

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3864543

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF OWNERSHIP
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	02/26/2016
INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE	01/13/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Street Address:	25, RUE LEBLANC
Internal Address:	BÂTIMENT LE PONANT D
City:	PARIS
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75015
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	9333592
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(908)654-0415
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	(908) 518-6357
Email:	assignment@lerner david.com
Correspondent Name:	LDLK&M
Address Line 1:	600 SOUTH AVENUE WEST
Address Line 4:	WESTFIELD, NEW JERSEY 07090
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	REGIM 3.3-216 (REGIM.258)
NAME OF SUBMITTER:	COLLEEN L. PARTENOPE
SIGNATURE:	/Colleen L. Partenope/
DATE SIGNED:	05/09/2016
Total Attachments: 9	
source=REGIM 3.3-216 (258) Change of Ownership#page1.tif	
source=REGIM 3.3-216 (258) Change of Ownership#page2.tif	
source=REGIM 3.3-216 (258) Change of Ownership#page3.tif	

source=REGIM 3.3-216 (258) Change of Ownership#page4.tif

source=REGIM 3.3-216(258) Translation#page1.tif

source=REGIM 3.3-216(258) Translation#page2.tif

source=REGIM 3.3-216(258) Translation#page3.tif

source=REGIM 3.3-216(258) Translation#page4.tif

source=REGIM 3.3-216(258) Translation#page5.tif

CEA

IRSN

ACTE DE CESSION PARTIELLE DE BREVETS

ENTRE :

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est situé Bâtiment le PONANT D - 25 rue Leblanc, 75015 PARIS, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° B 775 685 019, représenté par Madame Isabelle TOUZE agissant en sa qualité de Chef du Service Central de la Propriété Industrielle et des Accords (SCPIA),

Ci-après dénommé « **le CEA** »,*D'une part,*

ET :

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 31 Avenue de la Division Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° B 440 546 018, représenté par Monsieur Jacques REPUSSARD en sa qualité Directeur Général,

Ci-après dénommé « **l'IRSN** »,*D'autre part,**Ci-après désignés individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties »*

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Messieurs Christophe CHAGNOT et Gaëtan CANNEAU (salariés du CEA) et Messieurs Sylvain FAUVEL et Guy PILOT (salariés de l'IRSN) ont mis deux procédés distincts de découpe par laser de plaques de matériau susceptibles de protection par brevet.

Les Parties ont déposé conjointement le 2 novembre 2010 :

- Une demande de brevet français n° FR 10 58989 désignant un « *procédé optimisé de découpe par laser, vis-à-vis du défaut de masse linéique* » délivré le 26 juillet 2013, faisant l'objet d'extensions devant l'OEB (EP 2 635 397), aux Etats-Unis (brevet US 18/882571) et au Japon (n° JP 2013-541424) ;
- Une demande de brevet français n° FR 10 58993 désignant un « *procédé optimisé de découpe par laser, vis-à-vis de la qualité d'aérosols* » et délivré le 24 janvier 2014, faisant l'objet d'extensions devant l'OEB (EP 2 635 396), aux Etats-Unis (brevet US 13/882838) et au Japon (n° JP 2014-503358).

Les droits sur les brevets précités appartiennent pour moitié à chacune des Parties.

Par courriers des 17 février 2015, l'IRSN a informé le CEA de son souhait d'abandonner au profit exclusif du CEA, qui l'a accepté, la quote-part qu'elle détient sur les brevets précités à l'exception des brevets français prioritaires, dont elle a précisé les modalités par courriers du 24 avril 2015.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Le terme « **ACCORD** » désigne le présent contrat.

Le terme « **BREVETS** » désigne :

- la demande de brevet européen EP 2 635 396 à l'exception de sa partie française, le brevet américain US 2014/0054274 et le brevet japonais JP 2014-503358 déposés sous priorité du brevet français n° FR 10 58993 désignant un « *procédé optimisé de découpe par laser, vis-à-vis de la qualité d'aérosols* » et délivré le 24 janvier 2014,
- la demande de brevet européen EP 2 635 397 à l'exception de sa partie française, le brevet américain US 2013/0299473 et le brevet japonais JP 2013-541424 déposés sous priorité du brevet français n° FR 10 58989 désignant un « *procédé optimisé de découpe par laser, vis-à-vis du défaut de masse linéique* » délivré le 26 juillet 2013.

Le terme « **DATE EFFECTIVE** » désigne :

- pour les brevets européens EP 2 635 397 et EP 2 635 396 à l'exception de leurs parties françaises, leur date respective de délivrance;
- pour les brevets américains US 13/882571 et US 13/882838, le 24 avril 2015 ;
- pour les brevets japonais JP 2013-541424 et JP 2014-503358, le 24 avril 2015.

Le terme « **MANDATAIRE** » désigne le Cabinet de Propriété Industrielle REGIMBEAU, société civile immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 784 661 357, ainsi que ses correspondants étrangers.

ARTICLE 2 - OBJET

L'ACCORD a pour objet la cession par l'IRSN au profit exclusif du CEA de sa quote-part de propriété des BREVETS.

ARTICLE 3- DROITS CEDES

L'IRSN cède, à titre gratuit, sans restriction ni réserve, au CEA qui l'accepte, sa quote-part de cinquante pour cent (50%) des droits de propriété sur les BREVETS.

A compter de la DATE EFFECTIVE de l'ACCORD, le CEA est subrogé dans tous les droits et obligations de l'IRSN attachés aux BREVETS et sera le seul et unique propriétaire des BREVETS.

Le CEA sera libre, à tout moment, à compter de la DATE EFFECTIVE, d'utiliser et d'exploiter directement et/ou indirectement les BREVETS, de céder les BREVETS à un tiers, d'entretenir ou d'abandonner les BREVETS.

Le CEA détiendra le droit d'agir, à son profit, à l'égard de toutes usurpations ou actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à la DATE EFFECTIVE. Il pourra également réclamer et recevoir à son profit exclusif tous les dommages-intérêts dus par des contrefacteurs des BREVETS pour des actes de contrefaçon commis avant ou après la DATE EFFECTIVE.

Le CEA détiendra seul le droit d'exploiter directement et/ou indirectement les BREVETS et d'en percevoir les fruits à son profit exclusif sans avoir à verser une quelconque compensation à l'IRSN pour le temps où elle en était co-propriétaire.

ARTICLE 4 - FRAIS ET CHARGES

Les Parties choisissent comme mandataire commun, le MANDATAIRE, pour l'ensemble des procédures relatives aux BREVETS.

Les Parties assumeront conjointement les frais relatifs aux BREVETS engagés avant la DATE EFFECTIVE respective pour chacun d'eux.

Le CEA prendra à sa charge tous les frais relatifs à l'inscription de la présente cession (taxes officielles, honoraires du MANDATAIRE et de ses correspondants mandataires étrangers).

A compter de la DATE EFFECTIVE respective pour chacun des BREVETS, les frais relatifs à la poursuite de la procédure relative aux BREVETS seront à la charge du CEA. Etant entendu que les Parties continueront de supporter, à hauteur de leurs quotes-parts respectives, les frais relatifs à la partie française des brevets européens EP 2 635 397 et EP 2 635 396 lorsqu'ils seront délivrés et validés en France.

ARTICLE 5 – MAINTIEN EN VIGUEUR

Le CEA assurera désormais seul la charge du maintien en vigueur des BREVETS, et ce tant qu'il le jugera utile.

ARTICLE 6 – GARANTIES

L'IRSN déclare être pleinement en droit de céder ses droits sur les BREVETS au CEA et n'avoir consenti aucune licence, aucun gage ou nantissement les concernant à quelque tiers que ce soit.

L'IRSN garantit au CEA qu'il n'existe aucune action judiciaire en cours engagée par des tiers à son encontre en raison des BREVETS.

ARTICLE 7 – FORMALITES

Le CEA pourra effectuer, à ses frais, l'inscription de la présente cession auprès des Registre des brevets nationaux, régionaux et/ou internationaux concernés.

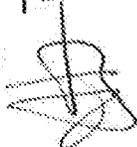
FAIT EN TROIS (3) EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES ET UN POUR L'INSCRIPTION AUX REGISTRES.

Pour l'IRSN

Fait à Fontenay-aux-Roses

Le 23/01/2016

Signature :



Pour le CEA

Fait à Gif sur Yvette

Le 26 FEV. 2016

Signature :



CEA – Ref : D22591- v19112015 – Ref Brevet CEA : BD12128 et BD12312
IRSN - Réf LS 20187 et Réf Brevets 10040 et 10048

PATENT
REEL: 038642 FRAME: 0923

SOCIETE DE TRADUCTION

Téléphone : +33 1 46 04 66 00
Fax: +33 1 46 04 76 15
Email : contact@technicis.fr

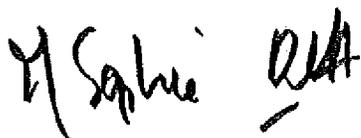
TRANSLATION CERTIFICATE

I, Marie-Sophie PETIT, Production Manager, c/o TECHNICIS, its principal place of business at 58-60 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE, hereby certify that the translator of the attached document is competent in the English and French languages and that they have accurately verified the said translation from French to English.

I declare that this document is a true and correct translation of the English source document entitled: Acte de cession partielle de brevets

Date: 09/05/2016

Signature



Marie-Sophie PETIT
Production Manager

CEA

IRSN

PARTIAL ASSIGNMENT OF PATENTS

BETWEEN

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, a State-owned scientific, technical and industrial research establishment, registered office Bâtiment le PONANT D - 25 rue Leblanc, 75015 PARIS, number B 775 685 019 in the PARIS Commercial Register, represented by Isabelle TOUZE acting in her capacity as Head of the Central Industrial Property Rights and Agreements Department (SCPIA),

Hereafter "**CEA**"*the Party of the First Part*

AND

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, a State-owned industrial and commercial establishment, registered office 31 Avenue de la Division Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, number B 440 546 018 in the NANTERRE Commercial Register, represented by Jacques REPUSSARD acting in his capacity as CEO,

Hereafter "**IRSN**"*the Party of the Second Part**Hereafter individually the "Party" or together the "Parties"*

WHEREAS

On 2 November 2010 the Parties together filed:

- French patent application FR 10 58989 for a "*laser cutting method optimized in terms of mass defect per unit length*" granted on 26 July 2013, with additional patents filed with the EPO (**EP 2 635 397**), in the USA (**US 18/882571**) and in Japan (**JP 2013-541424**);

French patent application FR 10 58993 for a "*laser cutting method optimized in terms of the amount of aerosols*" granted on 24 January 2014, with additional patents filed with the EPO (**EP 2 635 396**), in the USA (**US 13/882838**) and in Japan (**JP 2014-503358**).

Ownership of the above patents is shared equally between the Parties.

In correspondence dated 17 February 2015 IRSN informed CEA that it wished to assign its share of the above patents, with the exception of the original French patents, to CEA in the manner set out in the correspondence of 24 April 2015. CEA agreed the assignment.

WHEREFORE THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS

CLAUSE 1 - DEFINITIONS

"**AGREEMENT**" means this contract.

"**PATENTS**" means:

- the application for European patent **EP 2 635 396 with the exception of its French section**, US patent **US 2014/0054274** and Japanese patent **JP 2014-503358** filed under priority of French patent FR 10 58993 for a "*laser cutting method optimized in terms of the amount of aerosols*" granted on 24 January 2014,
- the application for European patent **EP 2 635 397 with the exception of its French section**, US patent **US 2013/0299473** and Japanese patent **JP 2013-541424** filed under priority of French patent FR 10 58989 for a "*laser cutting method optimized in terms of mass defect per unit length*" granted on 26 July 2013.

"EFFECTIVE DATE" means:

- for US patents US 13/882571 and US 13/882838: 24 April 2015;

CLAUSE 2 - PURPOSE

Under the AGREEMENT, IRSN assigns to CEA its share of the PATENTS.

CLAUSE 3 - ASSIGNED RIGHTS

IRSN shall assign to CEA without charge, restriction or reserve its fifty per cent (50%) share in the property rights pertaining to the PATENTS. CEA accepts said assignment.

As of the EFFECTIVE DATE of the AGREEMENT, CEA shall subrogate to all the rights and obligations of IRSN attaching to the PATENTS and shall have sole title to the PATENTS.

CEA shall be entitled to act on its own behalf against fraud and infringement of PATENT rights before and/or after the EFFECTIVE DATE. It may also claim and receive for its sole benefit all compensation payable by violators of PATENT rights for offences committed before and/or after the EFFECTIVE DATE.

CLAUSE 7 - FORMALITIES

CEA may at its own expense record this assignment with the relevant national, regional and/or international patents registers.

MADE IN THREE (3) ORIGINAL COUNTERPARTS, ONE FOR EACH OF THE PARTIES AND ONE FOR ENTRY IN THE RELEVANT REGISTERS.

IRSN**CEA**

Done at Fontenay-aux-Roses

Done at [illegible]

13/01/2016

26 FEB 2016

Signature:



Signature :

