

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6783842

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	NUNC PRO TUNC ASSIGNMENT	
EFFECTIVE DATE:	10/01/2018	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	SENSEOR	03/24/2021
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -CNRS	
Street Address:	3, RUE MICHEL ANGE	
City:	PARIS	
State/Country:	FRANCE	
Postal Code:	75794	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	13500620
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(202)861-1783	
<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:	(202) 861-1500	
Email:	PATENTS@BAKERLAW.COM	
Correspondent Name:	BAKERHOSTETLER	
Address Line 1:	WASHINGTON SQUARE, SUITE 1100	
Address Line 2:	1050 CONNECTICUT AVENUE, N.W.	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20036	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	95781.13360	
NAME OF SUBMITTER:	ERDAL DERVIS	
SIGNATURE:	/Erdal Dervis/	
DATE SIGNED:	06/26/2021	
Total Attachments: 11		
source=95781-13360-No1#page1.tif		
source=95781-13360-No1#page2.tif		
source=95781-13360-No1#page3.tif		
source=95781-13360-No1#page4.tif		

source=95781-13360-No1#page5.tif
source=95781-13360-No1#page6.tif
source=95781-13360-No1#page7.tif
source=95781-13360-No1#page8.tif
source=95781-13360-No1#page9.tif
source=95781-13360-No1#page10.tif
source=95781-13360-No1#page11.tif

ASSIGNMENT OF PART OF PATENT

NO. L21155

BETWEEN:

- 1) The **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**, a public body which has a scientific and technological character and the registered office of which is at 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS, the intra-community VAT number of which is FR40180089013, the SIRET (Business Identification) No. of which is 180089013 04033, the APE Code of which is 7219Z, and which is represented by its President and Chief Executive Officer Mr. Antoine PETIT, hereinafter referred to as “**CNRS**”.

CNRS having granted a Power of Attorney to the company CNRS Innovation, a private limited company with capital of 1,128,122 euros, the registered office of which is at 79, avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, France, which is registered in the Commercial Register of Paris under the number 388 461 154, and which is represented by Johanna MICHIELIN, Director General of CNRS Innovation, in accordance with the convention CNRS/CNRS Innovation 2017-2021.

ON THE ONE HAND

AND

- 2) **SENSeOR**, a simplified joint-stock company with capital of 170,155 euros, the registered office of which is at Bâtiment B, 505, Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, which is registered in the Commercial Register of Grasse under the number 2014 B 00131, the SIRET (BUSINESS IDENTIFICATION) number of which is 488 576 430 00042, the NAF code of which is 7120B, and which is represented by its President, Mr. Claunel MASSIES, hereinafter referred to as “**SENSeOR**”.

ON THE OTHER HAND

CNRS and SENSeOR are referred to below collectively as “**PARTIES**” and individually as “**PARTY**”.

IT BEING SET OUT BEFOREHAND THAT

In the context of an informal collaboration between SENSEOR and Institut FEMTO-ST (UMR6174), dependent on CNRS and the University of Franche-Comté, patentable results have been obtained and have led to the filing of a French Patent Application on 9th October 2009 under the number FR0904844, only in the name of SENSEOR and entitled “*Transpondeur à modes résonants couplés intégrant une charge variable*” (Transponder having coupled resonant modes and including a variable load), citing as inventors Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU and Jean-Francois LEGUEN.

This priority application has subsequently formed the basis of a PCT application, then extension applications in the USA and in Europe, this latter patent subsequently being divided into patents in France, Germany and Great Britain.

CNRS, the University of Franche-Comté and SENSEOR agreed on 19th January 2012 an agreement for partial assignment, joint ownership and exploitation of the PATENTS (agreement No. L10187), providing for the different rules of administration and exploitation and allowing CNRS and the University of Franche-Comté to appear on the PATENTS.

Via an email dated 10th July 2018, SENSEOR informed CNRS and the University of Franche-Comté of its decision to abandon the PATENTS. Since CNRS had expressed its intention to succeed to the rights of SENSEOR via an email of 1st October 2018, the PARTIES have agreed the present Assignment Agreement.

AS A RESULT OF WHICH, THE FOLLOWING HAS BEEN AGREED

Preliminary Article – DEFINITIONS

The term “PATENT” shall be understood as:

- the North American patent which was filed on 8th October 2010 under the number 13/500620 and which is entitled “*Transponder having coupled resonant modes and including a variable load*”, citing as inventors Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU and Jean-Francois LEGUEN, and the application for which was published on 16th August 2012 under the number 2012-0206996 and which was granted on 30th December 2014 under the number 8922095,
- the patents filed in France, Germany and Great Britain following the grant of the European Patent which was filed on 8th October 2010 under the number EP10762701.0 and which is entitled “*Transpondeur à modes résonants couplés*

intégrant une charge variable” (Transponder using coupled resonant modes with a variable load), citing as inventors Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU and Jean-Francois LEGUEN, the application for which was published on 15th August 2012 under the number EP2486656 and which was granted on 10th August 2016,

- and all the patents which partially or completely arise from these applications, all rights resulting therefrom and in particular the corresponding patents and the re-issues, re-examinations and extensions relating thereto.

The term “DATE OF ENTRY INTO FORCE” shall be understood as 1st October 2018.

The term “INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES” shall be understood exclusively as direct expenses, invoiced by the industrial property firms or by their foreign correspondents which are appointed for the operations of preparing, filing, translating, extending, granting and maintaining in force the PATENTS, as well as the expenses invoiced by the service company responsible for paying renewal fees. The INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES do not comprise the additional expenses incurred in infringement action proceedings which are initiated in defence of the PATENT.

Words in the plural form may be understood to be in the singular, and vice versa.

Article 1 – OBJECT AND EXTENT OF THE AGREEMENT

- 1.1 Via the present Agreement, SENSEOR, which does not wish to maintain its rights to the PATENTS, gives up in favour of CNRS, which accepts, the whole of its part relating to the PATENTS.
- 1.2 By the effect of the present Agreement, the agreement for exploiting the PATENTS No. L10187 signed between CNRS, the University of Franche-Comté and SENSEOR shall be set aside with immediate effect and shall cease producing its effects as from the DATE OF ENTRY INTO FORCE.

Article 2 - ENTRY INTO FORCE

On its last signature date, the present Agreement shall enter into force retroactively on the DATE OF ENTRY INTO FORCE.

Article 3 – INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES

As from the DATE OF ENTRY INTO FORCE, CNRS shall pay the INDUSTRIAL PROPERTY EXPENSES.

Article 4- GUARANTEES

SENSeOR declares that it has free disposal of its part of the PATENTS and in particular that, on the date of signature of the present Agreement and on the DATE OF ENTRY INTO FORCE, no licence for exploitation or assignment relating to its part of the PATENTS have been agreed to in relation to the PATENTS, which part is not subject to any pledge or collateral.

SENSeOR also declares that it has not been notified or warned of any infringement of the PATENTS or been placed in possession of elements which make this hypothesis seriously conceivable.

Article 5 – INFRINGEMENT ACTIONS ON THE BASIS OF THE PATENTS

Via the present Agreement, SENSeOR shall authorise CNRS to pursue any act of infringement of the PATENTS which has occurred prior to the DATE OF ENTRY INTO FORCE and to seek any damages which SENSeOR would have been in a position to request during such proceedings.

Whether the actions involved are envisaged for acts committed before and/or after the DATE OF ENTRY INTO FORCE, the actions undertaken by CNRS on the basis of the PATENTS shall be carried out completely at the expense of CNRS and the penalties resulting from said actions shall belong to it in their entirety.

Article 6 – APPLICABLE LAW – DISPUTES

6.1 The present Agreement is governed by the laws and regulations of the Republic of France.

6.2 In the event of any difficulty concerning the interpretation of the present Agreement or while the present Agreement is being carried out, the PARTIES shall endeavour to resolve their differences in an amicable manner.

In the event of persistent disagreement, the dispute shall be brought before the competent French jurisdictions.

Article 7 – REGISTRATION IN THE NATIONAL PATENTS REGISTER

- 7.1 CNRS shall register the present Agreement with the competent Patent Offices and at its own expense.
- 7.2 CNRS shall be responsible for any right of fiscal recordal connected with the present Agreement.

CNRS Ref : 02963-01

Signed by means of a secure electronic signature method in accordance with the European regulation “eIDAS” (Electronic Identification and Trust Services) No. 910/2014 of 23rd July 2014.

At Boulogne Billancourt

At Herblay Sur Seine

Done on 25/03/2021

Done on 24/03/2021

[Electronic signature]

[Electronic signature]

Signed by Johanna MICHIELIN

Signed by Claunel MASSIES

Signed and certified by yousign

Signed and certified by yousign

Ms. Johanna MICHIELIN

Claunel MASSIES

Director General of CNRS INNOVATION

President of SENSEOR

CESSION DE QUOTE-PART DE BREVET N° L21155

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, dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR40180089013, le numéro SIRET 180089013 04033, le code APE 7219Z, représenté par son président-directeur général, Monsieur Antoine PETIT, ci-après dénommé le « **CNRS** ».

Le CNRS ayant donné mandat à la société CNRS Innovation, société anonyme au capital social de 1.128.122 euros, dont le siège social est sis 79, avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 388 461 154, représentée par Johanna MICHIELIN, Directrice Générale de CNRS Innovation, en vertu de la convention CNRS / CNRS Innovation 2017-2021.

D'UNE PART

ET

- 2°) **SENSeOR**, société par actions simplifiée au capital de 170 155 euros, dont le siège social est situé Bâtiment B, 505, Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, enregistrée au RCS de Grasse sous le numéro 2014 B 00131, dont le numéro SIRET est 488 576 430 00042, le code NAF est 7120B, représenté par son Président, Monsieur Claunel MASSIES, ci-après dénommé « **SENSeOR** ».

D'AUTRE PART

Le CNRS et SENSeOR sont ci-après collectivement désignés par « **PARTIES** » et individuellement par « **PARTIE** ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE

Dans le cadre d'une collaboration informelle entre SENSEOR et l'Institut FEMTO-ST (UMR6174) dépendant du CNRS et de l'Université de Franche-Comté, des résultats brevetables ont été obtenus et ont mené au dépôt d'une demande de brevet français le 09 octobre 2009 sous le numéro FR0904844, et seul nom de SENSEOR et intitulée « *Transpondeur à modes résonnants couplés intégrant une charge variable* », citant comme inventeurs Messieurs Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU et Jean-François LEGUEN.

Cette demande prioritaire a par la suite fait l'objet d'une demande PCT, puis d'extensions aux USA et en Europe, ce dernier brevet ayant fait par la suite d'un éclatement en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Le CNRS, l'Université de Franche-Comté et SENSEOR sont convenues le 19 janvier 2012 d'un contrat de cession partielle, de copropriété et d'exploitation des BREVETS (Contrat n°L10187), prévoyant les différentes règles de gestion et d'exploitation, et permettant au CNRS et à l'Université de Franche-Comté de figurer sur les BREVETS.

Par un courriel du 10 juillet 2018, SENSEOR a informé le CNRS et l'Université de Franche-Comté de sa décision d'abandonner les BREVETS. Le CNRS ayant manifesté son intention de succéder aux droits de SENSEOR par un courriel du 1^{er} octobre 2018, les PARTIES sont convenues du présent Contrat de cession.

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

Article Préliminaire – DEFINITIONS

Par **BREVET**, on entend :

- le brevet Nord-Américain déposé le 8 octobre 2010 sous le numéro 13/500620, intitulé « *Transponder having coupled resonant modes and including a variable load* », citant comme inventeurs Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU et Jean-François LEGUEN, dont la demande a été publiée le 16 aout 2012 sous le numéro 2012-0206996, et délivré le 30 décembre 2014 sous le numéro 8922095,
- les brevets déposés en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne suite à la délivrance du brevet européen déposé le 8 octobre 2010 sous le numéro EP10762701.0, intitulé « *Transpondeur à modes résonnants couplés intégrant une charge variable* », citant comme inventeurs Sylvain BALLANDRAS, William DANIAU et Jean-François LEGUEN, dont la demande a été publiée le 15 aout 2012 sous le numéro EP2486656 et délivré le 10 aout 2016,
- 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.

Par **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR**, on entend le 1^{er} octobre 2018.

Par **FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs, facturés par les cabinets de propriété industrielle ou par leurs correspondants étrangers, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, de traduction,

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 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ne comprennent pas les frais ultérieurs engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées pour la défense du BREVET.

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

Article 1 – OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT

- 1.1 Par le présent Contrat, SENSEOR, qui ne souhaite pas maintenir ses droits sur les BREVETS, abandonne au profit du CNRS, qui l'accepte, l'intégralité de sa quote-part sur les BREVETS.
- 1.2 Par l'effet du présent Contrat, le contrat d'exploitation des BREVETS n° L10187 signé entre le CNRS, l'Université Franche-Comté et SENSEOR sera résilié avec effet immédiat et cessera de produire ses effets à compter de la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR

À sa dernière date de signature, le présent Contrat entre en vigueur rétroactivement à la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 3 – FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

A compter de la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, le CNRS acquittera les FRAIS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Article 4 – GARANTIES

SENSeOR déclare avoir la libre disposition de sa quote-part des BREVETS et notamment qu'au jour de la signature du présent Contrat ainsi qu'à la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, aucune licence d'exploitation ni aucune cession portant sur sa quote-part des BREVETS n'ont été consenties sur les BREVETS, laquelle ne fait l'objet d'aucun gage ou nantissement.

SENSeOR déclare également ne pas avoir été notifié ou averti d'une contrefaçon des BREVETS, ou mis en possession d'éléments rendant sérieusement envisageable cette hypothèse.

Article 5 – ACTIONS EN CONTREFAÇON SUR LA BASE DES BREVETS

Par le présent Contrat, SENSEOR autorise le CNRS à poursuivre tout acte de contrefaçon des BREVETS intervenu antérieurement à la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR et à solliciter tout dommage-intérêt que SENSEOR aurait été en mesure de demander au cours d'une telle procédure.

Qu'il s'agisse d'actions engagées pour des faits commis antérieurs et/ou postérieurs à la DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, les actions engagées par le CNRS sur la base des BREVETS seront réalisées intégralement aux frais du CNRS et les indemnités résultant desdites actions lui appartiendront intégralement.

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 Le CNRS inscrira le présent Contrat aux offices compétents de brevets et à ses frais.
- 7.2 Le CNRS fera son affaire de tout droit d'enregistrement fiscal lié au présent Contrat.

Signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé conforme au règlement européen « eIDAS » (identification électronique et services de confiance) n°910/2014 du 23 juillet 2014.

A Boulogne Billancourt

Fait le 25/03/2021

Johanna MICHIELIN

Signé par Johanna MICHIELIN

✓ Signé et certifié par yousign 

Madame Johanna MICHIELIN
Directrice Générale de CNRS INNOVATION

A Herblay Sur Seine

Fait le 24/03/2021

Claunel MASSIES

Signé par Claunel MASSIES

✓ Signé et certifié par yousign 

Claunel MASSIES
Président de SENSEOR