#### 506255315 09/16/2020

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT6302061

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

#### **CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
ROBERTO CITTERIO	03/25/2020
ANTONIO FARAGO	03/25/2020
MARIA MALANDRINO	03/25/2020
SILVIA SANTUS	03/25/2020
ALESSANDRA SANTUS	03/25/2020

#### **RECEIVING PARTY DATA**

Name:	R.C. MEDICAL S.R.L.	
Street Address:	21/1 VIA PADERGNONE	
City:	ZANICA (BG)	
State/Country:	ITALY	

#### **PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number
Application Number:	15554229

#### CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)857-6000

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.

Phone: 2028576000

Email: gregory.forbes@arentfox.com,patent.docket@arentfox.com

ARENT FOX LLP **Correspondent Name:** 1717 K ST NW Address Line 1:

Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20006

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	036425.00136	
NAME OF SUBMITTER:	MICHAEL FAINBERG	
SIGNATURE:	/Michael Fainberg/	
DATE SIGNED:	09/16/2020	

#### **Total Attachments: 8**

source=English translation of the Assignment to RC Medical#page1.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page2.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page3.tif

source=English translation of the Assignment to RC Medical#page4.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page5.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page6.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page7.tif source=English translation of the Assignment to RC Medical#page8.tif

#### PRIVATE DEED

#### **Between**

Ms Silvia Santus, born in Milan on 23/12/1970 (Tax code SNTSLV70T63F205T) and resident in ROZZANO 20089, at number 120 Via della Cooperazione, Ms Alessandra Santus, born in MEDE LOMELLINA (PV) on 16/11/1975 (Tax code SNTLSN75S56F080O) and resident in ROZZANO (MI), at number 110 Via della Cooperazione, and Ms Maria Malandrino, born in MILAN on 15/01/1947 (Tax code MLNMRA47A55F205X) and resident in 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI), at number 109 Via P. Nenni, as legitimate heirs to Mr Guido Santus (Tax code SNTGDU44P10E189T) (hereinafter collectively the "Santus Heirs"),

and

Mr Roberto Citterio (Tax code CTTRRT66A12A940G) born in Bollate (MI) on 12.01.1966 and resident in Masate (MI) at number 2/C Via Piave

and also

Mr Antonio Faragò (Tax code FRGNTN76A31C352B) born in Catanzaro on 31.01.1976 and resident in Novara at number 16 Via Santa Caterina,

(hereinafter jointly the "Assignors")
- for the party of the first part -

#### **AND**

The company **R.C. MEDICAL S.r.l.** (Tax code and VAT reg. No. 04072530167), based in Zanica (BG), at number 21/1 Via Padergnone, in the person of its legal representative Mr Roberto Citterio (Tax code CTTRRT66A12A940G) born in Bollate (MI) on 12.01.1966 and resident in Masate (MI) at number 2/C Via Piave (hereinafter "RC Medical" or the "Assignee")

- for the party of the second part - (hereinafter all, jointly, the "Parties")

#### **WHEREAS**

- a) [omissis]
- b) Messrs Guido Santus, Roberto Citterio and Antonio Faragò (jointly the "Inventors") have invented an innovative surgical instrument for eye operations together with a system and method of monitoring intraocular pressure during the course of surgery (hereinafter "the Invention");
- c) The Inventors have taken steps to protect the Invention by filing the application for Italian patent No 102015902335513 (BG2015A000012) on 3 March 2015 with the title "surgical assembly for eye surgery operations, system and method of intraocular pressure monitoring", whose patent title was granted on 23 June 2017 under No 0001429004. The Italian patent application extended the right in priority to foreign countries using the PCT international procedure through European patent application 16717699.9 on 2 March 2016, US national patent application No. 15/554229 on 2 March 2016, and also Indian national patent application 201717025845 on 2 March 2016 (hereinafter, jointly, the "Patents").

- d) RC Medical and the Inventors have been linked for some time by interpersonal and professional ties [omissis]
- f) Therefore the Assignors are interested in assigning all and any rights arising, deriving or inherent in the Invention and the Patents, including any design know-how, inclusive of but not limited to plans, projects, drawings, prototypes, data, technical production data (hereinafter referred to as a whole as the "Invention Know-How").
- g) Based on the above and within the scope of the relations defined in the preliminary statements, the Parties have agreed to dispose of the intellectual property rights for the Invention and the Patent according to the following terms and conditions.

#### THIS SAID, IT IS NOW AGREED AND STIPULATED AS FOLLOWS

#### 1. Preliminary statements

The preliminary statements form an integral and substantive part of this Agreement (the "Agreement").

#### 2. Scope

- 2.1 The Assignors declare and guarantee that they are the full and sole holder of any intellectual property rights, including any copyrights, relating to the Invention and the Patents, and that these are not burdened by any third-party rights.
- 2.2 The Santus Heirs, in particular, declare under their sole responsibility that they are the sole heirs of Mr Guido Santus, and that, as a result of opening the legitimate inheritance on 11 March 2020, they are currently holders of the quota share of the Patents owned by the deceased.

[omissis]

- 2.3 The Assignors assign and transfer to RC Medical, which accepts, all and every intellectual property right and/or copyright arising from and/or relating to the Invention, the Patents, and the Invention Know-How, inclusive of but not limited to the right to the patent and, therefore, for example:
- (i) the right to be recognised as the sole holder of the Patents, in Italy and abroad; [omissis]
- 2.6 The Assignors recognise that by signing the Agreement, RC Medical shall be the sole and exclusive holder of all proprietary rights, arising from or relating to the Patents and the Invention.

[omissis]

#### 4. Consideration

4.1 The Parties agree that RC Medical shall pay the Santus Heirs and Mr Antonio Faragò the all-inclusive and lump sum of 15,000 Euros (fifteen thousand/00) as the consideration for the assignment of the Patents and all rights relating to the Invention and the Invention Know-How, which the Parties deem adequate in view of the preliminary statements and with regard to the relations in existence now and in the future.

#### 5. General dispositions

[omissis]

5.2 The Parties reciprocally acknowledge, and confirm and guarantee that they are free from constraints, burdens and other legal obligations which would hinder or limit their capacity to assume the obligations and rights deriving from this Agreement.

[omissis]

Given on 25 March 2020

For RC Medical S.r.l. Mr Roberto Citterio

[other signatures omitted]

#### SCRITTINAPRINATA

#### TRA

Le Signore Silvia Santus nata a Milano il 23/12/1970 (C.F. SNTSLV70T63F205T) e residente in ROZZANO 20089 via DELLA COOPERAZIONE, 120, Alessandra Santus nata a MEDE LOMELLINA (PV) il 16/11/1975 (C.F. SNTLSN75S56F080O) e residente in ROZZANO (MI) via DELLA COOPERAZIONE, 110, e Maria Malandrino nata a MILANO il 15/01/1947 (C.F. MLNMRA47A55F205X) e residente in 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) via P. NENNI, 109, quali successori legittimi del Sig. Guido Santus (C.F. SNTGDU44P10E189T) (in seguito collettivamente le "Eredi Santus").

8

il Signor **Roberto Citterio** (C.F. CTTRRT66A12A940G) nato a Bollate (MI) il 12.01.1966 e residente a Masate (MI), via Piave n 2/C

nonché

il Signor **Antonio Farago** (C.F. FRGNTN76A31C352B) nato a Catanzaro il 31 01.1976 e residente a Novara in via Santa Caterina n.16.

(in seguito congruntamente i "Cedenti")

da una parte -

\*

La società **R.C. MEDICAL S.r.L** (C.F. e.P.IVA 04072530167), con sede a Zanica (BG), via Padergnone n. 21/1, in persona del suo legale rappresentante Sig. Roberto Citterio (C.F. CTTRRT66A12A940G) nato a Bollate (MI) il 12.01.1966 e residente a Masate (MI), in via Piave n. 2/C (in seguito "RC Medical" o la "Cessionaria")

- dall'altra parte - (in seguito totte, congiuntamente, le "Parti")

#### PREMISSO CHE

- a) RC Medical è una società attiva principalmente nel settore della ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazioni per il settore medico chirurgico e diagnostico elettromedicale, nonché anche nella commercializzazione mediante rapporti di agenzia e/o distribuzione di prodotti del medesimo settore medico chirurgico ed elettromedicale fabbricati da soggetti terzi.
- b) I Signori Guido Santus, Roberto Citterio ed Antonio Farago (congiuntamente gli "Inventori") hanno ideato un innovativo strumento chirurgico per interventi oculari unitamente ad un sistema ed un metodo per compensare la pressione intraoculare nel corso degli interventi chirurgici (in seguito "l'Invenzione");
- e) Gli Inventori hanno provveduto a tutelare l'Invenzione mediante deposito della domanda di brevetto italiano n. 102015902335513 (BG2015A000012) del 3 marzo 2015 dal titolo "assieme chirurgico per interventi di chirurgia oculare, sistema e metodo di compensazione della pressione intraoculare", il cui titolo brevettuale è stato concesso il 23 giugno 2017 con il n. 0001429004. La domanda di brevetto italiano è stata estesa in priorità all'estero attraverso la procedura internazionale PCT con domanda di brevetto europeo 16717699.9 del 2 marzo 2016, domanda di brevetto nazionale USA n. 15/554229 del 2 marzo 2016 nonché con la domanda di brevetto nazionale indiano 201717025845 del 2 marzo 2016 (in seguito, congiuntamente, i "Brevetti").

4

REEL: 053792 FRAME: 0688

- d) RC Medical e gli Inventori sono legati da tempo da rapporti interpersonali e professionali in forza dei quali RC Medical ha acquisito, in forza di un contratto di licenza esclusiva sottoscritto il 5 febbraio 2016, il diritto fare uso, produrre e commercializzare in via esclusiva l'Invenzione oggetto del Brevetto, in forza del quale RC Medical ha assunto tutti gli oneri e le spese increnti la prosecuzione e il mantenimento in vita dei Brevetti.
- e) RC Medical ha individuato un nuovo parmer commerciale ed industriale per garantire un migliore e più efficace sfrutamento dell'Invenzione, detro soggetto e la società Electronic System SpA alla quale RC Medical intende codere i Brevetti a fronte del pagamento di un corrispettivo e della concessione di un rapporto commerciale privilegiato per la commercializzazione del dispositivo realizzato secondo gli insegnamenti del Brevetto ed incorporante l'Invenzione (il "Prodotto") secondo la formula giuridica del rapporto di agenzia ovvero di altra formula che le parti negozieranno secondo buona fede (i "Rapporti di Agenzia").
- Pertanto i Cedenti hanno interesse a cedere ogni e qualsivoglia diritto nascente, derivante o incrente all'Invenzione e ai Brevetti, ivi incluso eventuale know-how progettuale, ad inclusione di ma non limitatamente a schemi, progetti, disegni, prototipi, dati, informazioni tecniche produttive (in seguito complessivamente il "Know-How dell'Invenzione").
- g) Sulla base di quanto sopra, nell'ambito dei rapporti definiti in premessa, le Parti hanno concordato di disporre dei diritti di proprietà intellettuale sull'Invenzione e sul Brevetto nei termini ed alle condizioni che seguono.

# TUTTO CIÓ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

# 2. Oggetto

- 2.1 l'edenti dichiarano e garantiscono di essere piena ed esclusiva titolare di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale, ivi inclusi eventuali diritti d'autore, sull'Invenzione e sui Brevetti, e che su questi non gravano diritti di terzi.
- 2.2 Le Eredi Santus, in particolare, dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità di essere gli unici soggetti eredi del Sig. Guido Santus, e che, quale conseguenza dell'apertura di successione legittima in data 11 marzo 2020, sono attualmente titolari della quota parte dei Brevetti di titolarità del proprio de cuia.
- Le Eredi Santus ai fini dell'adempimento e di ogni altra formalità, comunicazione e/o attività connessa a, c/o nascente e derivante da, il presente Contratto, dichiarano di indicare quale referente e soggetto incaricato la Sig.ra Silvia Santus.
- Le Eredi Santus si impegnano a formire ogni e qualsivoglia titolo o documentazione inerente la successione necessario a dare applicazione al Contratto, nonche a manlevare e tenere indenni le altre Parti da eventuali domande, istanze, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura nascenti da, derivanti da e/o comunque relative o connesse alla successione del Sig. Guido Santus, ai rapporti tra gli eredi, anche in relazione a soggetti terzi estranei al Contratto, nonche ad eventuali inadempimenti o ritardi negli impegni assunti dalla Sig.ra Silvia Santus in relazione a quanto concordato nel paragrafo che precede e/o al successivo articolo 4.
- 2.3 I Cedenti cedono e trasferiscono a RC Medical, che accetta, ogni e qualsivoglia diritto di proprieta intellettuale e/o d'autore nascente da e/o relativo a, l'Invenzione, i Brevetti e il Know-How dell'Invenzione, ad inclusione di ma non limitatamente al diritto al brevetto e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo:
  - (i) il diritto ad essere riconosciuta quale titolare esclusiva dei Brevetti, in Italia e all'estero;

PATENT

REEL: 053792 FRAME: 0689

- (ii) il diritto di depositare, a proprio nome e spese, ulteriori domanda/e di brevetto relativa/e all'Invenzione, ovvero di cedere il Brevetto, l'Invenzione e il Know-how dell'Invenzione a terzi – quale ad esempio la società citata in premesse.
- 2.4 Qualora ciò sia necessario al fine di ottenere la trascrizione di atti di cessione dei Brevetti ad RC Medical o a sue aventi causa, ovvero la registrazione o il deposito di ulteriori domande di brevetto relative all'Invenzione, i Cedenti si impegnano a prestare ogni necessaria e ragionevole collaborazione, presentando sin d'ora il proprio consenso alla sottoscrizione di dichiarazioni confirmatorie, decd of assignment o simili documenti, fermo restando che ogni costo ed onere ad essi relativo sarà ad esclusivo carico di RC Medical, o del soggetto suo avente causa.
- 2.5 A fronte di quanto sopra, i Cedenti dichiarano di rinunciare fin d'ora e senza alcuna eccezione a depositare a proprio nome, in qualità di titolare, domande di brevetto, modello di utilità, modello omamentale o qualsivoglia altra privativa industriale avente contenuto anche solo parzialmente coincidente all'Invenzione, in qualsivoglia Paese del mondo e, parimenti, rinuncia irrevocabilmente a qualunque diritto sull'Invenzione di natura patrimoniale, nonché parimenti alle eventuali fasi di nazionalizzazione e/o divisionali dei Brevetti. I Cedenti rinunciano altresì fin d'ora ed trrevocabilmente, nei contronti di RC Medical, ad ogni eventuale domanda, pretesa, azione, diritto o richiesta relativa ai Brevetti e all'Invenzione e/o ai diritti di proprietà intellettuale da essa derivanti.
- 2.6 I Cedenti riconoscono che con la sottoscrizione del Contratto RC Medical sarà unica ed esclusiva titolare di tutti i diritti patrimoniali, nascenti da, o relativi si Brevetti e all'Invenzione.
- 2.7 I Cedenti pertanto rinunciano ad ogni azione, domanda, pretesa, rivendica nei confronti di RC Medical in relazione alla titolarità, validità e/o efficacia dei Brevetti e dell'Invenzione.

# 3. Obblighi di segretezza e non divulgazione

- 3.1 I Cedenti si impegnano a mantenere segreto e confidenziale il Know-How dell'Invenzione eventualmente in proprio possesso, ed in particolare a non divulgare a terzi alcun dato, informazione, disegno, ciaborazione di dati, prototipo, modello, schema anche in forma di bozza, diagramma, processo o procedimento, metodo, formula, appunto, test, risultato di prove o altra conoscenza, su qualsivoglia supporto materiale essa sia contenuta, preparatoria, propedeutica o anche successiva ma comunque attinente all'Invenzione.
- 3.2 I Cedenti si impegnano altresi a mantenere segreto e confidenziale il presente Contratto, il suo contenuto, la sua esistenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.5 e fatte salve le eventuali esigenze di ottemperare ad obblighi e/o nchieste dell'Autorità o degli Uffici amministrativi nazionali preposti alla gestione e concessione dei Brevetti, per ottemperare agli impegni assunti con il Contratto.
- 3.3 Le Parti convengono di assumere tutte le misure ragionevolmente adeguate per assicurare la segretezza delle informazioni riservate, ed evitare che esse diventino di pubblico dominio e vengano in possesso di terzi non autorizzati, vincolando alla segretezza i rispettivi dipendenti, collaboratori ed ausiliari.
- 3.4 L'obbligo di cui al paragrafo 3.2 non è soggetto a termine di scadenza. La divulgazione di un'informazione relativa al Know-How dell'Invenzione sarà consentita solamente alle seguenti condizioni;
- concessione dell'espressa autorizzazione per iscritto da parte di RC Medical, o del suo avente causa;
- caduta in pubblico dominio dell'informazione, per fatto non imputabile ad alcuna delle Parti e non costituente violazione degli obblighi altrimenti previsti nel presente Contratto;
- richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria o in applicazione di una norma di legge.

# 4. Corrispettivo

4.1 Le Parti concordano che RC Medical è tenuta a corrispondere a Eredi Santus e al Signor Antonio Farago la somma omnicomprensiva e forfettaria di Euro 15.000 (quindicimila:00) quale corrispettivo per la cessione dei Brevetti e di tutti i diritti sull'Invenzione e sul Know-How dell'Invenzione, che le

V

Parti ritengono adeguata considerato quanto in premesse e in ragione dei rapporti in essere e di quelli futuri.

Tale comispettivo sarà corrisposto in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente che Eredi Santus e il Signor Antonio Faragò indicheranno; in particolare, resta inteso che ciascuna delle due parti citate riceverà rispettivamente la somma di Euro 7.000 (settemila 00) corrispondente alla metà del corrispettivo sopra pattuito dedotta la quota parte di Euro 500, per ciascuno di essi, quale contributo ad RC Medical per le spese legali di assistenza nella redazione del Contratto. La Sigira Silvia Santus in forza degli impegni assunti al precedente articolo 2.2 si impegna a regolare autonomamente i propri rapporti con le Eredi Santus.

- 4.2 RC Medical si impegna altresi a corrispondere al Sig. Roberto Citterio la somma omnicomprensiva di Euro 1.000 (mille/00) quale corrispettivo per la cessione della sua quota parte dei Brevetti e dei diritti sull'Invenzione. Tale corrispettivo, così come l'esclusione del Sig. Citterio dal diritto a percepire le ulteriori somme ai sensi del successivo paragrafo 4.3, è ritenuto congruo dalle Parti in ragione dei rapporti esistenti tra costui e RC Medical.
- 4.3 Inoltre, quale ulteriore forma di retribuzione per l'attività inventiva prestata ed al fine di rispettare gli impegni precedentemente assunti con la licenza di cui in premesse. RC Medical si impegna a corrispondere al Sig. Farago e alle Fredi Santus, con le modalità definite al precedente paragrafo 4.1, una somma corrispondente complessivamente al 14% (quattordici per cento) e, pertanto, pari al 7% (sette per cento) rispettivamente al Sig. Faragò e alle Eredi Santus del corrispettivo netto annuale percepito da RC Medical quale commissioni per l'attività di agenzia (o altra forma giuridica di collaborazione commerciale) nella commercializzazione dei Prodotti in favore di Electronic System SpA, o di altra società avente diritto di sfruttamento dei Brevetti. Tale corrispettivo sarà dovuto fino al termine di validità dei Brevetti, ovvero al termine dei rapporti commerciali di RC Medical legati ai Prodotti.

Per la determinazione di tale ulteriore importo RC Medical si impegna a comunicare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, l'ammontare del corrispettivo netto di quanto percepito, quale commissione per la commercializzazione dei Prodotti ai sensi del precedente paragrafo, nell'anno solare precedente. Il Sig. Farago e le Eredi Santus, per quanto ciascuno di propria competenza, avranno il diritto di contestare e/o chiedere chiarimenti sugli importi comunicati, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della superiore comunicazione, decorso detto termine le somme saranno ritenute accettate. RC Medical si impegna a corrispondere con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.1 le somme in questione entro i successivi 10 giorni decorsi dal superiore termine di 15 giorni ovvero dal diverso termine concordato tra le parti per consentire di fornire eventuali richieste di chiarimenti.

Resta espressamente inteso che il mancato o sospeso pagamento della retribuzione pattuita nel presente articolo 4.3 non incide sull'efficacia del trasferimento dei diritti secondo quanto stabilito nel presente Contratto; il trasferimento dei Brevetti e dei diritti sull'Invenzione si perfeziona pertanto con la sottoscrizione del presente Contratto.

### 5. Disposizioni generali

5.1 Il Contratto sostituisce, supera e ricomprende qualsivoglia precedente partuizione, verbale o scritta, eventualmente in vigore tra le Parti, in relazione al medesimo oggetto. Il Contratto ha pertanto anche effetto confermativo e di ratifica estendendo i propri effetti anche ad eventuali atti conclusi e/o posti in essere prima della data di sottoscrizione con riferimento all'Invenzione.

- 5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto, confermano e garantiscono di essere libere da vincoli, oneri e obblighi di legge che impediscano o limitino la loro facoltà di assumere gli obblighi e i diritti derivanti dal presente Contratto.
- 5.3 Ogni modifica al Contratto sarà efficace solo se concordata per iscritto e sottoscritta da futte le Parti
- 5.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni qui contenute non costituisce municia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, ne al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nel Contratto.
- 5.5 Nel caso in cui una clausola del Contratto sia nulla, annullabile, non eseguibile, o in qualche modo inefficace per l'operare di termini di legge, tale nullità, ineseguibilità o inefficacia non inficerà la validità, efficacia e/o eseguibilità delle rimanenti clausole.
- 5.6 Le Parti dichiarano che quanto previsto nel Contratto è stato frotto di negoziazione, con riferimento ad ogni singola clausola, e che pertanto non trovano applicazione gli arti. 1341 e seguenti del Codice Civile.
- 5.7 I dicitti e gli obblighi di cui al Contratto sono vincolanti per, e sono riconosciuti in favore di, le Parti, loro successori e aventi causa:
- 5.8 Per ogni e qualsiasi controversia inerente al, o derivante dal, Contratto, sua validità o interpretazione, ovvero comunque ad esso collegata, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa.

Li, 25 marzo 2020

Per RC Medical Syl. Sig Wiberia Cineral

> RC MEDICAL 8/1 Via Padergnone, 21/1 24050 ZANICA (BG) Partita IVA 04072530167

Sig Roberto Cincrio Personolments

1000

Sig. Antonio Farago

Stg Ya Sakar Samus

Sig Pa Alexpandra Syntai

PATENT

REEL: 053792 FRAME: 0692

**RECORDED: 09/16/2020**