

03-25-2008

ET
PCT/PTO 17 MAR 2008

To the Director of the U.S. Patent :

ed documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies),

Lechoslaw Franciszek CIUPIK

103491553

address of receiving party(ies)

Name: Blackstone Medical, Inc.

Internal Address:

Execution Date(s) May 24, 2007

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

Street Address: 1211 Hamburg Turnpike

3. Nature of conveyance:

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other

City: Wayne

State: New Jersey

Country: U.S.A. Zip: 07470

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

4. Application or patent number(s):

☒ This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Anthony Giaccio, Esq.

Internal Address:

KENYON & KENYON LLP

Street Address: ONE BROADWAY

City: NEW YORK

State: NEW YORK Zip: 10004

Phone Number: 212-425-7200

Fax Number: 212-425-5288

Email Address:

6. Total number of applications and patents involved:

01

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40.00

- ☐ Authorized to be charged by credit card
☒ Authorized to be charged to deposit account
☐ Enclosed
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

a. Credit Card Last 4 Numbers
Expiration Date

b. Deposit Account Number 11-0600

Authorized User Name Anthony Giaccio

9. Signature:

Anthony Giaccio (Reg. No. 39,684)

Name of Person Signing

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

08

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (703) 306-5995, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

17 MAR 2008
 IAP17Rec'd PCT/PTO
 UMOWA

ASSIGNMENT

WHEREAS, I, Lechoslaw Franciszek CIUPIK, residing at Kozuchowska 41, 65-364 Zielona Gora, Poland, a citizen of Poland, have made certain inventions and discoveries entitled **DISTANCE-KEEPING INTER-PROCESS IMPLANT**, for which an application for Letters Patent was filed on September 19, 2005 as **Polish Application Serial No. P377136** and an international PCT application was filed on September 1, 2006 as **PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059**, and

WHEREAS on July 22, 2005 I entered into an Agreement with **LFC Spolka z.o.o.**, a Polish company, having a place of business at Kozuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, Poland, transferring to LFC Spolka z.o.o. certain rights relating to my inventions, discoveries, and prototypes, and

WHEREAS on September 19, 2005, LFC Spolka z.o.o. filed Polish Application Serial No. P377136 with my authorization pursuant to said July 22, 2005 Agreement, and

WHEREAS on September 1, 2006, LFC Spolka z.o.o. filed PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059 with my authorization pursuant to said July 22, 2005 Agreement, and
 WHEREAS on November 6, 2006, I signed a Declaration of Inventorship declaring that I am a co-inventor of the subject matter claimed and for which PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059 is sought, and

WHEREAS on February 24, 2007, I signed a Deed of Assignment transferring to Lfc Spolka z.o.o. all right, title and interest to the said applications and prototypes developed with my contribution, and

ZWAŻYWSZY, ŻE ja Lechoslaw Franciszek CIUPIK, zamieszkały przy ul. Kozuchowskiej 41, 65-364 Zielona Góra, Polska, obywatel polski, dokonałem odkryć i wynalazków zatytułowanych **DYSTANSOWY IMPLANT MIĘDZYWYROSTKOWY**, który stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego dokonanego w dniu 19 września 2005 i został zarejestrowany w Polskim Urzędzie Patentowym jako **Polskie Zgłoszenie Numer Serii P377136** oraz międzynarodowego zgłoszenia PCT dokonanego w dniu 1 września 2006, które zostało zarejestrowane, jako zgłoszenie PCT Numer Serii **PCT/PL2006/000059**, i

Zważywszy, że w dniu 22 lipca 2005 i w dniu 24 lutego 2007 zawarłem Umowę z **LFC Spółką z o.o.**, spółką prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Kozuchowskiej 41, 65-364 Zielona Góra, Polska, przenoszącą na LFC Spółkę z o.o. określone prawa związane z moimi wynalazkami, odkryciami i prototypami, i

Zważywszy że, stosownie do postanowień ww. Umowy z dnia 22 lipca 2005, z moim upoważnieniem, w dniu 19 września 2005, spółka LFC Sp. z o.o. dokonała w Polskim Urzędzie Patentowym zgłoszenia Wynalazku, które zostało zarejestrowane pod numerem **P377136**

Zważywszy że, stosownie do postanowień ww. Umowy z dnia 22 lipca 2005, zgodnie z upoważnieniem uzyskanym ode mnie, w dniu 1 września 2006, spółka LFC Spółka z o.o. dokonała zgłoszenia PCT Numer Serii **PCT/PL2006/000059**,

Zważywszy, że w dniu 6 Listopada 2006 podpisałem Deklarację Autorstwa, w której oświadczyłem, że jestem współtwórcą wynalazku objętego zgłoszeniem PCT numer **PCT/PL2006/000059**, i

Zważywszy, że w dniu 24 lutego 2007, podpisałem Umowę Cesji, przenoszący na spółkę LFC Spółka z o.o. wszelkie prawa, tytuł własności i zyski od Zgłoszeń i prototypów opracowanych przy moim udziale,

WHEREAS BLACKSTONE MEDICAL, INC., a U.S. company, having its registered office at 121 Hamburg Tpke #214, Wayne, NJ and who, together with its successors and assigns, is hereinafter called "Assignee," is desirous of acquiring all right, title, interest, benefits, and privileges in and to said prototypes, said inventions and said discoveries and any and all improvements thereon, and in and to said Polish Application Serial No. P377136 filed September 19, 2005, and in and to said PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059 filed September 1, 2006, and in and to any and all applications for Letters Patent of the United States and other countries related thereto, and in and to any and all Letters Patent of the United States and other countries related thereto, and in and to any and all continuations, continuations-in-part, divisions, extensions, renewals, substitutions, reissues and reexaminations thereof,

NOW, THEREFORE, IT IS AGREED that for and in good and valuable consideration of the sum of One Dollar (\$1.00), lawful money of the United States, furnished by Assignee to me, and other valuable consideration unto me moving from said Assignee, at or before the ensealing and delivery of these presents, the receipt and sufficiency of which I hereby acknowledge, I hereby, to the extent not previously transferred to LFC Spolka z.o.o. pursuant to said Agreements, without reservations:

1. Sell, assign, transfer, and convey to Assignee the entire right, title, interest, benefits, and privileges in and to said prototypes, said inventions, said discoveries, and any and all improvements thereon, and in and to said Polish Application Serial No. P377136 filed September 19, 2005, and in and to said PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059 filed September 1, 2006, and in and to any and all applications for Letters Patent of the United States of America and other countries related thereto, and in and to any and all Letters Patent of the United States of America and other countries related thereto, and in and to any and all applications for Letters Patent of

Zważywszy że, **BLACKSTONE MEDICAL, INC.**, spółka prawa amerykańskiego, z siedzibą w 121 Hamburg Tpke #214, Wayne, Nowy Jork, wraz ze swymi następcami nazywana jest dalej **Cesjonariuszem**, pragnie nabyć wszelkie prawa, tytuły, zyski, korzyści i przywileje związane z przedmiotowymi prototypami, wynalazkami i odkryciami wszelkimi ich udoskonaleniami oraz do przedmiotowego Polskiego Zgłoszenia Numer P377136 dokonanego 19 września 2005 roku oraz międzynarodowe zgłoszenia PCT dokonanego w dniu 1 września 2006, które zostało zarejestrowane, jako zgłoszenie PCT Numer Serii PCT/PL2006/000059, i do jakichkolwiek zgłoszeń do Dokumentu Patentowego Stanów Zjednoczonych i innych krajów związanych z powyższym w związku ze wszelkimi kontynuacjami w całości lub w części, podziałami, rozszerzeniami, odnowieniami, zastąpieniami, ponownymi publikacjami oraz ponownymi badaniami wyżej wymienionych praw i dóbr.

STRONY POSTANOWIŁY CO NASTĘPUJE: znając wartość kwoty jednego dolara (\$1.00), prawnego środka płatniczego Stanów Zjednoczonych Ameryki, zapłaconego mi przez Cesjonariusza oraz pozostałych uznanych wartości przeniesionych na mnie przez Cesjonariusza, niniejszym, kwituję i uznaję otrzymanie powyższych korzyści za wystarczające do rozszerzenia w stosunku do nieprzeniesionych wcześniej na spółkę LFC Sp. z o.o. zgodnie z wymienionymi wyżej Umowami praw, bez żadnych zastrzeżeń:

1. Niniejszym, ceduję, przenoszę i przekazuję na rzecz Cesjonariusza całość praw, tytułów, pożytków, korzyści oraz przywilejów związanych z przedmiotowymi prototypami, wynalazkami i odkryciami oraz wszelkimi ulepszeniami wynalazku zarejestrowanego w Polskim Urzędzie Patentowym pod numerem P377136, zgłoszonym w dniu 19 września 2005 roku oraz międzynarodowym zgłoszeniem PCT zarejestrowanym pod numerem PCT/PL2006/000059 złożonym w dniu 1 Września 2006 roku oraz na wszelkie zgłoszenia Dokumentów Patentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach

the United States of America and other countries that claim a right of priority in whole or in part to said applications, said Letters Patent, and in and to any and all divisional, renewal, substitute, continuation, continuation-in-part, Convention applications, and International applications based in whole or in part upon said prototypes, said inventions, said discoveries, or said improvements or upon said applications, and said Letters Patent, and in and to any and all Letters Patent, reissues, reexaminations, and extensions of Letters Patent granted for said inventions, said discoveries, or said improvements or upon said applications, and in and to every priority right that is or may be predicated upon or arise from said inventions, said discoveries, said improvements, said applications, and said Letters Patent.

2. Covenant with Assignee, its successors, assigns, and legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license, or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made (other than to LfC Spolka z.o.o. as described above) to others by me; that full right to convey the same as herein expressed is possessed by me; and that I do not retain any right (including any right of reversion), title, interest, benefit or privilege in and to said prototypes, said inventions, said discoveries, and any and all improvements thereon, and in and to said Polish Application Serial No. P377136 filed September 19, 2005, and in and to said PCT Application Serial No. PCT/PL2006/000059 filed September 1, 2006, and in and to any and all applications for Letters Patent of the United States of America and other countries related thereto, and in and to any and all Letters Patent of the United States of America and other countries related thereto, and in and to any and all applications for Letters Patent of the United States of America and other countries that claim a right of priority in whole or in part to said applications, said Letters Patent, and in and to any and all divisional, renewal, substitute,

związanych z powyższym, zgłoszenia Dokumentów Patentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach, w których przysługuje prawo pierwszeństwa do całego lub do części przedmiotowego zgłoszenia i Dokumentów Patentowych oraz do jakichkolwiek podziałów, odnowień, kontynuacji w całości lub w części, zgłoszeniami Konwencyjnymi i/lub zgłoszeniami międzynarodowymi opartymi w całości lub w części na Wynalazku lub jego udoskonaleniach; i/lub na przedmiotowe zgłoszenia i Dokumenty Patentowe oraz na wszelkie Dokumenty Patentowe, wznowienia, ponowne badania, oraz rozszerzenie Dokumentów Patentowych udzielonych na przedmiotowe prototypy, wynalazki i odkrycia, i/lub jego udoskonaień i/lub przedmiotowych zgłoszeń oraz każdego prawa pierwszeństwa, które przysługuje lub może przysługiwać na podstawie przedmiotowych wynalazków, odkryć, udoskonaień związanych z przedmiotowymi zgłoszeniami oraz Dokumentami Patentowymi.

2. Zapewniam Cesjonariusza, jego zstępnych/wstępnych, przenoszących, przedstawicieli, że nie zostały przeze mnie dokonane czynności związane z przeniesieniem praw (inne niż na spółką LfC Sp. z o.o. opisane powyżej); pełnię praw do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszej Umowie posiadam ja. Po podpisaniu niniejszej Umowy, nie pozostanę w posiadaniu żadnych praw, tytułów, zysków, korzyści czy przywilejów w stosunku do prototypów, odkryć i wynalazków oraz wszelkich ich udoskonaień, zgłoszenia dokonano w Polskim Urzędzie Patentowym pod numerem P377136, zgłoszonym w dniu 19 września 2005 roku oraz międzynarodowego zgłoszenia PCT zarejestrowanego pod numerem PCT/PL2006/000059 złożonym w dniu 1 Września 2006 roku oraz wszelkich zgłoszeń Dokumentów Patentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach, zgłoszenia Dokumentów Patentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach w których przysługuje prawo pierwszeństwa do całego lub do części przedmiotowego zgłoszenia i Dokumentów

continuation, continuation-in-part, Convention applications, and International applications based in whole or in part upon said prototypes, said inventions, said discoveries, or said improvements or upon said applications, and said Letters Patent, and in and to any and all Letters Patent, reissues, reexaminations, and extensions of Letters Patent granted for said inventions, said discoveries, or said improvements or upon said applications, and in and to every priority right that is or may be predicated upon or arise from said inventions, said discoveries, said improvements, said applications, and said Letters Patent.

3. Authorize Assignee to file patent applications in any or all countries for said prototypes, said inventions, said discoveries, and said improvements in my name or in the name of Assignee or otherwise as Assignee may deem advisable, under the International Convention or otherwise.

4. Authorize and request the Commissioner of Patents and Trademarks of the United States of America and the empowered officials of all other governments to issue or transfer all said Letters Patent to Assignee, as Assignee of the entire right, title, benefits, privileges, and interests therein or otherwise as Assignee may direct.

5. Warrant that I have not conveyed to others any right, title, benefit, privilege, or interest in and to said prototypes, said inventions, said discoveries, said improvements, said applications, or said Letters Patent or any license to use the same or to make, use, sell, offer to sell, or import into the United States anything embodying or utilizing any of said prototypes, said inventions, said discoveries or said improvements; that I have good right to assign the same to Assignee without encumbrance; and that I am aware of no claim to

Patentowych oraz do jakichkolwiek podziałów, odnowień, kontynuacji w całości lub w części, zgłoszeniami Konwencyjnymi i/lub zgłoszeniami międzynarodowymi opartymi w całości lub w części na przedmiotowych prototypach, odkryciach i wynalazkach lub jego udoskonaleniach; i/lub na przedmiotowe zgłoszenia i Dokumenty Patentowe oraz na wszelkie Dokumenty Patentowe, wznowienia, ponowne badania, oraz rozszerzenie Dokumentów Patentowych przedmiotowych prototypów, odkryć i wynalazków, i/lub jego udoskonaień i/lub przedmiotowych zgłoszeń oraz każdego prawa pierwszeństwa, które przysługuje lub może przysługiwać na podstawie przedmiotowych wynalazków, odkryć, udoskonaień związanych z przedmiotowymi zgłoszeniami oraz Dokumentami Patentowymi

3. Niniejszym upoważniam Cesjonariusza, wedle jego uznania, do wypełniania zgłoszeń patentowych związanych z przedmiotem umowy we wszystkich krajach świata, na podstawie Konwencji Międzynarodowych lub jakiegokolwiek prawa w imieniu Wynalazcy lub w imieniu Cesjonariusza.

4. Niniejszym upoważniam i wnoszę do Komisji Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz uprawnionych biur wszelkich urzędów o wydanie i/lub przeniesienie wszelkich Dokumentów Patentowych związanych z przedmiotem umowy na Cesjonariusza, wedle jego uznania, jako wyłącznie uprawnionego do wszelkich tytułów, korzyści, przywilejów oraz zysków związanych z przedmiotem umowy.

5. Niniejszym zapewniam, że nie przenieśliem na podmioty trzecie żadnych praw, tytułów, korzyści, przywilejów czy interesów w stosunku do przedmiotowych prototypów, wynalazków i odkryć, udoskonaień, zgłoszeń czy Dokumentów Patentowych; nie udzieliłem również żadnej licencji na używanie i/lub wytwarzanie, używanie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży, import na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki czegokolwiek co obejmowałoby czy wykorzystywałoby

7. ~~Declare that I am coauthor of the subject of this assignment and am entitled to any rights connected with the subject of this assignment, including personal or economic copyright and industrial right on the subject of this assignment; that the subject of this assignment is not plagiarism and does not to my knowledge violate rights of third parties or the current law; and that any rights to the subject of this assignment, including copyrights and industrial rights to my knowledge are not encumbered with third parties' rights.~~

~~8. On the day of executing of this assignment, I shall transfer any rights to the subject of this assignment in particular the copyright as defined in art. 50 of the Act on Copyright of Poland and industrial property rights to the Assignee.~~

9. This document has been prepared in two (2) counterparts, each counterpart containing both English and Polish language versions. Each Party shall receive one (1) counterpart. In the event of any discrepancies between the Polish and English language version, the English version prevails.

świadczyć o powyższym w jakimkolwiek sporze, postępowaniu przed sądem arbitrażowym czy sądami powszechnymi.

7. Niniejszym oświadczam, że jestem współtwórcą i współautorem dóbr będących przedmiotem przeniesienia, włączając wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe) oraz wynalazcze do przedmiotu niniejszej umowy; żaden z przedmiotów, których dotyczy przeniesienie nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa; prawa związane z przedmiotem przeniesienia, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z prawa własności przemysłowej, nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

8. W dniu podpisania niniejszej Umowy, przenoszę na Cesjonariusza wszelkie prawa do przedmiotu przeniesienia, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa wynikające z prawa własności przemysłowej.

9. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy egzemplarz zawiera angielską i polską wersję językową. Każda ze Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową niniejszej Umowy, angielska wersja Umowy jest wiążąca.

IN WITNESS WHEREOF,

I, the said **Lechosław Franciszek CIUPIK** have hereunto set my hand and seal in

Ja, **Lechosław Franciszek CIUPIK**, niniejszym podpisuję tę umowę

(place) KRAKOW on this day of May, 2007.

miejsce _____ dnia 20 Maja 2007 roku

(signature) 

Podpis

FIRST WITNESS:
PIERWSZY ŚWIADEK

(name) MICHAEL Finkal (signature) [Signature] (date) 5-24-07
Imię podpis data

SECOND WITNESS:
DRUGI ŚWIADEK

(name) Sven Schiff (signature) [Signature] (date) 24.5.07
Imię podpis data

IN WITNESS WHEREOF,

W OBECNOŚCI<

I, Alan MILINAZZO, Director of Assignee **Blackstone Medical, Inc.** and authorized to act and on behalf of Blackstone Medical, Inc., have hereunto acquire all the said right and title, interest, benefits, and privileges in and to said prototypes, said inventions and said discoveries and any and all improvements and said applications thereon and set my hand and seal in

Ja, niżej podpisany Alan MILINAZZO, Dyrektor Cesjonariusza **Blackstone Medical, Inc.** uprawniony do reprezentacji Blackstone Medical, Inc., niniejszym nabywam wszelkie przedmiotowe prawa, tytuły, zyski, korzyści i przywileje do przedmiotowych prototypów, wynalazków i odkryć, ich udoskonaleń oraz do przedmiotowych zgłoszeń, oraz składam mój podpis

(place) _____ on this ____ day of May, 2007.

Miejsce _____ dnia ____ Maja 2007 roku

(signature) [Signature]

Podpis

FIRST WITNESS:
PIERWSZY ŚWIADEK:

(name) _____ (signature) _____ (date) _____
Imię podpis data

SECOND WITNESS:
DRUGI ŚWIADEK:

(name) _____ (signature) _____ (date) _____

Imię podpis data