

**PATENT ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -- ISTITUTO NAZIONALE PER LA	02/23/2009
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	SCUOLA NORMALE SUPERIORE (SNS)
<b>Street Address:</b>	Piazza dei Cavalieri 7
<b>City:</b>	Pisa
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Postal Code:</b>	50126
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
Patent Number:	7382806
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(202)293-7860
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
<b>Phone:</b>	2022937060
<b>Email:</b>	pvolk@sughrue.com
<b>Correspondent Name:</b>	Brian W. Hannon
<b>Address Line 1:</b>	2100 Pennsylvania Avenue, NW
<b>Address Line 4:</b>	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	Q83897
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Brian W. Hannon
<b>Total Attachments: 5</b> source=q83897assignmentdoc#page1.tif source=q83897assignmentdoc#page2.tif source=q83897assignmentdoc#page3.tif source=q83897assignmentdoc#page4.tif source=q83897assignmentdoc#page5.tif	

CH \$40.00 7382806

**PATENT**

**501176367**

**REEL: 024380 FRAME: 0553**

**DECLARATION**

I, Stefania Gaspari, of Corso Emilia 8, Turin, Italy, do hereby solemnly and sincerely declare that I am conversant with the Italian and English languages and that the following translation is a true translation of the attached document.

Torino, 10 May 2010

  
\_\_\_\_\_  
Stefania Gaspari

- f) SNS is interested in acquiring full ownership of the PATENT in order to embark on the unconstrained technological use in activities that would enhance its own research and expertise.
- g) CNR-INFM is willing to transfer the ownership of the PATENT to SNS as an appropriate action to enhance and promote the said patent.

**The parties now agree and stipulate as follows:**

1. The aforesaid recitals form an integral part of this Deed.
2. The Assignor hereby assigns and transfers to the Assignee, which accepts, the full, entire and sole ownership of the PATENT with no restrictions whatsoever and with all charges, both related and arising.
3. As the consideration for the assignment and transfer of the aforesaid assets the Assignee shall pay the Assignor the sum of € 80,000.00 (eighty thousand/00 euros), in addition to VAT in accordance with the law. The said sum shall be paid to the Assignor in three separate instalments, divided as follows:
  - € 30,000.00 (thirty thousand/00 euros) plus VAT on signing this deed following the receipt of a regular invoice;
  - € 30,000.00 (thirty thousand/00 euros) plus VAT 12 months after signing this deed;
  - € 20,000.00 (twenty thousand/00 euros) plus VAT 24 months after signing this deed;The payments shall be made by the Assignee no more than 30 days after receiving regular invoices issued by the Assignor.
4. Pursuant to Article 3 of Presidential Decree no. 633 of 26 October 1972, the consideration stated in clause 3 of this Deed shall be subject to value added tax. As a result, in compliance with Article 5(2) of Presidential Decree 131 of 26 April 1986, this Deed shall be subject to registration only in the event of use. All costs arising in the event of registration shall be borne by the party requesting the said registration.
5. Any disputes arising from this Deed shall be resolved amicably. Should all attempts to settle the dispute amicably fail, the dispute shall be brought before the sole jurisdiction of the court of Genoa.

Read, approved and signed

In Genoa, on 22 January 2009

The Head of CNR-INFM  
Prof.ssa Elisa Molinari

Rubber stamp:  
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia

In Pisa, on 23 February 2009

The Director of SNS  
Prof. Salvatore Settis

Rubber stamp:  
Scuola Normale Superiore di Pisa

23 February 2009  
Stamp:  
Ministry of Economy and Finance  
Euro 14.62  
Revenue Agency

INFM – CNR – INFM  
NO. 0000652 22/01/009

## DEED OF ASSIGNMENT

### BETWEEN

**Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (CNR-INFM)**, whose registered office is in Corso F.M. Perrone 24, Genoa, tax code 80054330586, VAT registration number 02118311006, represented by the head Prof. Elisa Molinari, in the following: the “Assignor”

of the one part

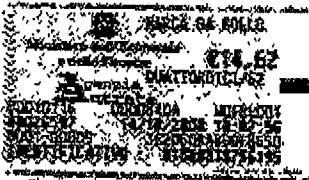
### AND

**Scuola Normale Superiore (SNS)**, whose registered office is in Piazza dei Cavalieri 7, Pisa, tax code 80005050507, VAT registration number 00420000507, represented by the Director Prof. Salvatore Settis, in the following: the “Assignee”

of the other part

### WHEREAS

- a) On 27-03-2002 CNR-INFM jointly filed with the University of Cambridge an application for Italian patent TO2002A000274 to protect the invention “*Laser THz a semiconduttore incorporante guida d’onda a confinamento plasmonico controllato*” and on 24-03-2003 the said patent application was extended to international application PCT/IB03/001080;
- b) On 25-09-2004 the University of Cambridge assigned its entire stake (40%) in patent application PCT/IB03/001080 to CNR-INFM, which continued to seek international protection in its sole name for the United States of America, under application no. US2005/0117618A1, and for Europe, under application no. EP03744952.7;
- c) On 07-06-2006 the European Patent Office granted patent no. EP1500176 registered with all the national Patent Offices, and thereby effective in Italy, France, United Kingdom, Germany, Austria, Switzerland/Liechtenstein, Holland, and on 03-06-2008 the United States Patent Office granted patent no. US7382806 (in the following jointly indicated as the “PATENT”);
- d) The invention was the outcome of research activities carried out by CNR-INFM at the NEST Research and Development Centre in Pisa, set up in 2001 in collaboration with the Scuola Normale Superiore and operating in various fields of research, ranging from the design of semiconductor and superconductor nanostructures to the study of individual molecules in cells and tissues.
- e) Over the past months NEST and SNS have collaborated intensely in order to develop the technologies covered by the PATENT and to implement the various applications in different sectors, in particular biology;



REG. SNS n° 78 del

23 FEB. 2009

INFM - CNR - INFM  
DE IV.4  
DI VALORIZZAZIONE

N. 0000652

22/01/2009

ATTO DI CESSIONE



TRA

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (CNR-INFM), con sede in Corso F.M. Perrone 24, Genova, Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, rappresentata dal Responsabile Prof.ssa Elisa Molinari, nel seguito denominato "la Cedente"

- da una parte -

E

Scuola Normale Superiore (SNS), con sede in Piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa, Codice Fiscale 80005050607, Partita IVA 00420000507, rappresentato dal Direttore Prof. Salvatore Settis, nel seguito denominata "la Cessionaria"

- dall'altra parte -

Premesso che:

- a) In data 27-03-2002 CNR - INFM ha depositato congiuntamente con l'Università di Cambridge la domanda italiana di brevetto TO2002A000274 a protezione del trovato "Laser THz a semiconduttore incorporante guida d'onda a confinamento plasmonico controllato" e che in data 24-03-2003 detta domanda di brevetto è stata estesa all'estero con numero PCT/IB03/001080;
- b) In data 25-09-2004 l'Università di Cambridge ha ceduto interamente la sua quota di titolarità (40%) della domanda di brevetto PCT/IB03/001080 a CNR - INFM, che ha proseguito a suo esclusivo nome la protezione internazionale nei Paesi Stati Uniti d'America, domanda n. US2005/0117818 A1, ed Europa, domanda n. EP03744952.7;
- c) In data 07-06-2006 l'Ufficio Brevetti Europeo ha concesso il brevetto n. EP1500176, registrato presso gli Uffici Brevetti nazionali, e ivi efficace, di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera/Liechtenstein, Olanda, e che in data 03-06-2008 l'Ufficio Brevetti Statunitense ha concesso il brevetto n. US7382806 (di seguito complessivamente indicati come il "BREVETTO");
- d) L'invenzione è stata frutto di attività di ricerca condotte da CNR - INFM presso il del centro di ricerca e sviluppo NEST in Pisa, creato nel 2001 in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e operante in diversi campi di ricerca, dal design di nanostrutture semiconduttrici e superconduttrici allo studio di singole molecole in cellule e tessuti.
- e) Negli ultimi anni NEST e SNS hanno collaborato intensamente per sviluppare le tecnologie oggetto del BREVETTO e implementarne le possibili applicazioni in settori differenti, particolarmente quelle in campo biologico;
- f) SNS è interessata ad acquisire pieno possesso del BREVETTO per intraprenderne liberamente lo sfruttamento tecnologico in azioni di valorizzazione delle proprie attività di ricerca e competenza.



PATENT

REEL: 024380 FRAME: 0557

g) CNR - INFM è favorevole a trasferire a SNS la titolarità del BREVETTO quale adeguata azione di valorizzazione e promozione dello stesso.

Si concordano e stipula quanto segue:

1. Le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante del presente Atto.
2. La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta, la proprietà piena, intera ed esclusiva del BREVETTO, senza restrizione alcuna e con tutti gli oneri connessi e derivanti.
3. Quale corrispettivo per la cessione e il trasferimento dei suddetti la Cessionaria verserà l'importo di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), oltre IVA ai sensi di legge, alla Cedente. Datto importo verrà corrisposto alla Cedente in tre distinte rate di pagamento, così ripartite:
  - € 30.000,00 (Euro trentamila/00), oltre IVA, alla stipula del presente Atto dietro ricevimento di regolare fattura;
  - € 30.000,00 (Euro trentamila/00), oltre IVA, decorsi 12 mesi dalla data di stipula del presente Atto;
  - € 20.000,00 (Euro ventimila/00), oltre IVA, decorsi 24 mesi dalla data di stipula del presente Atto.

I pagamenti saranno effettuati dalla Cessionaria non oltre 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture emesse dalla Cedente.

4. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 639 il corrispettivo di cui al punto 3. del presente Atto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto. Pertanto tale Atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.
5. Eventuali controversie relative al presente Atto verranno definite amichevolmente. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia risultasse infruttuoso, ogni disputa relativa al presente Atto sarà di esclusiva competenza del foro di Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, il **22 GEN. 2009**

La Responsabile di CNR-INFM

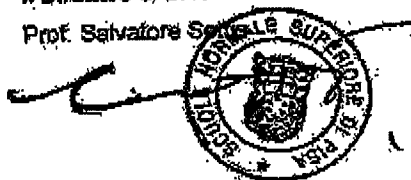
Prof.ssa Elisa Molinari



Pisa, il **23 FEB. 2009**

Il Direttore di SNS

Prof. Salvatore Sorace



PATENT