

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM506991

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT OF THE ENTIRE INTEREST AND THE GOODWILL		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Kabushiki Kaisha Riken Genesis DBA Riken Genesis Co., Ltd.		03/29/2018	Corporation: JAPAN
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Sysmex Corporation		
<b>Street Address:</b>	1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku		
<b>City:</b>	Kobe, Hyogo		
<b>State/Country:</b>	JAPAN		
<b>Entity Type:</b>	Corporation: JAPAN		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	4459407	ONCOGUIDE	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	3123214299		
<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>			
<b>Phone:</b>	312-321-4200		
<b>Email:</b>	officeactions@brinksgilson.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Brinks Gilson & Lione		
<b>Address Line 1:</b>	P.O. Box 10395		
<b>Address Line 4:</b>	Chicago, ILLINOIS 60610		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	11333-924		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Jennifer J. Theis		
<b>SIGNATURE:</b>	/Jennifer J. Theis/		
<b>DATE SIGNED:</b>	01/23/2019		
<b>Total Attachments: 15</b>			
source=Agreement_Sys-RG_20180329#page1.tif			
source=Agreement_Sys-RG_20180329#page2.tif			
source=Agreement_Sys-RG_20180329#page3.tif			
source=Agreement_Sys-RG_20180329#page4.tif			
source=Agreement_Sys-RG_20180329#page5.tif			

CH \$40.00 4459407

source=Agreement\_Sys-RG\_20180329#page6.tif

source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page1.tif

source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page2.tif

source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page3.tif

source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page4.tif

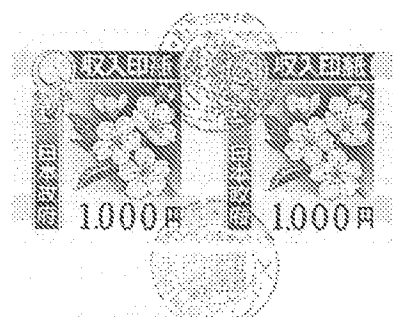
source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page5.tif

source=Translation\_Trademark Rights Assignment Agreement#page6.tif

source=Amendment to Agreement\_20190121#page1.tif

source=Translation\_Amendment to Trademark Rights Agreement#page1.tif

source=Translation\_Amendment to Trademark Rights Agreement#page2.tif



## 商標権譲渡契約書

株式会社理研ジェネシス（以下「甲」という。）とシスメックス株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の保有する商標権について次の通り商標権譲渡契約（以下「本契約」という）を締結する。

### 第1条（定義）

1. 「本件商標権」とは、以下の商標権をいう。
  - (1) 日本商標登録第 5430077 号「OncoGuide/オンコガイド（二段表記）」
  - (2) 欧州商標登録第 9092941 号「OncoGuide」
  - (3) 米国商標登録第 4459407 号「OncoGuide」
- 2 「本件標章」とは、「OncoGuide」、「オンコガイド」、及びこれらと同一又は類似の標章をいう。
- 3 「関係会社」とは、直接又は間接的に議決権株式の過半数を所有し、又は 50%を超える比率で出資することで経営上の支配権を有する会社をいう。

### 第2条（譲渡）

甲は、本契約に定める条件の下、乙に本件商標権を譲渡する。

### 第3条（表明）

甲は、本契約の締結に際し、本件商標権に関する全ての持分を保有していること、本件商標権に質権、抵当権等の担保物権の設定が無いこと、本件商標権を乙に譲渡する完全な権限を有すること、を表明する。

### 第4条（譲渡対価）

1. 乙は、第2条に定める本件商標権の譲渡について、その対価として金300万円（消費税別途）を、本契約締結の日から60日以内に甲に支払うものとする。
2. 乙は、前項の支払を、甲の指定する以下の銀行口座に振り込むことにより行うものとし、振込手数料はすべて乙の負担とする。

振込口座銀行：三井住友銀行 鶴見支店

口座種別：当座預金

口座名義：株式会社 理研ジェネシス

口座番号：2275983

### 第5条（移転手続、及び甲の協力）

1. 本件商標権を乙に移転するために必要な各国の所轄官庁に対する手続は、原則として

乙が自ら行うものとする。但し、甲自身の作成にかかる書類を要する場合など、必要に応じて甲は乙に協力する。

2. 乙が各国の所轄官庁に対して本件標章を商標登録出願し、当該所轄官庁による審査において本件商標権の存在を理由に拒絶された場合、甲は、乙の求めに応じて同意書の提供その他乙による前記商標登録出願の権利化に必要な協力を行う。
3. 乙による本件商標権の維持、乙による前項の出願による商標権の取得、及び当該出願により取得した商標権の維持に際し、甲は、乙の求めに応じて使用証拠の提供その他必要な協力を行う。

#### 第6条（甲による本件標章の使用に対する許諾）

1. 本契約締結前から甲が自らの事業において本件標章を使用している商品・サービスであって別紙に記載するものについて、甲は本契約締結後も乙に対する使用料の支払いを要することなく本件標章を引き続き使用できるものとする。
2. 本契約締結後に新たに甲が販売開始する商品、及び提供開始するサービスについて、甲は乙の同意の下で本件標章を使用することができる。乙の同意の下で甲が本件標章を使用する場合は、甲は乙に対する使用料の支払いを要することなく本件標章を使用できる。但し乙は理由なく同意を拒まないものとする。

#### 第7条（乙及び乙の関係会社による本件標章の使用）

1. 乙及び乙から許諾を受けて本件標章を使用する乙の関係会社（甲を含む）は、本件標章をがんと関連の検査に関する商品・役務の範囲内で使用するものとする。
2. 乙は、乙及び乙から許諾を受けて本件標章を使用する乙の関係会社（甲を除く）が本件標章を使用するにあたり、その時点で甲が本件標章の使用を予定している商品・サービスに関する薬事承認手続の妨げとならないよう注意を払うものとし、甲及び乙は本件標章の使用予定及びその態様について、相互に情報共有し協議するものとする。

#### 第8条（商標登録出願の禁止）

甲は本件標章について、乙の書面同意なく商標登録出願をしてはならない。

#### 第9条（秘密保持）

甲及び乙は、文書による相手方の事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき相手方から提供され又は開示された経営に関する情報、技術に関する情報、マーケティングに関する情報又は顧客情報を秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし以下の各号に該当する情報を除く。

- (1) 開示を受ける前に、既に保有している情報
- (2) 開示を受ける前に、既に公知になっている情報

- (3) 開示を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
- (6) 管轄官公庁又は法令の要求により開示される情報

#### 第10条 (契約の解除)

1. 甲及び乙は、相手方に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対する書面通知をもって本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
  - (1) 本契約のいずれかの条項に違反し、書面により30日の期間を設けた催告を受けたにもかかわらず違反を是正しないとき。
  - (2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
  - (3) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
  - (4) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他これに準ずる処分を受け、又は破産、会社更正、民事再生手続その他これらに類する手続開始の申立がなされたとき。
  - (5) 事業の廃止、又は会社の解散を決議したとき。
  - (6) 財政状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
  - (7) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
  - (8) 相手方が反社会的勢力と認められるとき、反社会的勢力との取引関係が認められるとき、又は契約を継続し難い、もしくは信頼関係を破綻させるような背信行為や不祥事等が発生したとき。
2. 前項の解除は、解除者の被った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、前項第7号の場合はこの限りでない。
3. 乙に移転した本件商標権、及び乙による本件標章に関する商標登録出願及びそれに基づき発生する商標権に対し、甲がその有効性を直接又は間接的に争う場合、乙は甲に対する書面通知をもって本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。

#### 第11条 (権利義務の移転)

1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約により発生する権利義務の一部又は全部について、第三者に対し譲渡してはならず、又質権、抵当権又は譲渡担保を設定してはならない。但し、いわゆるグループ内再編の場合は、この限りではない。
2. 甲及び乙は、前項に従って相手方の書面承諾のもとで本契約により発生する権利義務の一部又は全部について第三者に対し譲渡する場合、甲、乙及び/又は当該第三者による本件標章の使用が必要者における混同を生じさせないよう、誠意をもって協議し、

必要に応じて協力して混同防止措置を講じるものとする。

第12条（有効期間）

本契約は、末尾記名押印欄に記載の日に開始し、第10条にもとづき本契約の全部が解除されるまで存続する。

第13条（協議）

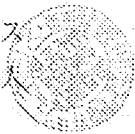
本契約に定めなき事項及び本契約の各条項に関して生じた疑義について、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通を保有する。

平成30年 3 月 29 日

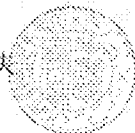
甲：

東京都品川区大崎一丁目2番2号  
株式会社理研ジェネシス  
代表取締役 近藤 直人



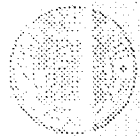
乙：

兵庫県神戸市西区高塚台4丁目4番地の4  
シスメックス株式会社  
知的財産本部長 井上 二三夫



別紙 本契約締結前から甲が自らの事業において本件標章を使用している商品・サービス

- ①体外診断用医薬品 OncoGuide F-P 融合遺伝子検出 FISH キット
- ②体外診断用医薬品 OncoGuide AmoyDx ROS1 融合遺伝子検出キット





## Trademark Rights Assignment Agreement

This Trademark Rights Assignment Agreement (the "Agreement") is entered into by and between RIKEN GENESIS CO., LTD. (hereinafter, the "Assignor") and Sysmex Corporation (hereinafter, the "Assignee") with respect to the trademark rights held by the Assignor.

### Article 1. Definitions

1. "Trademark Rights" as used in this Agreement means the following trademark rights:
  - (1) Japan trademark registration number 5430077, "OncoGuide/オンコガイド" (two-column format)"
  - (2) EU trademark registration number 9092941, "OncoGuide"
  - (3) US trademark registration number 4459407, "OncoGuide"
2. "Mark" as used in this Agreement means "OncoGuide", "オンコガイド", and any other marks identical to, or similar to the Mark.
3. "Affiliate" means any company controlling, controlled by, or under common control with a party to this Agreement. For such purposes, "control" means the power to control the management decisions of such company through direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the voting stock of such company or of the equity interests in such company.

### Article 2. Assignment

The Assignor hereby assigns to the Assignee the Trademark Rights under the terms of this Agreement.

### Article 3. Representations

By signing this Agreement, the Assignor represents that it owns the entire right, title and interest in and to the Trademark Rights, that the Trademark Rights are subject to no pledge, mortgage, or other security interest, and that it has the full right to assign the Trademark Rights to the Assignee.

### Article 4. Consideration

1. In consideration for the assignment of the Trademark Rights set forth in Article 2, the Assignee shall pay the Assignor the sum of JPY〇〇0,000 (plus consumption tax), within 60 days after the execution date of this Agreement.
2. The Assignee shall pay the amount set forth in the preceding paragraph by bank transfer to the following bank account designated by the Assignor. All transfer charges shall be

borne by the Assignee.

Bank Name: \*\*\*\*\*

Type of Account: \*\*\*\*\*

Account Name: \*\*\*\*\*

Account Number: \*\*\*\*\*

#### Article 5. Assignment Procedure and Cooperation by Assignor

1. The procedure before the competent authorities in any countries concerned necessary for the assignment of the Trademark Rights to the Assignee, in principle, is solely the responsibility of the Assignee. Provided, however, the Assignor shall cooperate with the Assignee as required, including the preparation of documents to be undertaken by the Assignor.
2. In case the Assignee files an application for trademark registration before the competent authorities in any countries concerned in connection with the Mark, and as a result of the examination if any of such competent authorities renders a decision that the application be refused by reason of existence of the Trademark Rights, then, if requested by the Assignee, the Assignor shall cooperate with the Assignee in providing a letter of consent and cooperate with the Assignee's efforts to acquire rights with respect to the said application for trademark registration.
3. The Assignor shall provide the evidence of use and any other necessary cooperation and assistance to the Assignee that the Assignee reasonably requests for its maintenance of the Trademark Rights, acquisition of the trademark rights through its application described in the preceding paragraph, and maintenance of the trademark rights acquired by such application.

#### Article 6. Grant of License by Assignee to Use the Mark by Assignor

1. Even after the execution of this Agreement, the Assignor shall remain entitled to use the Mark with respect to the goods and services, as described in the Exhibit, for which the Mark has been used by the Assignor in connection with its business prior to the execution of this Agreement, without paying royalties to the Assignee.
2. The Assignor shall be entitled to use the Mark in connection with its goods and services to be newly launched and provided after the execution of this Agreement upon the consent of the Assignee. Once the consent has been obtained from the Assignee, which consent shall not be unreasonably withheld, the Assignor may use the Mark without paying royalties to the Assignee.

Article 7. Use of the Mark by Assignee and its Affiliates

1. The Assignee and any of its Affiliates (including the Assignor) licensed to use the Mark by the Assignee shall use the Mark only in connection with the goods and services intended for cancer-related tests.
2. The Assignee shall take care that its use of the Mark or use of the same by any of its Affiliates (excluding the Assignor) to whom it has granted a license to use the Mark does not interfere with the pharmaceutical approval procedure relating to the goods and services which the Assignor at that point in time intends to use with the Mark. The Assignor and the Assignee shall share information and consult with each other regarding the proposed use and the mode of use of the Mark.

Article 8. Prohibition of Application for Trademark Registration

The Assignor shall not file an application for trademark registration for the Mark without obtaining written consent from the Assignee.

Article 9. Confidentiality

The Assignor and the Assignee shall keep confidential and shall not disclose to any third party any information received from, or provided by the other party under this Agreement without written prior approval of the other party. Such information includes that relating to business management, technique, marketing, and customers. Provided, however, the foregoing obligations shall not apply to any information which:

- (1) is already in the receiving party's possession prior to disclosure by the disclosing party;
- (2) is already in the public domain prior to disclosure by the disclosing party;
- (3) is now or subsequently becomes available to the public after disclosure by the disclosing party through no fault of the receiving party;
- (4) is received rightfully from a third party authorized to make such disclosure without confidentiality obligation;
- (5) is independently developed by the receiving party without use of the information disclosed by the disclosing party.
- (6) is required to be disclosed by any competent government agency, public office, or under any law.

Article 10. Termination

1. Either party of this Agreement may terminate all or any part of this Agreement immediately by giving written notice to the other party in the event:
  - (1) the other party breaches any of the provisions hereunder and if after receiving a written

notice from the non-breaching party, such breach is not cured within thirty (30) days as specified in the notice;

- (2) the other party is penalized by revocation or suspension of its business license by a regulatory agency;
  - (3) the other party is found to be insolvent, for example, as a result of any dishonored note or check it has issued or accepted;
  - (4) becomes subject to attachment, provisional attachment, provisional disposition, public auction, disposition for tax delinquency, or any other disposition similar thereto, or files or is filed a petition for institution of proceedings for bankruptcy, corporate reorganization, civil rehabilitation, or any other petition for institution of proceedings similar thereto;
  - (5) the other party resolves to discontinue or dissolve its business;
  - (6) the other party's financial condition shows deterioration, or there are reasonable grounds to believe that its financial condition is likely to deteriorate;
  - (7) the other party is deemed to have difficulty in performing this Agreement due to unavoidable circumstances, such as disasters and other similar causes; or
  - (8) the other party is found to be, or have any relationship with, a member of any antisocial group, or in case the other party commits any act of betrayal or misconduct thereby tending to cause difficulties to continue performance of this Agreement and break the fiduciary relationship between the parties.
2. The exercise of the right of termination under the preceding paragraph shall not preclude the terminating party from seeking compensation from the other party for any loss or damage it suffers, provided that the same shall not apply to (7) of the preceding paragraph.
  3. In case the Assignor, whether directly or indirectly, challenges the validity of the Trademark Rights assigned to the Assignee, as well as the validity of the trademark rights that arises upon the Assignee's application for trademark registration in connection with the Mark, the Assignee may immediately terminate all or any part of this Agreement by giving written notice to the Assignor.

#### Article 11. Assignment of Rights and Obligations

1. Neither party of this Agreement shall assign in whole or in part any of its rights and obligations arising under this Agreement to any third party without the prior written consent of the other party, nor shall it permit any pledge, encumbrance or mortgage to exist on its rights and obligations. Provided, however, this shall not apply in case of corporate restructuring within the group companies.
2. In case either of the parties assigns in whole or in part its rights and obligations arising

under this Agreement to a third party with the prior written consent of the other party as provided in the preceding paragraph, the parties hereto shall, through good faith consultation, take any necessary measures to prevent consumers' confusion that may arise from the use of the Mark by the Assignor, the Assignee, and/or such third party.

Article 12. Term

This Agreement shall come into force on the date set forth below where signatures and seals of the parties are affixed and shall continue in full force thereafter until terminated in whole in accordance with Article 10.

Article 13. Consultation

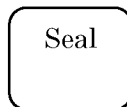
Any matter not stipulated in this Agreement or any doubt arising with respect to any provision of this Agreement shall be resolved upon good faith consultation between the parties.

In witness whereof, the parties hereto have caused this Agreement to be executed in duplicate, by affixing their signatures and seals thereto, each party retaining one (1) copy thereof respectively.

March 29, 2018

The Assignor:

RIKEN GENESIS CO., LTD.  
1-2-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo  
Naoto Kondo, CEO



The Assignee:

Symex Corporation  
4-4-4 Takatsukadai, Nishi-ku, Kobe, Hyogo prefecture  
Fumio Inoue, Vice President of Intellectual Property



Exhibit

Goods and services for which the Mark has been used by the Assignor in connection with its business prior to the execution of this Agreement.

1. In vitro diagnostics OncoGuide F-P Fusion Genes Detection FISH Kits
2. In vitro diagnostics OncoGuide Amoy Dx ROSI Fusion Genes Detection Kits

## 商標権譲渡契約変更契約書

株式会社理研ジェネシス（以下「甲」という。所在地：東京都品川区大崎1丁目2番2号）およびシスメックス株式会社（以下「乙」という。所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号）は、甲乙間で締結された平成30年3月29日付「商標権譲渡契約書」（以下「原契約」という）について内容を修正することに合意した。上記経緯を踏まえ、甲及び乙は、以下の条件が双方の利益に叶うものであると認識し、以下の通り商標権譲渡契約変更契約書（以下「本変更契約」という）を締結する。

### 第1条

本変更契約書は、平成30年3月29日に遡って発効するものとする。

### 第2条

原契約第2条を次のとおり読み替える。

#### 第2条（譲渡）

甲は、第1条に定義されている本件商標権、すなわち日本商標登録第5430077号、欧州商標登録第9092941号、および米国商標登録第4459407号の全ての権利、権原、持分および本件商標権に伴う全ての営業上の信用を、乙に譲渡し移転する。

### 第3条

原契約第6条に、以下の第3項を追加する。

3. 甲が前二項に従って、被許諾者として本件標章を甲の商品又はサービスに使用する場合、当該商品又はサービスの品質は、許諾者である乙が要求する品質を満たすものでなければならない。甲は、乙が設定した品質水準を維持することに同意する。当該商品又はサービスの品質が乙の要求する品質を満足しているかを判断する権利は乙のみが有するものとする。乙は検査のために、甲に対して商品のサンプル又はサービスから生じる成果物のサンプルの提出を随時求める権利を有する。また、乙は検査のために甲の事業所又は施設への立ち入りを求める権利を有する。乙は検査のために、甲に対して、広告および販促資料のサンプルを提出することを随時求める権利を有する。

本変更契約書の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうち各1通を保有する。

2019年1月15日

甲：

東京都品川区大崎1丁目2番2号  
株式会社理研ジェネシス  
代表取締役 近藤 直久



乙：

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号  
シスメックス株式会社  
知的財産本部長 井上 二三夫



## **AMENDMENT TO TRADEMARK RIGHTS ASSIGNMENT AGREEMENT**

RIKEN GENESIS CO., LTD., having a principal place of business at 2-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (“Assignor”) and SYSMEX CORPORATION, having a principal place of business at 1-5-1 Wakinohama-Kaingandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan (“Assignee”), have agreed to enter into this Amendment to Trademark Rights Assignment Agreement (“Amendment Agreement”) to amend the Trademark Rights Assignment Agreement entered into between the parties on March 29, 2018 (“Original Agreement”).

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, Assignor and Assignee agree as follows:

### Article 1.

This Agreement is retroactively effective as March 29, 2018.

### Article 2.

Article 2 of the Original Agreement shall be replaced with the following:

#### Article 2. Assignment

The Assignor hereby sells, assigns and transfers to the Assignee all right, title and interest in and to the Trademark Rights as defined in Article 1, namely, Japan Trademark Registration Number 5430077, European Trademark Registration Number 9092941, and U.S. Trademark Registration Number 4,459,407, and all goodwill associated therewith.

### Article 3.

Article 6 of the Original Agreement shall be amended to further include the following additional provision 3:

3. When the Assignor, as licensee, in accordance with the above two provisions, uses the Mark in connection with the Assignor’s goods and/or services, the goods and/or services shall be of a quality satisfactory to the Assignee as licensor. The Assignor further agrees to maintain the standards of quality established by the Assignee. The Assignee shall have the sole right to determine whether the goods and/or services are of a satisfactory quality. The Assignee shall have the right to require from time to time that the Assignor submit samples of the goods and/or samples of deliverables generated from the services to the Assignee for inspection, and provide access to its premises or sites for inspection. The Assignee shall also



have the right to require from time to time that the Assignor submit samples of advertising and promotional materials to the Assignee for inspection.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have prepared two copies of this Amendment Agreement, have executed them, and each party keeps one copy thereof.

15/1/2019

Assignor:  
RIKEN GENESIS CO., LTD.  
2-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,  
Tokyo, Japan

By:  
Naoto Kondo  
CEO

(Seal)

Assignee:  
SYSMEX CORPORATION  
1-5-1 Wakinohama-Kaingandori, Chuo-ku,  
Kobe, Hyogo, Japan

By:  
Fumio Inoue  
Executive Vice President, Intellectual Property

(Seal)