

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7886043

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
KAPFLEX	04/12/2021
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	PIERRE THIBAUT
Street Address:	45 ROUTE DE VENON
City:	SAINT-MARTIN-D'URIAGE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	38410
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16961351
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(801)531-9168
<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:	801-532-1922
Email:	bknielsen@TraskBritt.com
Correspondent Name:	TRASKBRITT
Address Line 1:	P.O. BOX 2550
Address Line 4:	SALT LAKE CITY, UTAH 84110
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	4046.01-P15859US(DOC_1)
NAME OF SUBMITTER:	ELIZABETH HERBST SCHIERMAN
SIGNATURE:	/Elizabeth Herbst Schierman/
DATE SIGNED:	04/05/2023
Total Attachments: 14	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page1.tif	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page2.tif	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page3.tif	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page4.tif	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page5.tif	
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page6.tif	

source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page7.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page8.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page9.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page10.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page11.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page12.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page13.tif
source=Doc_1-Assignment_Kapflex_to_Thibault#page14.tif

CESSION DE BREVETS

ENTRE LES SOUSSIGNES

KAPFLEX, Société par Actions Simplifiée au capital de 35 000 euros, dont le siège social est situé 29 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN, SIREN 833 964 174 immatriculé au RCS de Grenoble, représentée par Madame Alix DUCLOS agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommés ensemble le « **Cédant** »

D'une part,

ET

Monsieur Pierre THIBAUT, né le 19 juin 1968 à Aix-Les-Bains (73), de nationalité française, demeurant 45 route de VENON, 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE,

Ci-après dénommée le « **Cessionnaire** »,

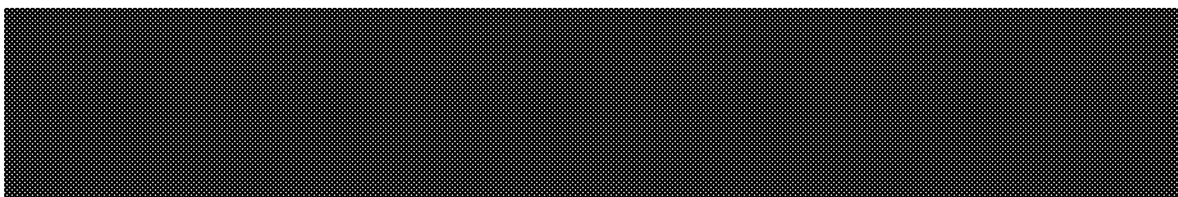
D'autre part,

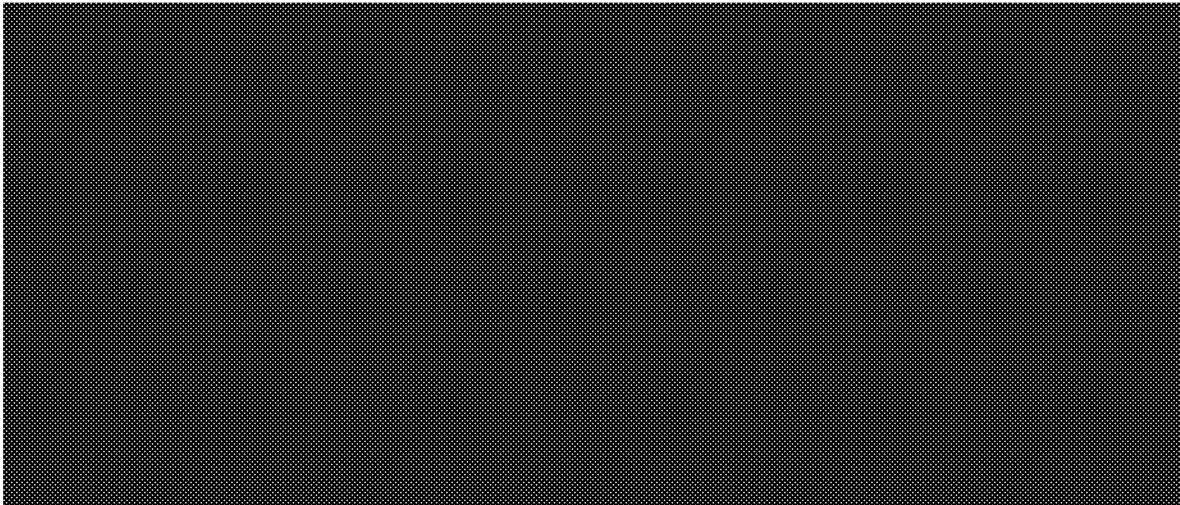
Le Cédant et le Cessionnaire ci-après dénommés collectivement les « **Parties** » ou individuellement la « **Partie** ».

APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :

Par acte du 12 Mars 2021, en raison des désaccords ayant conduit à la démission de sa qualité de président de la société KAPFLEX de Monsieur Pierre THIBAUT, le Cédant, le Cessionnaire et les autres associés de la société KAPFLEX ont signé un protocole d'accord transactionnel (le « **Protocole Transactionnel** »), selon lequel le Cédant s'engage notamment à céder au Cessionnaire deux (2) Brevets dont il est propriétaire en contrepartie, de la part du Cessionnaire, de la cession de l'ensemble des actions qu'il détient dans la Société KAPFLEX.

A la date de la signature de la présente convention, le Cédant est propriétaire des brevets référencés FR1850268 et FR2000103 (les « **Brevets** ») mentionnés en **Annexe 1** – Liste des Brevets.





Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées afin d'arrêter, aux termes du présent acte, les conditions et modalités de la cession des Brevets.

Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJETS DU CONTRAT

1-1 DROIT DE PROPRIETE

Par les présentes, le Cédant cède et transporte au Cessionnaire qui accepte, l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détient sur les Brevets, sans exception, ni réserve.

La présente cession est donc consentie et acceptée sans limitation territoriale et sans limitation d'applications de Brevets.

1-2 JOUISSANCE

En conséquence, le Cessionnaire devient immédiatement propriétaire des Brevets et en a la jouissance pleine et entière à compter de ce jour, pouvant l'exploiter ou en disposer comme bon lui semble et, si nécessaire, agir en contrefaçon.

En suite de la présente cession, le Cessionnaire acquittera, à compter de ce jour, tous les droits afférents aux Brevets et à leur maintien en vigueur.

1-3 DELAI DE REFLEXION

Les Parties n'entendant pas conditionner leur engagement à un délai de réflexion, le présent contrat prend effet à la date de sa signature par les Parties.

ARTICLE 2 - DECLARATIONS ET GARANTIES DES CEDANTS

Le Cédant ne garantit que l'existence matérielle des Brevets. Le Cédant garantit qu'à la date d'entrée en vigueur du contrat, les Brevets ne sont pas déchués, ni expirés, ni grevés d'aucune autre licence, sureté, privilège, gage et/ou nantissement.

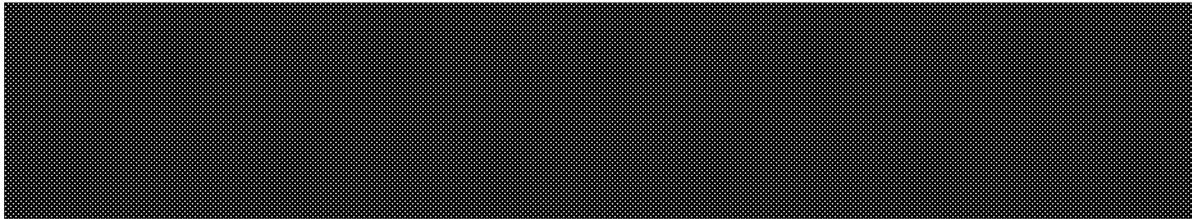
Le Cédant déclare, au jour de la date d'entrée en vigueur du présent contrat, être pleinement en droit de céder ses droits sur les Brevets au Cessionnaire.

Le présent contrat de cession est consenti sans aucune autre garantie.

Au cas où les brevets viendraient à être déclarés nuls par une décision judiciaire définitive, le Cessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatoire, ni à aucun remboursement des sommes versées au titre de l'article 3, celles-ci étant définitivement acquises au Cédant.

Le Cessionnaire accepte à ses risques et périls la propriété des Brevets pour tous les pays. L'exploitation des Brevets se fera aux risques et périls du Cessionnaire. Le Cédant ne donne aucune garantie notamment relative à l'aptitude à la mise dans le commerce.

ARTICLE 3 - PRIX DE CESSION



ARTICLE 4 - REMISE DE DOCUMENTS

4-1 REMISE DE DOCUMENTS TECHNIQUES

En conséquence de la présente cession, le Cédant remet ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents, études techniques et de marché, plans et schémas se rapportant aux Brevets, à leurs applications, et au savoir-faire qui leur est relatif.

4-2 REMISE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Le Cédant remet également ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents en sa possession justifiant de la propriété des Brevets et de ses applications, et en particulier, les certificats de dépôt, d'enregistrement et de renouvellement originaux concernant tous les territoires sur lesquels les Brevets ont fait l'objet d'un dépôt ou d'une demande d'enregistrement, pour toutes les applications possibles sans limitation, ainsi que tous les reçus ou autres preuves de paiement y afférents.

ARTICLE 5 - NON-CONCURRENCE

Le Cédant s'interdit, du fait de la présente cession et sans limitation de durée, toute exploitation directe ou indirecte, y compris par l'intermédiaire de tiers, des Brevets dans le monde entier et

s'interdit toute action qui serait susceptible de porter préjudice ou de nuire à l'exploitation des Brevets par le Cessionnaire dans le monde entier.

ARTICLE 6 - LANGUE DU CONTRAT - DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les Parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 7 -- LITIGES

En cas de survenance d'un litige portant sur les présentes ou l'un de leurs avenants éventuels, les Parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable ledit litige avant toute potentielle action en justice. La plus diligente des Parties notifiera le litige à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, les Parties bénéficieront d'un délai de trente (30) jours calendaires pour tenter de trouver un accord.

A défaut d'accord écrit dans le délai susmentionné, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent. La Procédure de résolution amiable des litiges ne doit pas être interprété comme empêchant une Partie de pouvoir demander à un tribunal compétent d'ordonner toutes les mesures d'injonctions provisoires (y compris les « mesures provisoires et conservatoires ») qui peuvent être nécessaires eu égard aux circonstances.

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESOLUTION, LEURS CONSEQUENCES, LEURS SUITES ET QUI NE RELEVERAIENT PAS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE.

ARTICLE 8 - NULLITE PARTIELLE

L'annulation éventuelle d'une ou plusieurs clauses du présent contrat par une décision de justice ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire leur plein et entier effet pour autant que l'économie générale du contrat puisse être sauvegardée.

Au cas où l'exécution de l'une ou plusieurs des clauses du présent contrat serait rendue impossible du fait de son annulation, les Parties tenteront de se rapprocher afin d'établir une nouvelle clause dont l'esprit et la lettre seront aussi proches que possible de l'ancienne clause, les autres stipulations du contrat demeurant en vigueur.

A défaut ou si l'économie générale du contrat s'avérait fondamentalement bouleversée, les Parties pourraient, d'un commun accord formalisé par écrit, constater l'annulation du présent contrat dans son intégralité.

ARTICLE 9 - ENREGISTREMENT FISCAL - INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

9-1 ENREGISTREMENT FISCAL

Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence de la présente cession, et notamment les éventuels droits d'enregistrement fiscal, à l'exception des impositions personnelles du Cédant, seront à la charge du Cessionnaire qui s'engage à les verser en temps utile et à procéder à toute formalité fiscale qui découlerait de la présente cession des Brevets.

9-2 INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Les frais afférents aux formalités administratives d'inscription de la présente cession au Registre national des brevets à l'Institut national de la propriété industrielle et, si nécessaire, aux autres organismes concernés pour les territoires visés, seront à la charge du Cessionnaire, qui s'y oblige et qui donne par les présentes tous pouvoirs au porteur d'un original du présent acte, pour faire inscrire ladite cession au Registre national des marques et accomplir toutes formalités y liées.

ARTICLE 10 - DOCUMENTS ANNEXES

De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des Parties.

ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE

Pour les besoins des présentes, les Parties font élection de domicile aux adresses indiquées en première page du présent contrat.

Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable.

Signé par voie électronique,

Le 12 Avril 2021,

Pour KAPFLEX
Madame Alix DUCLOS

Pour Monsieur Pierre THIBault

Numéro d'enregistrement : FR2000103
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date de la demande : 07/01/2020
Référence client : ICG110069
Type de brevet : Brevet français

Rubrique 1 : NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Société/Cabinet : CABINET PINOT chez INNOVATION COMPETENCE GROUP
Nom/Prénom : Monsieur PINOT Christophe
Adresse :
310 avenue Berthelot
69372 LYON Cedex 08
France

Rubrique 2 : TITRE DE L'INVENTION

Titre : Système de caractérisation d'un milieu fluide par spectroscopie capacitive

Rubrique 3 : PRIORITÉS

Néant

Rubrique 4 : DEMANDEURS

Rubrique 4 - 1 : DEMANDEURS (Personne Morale)

Dénomination sociale : KAPFLEX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N°SIREN :
833964174
Adresse :
29 CHEMIN DU VIEUX CHÊNE
38240 MEYLAN
France

9-1 ENREGISTREMENT FISCAL

Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence de la présente cession, et notamment les éventuels droits d'enregistrement fiscal, à l'exception des impositions personnelles du Cédant, seront à la charge du Cessionnaire qui s'engage à les verser en temps utile et à procéder à toute formalité fiscale qui découlerait de la présente cession des Brevets.

9-2 INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS

Les frais afférents aux formalités administratives d'inscription de la présente cession au Registre national des brevets à l'Institut national de la propriété industrielle et, si nécessaire, aux autres organismes concernés pour les territoires visés, seront à la charge du Cessionnaire, qui s'y oblige et qui donne par les présentes tous pouvoirs au porteur d'un original du présent acte, pour faire inscrire ladite cession au Registre national des marques et accomplir toutes formalités y liées.

ARTICLE 10 - DOCUMENTS ANNEXES

De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des Parties.

ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE

Pour les besoins des présentes, les Parties font élection de domicile aux adresses indiquées en première page du présent contrat.

Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable.

Signé par voie électronique,
Le 12 Avril 2021,

Pour KAPFLEX
Madame Alix DUCLOS

Alix DUCLOS

Signé par Alix DUCLOS
✓ Signé et certifié par yousign

Pour Monsieur Pierre THIBAUT

Pierre THIBAUT

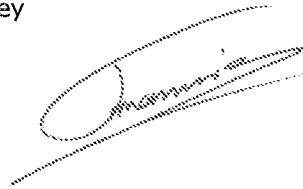
Signé par Pierre THIBAUT
✓ Signé et certifié par yousign

TRANSLATION CERTIFICATE

I, Thibault MARMONIER, hereby declare that I am conversant with the English and French languages and am a competent translator thereof. I declare further that, to the best of my knowledge and belief, the following English-language translation is a true and correct translation of the accompanying French-language assignment between KAPPLEX and M Pierre Thibault.

Signed this 20th day of January 2023

Thibault MARMONIER
Patent attorney
HAUTIER IP

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thibault Marmonier', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

ASSIGNMENT OF
PATENTS AGREEMENT

BETWEEN THE UNDERSIGNED

KAPFLEX, a Simplified Joint-Stock Company (SAS) with capital of 35,000 euros, whose registered office is at 29 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN, SIREN 833 964 174 registered in the Commercial Register of Grenoble, represented by Ms Alix Duclos acting in her capacity as Chairperson,

Hereinafter referred to together as the "Assignor"

Of the first part,

AND

Mr Pierre Thibault, born on 19 June 1968 in Aix-Les-Bains (73), of French nationality, residing at 45 route de VENON, 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE,

Hereinafter referred to as the "Assignee",

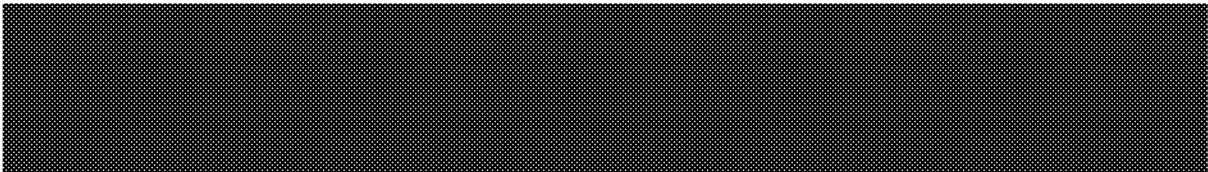
Of the second part,

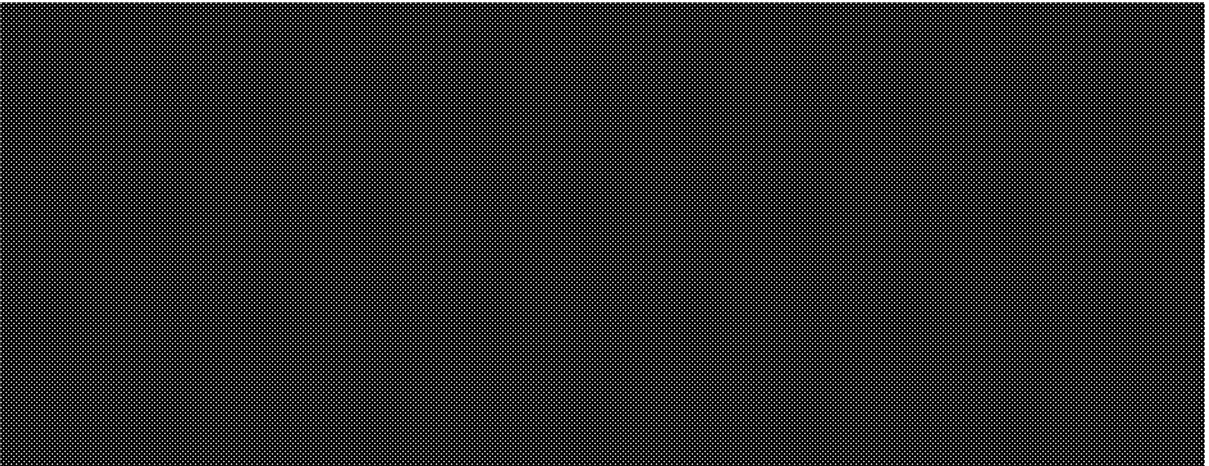
The Assignor and the Assignee are hereinafter jointly referred to as the "Parties" or individually as the "Party".

RECITALS:

On 12 March 2021, due to disagreements that led to Mr Pierre Thibault resigning his position of Chairperson of KAPFLEX, the Assignor, the Assignee and the other partners of KAPFLEX signed a settlement agreement (the "**Settlement Agreement**"), under which, in particular, the Assignor undertakes to assign to the Assignee two (2) Patents which it owns, in return for the Assignee assigning all of the shares that he holds in KAPFLEX.

On the signing date of this agreement, the Assignor owns the patents referenced FR1850268 and FR2000103 (the "**Patents**") listed in **Appendix 1 – List of Patents**.





In these circumstances, the Parties have together agreed, under the terms of this agreement, the conditions and provisions regarding the assignment of the Patents.

The Parties state and acknowledge that the negotiations that have preceded the conclusion of this agreement have been carried out in good faith.

THE FOLLOWING HAS HEREBY BEEN AGREED:

ARTICLE 1 - PURPOSES OF THE AGREEMENT

1-1 OWNERSHIP RIGHTS

The Assignor hereby assigns and transfers to the Assignee who accepts, all rights of ownership and enjoyment that it holds in the Patents, without exception or reservations.

This assignment is therefore granted and accepted without territorial restriction and without restriction of Patent applications.

1-2 ENJOYMENT

Consequently, the Assignee shall immediately become the owner of the Patents and shall have the full and entire enjoyment of them from today; he shall be able to exploit and dispose of them as he wishes and, if necessary, take legal proceedings in respect of infringements thereof.

Following this assignment, the Assignee shall, from today, bear all fees relating to the Patents and for maintaining them in force.

1-3 COOLING-OFF PERIOD

Since the Parties do not intend to make their agreement conditional on a cooling-off period, this agreement shall become effective from the signing date thereof by the Parties.

ARTICLE 2 - THE ASSIGNOR'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Assignor guarantees only the material existence of the Patents. The Assignor guarantees that on the date of entry into force of the agreement, the Patents are neither lapsed, nor expired, nor encumbered by any other licence, surety, lien, charge and/or pledge.

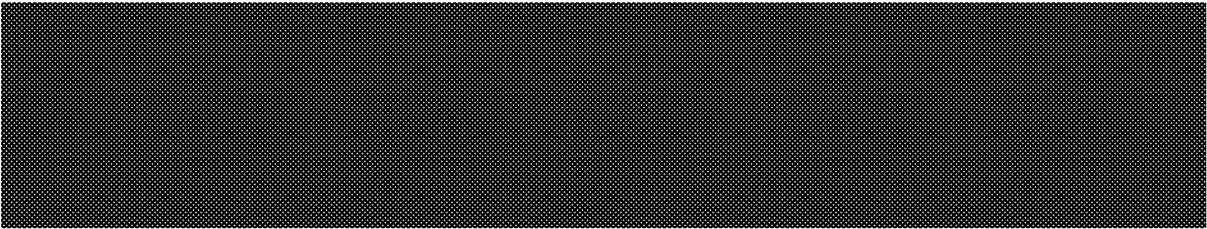
The Assignor states, that on the day of entry into force of this agreement, it is fully entitled to assign its rights in the Patents to the Assignee.

This assignment agreement is granted without any other guarantee.

Should the patents be declared null and void by a final judicial ruling, the Assignee would be unable to claim any compensatory indemnity or any reimbursement of the sums paid under Article 3, the latter definitively belonging to the Assignor.

The Assignee accepts ownership of the Patents at his own risk for all countries. Exploitation of the Patents shall be at the Assignee's own risk. The Assignor provides no guarantee, in particular, regarding the suitability of placing them on the market.

ARTICLE 3 - ASSIGNMENT PRICE



ARTICLE 4 - SUBMISSION OF DOCUMENTS

4-1 SUBMISSION OF TECHNICAL DOCUMENTS

As a result of this assignment, the Assignor shall submit today to the Assignee who acknowledges this, all documents, technical and market studies, plans and diagrams relating to the Patents, to their applications, and to the know-how relating to them.

4-2 SUBMISSION OF ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

The Assignor shall also submit today to the Assignee who acknowledges this, all documents in its possession providing evidence of ownership of the Patents and their applications, and in particular, the original filing, registration and renewal certificates covering all the territories in which a filing or registration application for the Patents have been made, for all possible applications without restriction, as well as all receipts and other evidence of payment relating thereto.

ARTICLE 5 - NON-COMPETITION

The Assignor shall refrain, as a result of this assignment and without limitation in time, from directly or indirectly, including through third parties, exploiting the Patents worldwide and shall refrain from any

action which could harm or damage exploitation of the Patents by the Assignee worldwide.

ARTICLE 6 - AGREEMENT LANGUAGE - APPLICABLE LAW

By express agreement between the Parties, this agreement is governed by and subject to French law. It is drawn up in French. Should it be translated into one or more other languages, only the French version would be authoritative in the event of a dispute.

ARTICLE 7 – DISPUTES

In the event of the occurrence of a dispute regarding this agreement or one of its supplementary agreements, the Parties undertake to try to resolve the said dispute by mutual agreement before taking any judicial action. The Party that is the first to act shall notify the dispute to the other Party by recorded delivery letter with a request for an acknowledgement of receipt. From this notification, the Parties shall have a thirty (30) calendar-day period to try to reach an agreement.

If a written agreement cannot be reached within the aforementioned period, the dispute may be brought before the court with jurisdiction. The Procedure for mutually resolving disputes may not be construed as preventing a Party from requesting a court with jurisdiction from ordering all temporary injunction measures (including “provisional and protective measures”) which may be necessary given the circumstances.

ALL DISPUTES ARISING IN RELATION TO THIS AGREEMENT, REGARDING ITS VALIDITY, INTERPRETATION, PERFORMANCE, TERMINATION, THEIR CONSEQUENCES AND THEIR RESULTS AND WHICH WOULD NOT FALL WITHIN THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE JUDICIAL TRIBUNAL OF PARIS SHALL BE REFERRED TO THE COMMERCIAL COURT OF GRENOBLE.

ARTICLE 8 - PARTIAL NULLITY

Any cancellation of one or more clauses of this agreement by a judicial decision shall not affect its other stipulations which shall continue to be fully and entirely effective provided that the overall structure of the agreement is retained.

Should the performance of one or more clauses of this agreement be made impossible due to its cancellation, the Parties shall endeavour together to draw up a new clause whose letter and spirit shall be as close as possible to the former clause, with the other stipulations of the agreement remaining in force.

Otherwise or if the overall structure of the agreement were to be fundamentally disrupted, the Parties could, by common agreement formalised in writing, declare the cancellation of this agreement in its entirety.

ARTICLE 9 - FISCAL REGISTRATION - REGISTRATION IN THE NATIONAL PATENT REGISTER

9-1 FISCAL REGISTRATION

All charges, fees and taxes payable resulting from this assignment, and, in particular, any fiscal registration taxes, except for the Assignor's personal charges, shall be borne by the Assignee who undertakes to pay them in good time and to perform any fiscal formality resulting from this assignment of the Patents.

9-2 REGISTRATION IN THE NATIONAL PATENT REGISTER

The costs relating to the administrative formalities for registering this assignment in the National Patent Register by the National Institute of Industrial Property and, if necessary, by the other relevant bodies for the territories in question, shall be borne by the Assignee, who undertakes to do so, and who hereby gives all powers to the bearer of an original of this agreement to have the said assignment registered in the National Register of Trademarks and to perform all formalities relating thereto.

ARTICLE 10 - APPENDED DOCUMENTS

By express agreement, all documents appended to this agreement shall be an integral part thereof, and, with it, shall, for the Parties, form an indivisible whole.

ARTICLE 11 - ELECTION OF ADDRESS FOR SERVICE

For the needs herein, the Parties elect their addresses for service at the addresses indicated on the first page of this agreement.

Any change shall be notified by a recorded delivery letter with a request for acknowledgement of receipt to the other Party, to be enforceable on it.

Signed electronically,
12 April 2021,

For KAPFLEX
Ms Alix Duclos

For Mr Pierre Thibault