

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

Assignment ID: PATI68585

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Vanderbilt Chemicals, LLC	07/26/2023
RECEIVING PARTY DATA	
Company Name:	TotalEnergies OneTech
Street Address:	La Défense 6 2 Place Jean Millier
City:	COURBEVOIE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	92400
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	17923023
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:	(212)704-6000
Email:	patents@troutman.com,Eileen.Carney@troutman.com
Correspondent Name:	Eileen C Carney
Address Line 1:	TROUTMAN PEPPER HAMILTON SANDERS LLP
Address Line 2:	600 PEACHTREE ST NE STE 3000
Address Line 4:	ATLANTA, GEORGIA 30308
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	252504.000055
NAME OF SUBMITTER:	Eileen Carney
SIGNATURE:	Eileen Carney
DATE SIGNED:	03/04/2024
Total Attachments: 5	
source=Assignment-Declaration_VanderbiltChemicalsLLC-To-TotalEnergiesOneTech_2024-03-04_252504-000055#pag	
source=Assignment-Declaration_VanderbiltChemicalsLLC-To-TotalEnergiesOneTech_2024-03-04_252504-000055#pag	
source=Assignment-Declaration_VanderbiltChemicalsLLC-To-TotalEnergiesOneTech_2024-03-04_252504-000055#pag	
source=Assignment-Declaration_VanderbiltChemicalsLLC-To-TotalEnergiesOneTech_2024-03-04_252504-000055#pag	
source=Assignment-Declaration_VanderbiltChemicalsLLC-To-TotalEnergiesOneTech_2024-03-04_252504-000055#pag	

**CONTRAT DE CESSION D'INVENTION
INVENTION ASSIGNMENT AGREEMENT**

<u>ENTRE LES SOUSSIGNES :</u>	<u>BETWEEN THE UNDERSIGNED:</u>
Vanderbilt Chemicals, LLC Dont le siège social est : 30 Winfield Street, Norwalk, CONNECTICUT 06855 USA Représentée par : En sa qualité de : ci-après désignée : Le Cédant d'une part,	Vanderbilt Chemicals, LLC Whose head office is : 30 Winfield Street, Norwalk, CONNECTICUT 06855 USA Represented by : Stephen TURBAK In his capacity as : General Counsel hereinafter referred to as: The Assignor on the one hand,
ET	<u>AND</u>
TotalEnergies OneTech Société par actions simplifiée Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 844435883 Dont le siège social est : La Défense 6 2 Place Jean Millier 92400 Courbevoie France Représentée par : DOS SANTOS Sonia En sa qualité de : Head of the Patents Department ci-après désignée : Le Cessionnaire d'autre part, Le Cédant et le Cessionnaire étant identifiés ensemble ci-après « Les Parties ».	TotalEnergies OneTech A simplified joint stock company Registered with the Trade and Companies Registry of Nanterre under number 844435883 Whose registered office is : La Défense 6 2 Place Jean Millier 92400 Courbevoie France Represented by: DOS SANTOS Sonia In its capacity as : Head of the Patents Department hereinafter referred to as: The Assignee on the other hand, The Assignor and the Assignee being hereinafter referred to together as "The Parties".

07/26/23 S.

27/07/2023 1/5



IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

LE CEDANT est propriétaire de l'invention couverte par la demande internationale de brevet No.PCT/EP2021/061692 concernant l'invention désignée en anglais par LUBRICATING COMPOSITION FOR REDUCING WEAR AND TEAR ON DLC PARTS USED IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES, ci-après désignée « l'**Invention** » à la suite de la cession en sa faveur des droits de Monsieur Brian CASEY.

Les parties sont convenues de régulariser la cession de l'**Invention** au profit de **LE CESSIONNAIRE**, dans les termes et conditions stipulés ci-après en particulier pour la demande de brevet américain résultant de la demande PCT.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1

LE CEDANT confirme avoir cédé au **CESSIONNAIRE** et, pour autant que de besoin, lui cède, la propriété pleine et entière de ses droits, titres et intérêts relatifs à l'**Invention** et à la demande de brevet américain susmentionnées, y compris : (i) toutes les divisions ou continuations de celle-ci ainsi que tous les brevets des Etats-Unis qui peuvent être délivrés pour une telle demande ou pour ladite **Invention**, y compris toutes les nouvelles délivrances ou extensions de celles-ci, dont la propriété et la jouissance reviendront au **CESSIONNAIRE**, ses successeurs ou ses ayants droit jusqu'à la fin de la durée ou des durées pour lesquelles de tels brevets sont délivrés ; (ii) toutes les demandes de brevets, de modèles d'utilité et de dessins ou modèles qui pourraient être déposés ultérieurement pour ladite **Invention** dans un ou plusieurs pays autres que les États-Unis, ainsi que le droit de déposer de telles demandes et le droit de revendiquer pour celles-ci les droits de priorité découlant de ladite demande déposée aux États-Unis en vertu de la législation sur les brevets des

THE FOLLOWING HAS FIRST BEEN STATED :

THE ASSIGNOR is the owner of the invention covered by the PCT International Application No.PCT/EP2021/061692 relating to LUBRICATING COMPOSITION FOR REDUCING WEAR AND TEAR ON DLC PARTS USED IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES, herein after designated "**the Invention**" further to the assignment in its favour of the rights of Mr. Brian CASEY.

The parties have agreed to regularize the assignment of the **Invention** to the benefit of **THE ASSIGNEE**, in the terms and conditions set forth below in particular for the United States patent application resulting from the PCT application

THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED THE FOLLOWING :

Article 1

THE ASSIGNOR confirms having assigned to **THE ASSIGNEE** and, where necessary, assigns, the full property of its right, title, and interest in and to the above-identified **Invention** and United States patent application, including : (i) any and all divisions or continuations thereof, and in and to any and all Letters Patent of the United States that may issue on any such application or for said **Invention**, including any and all reissues or extensions thereof, to be held and enjoyed by **THE ASSIGNEE**, its successors, or assigns to the full end of the term or terms for which any and all such Letters Patent may be granted; (ii) all applications for patents, utility models, and designs which may hereafter be filed for said **Invention** in any country or countries foreign to the United States, together with the right to file such applications and the right to claim for the same the priority rights derived from said United States application under the Patent Laws of the United States, the International Convention for the Protection of Industrial Property, or any other international

07/26/23 ST.

2/5

27/07/2023

Basel

PATENT

REEL: 066637 FRAME: 0852

États-Unis, de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle ou de tout autre accord international ou des lois nationales du pays dans lequel une telle demande a été déposée, dans la mesure où elles sont applicables, et dont la propriété et la jouissance reviendront au **LE CESSIONNAIRE**, ses successeurs ou ses ayants droit jusqu'à la fin de la durée ou des durées pour lesquelles ces brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles ou autres droits peuvent être délivrés ; et (iii) toutes les formes de protection en matière de propriété industrielle, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les modèles d'utilité, les certificats d'inventeur et les dessins ou modèles qui seraient délivrés pour ladite Invention dans un ou plusieurs pays autres que les États-Unis, ainsi que toutes les extensions, tous les renouvellements et toutes les nouvelles délivrances de ces brevets, modèles d'utilité, certificats d'inventeur, dessins ou modèles et autres droits, dont la propriété et la jouissance reviendront au **CESSIONNAIRE**, ses successeurs ou ses ayants droit jusqu'à la fin de la durée ou des durées pour lesquelles ces brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles ou autres droits seraient délivrés.

LE CEDANT autorise et demande par la présente au directeur de l'Office américain des brevets et des marques de délivrer tous ces brevets au **CESSIONNAIRE**, à ses successeurs ou à ses ayants droit conformément aux présentes.

LE CEDANT garantit et déclare qu'il a le droit de vendre et de céder les droits vendus et cédés au titre des présentes et qu'il n'a pas signé et ne signera pas de document ou acte en contradiction avec les présentes.

LE CEDANT s'engage et accepte en outre de communiquer au **CESSIONNAIRE**, à ses successeurs, à ses représentants légaux ou à ses ayants droit toutes les informations connues par **LE CEDANT** concernant ladite Invention ou demande de brevet et qu'il signera et remettra tous les documents, prêtera tous les serments légitimes, témoignera dans toute procédure judiciaire et accomplira tous les autres actes légaux

agreement or the domestic laws of the country in which any such application is filed, as may be applicable, to be held and enjoyed by THE ASSIGNEE, its successors, or assigns to the full end of the term or terms for which any and all such patents, utility models, designs or other rights may be granted; and (iii) all forms of industrial property protection, including, without limitation, patents, utility models, inventors' certificates and designs which may be granted for said Invention in any country or countries foreign to the United States and all extensions, renewals and reissues thereof, to be held and enjoyed by THE ASSIGNEE, its successors, or assigns to the full end of the term or terms for which any and all such patents, utility models, designs or other rights may be granted.

THE ASSIGNOR hereby authorizes and request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any and all such Letters Patent to THE ASSIGNEE, its successors, or assigns in accordance herewith.

THE ASSIGNOR warrants and covenants that it has the right to sell and assign the interests herein sold and assigned and that it has not executed and will not execute any document or instrument in conflict herewith.

THE ASSIGNOR further covenants and agrees that it will communicate to THE ASSIGNEE, its successors, legal representatives, or assigns all information known by THE ASSIGNOR relating to said Invention or patent application and that it will execute and deliver any papers, make all rightful oaths, testify in any legal proceedings, and perform all other lawful

07/24/23

3/5

27/07/2023

PATENT

REEL: 066637 FRAME: 0853

nécessaires ou souhaitables pour **LE CESSIONNAIRE**, ses successeurs, ses représentants légaux ou ses ayants droit pour confirmer le titre de propriété de ladite invention, de ladite demande, y compris les divisions et continuations de celle-ci, et de tous les brevets qui pourraient être délivrés à ce titre ou sur cette base, notamment les nouvelles délivrances ou les extensions, au profit du **CESSIONNAIRE**, de ses successeurs ou ayants droit, ou pour aider ledit **CESSIONNAIRE**, ses successeurs, représentants légaux ou ayants droit à obtenir, redélivrer ou faire respecter les brevets de la LUBRICATING COMPOSITION FOR REDUCING WEAR AND TEAR ON DLC PARTS USED IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES.

En conséquence, **LE CESSIONNAIRE** est seule propriétaire de l'invention et elle est subrogée dans l'ensemble des droits du **CEDANT** s'y rapportant. **LE CESSIONNAIRE** pourra notamment exploiter l'invention, la protéger ou non par brevet dans les pays de son choix, concéder des licences sur ce(s) brevet(s) éventuel(s) à des tiers, aliéner librement ses droits sur l'invention ou le(s) brevet(s) la protégeant et poursuivre les contrefacteurs, même pour des faits antérieurs au présent acte.

Article 2

Pour l'exécution du présent Contrat chaque partie fait éléction de domicile en son siège social susmentionné.

Article 3

Ce Contrat est régi par la loi Française.

Tout différend concernant l'interprétation, la validité et/ou l'exécution du présent Contrat sera exclusivement soumis au Tribunal judiciaire de Paris.

Seule la version française du présent Contrat fera foi.

acts necessary or desirable by **THE ASSIGNEE**, its successors, legal representatives, or assigns to perfect title to said invention, to said application including divisions and continuations thereof and to any and all Letters Patent that may be granted therefor or thereon, including reissues or extensions, in **THE ASSIGNEE**, its successors, or assigns, or to assist said **ASSIGNEE**, its successors, legal representatives, or assigns in obtaining, reissuing, or enforcing Letters Patent of the LUBRICATING COMPOSITION FOR REDUCING WEAR AND TEAR ON DLC PARTS USED IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES.

Therefore, **THE ASSIGNEE** is the sole owner of the invention and is subrogated to all the **ASSIGNOR'S** rights thereto. **THE ASSIGNEE** may exploit the invention, protect it or not with patents in the countries of its choice, grant licences of those eventual patents to third parties, freely dispose of its rights on the invention or the patent(s) protecting it, and sue infringers even for acts prior to this Agreement.

Article 2

For the purposes of the present Agreement, each party elects domicile at the address of its head office aforementioned.

Article 3

This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the French law.

All disputes arising out of the interpretation, the validity and/or the execution of this present Agreement shall be brought to the Paris district Court.

Only the French version of this Agreement shall be controlling.

01/20/23

4/5

27/07/2023

PATENT

REEL: 066637 FRAME: 0854

Article 4

Le présent Contrat engage les signataires et leurs successeurs et ayants cause.

Fait en deux exemplaires originaux.

A : Solaize,

Le : 27/07/2023

TotalEnergies OneTech

Nom : DOS SANTOS Sonia

Qualité : Head of the Patents Department

Signature :



Article 4

This Agreement is binding upon the signatories and its legal successors.

Done in two original copies.

At Norwalk, CT, USA

On: July 26, 2023

Vanderbilt Chemicals, LLC

Name : Stephen TURBAK

Quality : General Counsel

Signature :

