

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4065849

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7	04/14/2016
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	
Street Address:	3, RUE MICHEL ANGE	
City:	PARIS CEDEX 16	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	75794	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	13881707
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(312)474-0448	
<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:	312-474-6300	
Email:	docket@marshallip.com	
Correspondent Name:	MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP	
Address Line 1:	233 SOUTH WACKER DRIVE	
Address Line 2:	SUITE 6300	
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60606	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	28944/47659 US	
NAME OF SUBMITTER:	PAUL B. STEPHENS	
SIGNATURE:	/Paul B. Stephens/	
DATE SIGNED:	09/23/2016	
Total Attachments: 10		
source=executed assignment_agreement#page1.tif		
source=executed assignment_agreement#page2.tif		
source=executed assignment_agreement#page3.tif		
source=executed assignment_agreement#page4.tif		
source=executed assignment_agreement#page5.tif		

source=executed assignment_agreement#page6.tif
source=executed assignment_agreement#page7.tif
source=executed assignment_agreement#page8.tif
source=executed assignment_agreement#page9.tif
source=executed assignment_agreement#page10.tif

PATENT DISTRIBUTION ASSIGNMENT AGREEMENT
No. L16092

BETWEEN:

1°) **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, a public institution with a scientific and technical vocation, with its registered premises at 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16, with the intra-community VAT number FR40180089013, SIRET number 180089013 04033, APE code 7219Z, represented by its President, Mr. Alain FUCHS, hereafter referred to as the "**CNRS**",

OF THE FIRST PART

AND:

2°) **UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7**, a scientific, cultural and professional public institution with its registered premises at 5, rue Thomas Mann - 75205 PARIS CEDEX 13, with the intra-community VAT number FR 66 197 517 238, SIRET number 197 517 238 000 14, APE code 8542Z, represented by its President, Mrs. Christine CLERICI, hereafter referred to as the "**UPD**",

OF THE SECOND PART

AND:

3°) **Mr. Thomas BARROCA**, individual, born on November 13, 1987 in Rouen, of French nationality, residing at 2, rue Babeuf - 94800 VILLEJUIF, hereafter referred to as "**Mr. BARROCA**".

The CNRS and UPD are referred to hereafter individually as the "**PARTY**" and collectively as the "**PARTIES**".

With the Parties' approval, this agreement was drafted using the ASSEMBLACT PC process, to prevent any substitution or addition and is only signed on the last page.

(Signature)

IT FIRST BEING RECALLED THAT

8. This Agreement shall define the assignment by UPD of all its rights on this set of patents to the CNRS, and the transfer of UPD's obligations with regard to Mr. BARROCA to the CNRS.

(Signature)

NOW, THEREFORE, IT WAS AGREED AS FOLLOWS

PRELIMINARY ARTICLE – DEFINITIONS

The **PATENT** shall include:

- The French patent filed on October 28, 2010 under the number FR1058913 in the name of UPD, entitled "*Méthode d'observation de l'émission de lumière d'un échantillon par microscopie optique dynamique*", mentioning as inventors, Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA and Thomas BARROCA, published on May 04, 2012 under the number 2 966 937 and issued on December 28, 2012 under the number FR1058913;
- the PCT patent application filed on October 25, 2011 under the number PCT/FR2011/052482 in the name of UPD, entitled "*Method of observing the emission of light from a sample by dynamic optical microscopy*" mentioning as inventors Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA and Thomas BARROCA, published on May 3, 2012 under the number WO 2012/056160;
- the patent application EP 11 785 747.4, filed on October 25, 2011 and published on September 4, 2013 under the number EP 2 633 357;
- the US patent application filed on October 25, 2011 under the number 13/881,707 in the name of UPD, entitled "*Method of observation of the emission of light from a sample by dynamic optical microscopy*" mentioning as inventors, Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA and Thomas BARROCA, published on October 24, 2013 under the number US 2013/0278742;
- the Japanese patent application filed on October 25, 2011 under the number JP0535491, entitled "動的光学顕微鏡法により試料からの発光を観察する方法", mentioning as inventors, Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA and Thomas BARROCA, published on November 21, 2013 under the number JP2013-542466;
- as well as all the patents resulting from all or part of these applications, all the rights resulting therefrom, and in particular the corresponding patents as well as the reissues, re-examinations and extensions relating thereto.

(Signature)

Article 1 – PURPOSE AND SCOPE OF THE AGREEMENT

Under this Agreement, UPD gratuitously assigns to the CNRS, which accepts, its full right of ownership on:

- the priority French patent number FR1058913 filed on October 28, 2010,
- the European patent application number EP 11785747.4 filed on October 25, 2011,
- the American patent application number US 13/881,707 filed on October 25, 2011,
- the Japanese patent application number JP0535491 filed on October 25, 2011.

As a result of the foregoing, the UPD shall no longer hold any rights on the PATENTS or any right of priority related to the PATENTS, which shall be fully owned by the CNRS.

Article 2 – ENACTMENT

On its latest date of signature by all the PARTIES, this Agreement shall retroactively be enacted on the EFFECTIVE DATE.

(Signature)

Article 6 – APPLICABLE LAW – DISPUTES

6.1 This Agreement is governed by the laws and regulations of the French Republic.

6.2 In the event of difficulty on the interpretation or during the performance hereof, the PARTIES shall endeavor to amicably settle their dispute.

If no agreement is reached, the dispute shall be brought before the competent French courts.

Article 7 – REGISTRATION ON THE NATIONAL PATENT REGISTER

7.1 The CNRS is fully empowered to proceed with the registration of this Agreement on the national PATENT registry. The costs of this registration shall be considered as INDUSTRIAL OWNERSHIP COSTS and shall consequently be assumed by the CNRS.

7.2 The CNRS shall be responsible for any tax registration duties related hereto.

Executed in four (4) originals drafted in French, including one (1) for each of the PARTIES and one (1) for the registration.

In Paris, on April 14, 2016
(Signature)
Mrs. Christine CLERICI
President of the UPD
[Stamp: Université Paris Diderot – Paris7]

In Paris, on May 30, 2016
(Signature)
Marie-Pierre COMETS
[Stamp: Centre national de la recherche
scientifique]

Mr. Alain Fuchs
President of the CNRS

In Villejuif, 01/04/2016
(Signature)
Mr. Thomas BARROCA

With the Parties' approval, this agreement was drafted using the ASSEMBLACT PC process, to prevent any substitution or addition and is only signed on the last page.

CONTRAT DE CESSION DE QUOTE-PART DE BREVET

N° L16092

ENTRE :

- 1°) Le **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 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 le « **CNRS** »,

D'UNE PART

ET :

- 2°) **L'UNIVERSITE PARIS DIDEROT – PARIS 7**, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant son siège 5, rue Thomas Mann – 75205 PARIS CEDEX 13, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR 66 197 517 238, le numéro SIRET est 197 517 238 000 14, le code APE est 8542Z, représentée par sa Présidente, Madame Christine CLERICI, ci-après dénommée l'« **UPD** »,

DE DEUXIEME PART

ET :

- 3°) **Monsieur Thomas BARROCA**, personne physique née le 13 novembre 1987 à Rouen, de nationalité Française, demeurant au 2, rue Babeuf - 94800 VILLEJUIF, ci-après dénommé « **M. BARROCA** ».

Le CNRS et l'UPD sont ci-après individuellement dénommés par « **PARTIE** » et collectivement par « **PARTIE(S)** ».

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

PATENT *T.B.*

REEL: 039841 FRAME: 0540

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE

8. Le présent Contrat vient par conséquent définir la cession par l'UPD de l'intégralité de ses droits sur cette famille de brevets au CNRS, et la transmission des obligations de l'UPD vis-à-vis de M. BARROCA au CNRS.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUI

Article Préliminaire – DEFINITIONS

Par BREVET, on entend :

- Le brevet français déposé le 28 octobre 2010 sous le numéro FR1058913 au nom de l'UPD, intitulé "*Méthode d'observation de l'émission de lumière d'un échantillon par microscopie optique dynamique*", citant comme inventeurs Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA et Thomas BARROCA, publié le 04 mai 2012 sous le numéro 2 966 937 et délivré le 28 décembre 2012 sous le numéro FR1058913 ;
- la demande de brevet PCT déposée le 25 octobre 2011 sous le numéro PCT/FR2011/052482 au nom de l'UPD, intitulée "*Method of observing the emission of light from a sample by dynamic optical microscopy*", citant comme inventeurs Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA et Thomas BARROCA, publiée le 3 mai 2012 sous le numéro WO 2012/056160 ;
- la demande de brevet EP 11 785 747.4 déposée le 25 octobre 2011 et publiée le 4 septembre 2013 sous le numéro EP 2 633 357 ;
- la demande de brevet US déposée le 25 octobre 2011 sous le numéro 13/881,707 au nom de l'UPD, intitulée "*Method of observation of the emission of light from a sample by dynamic optical microscopy*" citant comme inventeurs Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA et Thomas BARROCA, publiée le 24 octobre 2013 sous le numéro US 2013/0278742 ;
- la demande de brevet japonais déposée le 25 octobre 2011 sous le numéro JP0535491, intitulée "*動的光学顕微鏡法により試料からの発光を観察する方法*", citant comme inventeurs Emmanuel FORT, Sandrine LEVEQUE-FORT, Karla BALAA et Thomas BARROCA, publiée le 21 novembre 2013 sous le numéro JP2013-542466 ;
- ainsi que tous les brevets issus en tout ou partie de ces demandes, tous les droits en résultant, et notamment les brevets correspondants ainsi que les reissues, les re-examinations et les extensions y afférentes.

Article 1 – OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

Par le présent Contrat, l'UPD cède gratuitement au CNRS, qui l'accepte, l'intégralité de son droit de propriété sur :

- le brevet prioritaire français numéro FR1058913 déposé le 28 octobre 2010,
- la demande de brevet Européen numéro EP 11785747.4 déposée le 25 octobre 2011,
- la demande de brevet Américain numéro US 13/881,707 déposée le 25 octobre 2011,
- la demande de brevet Japonais numéro JP0535491 déposée le 25 octobre 2011.

En conséquence de ce qui précède, l'UPD ne sera plus titulaire d'aucun droit sur les BREVETS ou sur tout droit de priorité associé aux BREVETS, qui seront l'entière propriété du CNRS.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR

A sa dernière date de signature par toutes les PARTIES, le présent Contrat entre rétroactivement en vigueur à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 6 – LOI APPLICABLE - LITIGES

- 6.1 Le présent Contrat est régi par les lois et règlements de la République française.
- 6.2 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 7 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

- 7.1 Tous pouvoirs donnés au CNRS pour procéder à l'inscription du présent Contrat aux registres nationaux concernés par les BREVETS. Les frais de cette inscription seront considérés comme des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE et seront en conséquence pris en charge par le CNRS.
- 7.2 Le CNRS fera son affaire de tout droit d'enregistrement fiscal lié au présent Contrat.

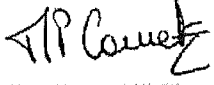
Fait en quatre (4) exemplaires originaux rédigés en français, dont un (1) pour chacune des PARTIES et un (1) pour l'enregistrement.

30 MAI 2016

A Paris, le 14 AVR. 2016

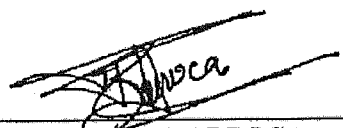

Madame Christine CLERICI
Présidente de l'UPD

université
**PARIS
DIDEROT**
PARIS 7

ADP Paris de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises
La directrice

Marie-Pierre COMETS
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, rue Michel-Ange
75016 PARIS

Monsieur Alain FUCHS
Président du CNRS

A Villejuif, le 01/04/2016.


Monsieur Thomas BARROCA

En accord entre les parties, les présentes ont été relées par le procédé : EMBILACT R.C. empêchant toute substitution ou altération et sont seulement signées à la dernière page.