

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2837653

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	12/17/2012
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	FONDS DE L'ESPCI-GEORGES CHARPAK
<b>Street Address:</b>	10, RUE VAUQUELIN
<b>City:</b>	PARIS
<b>State/Country:</b>	FRANCE
<b>Postal Code:</b>	75005
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	11817664
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(703)685-0573
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
<b>Phone:</b>	7035212297
<b>Email:</b>	agoode@young-thompson.com
<b>Correspondent Name:</b>	YOUNG & THOMPSON
<b>Address Line 1:</b>	209 MADISON ST., SUITE 500
<b>Address Line 4:</b>	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	0727-10188-MISC
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	BENOIT CASTEL
<b>SIGNATURE:</b>	/BENOIT CASTEL/
<b>DATE SIGNED:</b>	05/01/2014
<b>Total Attachments: 7</b>	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page1.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page2.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page3.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page4.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page5.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page6.tif	
source=1_US_11_817_664_ASSMT_CNRS_to_FONDS#page7.tif	

PATENT

**PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT N°L12325**

**BETWEEN :**

1) CNRS, [...] hereafter designated as « CNRS »,

AND

2) the FONDS DE L'ESPCI-GEORGES CHARPAK, [...] hereafter designated as « Fonds ESPCI-Georges Charpak »,

[...]

**This assignment agreement witnesses as follows :**

[...]

**Preliminary Article - DEFINITIONS**

**PATENT** refers to

- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- the American patent application filed on March 2, 2006 in the name of CNRS under number 11/817,66 4, whose title is "Fluorescence detection device", designating as inventors Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, and published on July 3, 2008 under number US2008/0158559.
- [...]

[...]

**DATE OF ENTRY INTO FORCE** means June 1<sup>st</sup> 2012.

[...]

**Article 1 - subject-matter of the agreement**

CNRS hereby assigns and transfers all of his right, title and interest in and to the PATENT, including the priority right associated to the PATENT, which assignment and transfer is hereby accepted by Fonds ESPCI-Georges Charpak, [...].

Consequently, Fonds ESPCI-Georges Charpak fully owns the PATENT and the priority right associated.

**Article 2 - entry into force**

At the last signature date by all the PARTIES, the agreement hereby enters into force retroactively at the DATE OF ENTRY INTO FORCE.

**Article 3**

[...]

**Article 4**

[...]

**Article 5**

[...]

**Article 6**

[...]

**Article 7**

[...]

**Article 8**

[...]

**Article 9**

[...]

**CONTRAT DE CESSION DE BREVET**  
**N° L12325**

**ENTRE :**

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège social est situé au 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS CEDEX 16, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR40180089013, le numéro SIRET 180089013 04033, le code APE 7219Z, représenté par son Président, Monsieur Alain FUCHS, ci-après dénommé « **CNRS** »,

D'UNE PART

**ET :**

- 2°) Le **FONDS DE L'ESPCI-GEORGES CHARPAK**, association déclarée, dont le siège social est situé au 10, rue Vauquelin, 75005 PARIS, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR 84 538 264 276, le numéro SIRET 538 264 276 00014, le code NAF 9499Z, représenté par son Président, Monsieur Jacques LEWINER, ci-après dénommé « **Fonds ESPCI-Georges Charpak** »

D'AUTRE PART

Le CNRS et le Fonds ESPCI-Georges Charpak sont ci-après individuellement désignés par « **PARTIE** » et collectivement par « **PARTIES** ».

En accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé ASSEMBLACT R.O. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.

**PATENT**

**REEL: 032798 FRAME: 0337**

**TANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE**

Dans le cadre de travaux réalisés au sein de plusieurs laboratoires de recherche français, Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, et Christian RICOLLEAU ont mis au point une invention relative à la conception et l'utilisation de supports permettant d'augmenter le signal de fluorescence provenant de marqueurs fluorescents ou de l'autofluorescence des échantillons.

Cette invention étant susceptible de protection par la propriété industrielle, le CNRS, désigné organisme valorisateur du fait des conventions existant entre les établissements ayant-droit, a fait déposer le 03 mars 2005 en son nom une demande de brevet prioritaire Européen sous le numéro EP05290480.2.

Par un courrier du 1er juin 2012, le CNRS a fait connaître aux ayant-droits de cette demande de brevet son souhait d'abandonner cette demande ainsi que l'intégralité de la famille de brevets concernée.

Ces ayants-droits sont l'Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ci-après dénommé « UPMC », l'Institut de Physique du Globe de Paris ci-après dénommé « IPGP », l'Université Paris Diderot-Paris 7 ci-après dénommé « Université Paris Diderot » et l'ESPCI ParisTech ci-après dénommé « ESPCI ».

Par un courrier du 15 Juin 2012 l'ayant-droit Université Paris Diderot a communiqué au CNRS sa décision d'abandonner cette demande ainsi que l'intégralité de la famille de brevets concernée.

Par un courrier du 23 juin 2012 l'ayant-droit UPMC a communiqué au CNRS sa décision d'abandonner cette demande ainsi que l'intégralité de la famille de brevets concernée.

Par un courrier du 28 septembre 2012 l'ayant-droit IPGP a communiqué au CNRS sa décision d'abandonner cette demande ainsi que l'intégralité de la famille de brevets concernée.

Par un courriel du 19 septembre 2012, l'ESPCI a informé le CNRS de son souhait de reprise de cette famille de brevets, via son mandataire, le Fonds ESPCI-Georges Charpak, à l'exception toutefois de la demande de brevet chinois comprise dans cette famille de brevets.

Les PARTIES sont donc convenues de la cession des droits du CNRS au Fonds ESPCI-Georges Charpak de l'intégralité de ses droits subsistants sur la famille de brevets précitée.

## EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

### Article Préliminaire – DEFINITIONS

Par **BREVET**, on entend

- La demande prioritaire de brevet Européen déposée le 03 mars 2005 au nom du CNRS sous le numéro EP05290480.2, intitulée "*Fluorescence detection device*", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 06 septembre 2006 sous le numéro EP 1 698 886, réputée retirée en 2007,
- La demande de brevet PCT déposée le 02 mars 2006 au nom du CNRS sous le numéro PCT/IB2006/000647, intitulée "*Fluorescence detection device*", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 08 septembre 2006 sous le numéro WO 2006/092735,
- La demande de brevet Canadien déposée le 02 mars 2006 au nom du CNRS sous le numéro 2006CA-2599665, intitulée "*Dispositif de détection de fluorescence*", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 08 septembre 2006 sous le numéro CA 2 599 665,
- La demande de brevet Japonais déposée le 02 mars 2006 au nom du CNRS sous le numéro 2007JP-0557624, intitulée "蛍光検出デバイス", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 14 août 2008 sous le numéro JP2008532035.
- La demande de brevet Nord-Américain déposée le 02 mars 2006 au nom du CNRS sous le numéro 11/817,664 intitulée "*Fluorescence detection device*", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 3 juillet 2008 sous le numéro US 2008/0158559.
- La demande de brevet Européen déposée le 02 mars 2006 au nom du CNRS sous le numéro 2006EP-0710581, intitulée "*Fluorescence detection device*", citant comme inventeurs Sandrine LEVEQUE-FORT, Eric LE MOAL, Emmanuel FORT, Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Christian RICOLLEAU, publiée le 26 décembre 2007 sous le numéro EP 1 869 432.

Par **CABINET**, on entend le Cabinet de conseils en propriété industrielle REGIMBEAU, situé à Paris au 20 rue de Chazelles, 75847 PARIS CEDEX 17.

Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend le 1er juin 2012.

Par **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs, facturés par le CABINET ou par ses correspondants étrangers, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des BREVETS, ainsi que les frais facturés par la société de service en charge du recouvrement des annuités. Les **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE** ne comprennent pas les frais engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) **PARTIE(S)** pour la défense des BREVETS.

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

#### **Article 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT**

Par le présent Contrat, le CNRS cède au Fonds ESPCI-Georges Charpak, qui l'accepte, l'intégralité de son droit de propriété sur les BREVETS, ainsi que l'intégralité du droit de priorité associé aux BREVETS, en contrepartie du paiement de la somme prévue à l'Article 4.

En conséquence de quoi, le Fonds ESPCI-Georges Charpak est intégralement propriétaire des BREVETS et du droit de priorité associé.

#### **Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR**

A la dernière date de signature par l'intégralité des PARTIES, le présent Contrat prend rétroactivement vigueur à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

#### **Article 3 – FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**

- 3.1 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, le Fonds ESPCI-Georges Charpak acquittera l'intégralité des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.
- 3.2 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, le CABINET facturera directement au Fonds ESPCI-Georges Charpak l'intégralité des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

#### **Article 4 – CONDITION FINANCIERE**

En contrepartie de la présente cession, le Fonds ESPCI-Georges Charpak versera au CNRS ~~\_\_\_\_\_~~

#### **Article 5 – GARANTIES**

Le CNRS déclare avoir la libre disposition du BREVET et notamment qu'au jour de la signature du présent Contrat, aucune licence d'exploitation ni aucune cession n'ont été consenties sur le BREVET, lequel ne fait l'objet d'aucun gage ou nantissement.

**Article 6 – 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.

**Article 7 – INVALIDITE D'UNE CLAUSE**

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

les lois et règlements de la République française.

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.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes.

**Article 9 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS**

9.1 Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire original ou d'une copie certifiée conforme du présent Contrat pour procéder à l'inscription du présent Contrat au Registre National des Brevets auprès de l'INPI. Les frais de cette inscription seront considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

9.2 Le Fonds ESPCI-Georges Charpak fera son affaire de tout droit d'enregistrement fiscal lié au présent Contrat.

Fait en trois (3) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour l'enregistrement.

Direction de l'Innovation et des Relations ...

A Paris  
Le

Le Directeur

21 DEC. 2012

Pierre BOHAR

A Paris

Le 17 décembre 2012

Monsieur Alain FLUCHS  
Président du CNRS

Monsieur Jacques LEWINER  
Président du Fonds ESPCI-Georges Charpak



En accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page.

**PATENT**