directie automatisch vereffenaar.

Publicatie van deze liquidatie zal plaatshebben in het dagblad De Telegraaf terwijl bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam tevens de vereiste stukken zullen worden gedeponeerd

Kruislaan 400-NL
1098 SM Amsterdam
phone : +31 (0)20 888 40 24
fax : +31 (0)20 888 40 01
e-mail : info@telesensing.nl

k.v.k. Amsterdam 34109294

ABN-AMRO 52.88.19.768

BTW nr. NL807682755B01

27/09 '05 DIN 17:34 [TX/RX NR 5203]

PATENT

REEL: 016958 FRAME: 0058

TeleSensing Holding bv

De regeling met de drie resterende crediteuren, te weten TNO, De Vries & Metman en De Heeren Beleggingen B.V. is als volgt;

1. De drie octrooien vallen terug aan TNO en de nog openstaande schuld wordt met de ontbinding van het IPR contract d.d. 30 september 1999 verrekend.
2. De nog openstaande schuld aan De Vries & Metman wegens recentelijk verrichte werkzaamheden t.b.v. deze octrooien zal door TNO worden voldaan en aan TeleSensing Holding B.V. worden gecrediteerd.
3. De Heeren Beleggingen BV neemt de handelsnaam TeleSensing over en de know-how (voor zover niet van TNO) tegen verrekening van de nog openstaande managementfees.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor de lopende kosten en nog te maken liquidatie- kosten. (Geschat 1000 Euro per aandeelhouder, over te maken op bankrekening 52.89.19.768. ABN- AMRO t.n.v. TeleSensing Holding B.V.).

Het aanwezige kantoormeubilair op de Kruislaan 400, 1098 SM te Amsterdam (Unit 0.09 Matrix II) is overgedragen aan de verhuurder, te weten Amsterdam Science Park (ASP) en daarmee zijn de huurpenningen van de maanden juni, juli en augustus 2002 voldaan.

Aldus voor akkoord getekend:

Residex Investments TNO TMB Twinning Holding B.V. De Heeren Beleggingen B.V.

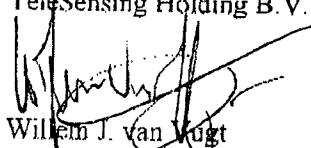
Dick G. Sietses
Investment Manager

Leo Bouwer
Directeur

Ed de Regt
Directeur

Willem J. van Vugt
Directeur

TeleSensing Holding B.V.


Willem J. van Vugt
Managing Director

IPR-OVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd te 2628 VK Delft, Schoemakerstraat 97, hierna te noemen: "TNO";

en

2. De besloten vennootschap Telesensing Holding B.V., statutair gevestigd te Noordwijk, kantoorhoudende te 1098 SM Amsterdam, Kruislaan 400, hierna te noemen: "TELESENSING", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer W.J.Th.G.M. van Vugt;

OVERWEGENDE DAT:

- TELESENSING en TNO Management B.V. afspraken hebben gemaakt omtrent hun samenwerking en in dat verband over de inbreng van intellectuele eigendomsrechten door TNO. Deze afspraken zijn vastgelegd in de brief van TELESENSING aan TNO Management B.V. dd. 3 maart 1999, die als **Bijlage 1** aan deze overeenkomst wordt gehecht, waarin mede wordt gerefereerd aan de brief van TNO Management B.V. aan TELESENSING dd. 16 februari 1999, die als **Bijlage 2** aan deze overeenkomst wordt gehecht;
- TNO de hiervoor genoemde afspraken in de onderhavige overeenkomst wenst te bevestigen, met dien verstande dat de inhoud van deze overeenkomst voor de uitleg van de afspraken bepalend is;
- Voorts geldt dat TNO, i.h.b. middels haar instituut TNO Multimedia en Telecommunicatie, momenteel bezig is, op grond van een door TELESENSING verstrekte opdracht (op basis van de offerte nr. 99 MET B0046/PS), met het verrichten van een zogenoemd "initieel onderzoek aan ICP ten behoeve van de lekdetectie". De daarbij gemaakte afspraken inzake tijdens de studie te onstane intellectuele eigendomsrechten worden geregeld in de Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten TNO en in een aanvullende brief van TNO aan TELESENSING dd. 4 mei 1999, die als **Bijlage 3** aan deze overeenkomst wordt gehecht;
- TNO op 11 september 1998 een octrooiaanvraag heeft ingediend onder nummer NL 1010067 met de titel: "Systeem voor het detecteren van de aanwezigheid van vocht" (hierna te noemen: "Octrooiaanvraag 1"), welke octrooiaanvraag als **Bijlage 4** aan deze overeenkomst is gehecht;
- TNO op 9 september 1999 een octrooiaanvraag heeft ingediend met de titel "Sensor voor het detecteren van de aanwezigheid van vocht (hierna te noemen: "Octrooiaanvraag 2"), welke octrooiaanvraag als **Bijlage 5** aan deze overeenkomst is gehecht;

23-9-1999



27/09 '05 DIN 17:34 [TX/RX NR 5203]

PATENT
REEL: 016958 FRAME: 0060

- TELESENSING de Octrooiaanvragen 1 en 2 wenst te commercialiseren op basis van een overdracht door TNO;
- TNO en TELESENSING de afspraken met betrekking tot de overdracht van rechten wensen vast te leggen onder de navolgende voorwaarden;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

- 1.1 TNO draagt tegen vergoeding alle rechten voortvloeiende uit Octrooiaanvragen 1 en 2 over aan TELESENSING.
- 1.2 De vergoeding voor de overdracht van rechten, zonder het recht van compensatie of korting, bedraagt f 3.000.000,- (zegge: drie miljoen gulden) exclusief BTW, te betalen conform artikel 2 van deze overeenkomst.
- 1.3 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, en voor zover redelijkerwijs concurrerend met de activiteiten van TELESENSING, geeft TNO voor haar toekomstige technologische ontwikkelingen van haar instituten TNO Industrie, TNO FEL, TNO MET, TNO TPD en TNO PG op het gebied van vocht-en lekdetectie voorzover gebaseerd op intrinsiek geleidende polymeren aan TELESENSING een right of first refusal voor overname of tenaamstelling van rechten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Na overlegging van een bedoelde ontwikkeling heeft TELESENSING ten hoogste twee maanden om van het recht en de daaraan verbonden voorwaarden gebruik te maken, waarna het vervalt. Voorzover TNO opdrachten op bedoeld terrein voor TELESENSING uitvoert zal uitbreiding van de geheimhoudingsperiode in de Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksoopdrachten TNO plaatsvinden van twee naar vijf jaren.
- 1.4 TNO STARTERSFONDS B.V. krijgt een aandelenbelang van 15% (vijftien procent) in TELESENSING, zoals nader vastgelegd in de Toetredingsovereenkomst tussen De Heeren Beleggingen B.V., Twinning Seed I B.V. en TNO STARTERSFONDS B.V.
- 1.5 Octrooiaanvragen 1 en 2 zullen zo spoedig mogelijk op naam van TELESENSING worden gesteld. TNO zal in redelijkheid alle medewerking verlenen om deze octrooiaanvragen succesvol af te ronden. Daaraan verbonden kosten komen ten laste van TELESENSING.
- 1.6 TELESENSING zal de overgedragen octrooiaanvragen als een goed huisvader beheren. Indien TELESENSING aangeeft in bepaalde landen geen octrooiverlening na te streven staat het TNO te allen tijde vrij op eigen rekening voor die landen wel octrooien te verwerven, tenzij naar redelijkheid te meten daardoor directe strijd met de belangen van TELESENSING ontstaat. Aldus verworven octrooirechten vallen buiten het bereik van deze overeenkomst. Totdat aan TNO de

23-9-1999



volledige vergoeding is voldaan is TELESENSING verplicht om TNO volledig te informeren over het verloop van de onderhavige octrooiaanvragen.

- 1.7 Vanaf het moment dat de onderhavige octrooiaanvragen op naam van TELESENSING staan, zal TELESENSING de kosten daarvan dragen. Pas vanaf dat moment zijn, onverlet latende de bepalingen in de artikelen 6.1 tot en met 6.4, de octrooiaanvragen niet meer voor rekening en risico van TNO, maar van TELESENSING.
- 1.8 TNO is gerechtigd om Octrooiaanvragen 1 en 2 te gebruiken voor opdrachten van of samenwerking met derden, mits daartoe vooraf door TELESENSING schriftelijk toestemming is verleend. Welke toestemming TELESENSING niet op onredelijke gronden zal weigeren. Totdat TELESENSING de volledige vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan geniet TNO in ieder geval een vrije en volledige licentie voor de gebieden van toepassing welke niet tot de activiteiten van TELESENSING behoren of zullen behoren. TNO zal TELESENSING steeds tijdig op de hoogte houden wanneer en op welke wijze TNO van deze licentie gebruik maakt.
2. Financiële regelingen, boekhouding en verificatie
 - 2.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zoals onder 1.2 genoemd geschiedt in twintig termijnen van f 150.000,- (zegge: honderdenvijftigduizend gulden) per jaar van het positieve bedrijfsresultaat van TELESENSING voor het eerst per 31 december 1999 over het boekjaar 1999. Onder bedrijfsresultaat als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: het bedrijfsresultaat uit de normale bedrijfsvoering na belasting en voor buitengewone baten en lasten. Niet betaalde delen van termijnen worden bij voorrang van positieve bedrijfsresultaten in volgende jaren betaald. Indien het aandelenbelang van het TNO STARTERSFONDS B.V. in TELESENSING mocht verwateren tot gelijk aan of minder dan 5%, of indien De Heeren Beleggingen B.V., thans de meerderheidsaandeelhouder in TELESENSING, haar meerderheidspositie in TELESENSING mocht verliezen, zullen alle nog niet betaalde (delen van) termijnen opeisbaar worden, en dienen deze in gelijke termijnen te worden betaald binnen tien jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst.
 - 2.2 TELESENSING kan te allen tijde de uitstaande schuld vervroegd betalen.
 - 2.3 Betalingen vinden plaats direct nadat de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. Indien de jaarrekening per 1 juni van een kalenderjaar nog niet definitief is vastgesteld zal een termijnbetaling plaatsvinden op basis van het voorlopige resultaat.
 - 2.4 TELESENSING is vanaf het vierde jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst aan TNO een jaarlijkse rente verschuldigd van vijf procent (5%) over het onafgeloste gedeelte van de vergoeding genoemd in 1.2. De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan, voor het eerst op 31 december van het desbetreffende jaar. In het geval de liquiditeitspositie voor belastingen van

23-9-1999



TELESENSING van dien aard is dat betaling van rente niet verantwoord wordt geacht zal de verschuldigde rente worden bijgeschreven bij de hoofdsom.

- 2.5 Binnen één maand na aanvang van een betalingsverplichting zal TELESENSING de over dat boekjaar verschuldigde betalingen, rente en de eventueel verschuldigde omzetbelasting voldoen door overmaking op ABN-AMRO bankrekeningnummer 535941633 ten name van TNO onder vermelding van "Vergoeding PLT 98-24 Wetness sensor en PLT 99-18 IGP's voor vochtdetectie".
- 2.6 TELESENSING is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle gegevens die van belang zijn voor de berekening van de aan TNO toekomende vergoeding en rente. TELESENSING verplicht zich binnen een (1) maand na vaststelling van de jaarrekening van TELESENSING een exemplaar daarvan aan TNO te doen toekomen.
- 2.7 TNO is gerechtigd nader onderzoek in te stellen door een door TNO aan te wijzen accountant. In zodanig geval is TELESENSING gehouden alle mogelijke medewerking te verlenen onder meer door inzage te verlenen in haar boekhouding/administratie. De kosten van dit onderzoek worden in beginsel gedragen door TNO, tenzij blijkt dat TELESENSING een onjuist bedrag aan vergoeding en/of rente heeft opgegeven of betaald, in welk geval TELESENSING alle desbetreffende kosten aan TNO zal vergoeden.

3. Octrooibescherming en -inbreuk

- 3.1 Indien één der partijen inbreuk op de onderhavige octrooiaanvragen constateert, treedt deze partij zo spoedig mogelijk in overleg met de andere partij over eventuele acties. Partijen zullen in onderling overleg vaststellen of, en zo ja door wie en op welke wijze, tegen de inbreukmaker(s) zal worden opgetreden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van TELESENSING.
- 3.2 Partijen hebben te allen tijde het recht om zonder voorafgaand overleg ter bescherming van de eigen rechten en belangen in deze op eigen naam en voor eigen rekening de naar hun oordeel noodzakelijke maatregelen te treffen.

4. Zekerheid tot betaling

- 4.1 Zolang de vergoeding die TELESENSING aan TNO verschuldigd is niet volledig is voldaan zullen de onderhavige octrooiaanvragen met een pandrecht ten gunste van TNO zijn bezwaard. TELESENSING zal ten genoegen van TNO ten tijde van de overdracht van de onderhavige octrooiaanvragen een of meerdere pandrechten vestigen en alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening nemen.



5. Geheimhouding

- 5.1 TELESENSING is verplicht met "vertrouwelijk" gemarkeerde informatie met betrekking tot de onderhavige octrooiaanvragen strikt geheim te houden, behoudens voor zover bekend maken aan derden noodzakelijk is in het kader van het verder ontwikkelen en commercialiseren. TELESENSING zal aan de desbetreffende derden strikte geheimhouding opleggen met betrekking tot de door TELESENSING verschaft informatie.
- 5.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet:
- Voor gegevens die van algemene bekendheid zijn;
 - Voor gegevens waarvan TELESENSING kan aantonen dat deze in diens bezit waren op het moment van mededeling daarvan door TNO en dat deze niet van TNO afkomstig waren;
 - Voor gegevens waarvan TELESENSING kan aantonen dat hij deze verkregen heeft van een derde die het recht had deze te verschaffen.

6. Aansprakelijkheid

- 6.1 Behoudens opzet of grove schuld, is TNO niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de Octrooiaanvraag 1 en/of 2 en de daarop gebaseerde overige octrooiaanvragen niet voor octrooiering in aanmerking komen, noch komt daarmee aan TELESENSING het recht van korting op de vergoeding toe.
- 6.2 TNO is niet aansprakelijk voor schade die voor TELESENSING of derden voortvloeit uit de uitoefening door TELESENSING van de hem verleende rechten of uit het gebruik door TELESENSING van de aan haar overgedragen Octrooiaanvraag 1 en/of 2. TELESENSING zal TNO voor alle aanspraken van derden terzake vrijwaren.
- 6.3 TNO is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden, welke dan ook, in de Octrooiaanvraag 1 en/of 2, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van TNO.
- 6.4 Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van TNO te allen tijde beperkt tot de hoogte van de betalingen door TELESENSING aan TNO met betrekking tot Octrooiaanvraag 1 en 2 over het jaar waarin de desbetreffende schade zich heeft voorgedaan.

7. Inwerkingtreding en beëindiging

- 7.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door Partijen en duurt behoudens beëindiging van de overeenkomst op grond van het bepaalde in 7.2 voort totdat het aan TNO verschuldigde bedrag volledig is betaald.

23-9-1999



27/09 '05 DIN 17:34 [TX/RX NR 5203]

PATENT
REEL: 016958 FRAME: 0064

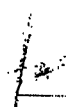
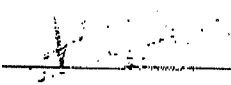
- 7.2 TNO is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen:
- Indien TELESENSING enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en haar gebrek of verzuim - na daartoe bij aangetekende brief door TNO te zijn gesommeerd - niet binnen 30 dagen herstelt.
 - In geval van surséance van betaling of faillissement van TELESENSING, of van daartoe strekkende verzoeken, en van tegen TELESENSING gerichte conservatoir of executoriale beslagen.
- 7.3 In het geval deze overeenkomst wordt beëindigd door TNO op grond van een der bepalingen uit artikel 7.2 zal het nog niet betaalde deel van het aan TNO verschuldigde bedrag van artikel 1.2 vermeerderd met alsdan nog uitstaande renteverplichtingen direct opeisbaar zijn. Indien TELESENSING niet binnen een (1) week het verschuldigde bedrag aan TNO voldoet vallen alle rechten op aan TELESENSING overgedragen intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Octrooiaanvragen 1 en 2, volledig terug aan TNO. Alsdan zullen daartoe onverwijld alle rechten ter zake van de onderhavige octrooiaanvragen aan TNO worden geleverd.
- 7.4 TELESENSING zal in geval van een beëindiging als in 7.2 bedoeld geen recht hebben op restitutie of kwijtschelding van reeds betaalde of verschuldigde bedragen. Een beëindiging als in 7.2 bedoeld laat het recht van TNO op schadevergoeding onverlet.
8. Vervreemding/Vergoedingen derden
- 8.1 Indien TELESENSING op enigerlei wijze de Octrooiaanvragen 1 en/of 2 of de daaruit voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk vervreemdt, dan wel in enig jaar daarvoor een vergoeding van een derde ontvangt welke tweemaal meer bedraagt dan het nog aan TNO verschuldigde bedrag, wordt het uitstaande bedrag voor TNO direct in zijn geheel opeisbaar. Voor elke overige vergoeding in enig jaar geldt dat daarvan ten minste de helft wordt aangewend voor betaling op de tot dat moment uitstaande schuld aan TNO.
9. Recht en geschillen
- 9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.



99/340/TMB

7/7

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

TNOHandtekening: Naam: Dr P. FolstarFunctie: Lid Raad van BestuurDatum / Plaats: 30-9-1999/ AmsterdamTNOHandtekening: Naam: Drs F. Th. GubbijFunctie: Vice-voorzitter Raad van BestuurDatum / Plaats: 4-10-1999/ DelftTELESENSINGHandtekening: Naam: W.J.Th.G.M. van VugtFunctie: DirecteurDatum / Plaats: 30-9-1999/ Amsterdam

23-9-1999



27/09 '05 DIN 17:34 [TX/RX NR 52031]

PATENT

RECORDED: 12/30/2005

REEL: 016958 FRAME: 0066