

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7313936

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	ITALCEMENTI S.P.A.	02/08/2022
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	GESTECO S.P.A.	
Street Address:	VIA PRAMOLLO, 6	
Internal Address:	GRIONS DEL TORRE	
City:	POVOLETTO (UD)	
State/Country:	ITALY	
Postal Code:	33040	
PROPERTY NUMBERS Total: 2		
	Property Type	Number
	Application Number:	16614629
	Application Number:	16614771
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:		
<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:	9498551246	
Email:	rlau@stetinalaw.com	
Correspondent Name:	KIT M. STETINA	
Address Line 1:	75 ENTERPRISE	
Address Line 2:	SUITE 250	
Address Line 4:	ALISO VIEJO, CALIFORNIA 92656	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	NOTAR-342US/-343US	
NAME OF SUBMITTER:	KIT M. STETINA	
SIGNATURE:	/kms/	
DATE SIGNED:	05/04/2022	
Total Attachments: 8		
source=Assignment deed - M004218 - English translation#page1.tif		
source=Assignment deed - M004218 - English translation#page2.tif		
source=Assignment deed - M004218 - English translation#page3.tif		

source=Assignment Deed - M004218#page1.tif
source=Assignment Deed - M004218#page2.tif
source=Assignment Deed - M004218#page3.tif
source=Assignment Deed - M004218#page4.tif
source=Assignment Deed - M004218#page5.tif

CONTRACT FOR THE SALE OF OWNERSHIP SHARE ON PATENTS

between

Italcementi S.p.A., with registered offices in Via Stezzano 87, 24126 Bergamo, V.A.T. n. 00223700162, represented by the managing director and general manager legally representing the company, M. Roberto Callieri (hereinafter referred to as **"Assignor"**)

and

Gesteco S.p.A., with registered offices in Via Pramollo 6, Grions del Torre – 33040 Povoletto (UD), fiscal code and V.A.T. n. 01523580304, represented by the chairman of the board of directors and legal representative M. Graziano Luci (hereinafter referred to as **"Assignee"**)

(hereinafter, defined as **"Party"** separately and **"Parties"** jointly)

whereas

- A. The patented inventions, as hereinafter defined, have been realized by inventors of the Parties during a research and development project handled by Gesteco, with the support of Italcementi as regards patents aspects (**"Research Activity"**);
- B. The Parties are co-owners of equal parts in patents, as of request n. 102017000054669 and 10201700054638, and better specified in Attachment 1 (hereinafter referred to as **"Patents"**);
- C. the Assignor intends to assign and transfer to the Assignee in a definitive way his own Ownership Share, as defined hereinafter, with reference to Patents as of Attachment 1;
- D. the Assignee is interested in purchasing in a definitive way the Assignor's Ownership Share with reference to Patents, as of conditions and terms established in the present Contract.

THEREFORE, THE PARTIES AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS

1. DEFINITIONS

- 1.1. Except when specified otherwise in the present Contract, the following listed terms starting with initial capital letters will have the following meanings:
 - 1.1.1. **"Attachment"**: intended as attachment 1 **"Patents"**
 - 1.1.2. **"Research Activity"**: as of meaning in foreword A;
 - 1.1.3. **"Patent/s"**: as of meaning in foreword B;
 - 1.1.4. **"Contract"**: jointly intended as the present contract, complete with forewords and attachment 1;
 - 1.1.5. **"Date of Signature"**: intended as the date when the contract was signed;
 - 1.1.6. **"Ownership Share"**: intended as the Assignor's share of ownership on every Patent, of 50% (fifty percent).

2. SCOPE OF THE TRANSFER

- 2.1. At the Date of Contract Signature, the Assignor transfers in a definitive way to the Assignee, who accepts to purchase it, his 50% Ownership Share of Patents as of attachment 1, together with every and any right pertaining to it, including every and any right regarding the economic use of abovementioned Patents.

- 2.2. Due to the transfer as of article 2.1, the Assignee assumes the full and exclusive ownership of all rights regarding the economic use and management of Patents as of attachment 1, together with all connected duties and costs.
- 2.3. The Assignee binds himself to register the ownership transfer, in the shortest possible time, in national and / or international Patents Offices.

3. PRICE

- 3.1. As a price for the transfer of the Ownership Share as of preceding article 2 and for any other obligation or activity pertaining to the Assignor according to the Contract, the Assignee binds himself to pay the Assignor an amount determined in a fixed measure, of € 35.000 (thirty-five thousand), plus V.A.T.
- 3.2. The amount as of preceding art. 3.1. is paid to the Assignor on the Date of Signature of the present Contract through a bank transfer on the following Italcementi S.p.A. bank account, IBAN IT94N0306911100100000003164, Banca Intesa Sanpaolo.
- 3.3. The Parties agree that the amount as of preceding article 3.1 is profitable and congruous, and must be considered as being comprehensive of everything due between the Parties for the transfer of the Ownership Share and for any other foreseen obligation pertaining to the Assignor as of the Contract.
- 3.4. It remains understood that in no case whatsoever the Assignor may be asked to restitute the amount received as of the present Contract, should the Patents, jointly or separately, be declared as void.

4. GUARANTEES – INDEMNITIES

- 4.1. The Assignor declares and guarantees:
- 4.1.1. he is the owner of the share corresponding to 50% of assets considered in the present Contract and legitimately entitled to transfer the Ownership Share to the Assignee as of article 2 of the Contract;
- 4.1.2. the Ownership Share is not subject to any former pact, agreement, license, commitment not to take any legal action, nor any other transfer or burden, real or personal bond towards third parties that may hinder the Assignee in some way as regards the exclusive use of Patents; in other words, he has all the necessary authorizations from third parties to transfer his own Ownership Share and may prove this;
- 4.1.3. he has paid regularly annual taxes for the renewal of patents;
- 4.1.4. there are no pending matters with inventors.

5. FURTHER GUARANTEES

- 5.1. Every Party declares and guarantees:
- 5.1.1. having a full ability and right, besides having received all the necessary authorizations from third parties, to stipulate the present Contract and perform all obligations deriving from it; and
- 5.1.2. the present contract is undersigned by an authorized representative of the Party, entrusted with the necessary powers.

6. PROHIBITED TRANSFER OF CONTRACT AND CONTRACTUAL OBLIGATIONS

6.1. Each Party is prohibited from transferring in any way the Contract, or rights and obligations deriving from it, as a whole or in part, to third parties unless a previous written consent was obtained from the other Party.

7. APPLICABLE LAW – COMPETENT COURTHOUSE

7.1. The present Contract, and any controversy deriving from it (including possible controversies related to non-contractual obligations), is regulated by Italian law. The Parties, acknowledging that they arranged the present agreement between them, as being absolutely on the same negotiation level, expressly exclude that it should be subject to restrictive clauses regulations considered in articles 1341 and 1342 of the Civil Code.

7.2. Any controversy regarding the Contract, or possible executive agreements modifying or completing it, will pertain exclusively to the Courthouse of Milan.

8. OTHER

8.1. All communications between the Parties as regards the Contract must be handed over personally, transmitted by e-mail, or sent by means of a registered letter.

8.2. Besides what foreseen otherwise, the present Contract contains all foreseen aspects agreed upon by the Parties in relationship to its scope; the contract prevails over any other former pact, agreement, or contract between the Parties.

8.3. Any document, complementary or contrary to the contents of this Contract, will be retained as void if not stipulated in writing, signed by both parties and showing a date that follows that of the present deed.

8.4. Nullity, invalidity, partial ineffectiveness of one single clause of the present Contract does not imply nullity, invalidity and / or ineffectiveness of the whole Contract, unless it should be an essential clause.

8.5. None of the clauses of the present Contract implies creating an association, a joint venture or a cooperation agreement of any type between the Parties.

08/02/2022

Italcementi S.p.A.

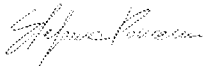
Gesteco S.p.A.

I, Stefania Poncemmi, hereby declare that I am conversant in both the Italian and English languages and that the said document is an accurate translation of the Assignment Deed.

Date: May 03, 2022

Place: Milan

Signature/Firma:



Name/nome: Stefania Poncemmi

Address/indirizzo: c/o Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Viale Achille Papa, 30 – 20149 Milan



CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTA DI TITOLARITA' DI BREVETTI

tra

Italcementi S.p.A., con sede in Via Stezzano 87, 24126 Bergamo, P. IVA 00223700162, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e legale rappresentante ing. Roberto Callieri (di seguito "**Cedente**")

e

Gesteco S.p.A., con sede in Via Pramollo, 6 Grions della torre - 33040 Povoletto (UD), CF e P. IVA 01523580304, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. Graziano Luci (di seguito "**Cessionario**")

(di seguito, singolarmente definiti "**Parte**" e collettivamente definite "**Parti**")

Premesso che

- A. Le invenzioni protette tramite i Brevetti, come di seguito definiti, sono state realizzate dagli inventori delle Parti nel corso dell'esecuzione di un progetto di ricerca e di sviluppo condotto da Gesteco con il supporto di Italcementi per la parte brevettuale ("**Attività di Ricerca**");
- B. Le Parti sono contitolari in parti uguali dei brevetti di cui alla domanda n. 102017000054669 e 10201700054638 meglio specificati nell'Allegato 1 (di seguito, "**Brevetti**");
- C. il Cedente intende cedere e trasferire al Cessionario in via definitiva la propria Quota di Titolarità, come di seguito definita, con riferimento ai Brevetti di cui all'Allegato 1;
- D. il Cessionario è interessato ad acquisire in via definitiva la Quota di Titolarità del Cedente con riferimento ai Brevetti in linea con le condizioni e ai termini di cui al presente Contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Salvo quanto diversamente precisato nel presente Contratto, i termini di seguito riportati con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato:
 - 1.1.1. "**Allegato**": si intende l'Allegato 1 "**Brevetti**";
 - 1.1.2. "**Attività di Ricerca**": ha il significato di cui alla premessa A;
 - 1.1.3. "**Brevetto/i**": ha il significato di cui alla premessa B;
 - 1.1.4. "**Contratto**": si intende collettivamente il presente contratto, comprensivo delle premesse e dell'Allegato 1;
 - 1.1.5. "**Data di Sottoscrizione**": si intende la data di sottoscrizione del Contratto;
 - 1.1.6. "**Quota di Titolarità**": si intende la quota di titolarità del Cedente su ciascun Brevetto pari al 50%; (cinquanta-per-cento);

2. OGGETTO DELLA CESSIONE

- 2.1. Alla Data di Sottoscrizione del Contratto, il Cedente trasferisce in via definitiva al



Cessionario, che accetta ed acquista, la propria Quota di Titolarità pari al 50% dei Brevetti di cui all'allegato 1 e con essa ogni e qualsivoglia diritto ad essa pertinente, ivi compreso ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione economica dei Brevetti suindicati

- 2.2. In forza della cessione di cui all'articolo 2.1, il Cessionario assume la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento relativi ai Brevetti di cui all'Allegato 1 unitamente ai connessi oneri e costi.
- 2.3. Il Cessionario si impegna a eseguire, nel più breve tempo possibile, la trascrizione della cessione di titolarità presso gli Uffici Brevetti nazionali e/o internazionali.

3. CORRISPETTIVO

- 3.1. A titolo di corrispettivo per la cessione della Quota di Titolarità di cui al precedente articolo 2 e per ogni altro obbligo o attività previsto a carico del Cedente in base al Contratto, il Cessionario si impegna a corrispondere al Cedente un importo determinato nella misura fissa di Euro 35.000 (trentacinquemila), oltre a IVA.
- 3.2. L'importo di cui al precedente art. 3.1 viene corrisposto al Cedente alla Data di Sottoscrizione del presente Contratto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato a Italcementi SpA, IBAN IT94N0306911100100000003164, Banca Intesa Sanpaolo.
- 3.3. Le Parti danno atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 3.1 è remunerativo e congruo ed è da considerarsi comprensivo di tutto quanto dovuto tra le Parti per la cessione della Quota di Titolarità e per gli altri obblighi previsti a carico del Cedente ai sensi del Contratto.
- 3.4. Resta inteso che in nessun caso il Cedente potrà essere chiamato a restituire il corrispettivo ricevuto ai sensi del presente Contratto laddove i Brevetti, congiuntamente o singolarmente, siano dichiarati nulli.

4. GARANZIE - MANLEVA

- 4.1. Il Cedente dichiara e garantisce:
 - 4.1.1. di essere titolare della quota pari al 50% dei beni oggetto del presente Contratto e di essere pienamente legittimato a cedere la Quota di Titolarità al Cessionario ai sensi dell'articolo 2 del Contratto;
 - 4.1.2. che la Quota di Titolarità non è oggetto di alcun precedente patto, accordo, licenza, impegno a non agire in giudizio, né ad altro trasferimento o gravame, vincolo reale o personale a favore di terzi che possa ostacolare il Cessionario in qualsiasi modo nell'utilizzo esclusivo dei Brevetti, ovvero che ha ottenuto tutti i necessari permessi dai terzi a cedere la propria Quota di Titolarità e ne può dare prova;
 - 4.1.3. di essere in regola con il pagamento delle tasse annuali di mantenimento dei brevetti
 - 4.1.4. che non vi sono questioni pendenti con gli inventori

5. ULTERIORI GARANZIE

- 5.1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce:
 - 5.1.1. di avere la piena capacità e titolarità, e di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni anche da parte di terzi, per stipulare il presente Contratto e.

GENTRO S.p.A.
R

adempiere a tutti gli obblighi che esso impone; e

5.1.2. il presente Contratto è sottoscritto da un rappresentante autorizzato della Parte munito dei necessari poteri.

6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

6.1. Ciascuna Parte non potrà cedere in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi il Contratto o i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso, salvo previo consenso scritto dell'altra Parte.

7. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

7.1. Il presente Contratto e ogni controversia da esso derivante (comprese eventuali controversie relative a obbligazioni extracontrattuali) sono regolati dalla legge italiana. Le Parti, nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ.

7.2. Qualsiasi controversia relativa al Contratto, o a eventuali patti esecutivi, modificativi o integrativi dello stesso, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano

8. VARIE

8.1. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al Contratto devono essere consegnate a mano, trasmesse via *e-mail*, o inviate a mezzo lettera raccomandata.

8.2. Fatto salvo quanto diversamente previsto, il presente Contratto contiene tutte le previsioni che sono state concordate tra le Parti in relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni precedente impegno, intesa, accordo intervenuto tra le parti

8.3. Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo Contratto sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per iscritto, firmato dalle parti e successivo alla data del presente atto.

8.4. La nullità, invalidità, inefficacia anche parziale di una clausola del presente Contratto non comporta nullità, invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, salvo che si tratti di clausola essenziale.

8.5. Nessuna previsione del presente Contratto ha l'effetto di creare un'associazione, una *joint venture* o un accordo di cooperazione di qualsiasi tipo tra le Parti.

Italcementi S.p.A.

08/02/2022
Gesteco S.p.A.

GESTECO S.p.A.



REGISTRATO a UDINE il 18/03/2022
AL N° 1102 SERIE S - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 264,00 (duecento sessanta e quattro/100)

3

Firma in delega del Tribunale Provinciale
Paolo De Luca

Firma +

IL FUNZIONARIO
Geste Mutiliens

PATENT

REEL: 059816 FRAME: 0583

Firma su delega del Direttore Provinciale
Prolo De Luca

Firma X IL FUNZIONARIO
Boris Muffidans

ALLEGATO 1

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1102
REGISTRATO a UDINE il 18/03/2022
UFFICIO REGIONALE U.A.P.



PATENT RECORD LISTING BY PROFILE



Record ID
P019586 16723PT

Title

METHOD FOR MAKING A COMPOSITE PANEL, PREFERABLY CEMENTITIOUS MORTAR BASED, WITH LIGHT TRANSLUCENCY PROPERTIES

Client

ITALCEMENTI S.P.A., GESTECO S.P.A.

Applicant

ITALCEMENTI S.P.A., GESTECO S.P.A.

Inventors

Enrico Maria SCALCHI, Andrea MUNINI, Alessandro LUCCI

Attorneys

Bruno Cinquanti

N & G Reference	Cl.	Applicant Ref.	Convention	Patent Type	Patent Subtype	Status	Sub Status	App. Date Int. Appl. Date	App. Number Pub. Appl. No.	Grant Date	Grant Number	Expiry Date
P019586CA-01 16723PT	CA		PAT.PCT	P		Pending		13-May-2018 18-Nov-2018	PCT/IB2018/055972 3,083,873			15-May-2038
P019586IT-01 16723PT	IT		PAT.NAT	P		Granted		19-May-2017 102017000654680		27-Sep-2019 102017000648		16-May-2037
P019586US-01 16723PT	US		PAT.PCT	P		Pending	Substantiated	18-May-2018 18-Nov-2018	PCT/IB2018/055972 16814,829			18-May-2038



PATENT RECORD LISTING BY PROFILE

Record ID

P019585

16722PT

Title

COMPOSITE PANEL WITH LIGHT TRANSPARENCY PROPERTIES AND METHOD FOR MAKING SAID PANEL

Client

ITALCEMENTI S.P.A., GESTECO S.P.A.

Applicant

ITALCEMENTI S.P.A., GESTECO S.P.A.

Inventors

Emilio Maria SCALCHI, Andrea MININI, Alessandro LUCCI

Attorneys

Bruno Ciqualantini

N & G Reference	Cl.	Applicant Ref	Convention	Patent Type	Active Status	Status	Sub Status	Appl. Date	Appl. Number	Grant Date	Grant Number	Expiration Date
P019585CA-01	CA		PAT-PCT	P	Pending			18-May-2018	PCT/IB2018/053521			18-May-2038
16722PT								19-Nov-2019	3,053,868			
P019585IT-01	IT		PAT-NAT	P	Granted			18-May-2017	10281700054638	27-Sep-2019	102817000546	18-May-2037
16722PT											38	
P019585US-01	US		PAT-PCT	P	Pending			18-May-2018	PCT/IB2018/053521			18-May-2038
16722PT								18-Nov-2019	16814,771			

20-Sep-2021 16:48:23

Page 1/2

