

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7423061

SUBMISSION TYPE:	RESUBMISSION
NATURE OF CONVEYANCE:	CONDITIONAL ASSIGNMENT
RESUBMIT DOCUMENT ID:	507233940
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
TAGSYS SAS	03/15/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
Street Address:	46 AVENUE FELIX VIALLET
City:	GRENOBLE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	38031
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	9455769
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)518-5499
<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:	17036841111
Email:	rangroup@ipfirm.com
Correspondent Name:	HAUPTMAN HAM, LLP
Address Line 1:	2318 MILL ROAD, SUITE 1400
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	5631-000 (9455769)
NAME OF SUBMITTER:	RANDY A. NORANBROCK
SIGNATURE:	/Randy A. Noranbrock/
DATE SIGNED:	07/08/2022
Total Attachments: 40	
source=EfiledConditionalAssgn#page1.tif	
source=EfiledConditionalAssgn#page2.tif	
source=EfiledConditionalAssgn#page3.tif	
source=EfiledConditionalAssgn#page4.tif	
source=EfiledConditionalAssgn#page5.tif	

source=EfiledConditionalAssgn#page6.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page7.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page8.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page9.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page10.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page11.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page12.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page13.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page14.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page15.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page16.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page17.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page18.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page19.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page20.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page21.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page22.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page23.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page24.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page25.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page26.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page27.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page28.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page29.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page30.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page31.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page32.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page33.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page34.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page35.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page36.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page37.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page38.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page39.tif
source=EfiledConditionalAssgn#page40.tif



Professional representatives before:

- European Patent Office (EPO)
- European Trademark Office (OHIM)
- French Patent & Trademark Office (INPI)
- Monacan Patent & Trademark Office (IPDCEE)

Members of the following associations:

AIPPI, FICPI, LES, APRAM, CNCP, ACPI, MARQUES

FRENCH OFFICE

contact@hautier.fr

www.hautier.eu

TÉL. : +33 (0) 4 93 87 71 39

FAX. : +33 (0) 4 93 88 18 17

Correspondence:

Cabinet HAUTIER

20, rue de la Liberté

06000 Nice - France

VERIFICATION OF A TRANSLATION

This is to certify that the following is, to the best of our knowledge and belief a true and accurate translation into English of the co-ownership agreement between "L'institut Polytechnique de Grenoble" and "Tagsys SAS", written in French.

14/04/2022

Thibault Marmonier

HAUTIER IP - MONACO

1, Rue du Gabian
Le Thalys - 12^{ème} Bloc A
MC 98000 MONACO
TÉL. : 00 377 92 05 59 42
FAX. : 00 377 92 06 58 28
S.A.R.L. - 15 000 €
VAT : FR 93 00103187
RCI : 13506080

Office in NICE

25, Rue de la Liberté
06000 Nice - France
TÉL. : +33 (0) 4 93 87 71 39
FAX. : +33 (0) 4 93 88 18 17

CABINET HAUTIER - FRANCE

Office in SOPHIA ANTIPOLIS

Les Algorithmes - Bât. Aristote A
2000, Route des Lucioles
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
TÉL. : +33 (0) 4 92 94 47 87

Office in GRENOBLE

5, Place Robert Schuman
38150
38025 GRENOBLE cedex 01

CO-OWNERSHIP & EXPLOITATION RULES & REGULATIONS

FOR PATENT No. US201314440657 & ITS EXTENSIONS

REF. GRENOBLE INP: 9-16-02

BETWEEN

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE,

A French Public, Scientific, Cultural and Professional Institution, hereinafter referred to as Grenoble INP, with head office at 46 avenue Félix Viallet – 38031 Grenoble Cedex, SIREN No. 193 819 125, APE Code 8542Z, represented by its Chief Executive, Ms Brigitte Plateau,

Hereinafter referred to as “Grenoble INP”;

AND

TAGSYS SAS,

Located at ZI Athélia III – 785, Voie Antiope 13600 La Ciotat, SIREN No. 437 748 486, APE Code 2611Z, represented by its President, Mr Alain Fanet,

Hereinafter referred to as “TAGSYS”;

Grenoble INP and TAGSYS referred to jointly as the “Parties” and individually as the “Party”.

CONTENTS

PRELIMINARY ARTICLE	5
ARTICLE 1 – SUBJECT	7
ARTICLE 2 – CO-OWNERSHIP	7
ARTICLE 3 – EFFECTIVE DATE AND PERIOD.....	7
ARTICLE 4 – MANAGEMENT OF PATENTS.....	7
ARTICLE 5 – EXPLOITATION AND USE OF PATENTS.....	9
ARTICLE 6 – TRANSFER OF A CO-OWNED SHARE.....	12
ARTICLE 7 – FINANCIAL OBLIGATIONS – ACCOUNTING.....	13
ARTICLE 8 – DEFENDING THE CO-OWNERSHIP	15
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITY	16
ARTICLE 10 – WAIVER / SURRENDER	16
ARTICLE 11 – INVALIDITY OF A CLAUSE.....	17
ARTICLE 12 – ADDENDUM / AMENDMENT TO THE AGREEMENT.....	17
ARTICLE 13 – TITLES.....	17
ARTICLE 14 – ELECTION OF DOMICILE / SERVICE OF NOTICES	17
ARTICLE 15 – GOVERNING LAW – SETTLEMENT OF DISPUTES	18
ARTICLE 16 – TERMINATION	18
ARTICLE 17 – TRANSFER OF AGREEMENT	18

RECITALS:

Whereas the Parties entered into a cooperation agreement on 5 September 2011 with the aim of developing UHF RFID solutions in the field of Mass Retail and Healthcare under a project called "SPINNAKER".

Whereas the SPINNAKER project gave birth to a jointly-developed invention.

Whereas this invention led to a US priority patent application being filed under number 61/723552 on 7 November 2012 for this self-same invention entitled "RFID communication system".

The Parties are hereby seeking to execute a written instrument formally establishing their rights and obligations relative to the exploitation, enjoyment and conservation of this priority patent and extensions thereof, pursuant to Article L.613-32 of the Intellectual Property Code.

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED AND DECIDED AS FOLLOWS:

PRELIMINARY ARTICLE – DEFINITIONS

In this Agreement, the following terms shall bear the meanings assigned hereunder, whenever they are written in uppercase (capital) letters:

AFFILIATE(S): Any current or future entity directly or indirectly controlled by TAGSYS, or directly or indirectly controlling TAGSYS, or that is directly or indirectly under the same control as TAGSYS. In this respect, the term “control” should be construed as understood under Article L.233-33 of the Commercial Code.

The rights conferred upon AFFILIATES under the terms of this Agreement shall only apply to legal entities considered as AFFILIATES at the time the said rights are exercised. Should a legal entity forfeit the status of AFFILIATE during the period of this Agreement, the rights vested in such legal entity by virtue of its status as an AFFILIATE shall cease forthwith.

PATENTS: The US patent application entitled “RFID communication system” No. US201314440657 filed on 7 November 2013 on behalf of Grenoble INP and TAGSYS, and stemming from the provisional application No. 61/723552 filed on 7 November 2012, crediting the invention to Marc Recouly, Christophe Loussert, Yvan Duroc, Gianfranco Andia Vera and Smail Tedjini (Ref. Grenoble INP B248), as well as the related patent applications and patents in foreign countries stemming from the “PCT” extension application filed under number PCT/IB2013/002628 on 7 November 2013, as well as patents deriving from such applications, and all continuations, divisions, continuations-in-part, reissues, re-examinations and extensions of same, including Supplementary Protection Certificates (SPCs) and their equivalents abroad.

ADVISORY FIRM: The firm of intellectual property consultants engaged by the Parties to produce and compile all documentation for the preparation, filing, extension, issuance and continued validity of the PATENTS.

EXPLOITATION AGREEMENT: All kinds of agreements, including inter alia licence agreements, licence option agreement, transfer agreement, dealing with the related PATENTS and negotiated by a Party for the performance of missions assigned to such Party under this Agreement.

EFFECTIVE DATE: Application filing date for the first PATENT, namely 7 November 2012.

FIELD OF EXPLOITATION: These are integrated systems (semiconductors, electronics, software, etc.) used for object tracking RFID applications in the logistics, healthcare and mass retail industries.

INDUSTRIAL PROPERTY FEES: These are restricted solely to expenses incurred directly to ensure the preparation, filing, extension, issuance and continued validity of PATENTS, as charged by the ADVISORY FIRM. Accordingly, INDUSTRIAL PROPERTY FEES shall exclude EXCEPTIONAL FEES and other costs

incurred for infringement proceedings brought by either or both of the Parties in order to protect the PATENTS.

EXCEPTIONAL FEES: These are expenses incurred for appeal, interference, objection, re-examination or reissue proceedings.

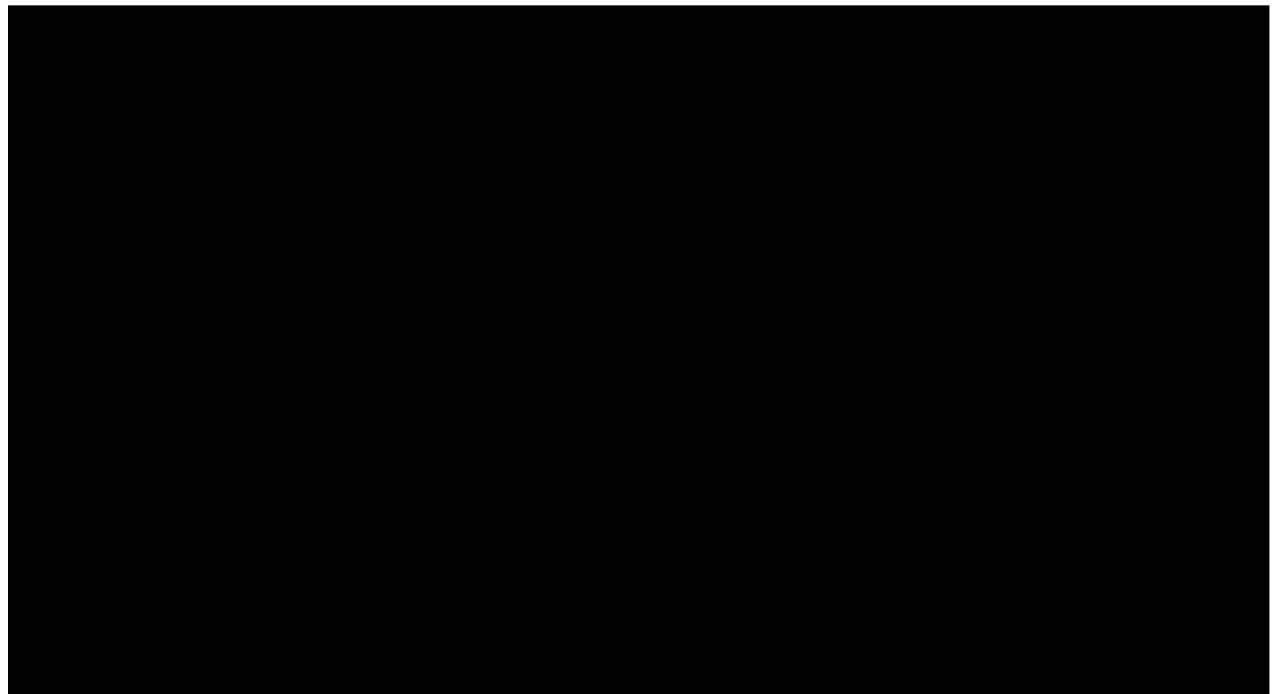


LICENSEES: These include any third party, excluding AFFILIATES, holding a licence granted by TAGSYS for the PATENTS in/and or outside the FIELD OF EXPLOITATION or/an any third party holding a licence granted by Grenoble INP for the PATENTS outside the FIELD OF EXPLOITATION.

PRODUCT: Any object that is an embodiment of all or part of the PATENTS or that may not be developed, used, manufactured or sold without infringing all or part of the PATENTS.

SHARE: Percentage of PATENTS owned by each of the Parties, as defined in Article 2 of this Agreement.

PATENT OFFICER: The Party assigned by the Parties, that has accepted the mission of handling activities regarding the preparation, filing, extension, issuance and continued validity of the PATENTS.



ARTICLE 1 – SUBJECT

- 1.1 The aim of this Agreement is to organise the Parties' co-ownership of the PATENTS pursuant to the provisions of Article L.613-32 paragraph 2 of the Intellectual Property Code, as well as to lay down the terms and conditions for exploiting the PATENTS.
- 2.1 Pursuant to the provisions of Article L.613-32 paragraph 1 of the Intellectual Property Code, the provisions of Articles L.613-29 to L.613-31 of the self-same Code shall apply to this co-ownership for all aspects not established by this Agreement or the written addenda or amendments thereto signed by the representatives duly authorised by the Parties.

ARTICLE 2 – CO-OWNERSHIP

The SHARE of each Party's ownership of the PATENTS shall be equal to:

- Fifty percent (50%) for Grenoble INP; and
- Fifty percent (50%) for TAGSYS.

ARTICLE 3 – EFFECTIVE DATE AND PERIOD

This Agreement shall take effect retroactively on the EFFECTIVE DATE and shall remain in force, barring early termination, until expiry or surrender of the last of the PATENTS.

ARTICLE 4 – MANAGEMENT OF PATENTS

4.1 Designation of the ADVISORY FIRM.

For all formalities regarding the PATENTS, the Parties have jointly designated the ADVISORY FIRM.

4.2 Designation of the PATENT OFFICER

The Parties hereby agree by mutual consent to designate TAGSYS as PATENT OFFICER. The PATENT OFFICER shall discharge this mission in the best interest of the Parties.

Should the PATENT OFFICER wish to surrender its role as PATENT OFFICER, it must duly notify the other Party at least thirty (30) days before the next deadline for industrial property proceedings for the latter Party to take over this duty. In this instance, the former and the new PATENT OFFICER shall promptly give written notice to the ADVISORY FIRM.

The PATENT OFFICER hereby agrees to request the ADVISORY FIRM to provide the other Party with all documentation pertaining to management of the PATENTS at the same time as they are provided to the PATENT OFFICER.

4.3 Administrative activities

Administrative activities relating to the PATENTS shall be decided by mutual consent between the Parties and carried out by the ADVISORY FIRM upon the request of the PATENT OFFICER. Should either of the Parties fail to notify its stance on a given issue to the PATENT OFFICER within a period of thirty (30) days from the date of receipt of the documentation, the PATENT OFFICER shall singlehandedly make the decision it deems most appropriate, whereupon the other Party shall not be entitled to challenge or reverse such decision.

In this regard, the Parties shall jointly draw up a list of countries where they wish to validate extensions of the PATENTS. The related PATENT applications in such foreign countries shall be covered by rights of priority for US patent applications.

Additionally, the PATENT OFFICER agrees not to pay any EXCEPTIONAL FEES for any of the PATENTS without the other Party's prior written consent. In this regard, the PATENT OFFICER shall duly notify the other Party of any plans to pay EXCEPTIONAL FEES and the amount thereof, whereupon the duly notified Party shall either notify its consent or denial of such EXCEPTIONAL FEES no later than forty-five (45) business days effective from the date of receipt of the notice. Failing a response within this timeframe, the other Party's consent shall be deemed to have been secured. Should the other Party reject the planned expense, the PATENT OFFICER shall be free to singlehandedly finance the aforementioned EXCEPTIONAL FEES.

4.4 Extensions, surrender

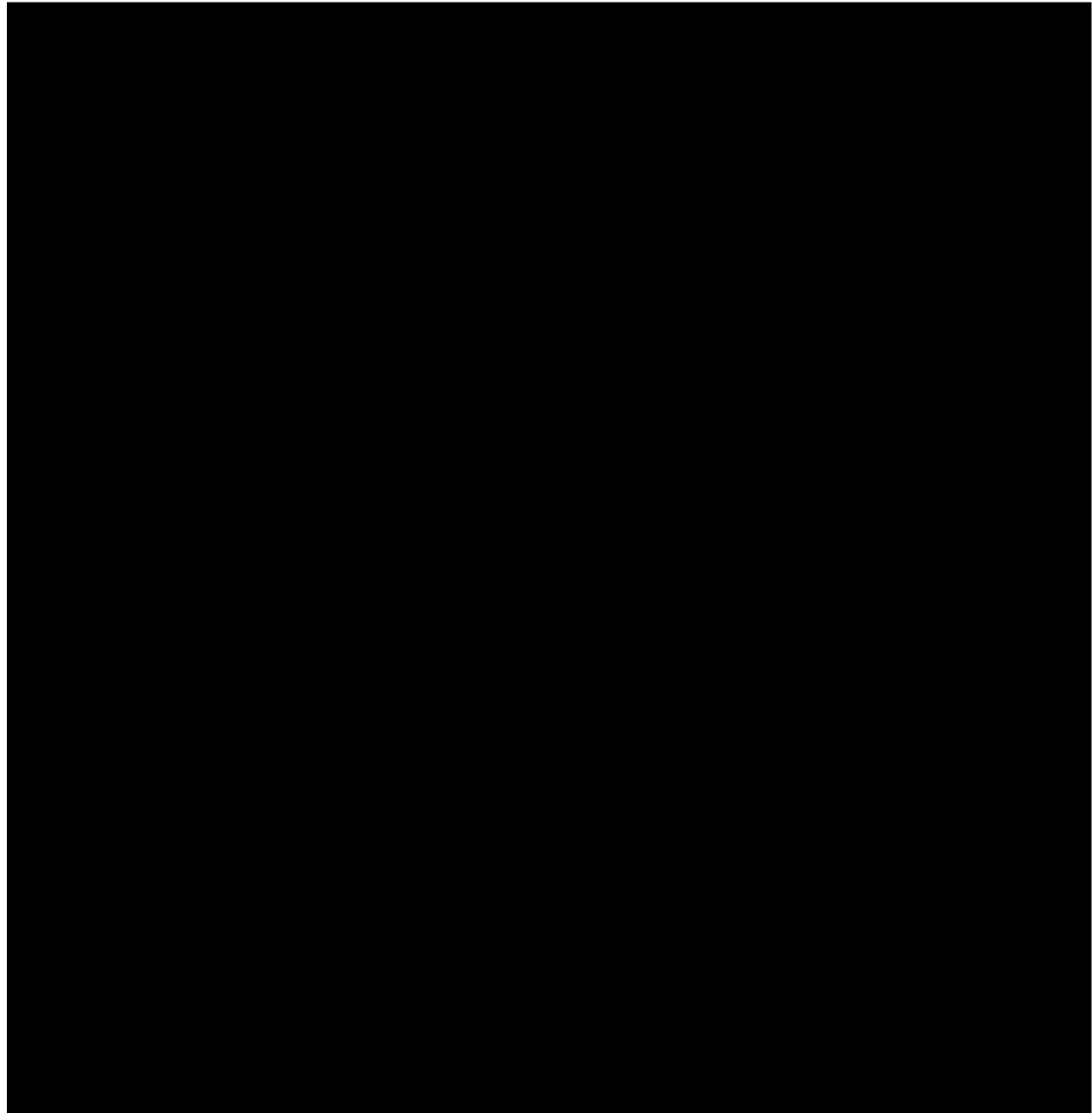
Should either of the Parties:

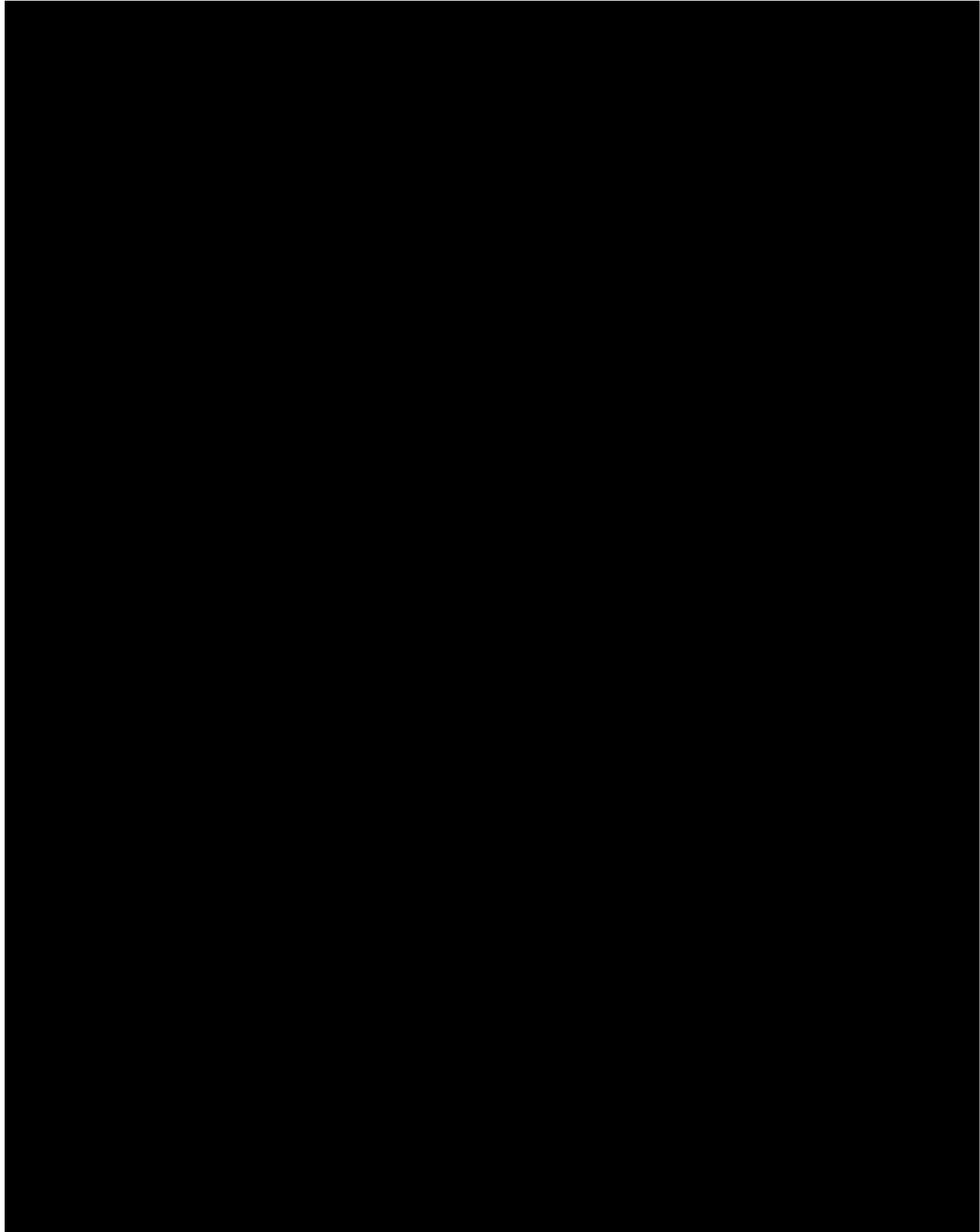
- Decide to surrender any of the PATENTS in all or some of the countries covered; or
- Not wish to participate in the extension or in pursuing the proceedings in one or more specified countries; or
- Not wish to pay any EXCEPTIONAL FEES; or
- Prior to receiving an invoice, no longer wish to pay its SHARE of the INDUSTRIAL PROPERTY FEES for all or part of the PATENTS, it shall give written notice to the other Party before the next deadline for industrial property proceedings or payment, or in the case of EXCEPTIONAL FEES, within forty-five (45) days from the notification date, as set out in Article 4.3 hereinabove, whereupon it shall surrender its SHARE of the said PATENTS to the other Party. The surrender of the said rights shall take effect from the date of receipt of the surrender notice by the recipient Party.

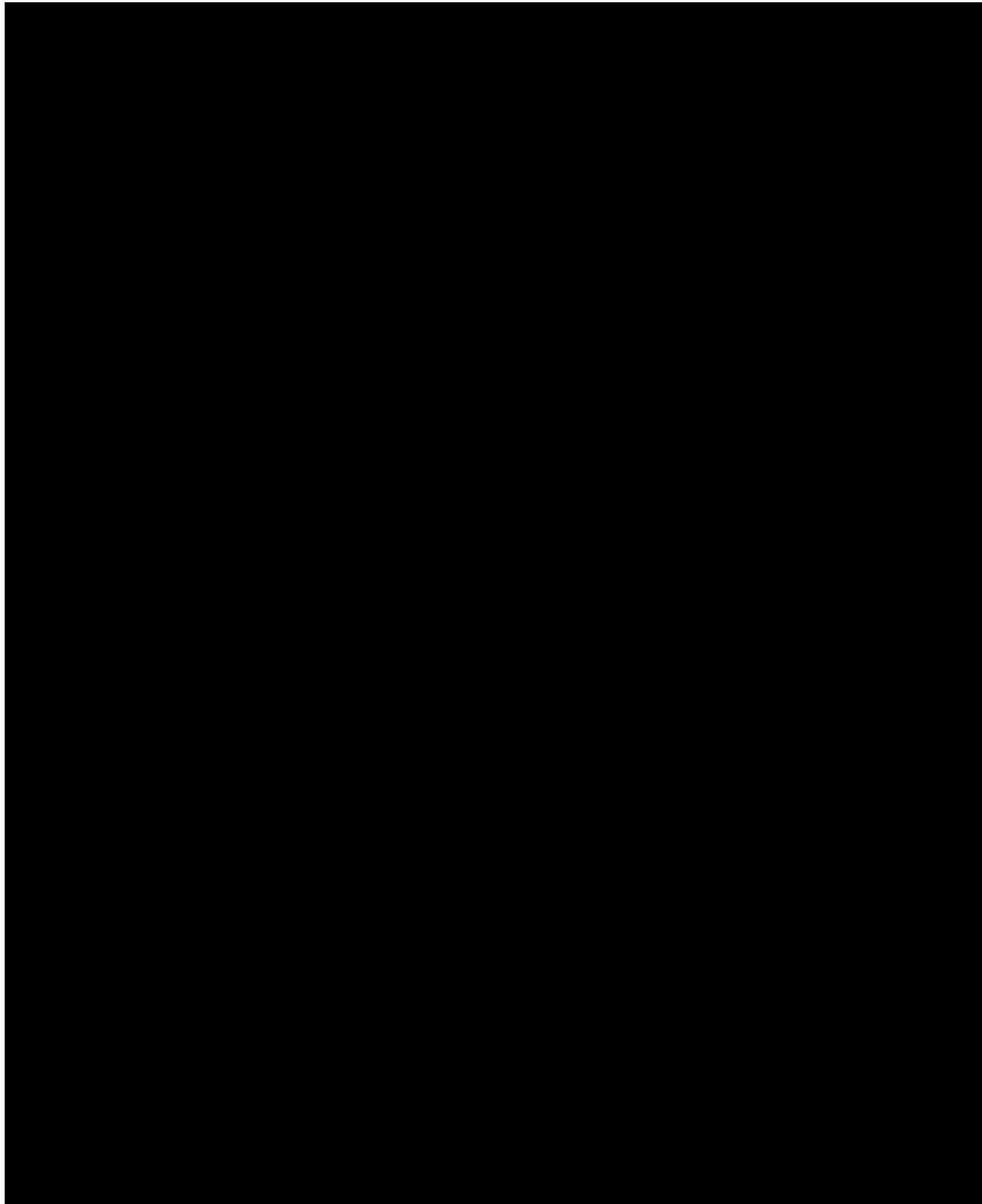
The Party surrendering its SHARE hereby agrees to provide the other Party with all the signatures and documentation required to continue proceedings for any of the surrendered PATENTS.

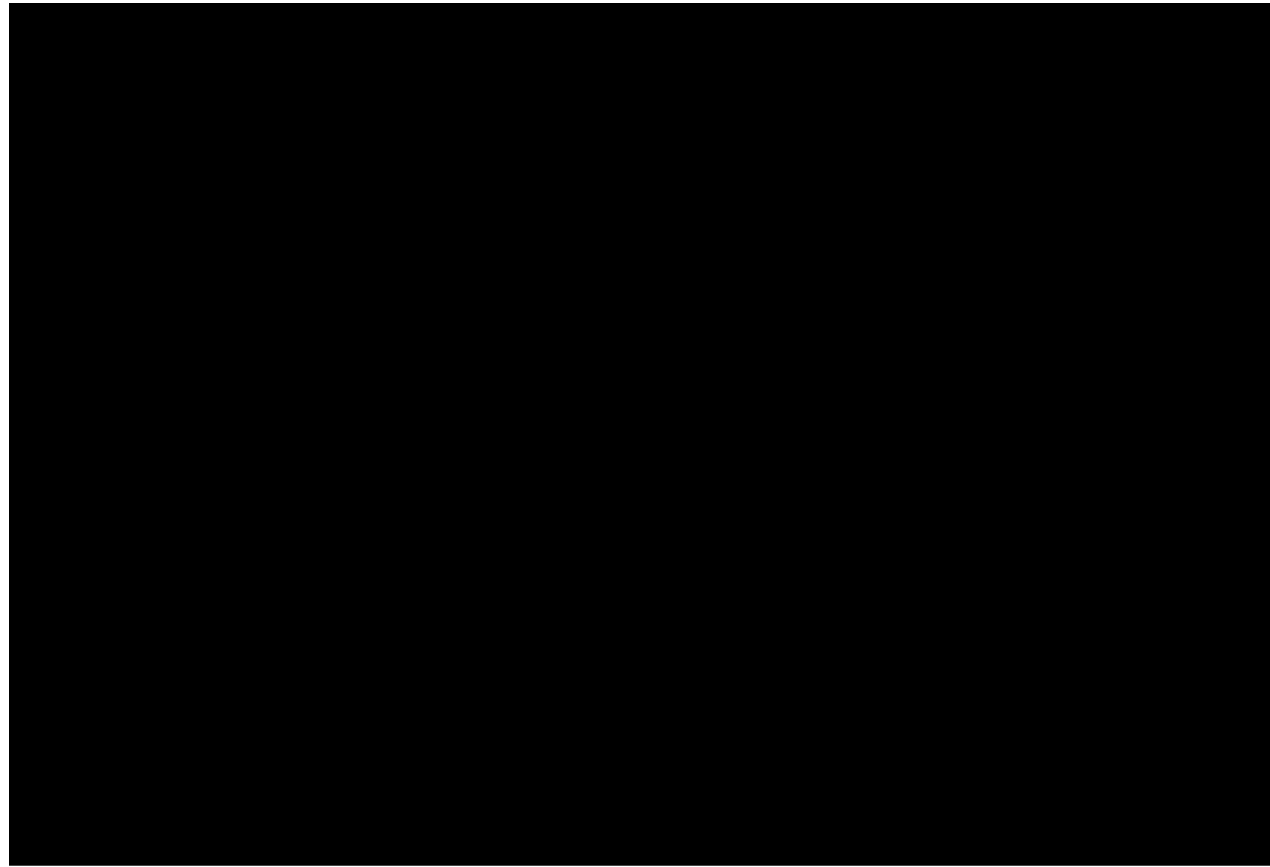
4.5 Furthermore, the Parties hereby agree that their staff members credited as the inventors shall provide the necessary signatures and take all measures needed for the filing and continued validity of the PATENTS.

4.6 Should any of the Parties decide to surrender its rights to the PATENTS in one or more specified countries, the INDUSTRIAL PROPERTY FEES paid for such country(ies) by the surrendering Party prior to its decision to surrender the PATENTS shall not be refunded in any circumstances whatsoever. Subject to the Parties agreeing otherwise by mutual consent, the said Party shall not longer receive any EXPLOITATION INCOME in respect of the said PATENTS for the specified country(ies) from the date of receipt by the recipient Party of the decision to surrender the PATENTS. The decision to surrender the PATENTS shall not exempt the surrendering Party from paying its SHARE of the INDUSTRIAL PROPERTY FEES incurred for the specified country(ies) until the surrender was duly notified.









ARTICLE 6 – TRANSFER OF A CO-OWNED SHARE

- 6.1 Should any of the Parties wish to transfer its SHARE owned in the PATENTS it must give the other Party prior notice of its intention to do so, indicating the potential transferee’s name and address, as well as the financial terms of such transfer. In this instance, the other Party shall have a right of first refusal. Failure by the other Party to exercise this right within sixty (60) days from the date of notice of the intention to transfer, the transferor Party may proceed to effectively transfer its SHARE owned in the PATENTS to the initially identified transferee. The other Party shall only decline the transaction with this transferee if can prove in writing, no later than sixty (60) days from the date of notice, that the transaction with such a transferee shall create a material conflict with its status, activities and/or missions. Indeed, the terms and conditions offered to a third party shall not be more favourable that those presented to the other Party.

- 6.2 The transferor Party hereby agrees to apprise the transferee third party of the provisions of this co-ownership Agreement and to ensure that the third party assume full responsibility for all obligations, with no amendments whatsoever, such that the latter shall be substituted for the transferor Party in all its rights, obligations, actions and privileges.

- 6.3 Failing an agreement on the proposed pre-emption price, this shall be set by the High Court ruling on an application by the earliest Party to file proceedings.
Each of the Parties may waive the sale or purchase of the aforementioned SHARE within a period of one (1) month from the date of notice of judgement or, in case of appeal, the date of service of the

decision, in order to waive the sale or purchase of the co-owned share without prejudice to any damages that may be payable. The ensuing legal costs shall be borne by the surrendering Party.

ARTICLE 7 – FINANCIAL OBLIGATIONS – ACCOUNTING

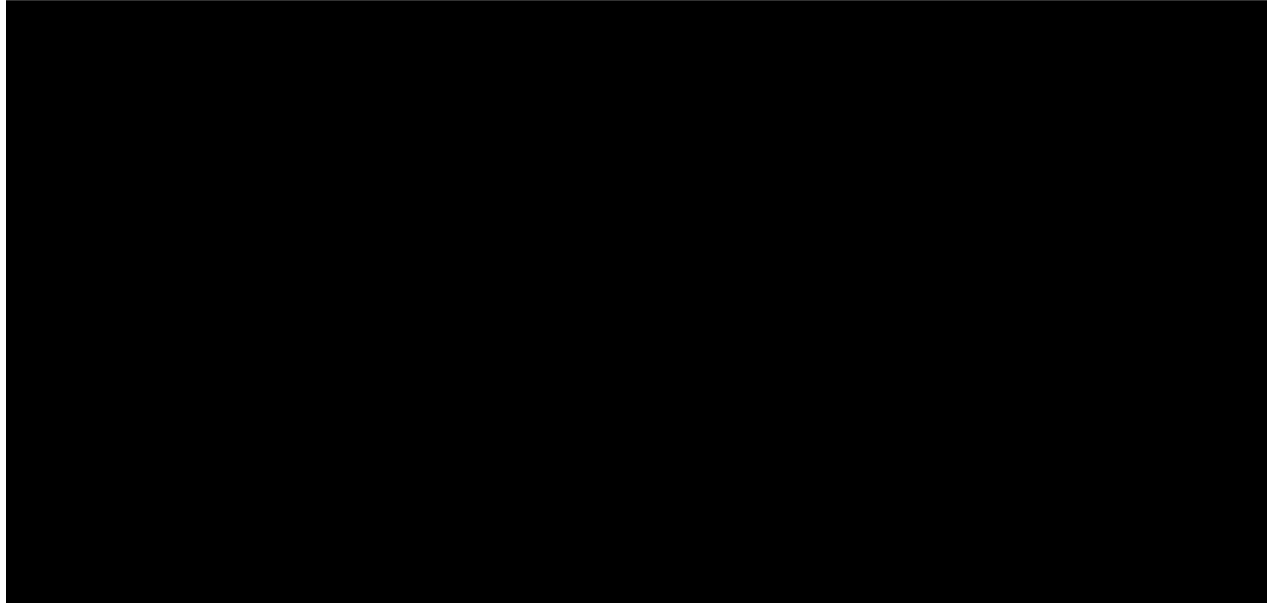
7.1. Financial Terms and Conditions

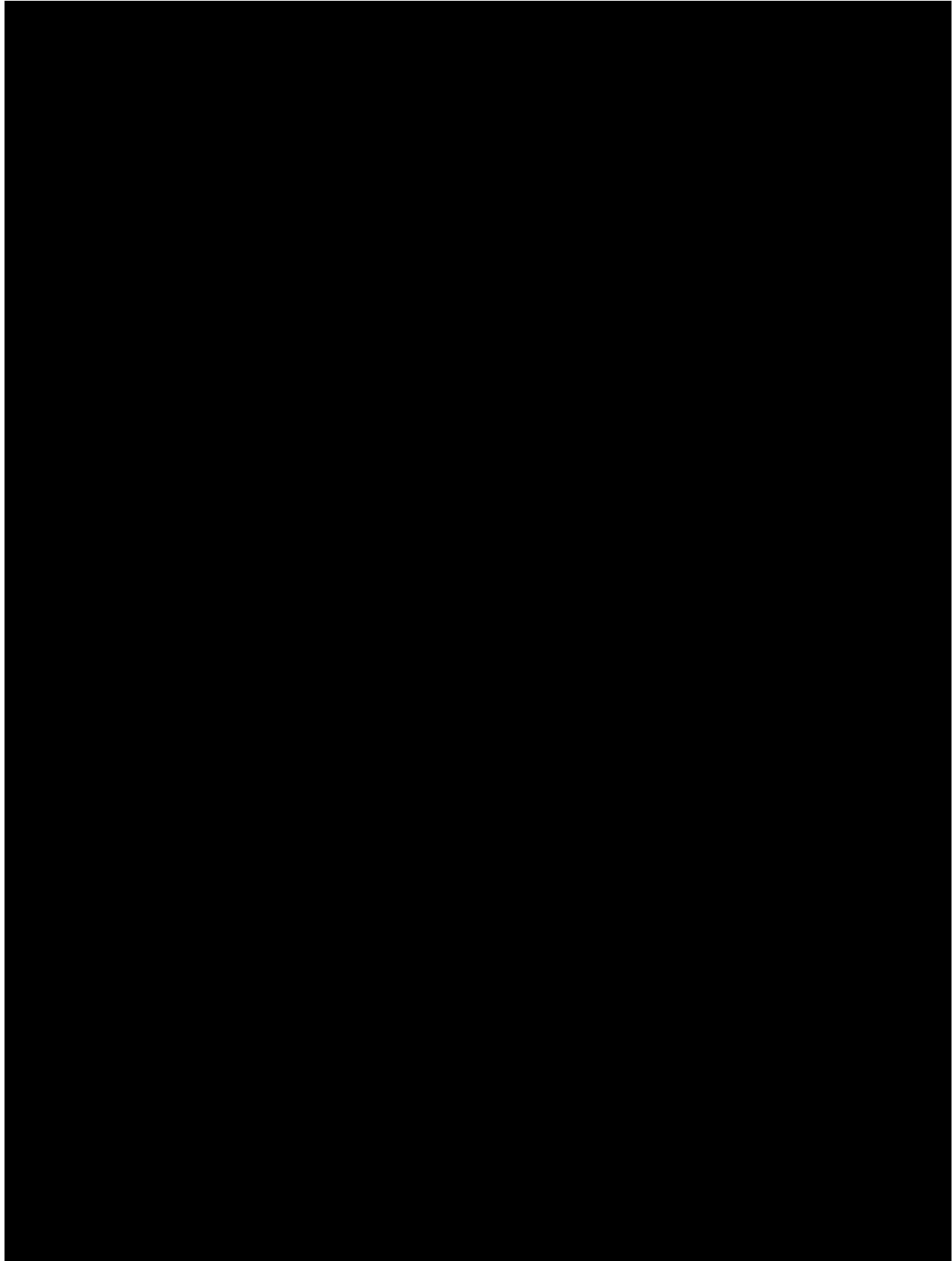
7.1.1 INTELLECTUAL PROPERTY FEES

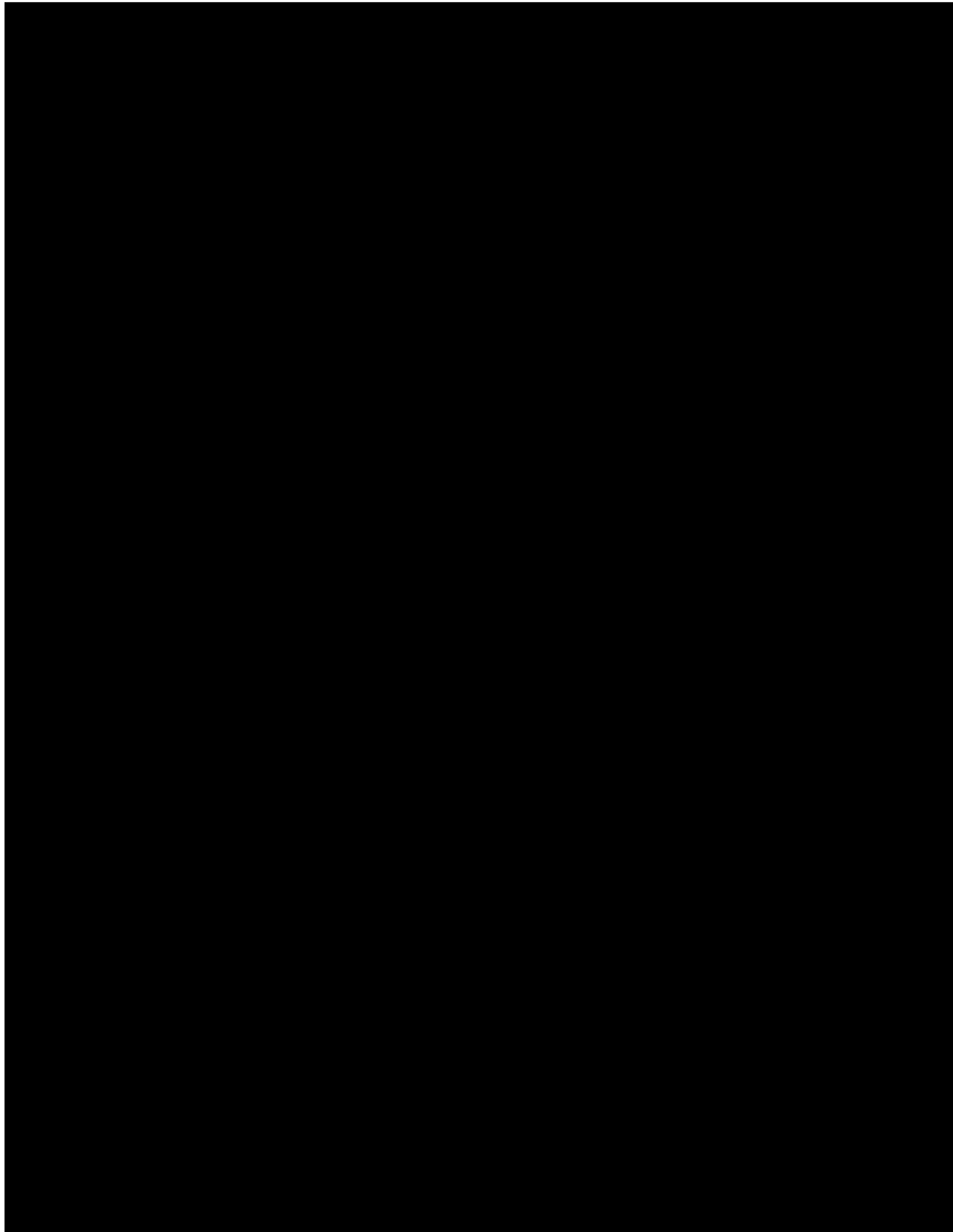
7.1.1.1. As from the EFFECTIVE DATE, subject to the provisions of Articles 4.4, 6 and 7.1.1.2 of this Agreement, the INDUSTRIAL PROPERTY FEES shall be paid by TAGSYS, excluding INDUSTRIAL PROPERTY FEES of ten (10) thousand euros (€10,000.00) all taxes included, to be paid by Grenoble INP.

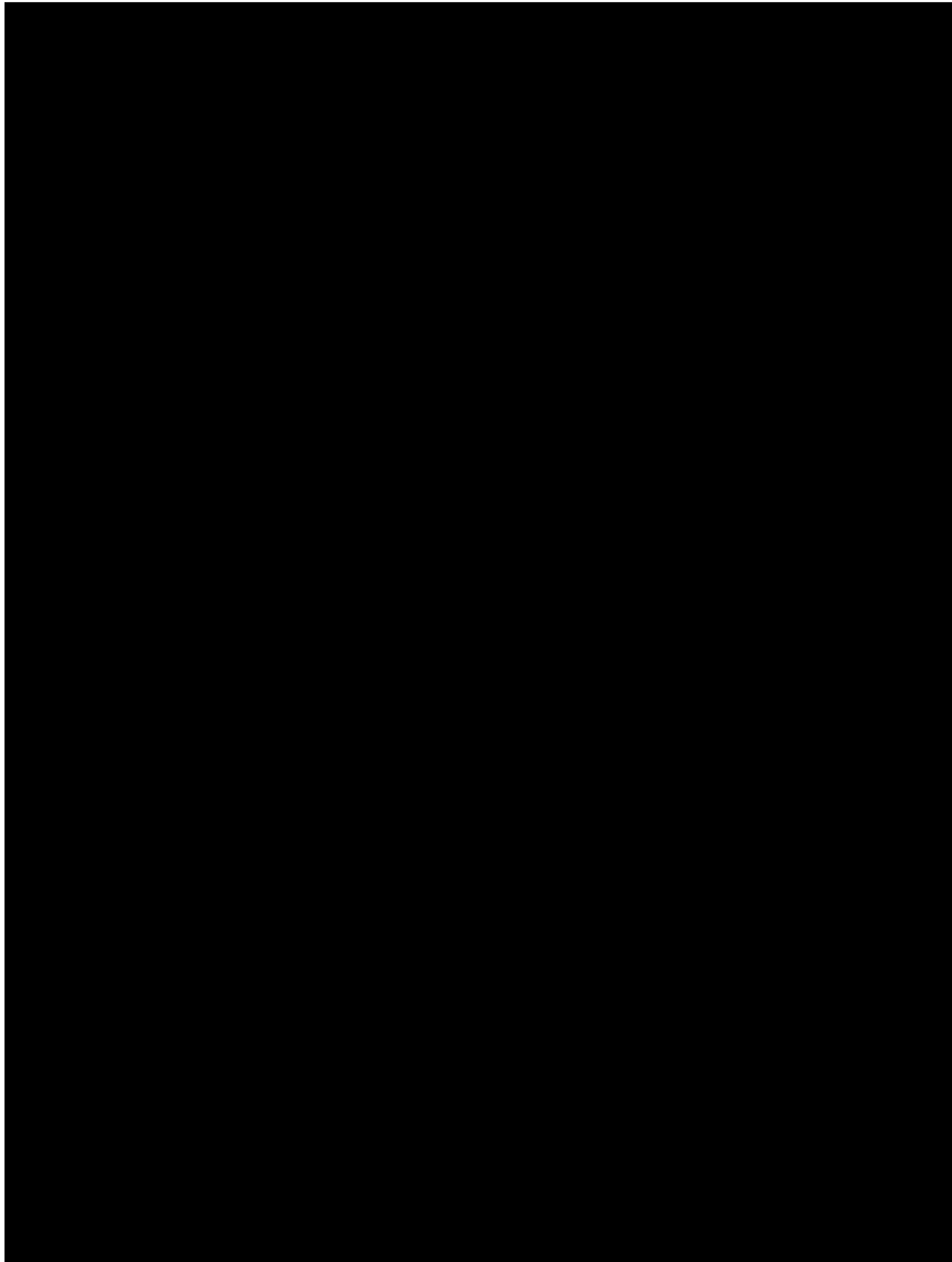
7.1.1.2. In case the ADVISORY FIRM notifies any failure by TAGSYS to make the payments due to Grenoble INP under Article 7.1.1.1., the latter may, from the date of receipt of such notice, give formal notice to TAGSYS to pay the amounts outstanding. Should TAGSYS fail to settle the INDUSTRIAL PROPERTY FEES within thirty (30) days prior to expiry of the grace period as set out in Articles L.612-19 paragraph 2 of the Intellectual Property Code, 86.2 of the Munich Convention of 5 October 1973 and 5 bis of the Paris Convention of 20 March 1883, including the surcharge required by the law of the country(ies) concerned, Grenoble INP may proceed to pay the said INDUSTRIAL PROPERTY FEES.

Such payment of the INDUSTRIAL PROPERTY FEES by Grenoble INP shall be construed, by operation of law, as a free transfer to Grenoble INP of the SHARE owned in the PATENTS by TAGSYS. In this instance, TAGSYS shall agree to grant all powers, documentation and signatures required for give effect to such transfer.











ARTICLE 14 – ELECTION OF DOMICILE / SERVICE OF NOTICES

- 14.1. In order to fully implement the current and subsequent provisions of this Agreement, the Parties shall elect domicile at their respective head offices. Any change of domicile by either of the Parties shall only be enforceable against the other Party upon expiry of a timeframe of fifteen (15) calendar days from the date of receipt of notice that must have been served by registered mail with acknowledgement of receipt.
- 14.2. All notices and correspondence required for the purposes of this Agreement shall be deemed to have been duly served on condition that they are delivered by registered mail with acknowledgement of receipt to the recipient Party at the following address:

For TAGSYS:

TAGSYS SAS
ZI Athélia III
785, Voie Antiope
13600 La Ciotat

For Grenoble INP:

Grenoble INP
Guichet Unique de Valorisation
For the attention of:
Vice-Président Valorisation
46 avenue Félix Viallet
38031 Grenoble Cedex

ARTICLE 15 – GOVERNING LAW – SETTLEMENT OF DISPUTES

This Agreement shall be governed by French laws and regulations.

The Parties hereby agree to endeavour to amicably settle any disputes that may arise with respect to this Agreement. Failing an amicable settlement within three (3) calendar months effective from the occurrence of the dispute, the matter shall be brought before the competent French courts by the earliest Party to act.

This Article shall remain in force irrespective of the expiry or termination of this Agreement.

ARTICLE 16 – TERMINATION

This Agreement shall cease by operation of law should any of the Parties become the sole and exclusive owner of the PATENTS in all countries covered.

ARTICLE 17 – TRANSFER OF AGREEMENT

17.1. This Agreement shall be concluded intuit personae. Accordingly, it shall be non-transmissible and non-transferable, subject to the provisions of Articles 6 and 17.2 hereof.

17.2. TAGSYS may transfer or delegate to any of its AFFILIATES all or part of the rights and obligations emanating from this Agreement, subject to giving prior written notice to the other Parties. In this instance, TAGSYS shall remain accountable to the other Parties for the implementation of its own obligations under this Agreement by its designated AFFILATES.

DONE IN TWO (2) ORIGINAL COPIES, INCLUDING ONE (1) FOR EACH PARTY.

For Grenoble INP:

Signed in: *Grenoble*

On: *15 March 2016*

Signed:

Brigitte Plateau

Chief Executive

Institut Polytechnique de Grenoble

For TAGSYS:

Signed in: *La Ciotat*

On: *2 March 2016*

Signed:

On behalf of the President of TAGSYS

and by delegation:

Gaëlle Delore

Deputy Managing Director

REGLEMENT DE COPROPRIETE ET D'EXPLOITATION

DU BREVET US201314440657

ET SES EXTENSIONS

REF. GRENOBLE INP : 9-16-02

ENTRE

L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

France Publie à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, ci-après désigné par Grenoble INP, dont le siège est 46 avenue Félix Viallet - 38031 GRENOBLE Cedex, n° SIREN 193.819.125, code APE 8542Z, représenté par son administrateur général, Madame Brigitte PLATEAU,

Ci-après dénommée « Grenoble INP »

ET

TAGSYS SAS

ZI Athéna III - 785, Voie Antiope 13600 LA CIOTAT, n° SIREN 437 748 486 code APE 2611Z représentée par Monsieur Alain Fanet, Président,

Ci-après désigné par « TAGSYS »

Grenoble INP et TAGSYS seront collectivement dénommés « Parties » et individuellement dénommés « Partie »

ARTICLE PRELIMINAIRE -- DEFINITIONS	5
ARTICLE 1 - OBJET	7
ARTICLE 2 - COPROPRIETE	7
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE	7
ARTICLE 4 - GESTION DES BREVETS	7
ARTICLE 5 - EXPLOITATION ET UTILISATION DES BREVETS	9
ARTICLE 6 - CESSION D'UNE PART DE COPROPRIETE	12
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS FINANCIERES - COMPTABILITE	13
ARTICLE 8 - DEFENSE DE LA COPROPRIETE	15
ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE	16
ARTICLE 10 - RENONCIATION	16
ARTICLE 11 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE	17
ARTICLE 12 - ADDITION / MODIFICATION DU CONTRAT	17
ARTICLE 13 - TITRES	17
ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE / NOTIFICATIONS	17
ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE - LITIGES	18
ARTICLE 16 - RESILIATION	18
ARTICLE 17 - TRANSFERT DU CONTRAT	18

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Attendu que les Parties ont signé en date du 5 septembre 2011 un contrat de collaboration ayant pour objet le développement de solutions RFID UHF dans le domaine de la Grande Distribution et de la Santé et nommé projet « SPINNAKER ».

Attendu que dans le cadre de SPINNAKER, une invention commune a été mise au point.

Attendu que cette invention a donné lieu au dépôt d'une demande prioritaire de brevet US numéro 61/723552 déposée le 7 novembre 2012 intitulée « RFID communication system ».

Les Parties souhaitent aujourd'hui formaliser dans un acte écrit leurs droits et obligations relatifs à l'exploitation, la jouissance et la conservation de ce brevet prioritaire et de ses extensions, conformément à l'article L.613-32 du Code de la propriété intellectuelle.

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

ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS

Dans le présent Contrat, les termes suivants, lorsqu'ils sont écrits en lettres capitales, ont la signification suivante :

Par **AFFILIEE(S)**, on entend toute entité, présente ou à venir, contrôlée directement ou indirectement par TAGSYS, ou qui contrôle directement ou indirectement TAGSYS ou qui est directement ou indirectement sous le même contrôle que TAGSYS. A cet effet, « contrôle » doit être entendu au sens de l'article L. 333-3 du Code de Commerce.

Les droits accordés aux **AFFILIEES** selon les termes du présent Contrat ne sont applicables que pour les personnes morales ayant la qualité d'**AFFILIEE** au moment de l'exercice desdits droits. Si au cours de la durée du présent Contrat, une personne morale perdait la qualité d'**AFFILIEE**, les droits acquis par cette personne morale du fait de sa qualité d'**AFFILIEE** s'éteindraient immédiatement.

Par **BREVETS**, on entend la demande de brevet US intitulée « RFID communication system » n° US201314440657 déposée le 7 novembre 2013 aux noms de Grenoble INP et TAGSYS et issue de la Provisional application No. 61/723,552 déposée le 7 novembre 2012, citant comme inventeurs Marc RECOULY, Christophe LOUSSERT, Yvan DUROC, Gianfranco ANDIA VERA et Smail TEDJINI (Réf. Grenoble INP B248) ainsi que les demandes de brevets et les brevets correspondants dans les pays étrangers issus de la procédure d'extension par voie PCT N° PCT/IB2013/002628 déposée le 7 novembre 2013 ainsi que les brevets résultant de telles demandes, et toutes les continuations, divisions, continuations-in-part, re-issues, réexamen et prolongations de celles-ci, y-compris les Certificats Complémentaires de Protection et leurs équivalents à l'étranger.

Par **CABINET**, on entend le cabinet de Conseil en Propriété Industrielle mandaté par les Parties afin d'établir tous les documents pour la préparation, le dépôt, l'extension, la délivrance et le maintien en vigueur des **BREVETS**.

Par **CONTRAT D'EXPLOITATION**, on entend tout contrat tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de cession, ayant pour objet les **BREVETS** y afférent négocié par une Partie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des présentes.

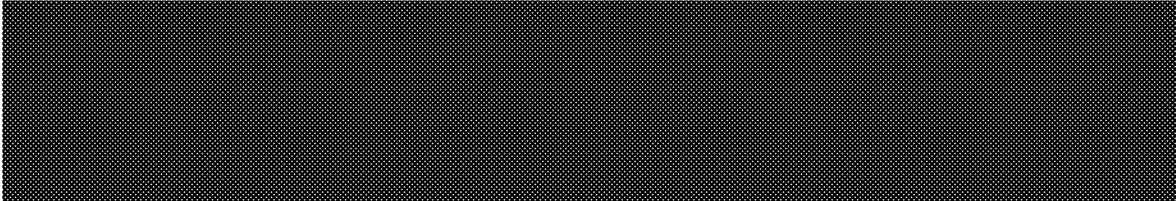
Par **DATE D'ENTREE EN VIGUEUR**, on entend la date de dépôt du premier des **BREVETS**, soit le 7 novembre 2012.

Par **DOMAINE D'EXPLOITATION**, on entend « systèmes intégrés (semi-conducteurs, électroniques, logiciels) pour les applications RFID de traçabilité des objets dans les domaines des industries logistiques, santé et grande distribution.

Par **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**, on entend exclusivement les frais directs engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d'extension, de délivrance et de maintien en vigueur des **BREVETS** facturés par le **CABINET**. Les **FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE** ne comprennent pas les **FRAIS EXCEPTIONNELS** ni

les frais engagés dans des procédures d'actions en contrefaçon initiées par une (les) Parties(s) pour la défense des BREVETS.

Par FRAIS EXCEPTIONNELS, on entend les frais engagés pour les procédures d'appels, d'interférences, d'oppositions, de réexamens ou de réissues.

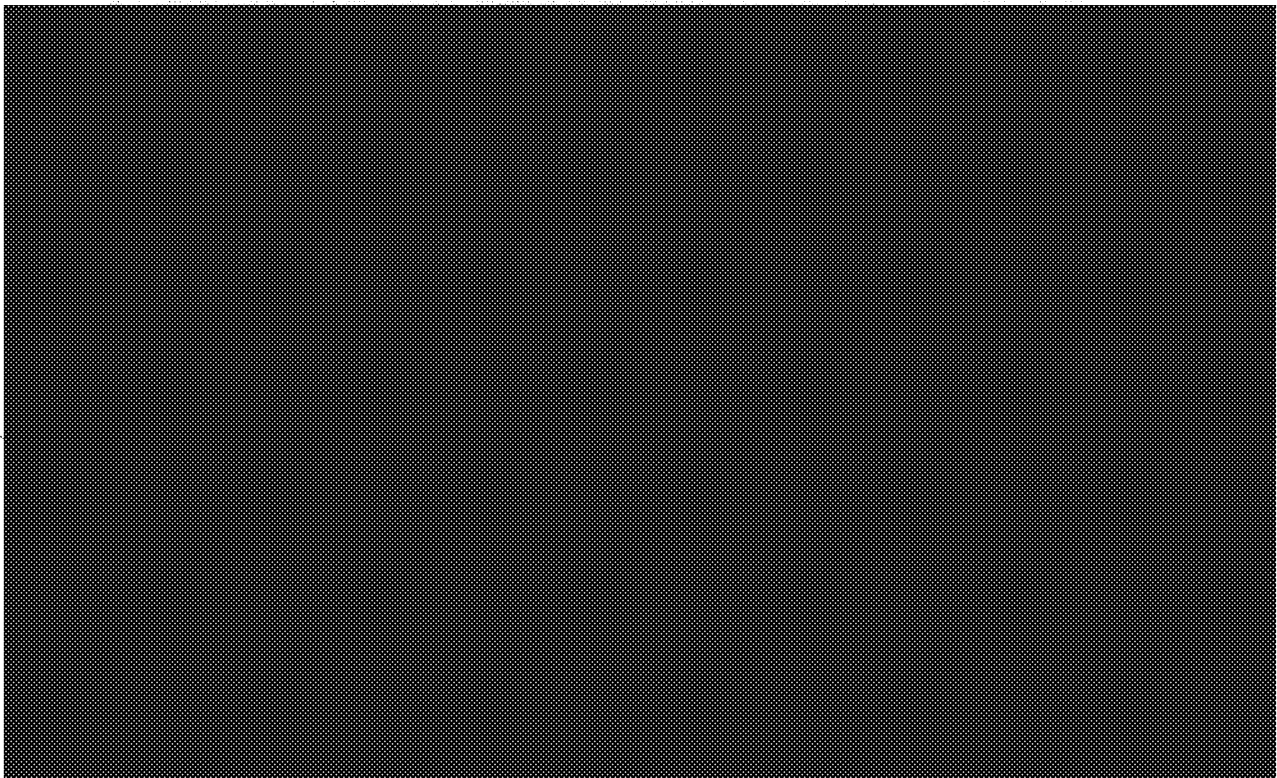


Par LICENCIÉS, on entend tout tiers à l'exception des AFFILIÉS, ayant obtenu de TAGSYS une licence sur les BREVETS dans/et ou hors du DOMAINE D'EXPLOITATION ou/et tout tiers ayant obtenu de Grenoble INP une licence sur les BREVETS hors du DOMAINE D'EXPLOITATION.

Par PRODUIT, on entend tout objet mettant en œuvre tout ou partie des BREVETS ou qui ne pourraient pas être développés, utilisés, fabriqués, ou commercialisés sans contrefaire tout ou partie des BREVETS.

Par QUOTE-PART, on entend la quote-part de propriété dans les BREVETS de chacune des Parties, telles que définies à l'Article 2 du présent Contrat.

Par RESPONSABLE DES BREVETS, on entend la Partie choisie par les Parties et qui a accepté la mission de gérer l'ensemble des opérations liées à la préparation, au dépôt, à l'extension, à la délivrance et au maintien en vigueur des BREVETS.



ARTICLE 1- OBJET

- 1.1 Le présent Contrat a pour objet d'organiser la copropriété des Parties sur les BREVETS, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-32 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que de déterminer les modalités d'exploitation des BREVETS.
- 1.2 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-32 du Code de la Propriété Intellectuelle, les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 dudit Code s'appliquent à la présente copropriété pour tous les aspects non réglés par le présent Contrat ou ses avenants éventuels signés par écrit par les représentants dûment habilités des Parties.

ARTICLE 2- COPROPRIETE

La QUOTE-PART de propriété de chaque Partie sur les BREVETS est égale à :

- cinquante pourcent (50%) pour Grenoble INP et
- cinquante pourcent (50%) pour TAGSYS.

ARTICLE 3- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent Contrat prendra rétroactivement effet à la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée, jusqu'à l'expiration ou l'abandon du dernier des BREVETS.

ARTICLE 4- GESTION DES BREVETS

4.1 Désignation du CABINET

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

4.2 Désignation du RESPONSABLE DES BREVETS

Les Parties conviennent d'un commun accord de confier à TAGSYS la charge de RESPONSABLE DES BREVETS. Le RESPONSABLE DES BREVETS assumera sa mission au mieux des intérêts des Parties.

Au cas où le RESPONSABLE DES BREVETS souhaiterait abandonner son rôle de RESPONSABLE DES BREVETS, il devra le notifier à l'autre Partie au moins trente (30) jours avant la prochaine échéance de procédure de propriété industrielle afin qu'elle puisse reprendre cette responsabilité. Dans cette hypothèse, l'ancien et le nouveau RESPONSABLE DES BREVETS devront en informer le CABINET par écrit dans les meilleurs délais.

Le RESPONSABLE DES BREVETS s'engage à demander au CABINET qu'il transmette à l'autre Partie copie de tous les documents relatifs à la gestion des BREVETS concomitamment à leur transmission au RESPONSABLE DES BREVETS.

4.3 Actes d'administration

Les actes d'administration relatifs aux BREVETS sont décidés d'un commun accord entre les Parties et exécutés par le CABINET sur ordre du RESPONSABLE DES BREVETS. Au cas où l'une des Parties ne parviendrait pas à faire connaître au RESPONSABLE DES BREVETS sa position sur une question déterminée dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de ces documents, le RESPONSABLE DES BREVETS prendra seul la décision qui lui paraîtra la mieux adaptée et l'autre Partie ne disposera d'aucun recours contre lui à ce propos.

De ce fait, les Parties établiront en commun la liste des pays dans lesquels elles souhaiteront valider les extensions des BREVETS. Les demandes de BREVET correspondantes à l'étranger seront déposées sous couvert des droits prioritaires de la demande de brevet US d'origine.

De plus, le RESPONSABLE DES BREVETS s'engage à ne pas entreprendre de FRAIS EXCEPTIONNELS pour l'un quelconque des BREVETS, sans le consentement préalable écrit de l'autre Partie. Pour ce faire, le RESPONSABLE DES BREVETS notifiera tout projet d'engagement de FRAIS EXCEPTIONNELS ainsi que leur montant à l'autre Partie qui s'engage à faire part de son accord ou de son refus concernant l'engagement de ces frais dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord de l'autre Partie sera réputé acquis. En cas de refus de l'autre Partie, le RESPONSABLE DES BREVETS sera libre de financer seul les FRAIS EXCEPTIONNELS mentionnés ci-dessus.

4.4 Extensions, Abandon

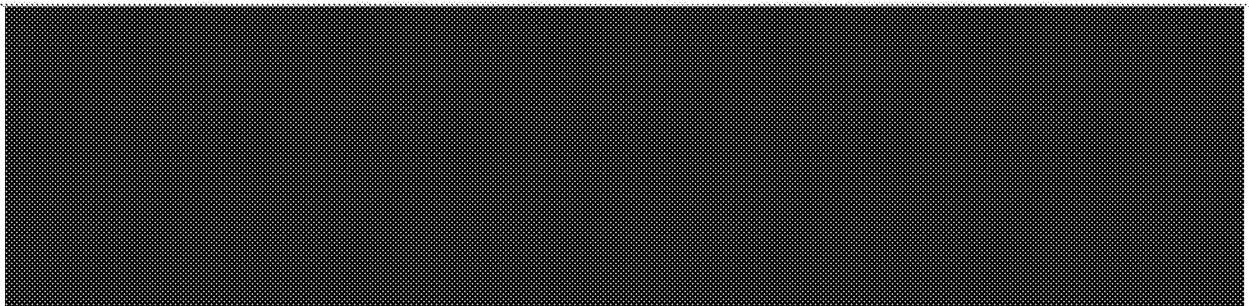
Si l'une des Parties :

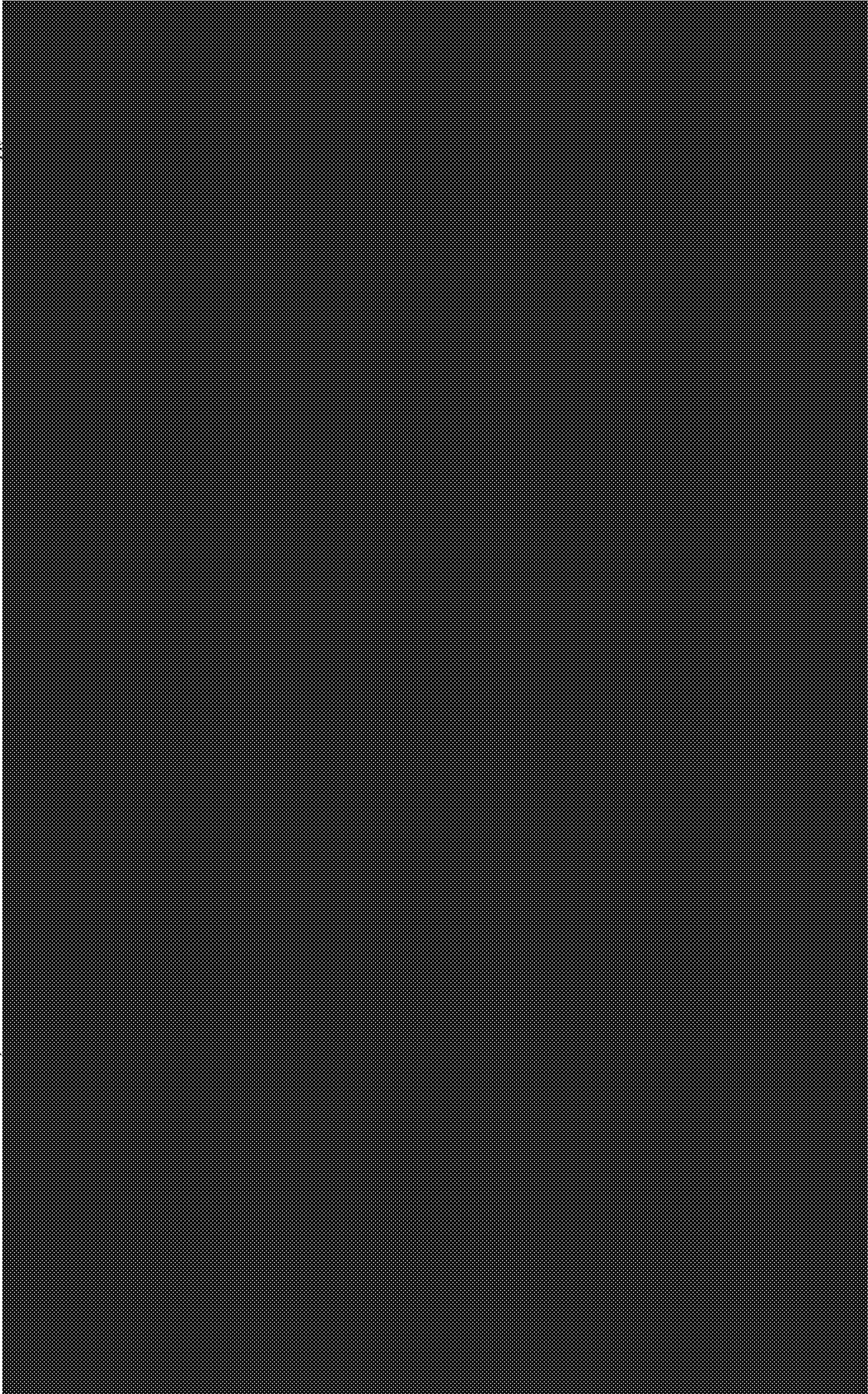
- décide d'abandonner un des BREVETS dans tout ou partie des pays couverts, ou
 - ne souhaite pas participer à l'extension ou à la poursuite de la procédure dans un ou plusieurs pays particulier, ou
 - ne souhaite pas entreprendre de FRAIS EXCEPTIONNELS, ou
 - avant la réception d'une facture, ne souhaite plus payer sa QUOTE-PART de FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE pour tout ou partie des BREVETS,
- elle le notifiera par écrit à l'autre Partie avant la prochaine échéance de procédure de Propriété Industrielle ou de paiement, ou, dans le cas de FRAIS EXCEPTIONNELS, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la notification tel que précisé à l'article 4.3 ci-dessus, et abandonnera à l'autre Partie sa QUOTE-PART sur lesdits BREVETS. L'abandon desdits droits prendra effet à compter de la réception de la notification d'abandon par la Partie destinataire.

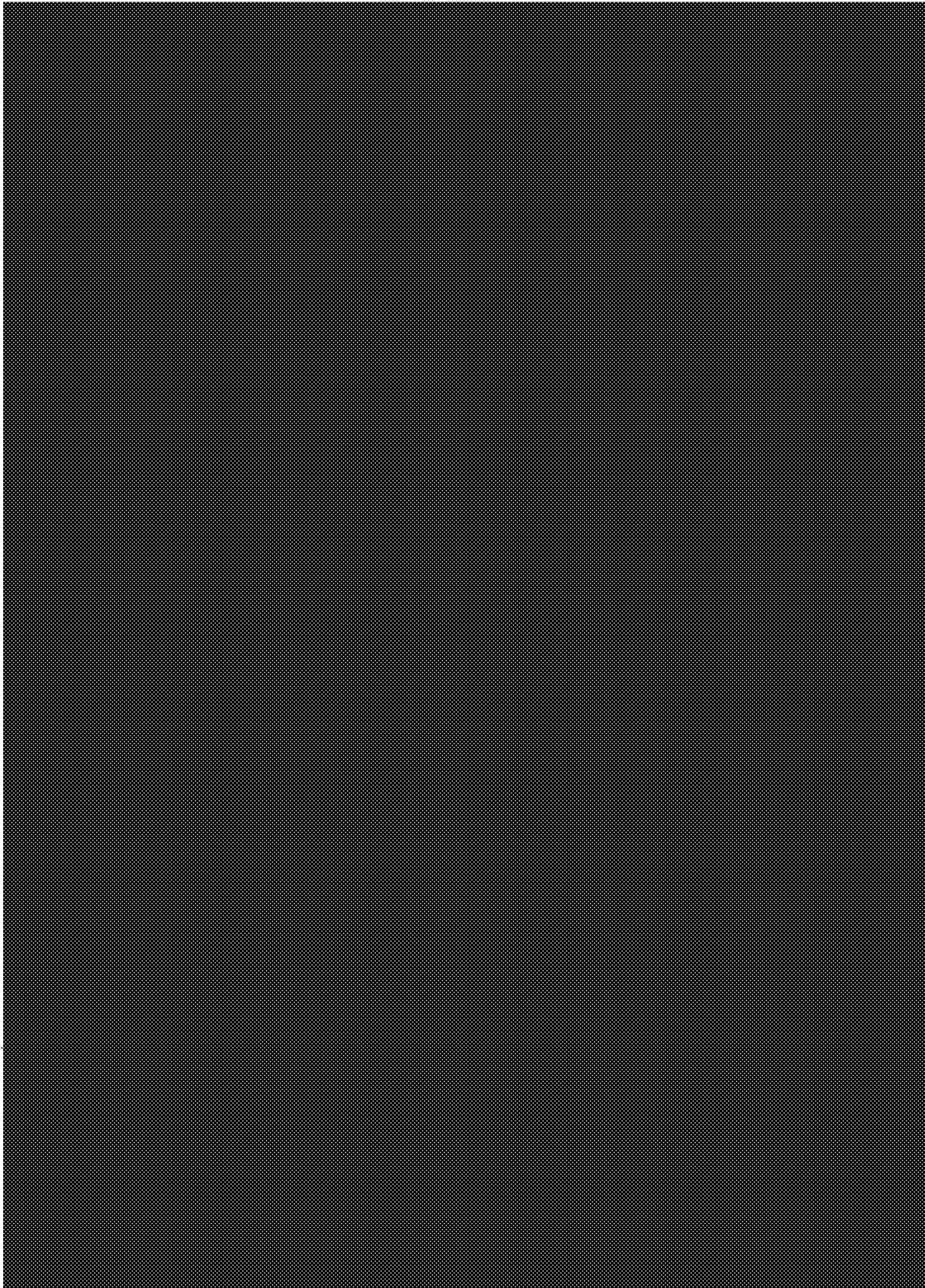
La Partie qui abandonne sa QUOTE-PART s'engage à fournir à l'autre Partie toutes les signatures et tous les documents nécessaires à la poursuite de la procédure de l'un quelconque des BREVETS abandonnés.

- #### 4.5
- De plus, les Parties s'engagent à ce que les membres de leurs personnels cités comme inventeurs fournissent les signatures nécessaires et prennent les mesures nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des BREVETS.

46 Si l'une des Parties décide d'abandonner ses droits sur les BREVETS dans un ou plusieurs pays donnés, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE payés pour ce ou ces pays par cette Partie antérieurement à sa décision d'abandon ne pourront en aucun cas lui être remboursés. A moins que les Parties n'en disposent ensemble autrement, ladite Partie ne recevra plus aucun REVENUS D'EXPLOITATION sur lesdits BREVETS pour ce ou ces pays donnés à compter de la réception par la Partie destinataire de la notification de sa décision d'abandon. La décision d'abandon ne dispense pas la Partie qui abandonne de régler sa QUOTE-PART de FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE engagés pour ce ou ces pays donnés jusqu'à la notification de l'abandon.







ARTICLE 6- CESSION D'UNE PART DE COPROPRIETE

- 6.1 Si l'une des Parties souhaite céder sa QUOTE-PART de propriété sur les BREVETS, elle devra au préalable notifier à l'autre Partie son intention de céder lesdits droits, et leur transmettre le nom, l'adresse du cessionnaire potentiel et les conditions financières de la cession. L'autre Partie bénéficiera alors d'un droit de préemption. A défaut pour cette Partie d'exercer ce droit dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de l'intention de cession, la Partie cédante pourra céder sa QUOTE-PART de propriété au cessionnaire identifié. L'autre Partie ne peut refuser le cessionnaire que si elle peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification, qu'une cession avec un tel cessionnaire crée un conflit sérieux avec ses statuts, activités et/ou missions. Les conditions proposées à un tiers ne pourront pas être plus favorables que celles qui auront été présentées à l'autre Partie.
- 6.2 La Partie cédante s'engage à porter à la connaissance du tiers acquéreur les clauses du présent Contrat de copropriété et à lui en faire reprendre, sans modification, toutes les obligations de telle sorte que ce tiers se trouve subrogé à la Partie cédante dans tous ses droits, obligations, actions et privilèges.
- 6.3 A défaut d'accord sur le prix de préemption proposé, celui-ci sera fixé par le Tribunal de Grande Instance qui sera saisi par la Partie la plus diligente.

Chacune des Parties pourra renoncer à la vente ou à l'achat de la QUOTE-PART susvisée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans

préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus : les dépenses sont à la charge de la Partie qui renonce.

ARTICLE 7- OBLIGATIONS FINANCIERES - COMPTABILITE

7.1 CONDITIONS FINANCIERES

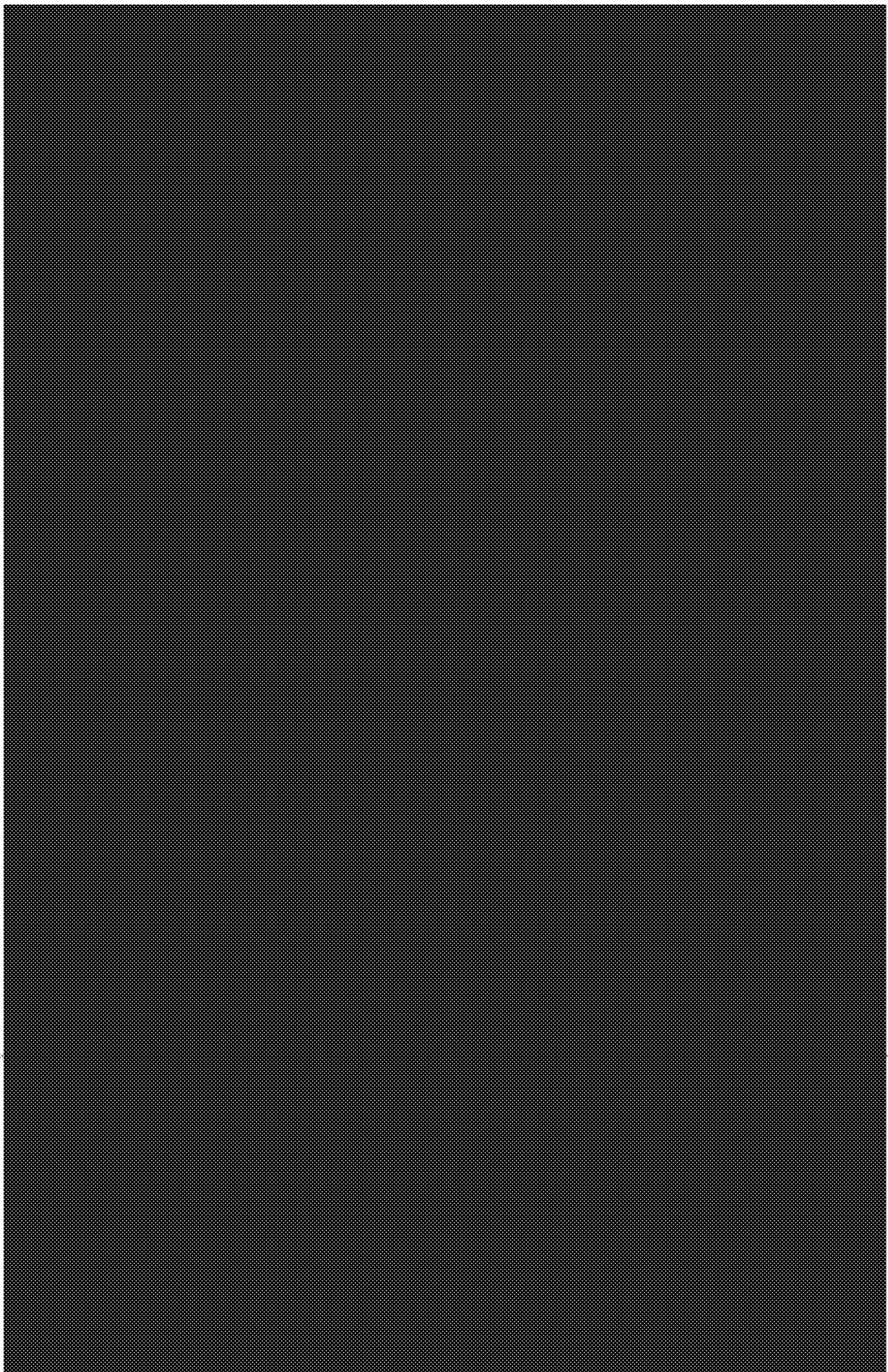
7.1.1 FRAIS de PROPRIETE INTELLECTUELLE

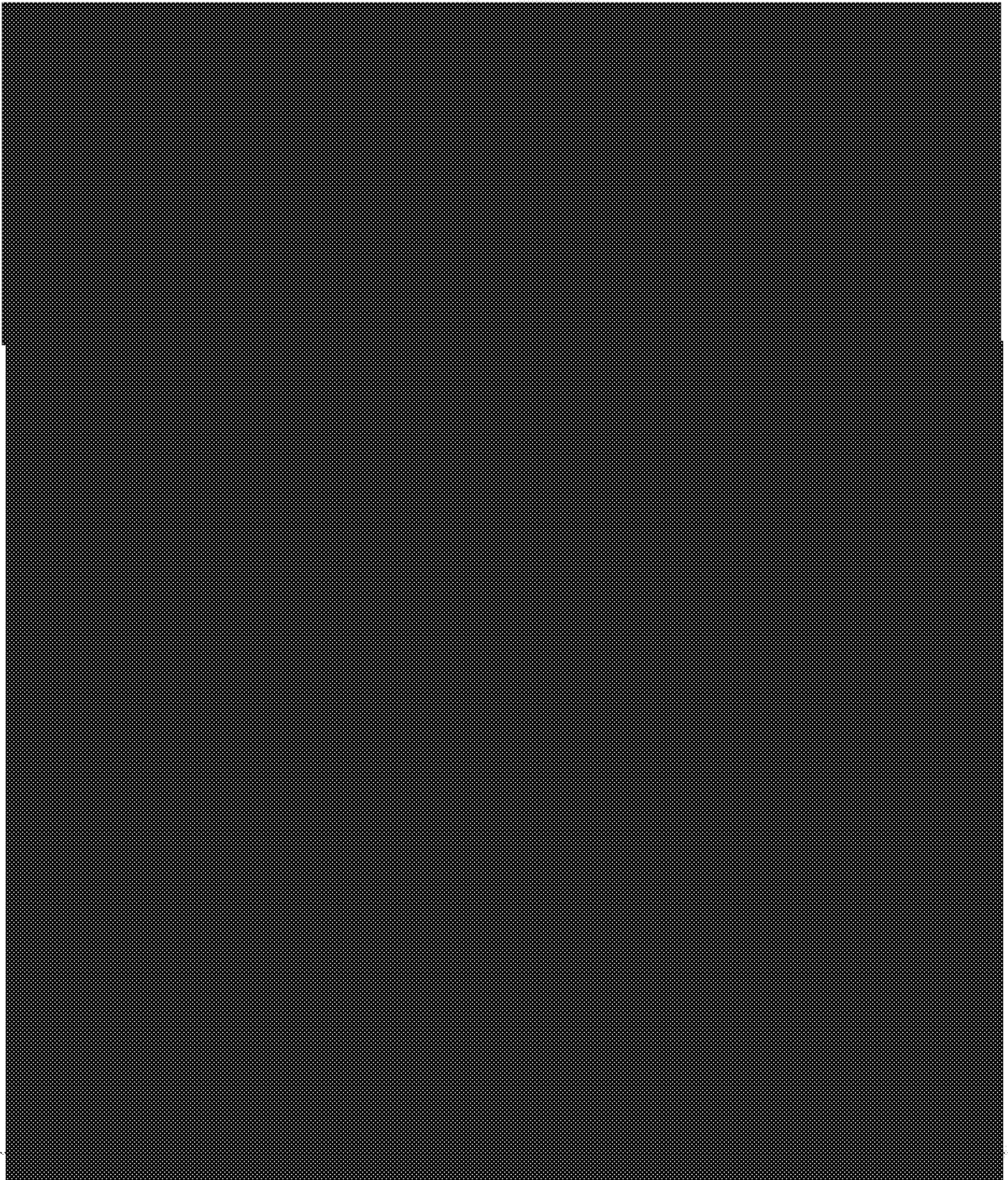
7.1.1.1 A compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, sous réserve des dispositions des articles 4.4, 6 et 7.1.1.2 du présent Contrat, les FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE sont pris en charge par TAGSYS excepté dix mille euros toutes taxes comprises (10000 € TTC) de FRAIS de PROPRIETE INDUSTRIELLE qui ont été pris en charge par Grenoble INP.

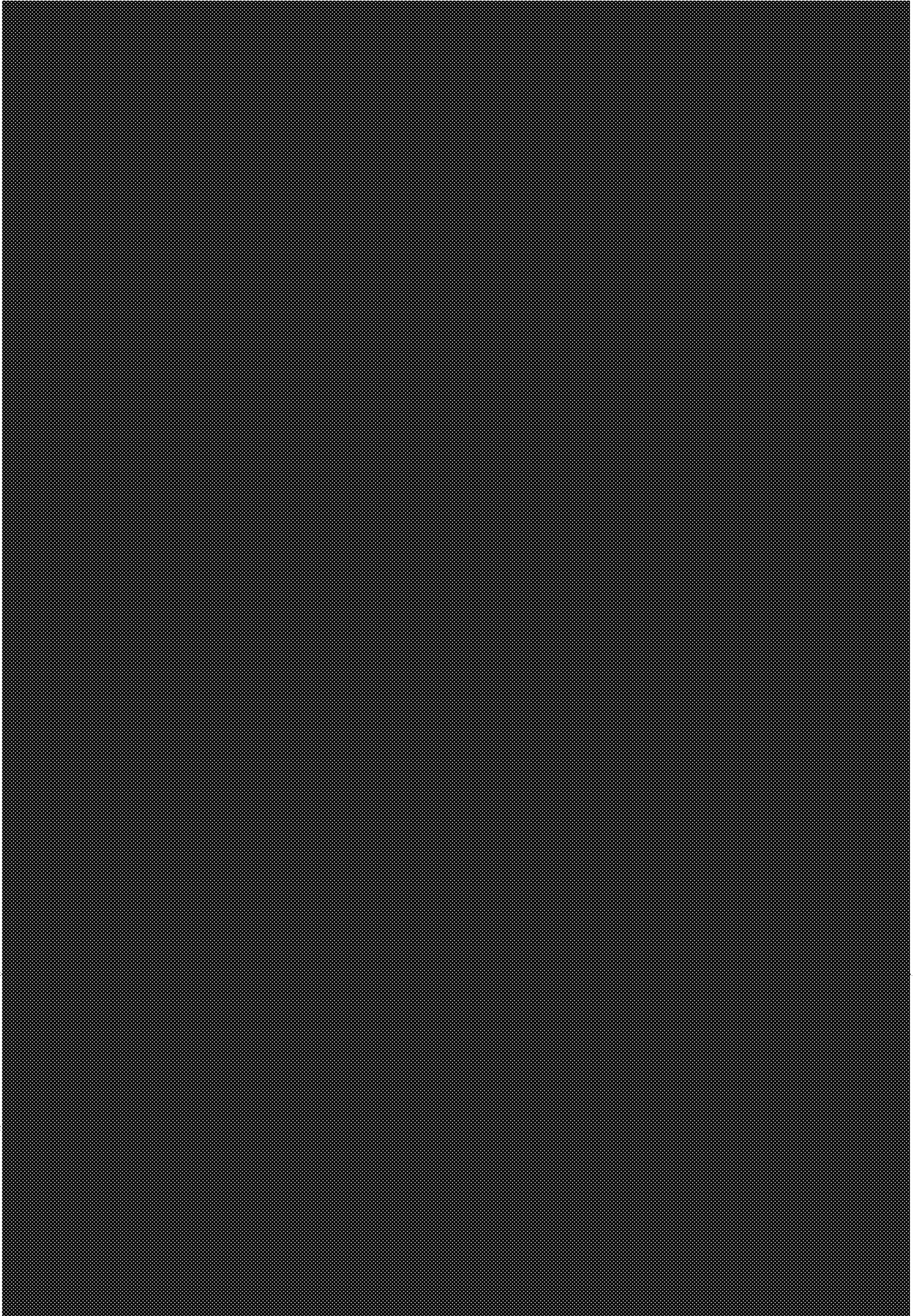
7.1.1.2 Dans le cas où le CABINET notifierait le défaut de paiement par TAGSYS des sommes dues au titre de l'article 7.1.1.1 à Grenoble INP, Grenoble INP pourra, à compter de la date de réception de la notification, mettre en demeure TAGSYS de s'acquitter du paiement des sommes dues. Dans le cas où TAGSYS ne s'acquitterait pas des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE dans les trente (30) jours précédant la fin de la période de grâce, telle que définie notamment aux articles L. 612-19 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, #6.2 de la Convention de Munich du 5 Octobre 1973 et 5 bis de la Convention de Paris du 30 Mars 1883, en acquittant la surtaxe prévue par la loi du (des) pays concerné(s), Grenoble INP pourra alors s'acquitter desdits FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.

Ce paiement des FRAIS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE par Grenoble INP vaudra automatiquement cession gratuite de la QUOTE-PART de propriété des BREVETS de TAGSYS au profit de Grenoble INP. TAGSYS s'engage à donner tout pouvoir, tout document et toute signature pour la réalisation de cette cession.









PATENT
REEL: 060446 FRAME: 0681



ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE / NOTIFICATIONS

- 14.1 Pour l'exécution de l'ensemble des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif. Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable aux autres qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la notification qui en aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
- 14.2 Les notifications et courriers prévus en exécution du présent Contrat ne seront considérés comme valablement effectués que s'ils sont adressés par lettre recommandée avec avis de réception à la Partie concernée à l'adresse suivante :

Pour TAGSYS :

TAGSYS SAS
ZI Athélia III
785, Voie Antiope
13600 LA CIOTAT

Pour Grenoble INP :
Grenoble INP
Guichet Unique de Valorisation
A l'attention du Vice Président Valorisation
46 avenue Félix Viallet
38031 GRENOBLE cedex

ARTICLE 15- LOI APPLICABLE - LITIGES

Le présent Contrat est régi par les lois et règlements français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable les différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite ou à l'occasion du présent Contrat. A défaut d'accord amiable dans un délai de trois (3) mois calendaires à compter de leur survenance, les différends ou litiges seront portés par la Partie la plus diligente devant les tribunaux français compétents.

Le présent article demeurera en vigueur notwithstanding l'expiration ou la résiliation du présent Contrat.

ARTICLE 16- RESILIATION

Le présent Contrat sera résilié de plein droit au cas où l'une des Parties deviendrait seule propriétaire des BREVETS dans tous les pays.

ARTICLE 17- TRANSFERT DU CONTRAT

- 17.1 Le présent Contrat est personnel, intransmissible et incessible sous réserve des stipulations de l'article 6 et 17.2 du présent Contrat.
- 17.2 TAGSYS pourra céder ou déléguer à l'une de ses AFFILIEES tout ou partie des droits et obligations découlant du présent Contrat à condition d'en informer préalablement par écrit les autres Parties. Dans un tel cas, TAGSYS restera responsable envers l'autre Parties de l'exécution par ses AFFILIEES de toutes les obligations mises à sa charge dans le présent Contrat.

FAIT EN DEUX (2) EXEMPLAIRES ORIGINAUX, UN (1) POUR CHAQUE PARTIE

Pour GRENOBLE INP :

Fait à Grenoble

Le 15 MAR. 2016

Signature



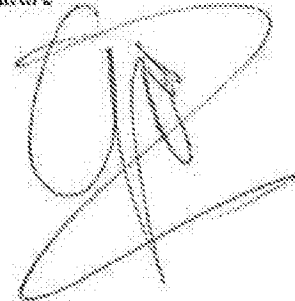
Brigitte PLATEAU
administrateur général
de l'Institut polytechnique
de Grenoble

Pour TAGSYS :

Fait à La Crolat

Le 21/3/2016

Signature



Pour le Président de
TAGSYS et par délégation
la directrice générale
déléguée
Gaëlle DELORE