

09-13-2001

Ref. No.: 511169-2004

FORM PTO-1595

RE

(Rev. 6-93)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

101840352

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies)

Jürgen Schrader

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ Yes ☒ No

2. Name and address of receiving party(ies)

Name:

Cardion AG

Street Address:

Max-Planck-Strasse 15a

City:

40699 Erkrath, GERMANYAdditional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment (Patent Transfer Agreement with English Translation)

Execution Date: Conveying Party (Schrader) – July 19, 2001; Receiving Party (Cardion) June 25, 2001

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application Serial No.

B. Patent No.(s) **6,149,936, Issued November 21, 2000**Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name:

William F. Lawrence

Street Address:

**FROMMER LAWRENCE & HAUG LLP
745 FIFTH AVENUE
10th Floor**

City:

NEW YORK State: NEW YORK Zip: 10151

6. Total number of applications and patents involved.....1

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ **40.00**☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account #50-03208. Deposit account number: **50-0320**

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

9. Statement and signature

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Susan K. Lehnhardt (Reg No. 33,943)

Name of Person Signing



Signature

September 7, 2001

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 19

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Commissioner of Patents and Trademarks
Box Assignments
Washington, D.C. 20231

Public burden reporting for this sample cover sheet is estimated to average about 30 minutes per document to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed, and completing and reviewing the sample cover sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Office of Information Systems, PK2-1000C, Washington, D.C. 20231, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0011), Washington, D.C. 20503.

00025952

PATENT
REEL: 012134 FRAME: 0733

MRD 5-22-98

06-03-1998

Form PTO-1595
1-31-92



100726273

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks. Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Axel GÖDECKE

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ yes ☒ no

2. Name and address of receiving party(ies)?

Name: Jürgen SCHRADER

Internal Address:

Street Address: Meliesalle 13, D-40597 Düsseldorf (DE),
Federal Republic of Germany

City State Zip

2.2

Additional name(s) & address(es) attached?

☐ yes ☒ no

3. Nature of Conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger

☐ Security Agreement ☐ Change of Name

☐ Other

Execution Date:

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No(s).

08/553,503

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Suite 800
Washington, D.C. 20037-3202

6. Total number of applications and patents involved:

(One) 1

7. Total Fee (37 CFR 3.41): \$ 40.00
☒ Enclosed. Please charge any underpayment in
connection with this Assignment to Deposit Account No. 19-
4880.

☐ Authorized to be charged to Deposit Account

8. Deposit Account No.

DO NOT WRITE IN THIS SPACE

9. Statement and Signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Name Susan J. Mack

Reg. No. 30,951

May 22, 1998
Date

TOTAL NUMBER OF PAGES COMPRISING COVER SHEET, ATTACHMENTS AND DOCUMENT:

OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents and Trademarks
Box Assignments
Washington, D.C. 20231

PATENT
REEL: 012134 FRAME: 0734

Patentübertragungsvereinbarung

zwischen

Cardion AG,
Max-Planck-Straße 15a,
40699 Erkrath

- im folgenden "Cardion" genannt -

und

Herrn Prof. Dr. Jürgen Schrader,
Meliesallee 13
40597 Düsseldorf

- im folgenden "Prof. Schrader" genannt

- die Vorgenannten im Folgenden zusammen auch die „Parteien“ genannt

Präambel

Prof. Schrader ist Patentinhaber der Schutzrechtsfamilie 1997CAR001. Eine Einzelaufzählung der Schutzrechte (Patente, Patentanmeldungen, sowie Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, nachstehend die „Patente“) ist in Annex I zu dieser Vereinbarung beigelegt.

Cardion beabsichtigt, die Erfindungsgegenstände zur kommerziellen Reife zu entwickeln. Das von Cardion in der klinischen Prüfung befindliche gentherapeutische Produkt „NOStentin“ oder „Collaterallin“ soll durch diese Patente samt der Schutzrechtsfamilie 1994CAR001 geschützt werden.

Cardion soll über die Patente frei verfügen. Cardion trägt bereits alle Kosten zur Aufrechterhaltung der Patente. Die Patentfamilie 1994CAR001 ist bereits durch den Einbringungsvertrag vom 12.12.1996 von Prof. Schrader auf Cardion (vormals Cardiogene Gentherapeutische Systeme GmbH) übertragen worden (Der Vollständigkeit werden die Mitglieder dieser Patente in Annex I ebenfalls aufgeführt).

Dies vorangestellt, treffen die Parteien folgende Vereinbarung:

§ 1 Vertragsgegenstand

- (1) Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung sind die Patente (Annex I).
- (2) Prof. Schrader überträgt die Patente mit allen Rechten und Pflichten auf Cardion. Cardion nimmt die Übertragung der Patente an.

Seite 1 von 2

- (3) Prof. Schrader stimmt der Umschreibung der Patente in den Registern der zuständigen Patentämter zu und verpflichtet sich, dafür benötigte Unterlagen an Cardion zu übergeben und sämtliche erforderlichen Unterschriften zu leisten.

§ 2 Kosten

Die Kosten und Gebühren für die Umschreibung und Übertragung der Patente gehen zu Lasten von Cardion. Cardion trägt weiterhin sämtliche nach Abschluß dieser Vereinbarung fällig werdenden Gebühren und Kosten für die Aufrechterhaltung und etwaige Durchsetzung der Patente.

§ 3 Vertragsänderungen

Es wurden keinerlei Nebenabreden getroffen. Sämtliche Änderungen dieses Vertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

§ 4 Salvatorische Klausel

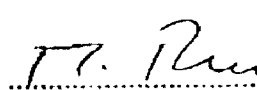
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Bestimmungen soll eine solche Bestimmung gelten, die dem ursprünglichen wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Bestimmungen möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in dieser Vereinbarung.

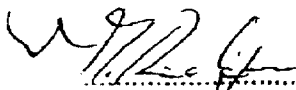
§ 5 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Düsseldorf.

Erkrath, den 25.06.2001

Düsseldorf, den 19.7.2001


Dr. Michael Ruhl


Dr. Manfred Rüdiger


Prof. Dr. Jürgen Schrader

Cardion AG

Family: 1994CAR001**1010****1994CAR001 WO**

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. PCT/EP95/01202
App. Day 31.03.95
Issuance
Patent No.

Attorney BAR / S26449PC

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 US

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. US08/553,503
App. Day 30.11.95
Issuance
Patent No.

Attorney BAR / S26449PCUS

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 DE

Status IN EXAMINATION
Priority Day 31.03.94
Application No. 4411402.8
App. Day 31.03.94
Issuance
Patent No.

Attorney BAR / S26449

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 EP**Status** GRANTED**Priority Day** 31.03.94**Application No.** 95915834.6**App. Day** 31.03.95**Issuance** 28.06.00**Patent No.** EP 707655**Attorney** BAR / S26449PCEP*DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen***1994CAR001 DE****Status** GRANTED**Priority Day** 31.03.94**Application No.** 95915834.6**App. Day** 31.03.95**Issuance** 28.06.00**Patent No.** EP 707655**Attorney** BAR / S26449PCEPDE*DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen***1994CAR001 FR****Status** GRANTED**Priority Day** 31.03.94**Application No.** 95915834.6**App. Day** 31.03.95**Issuance** 28.06.00**Patent No.** EP 707655**Attorney** BAR / S26449PCEPFR*DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen***1994CAR001 GB****Status** GRANTED**Priority Day** 31.03.94**Application No.** 95915834.6**App. Day** 31.03.95**Issuance** 28.06.00**Patent No.** EP 707655**Attorney** BAR / S26449PCEPGB*DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen*

1994CAR001 NL

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. 95915834.6
App. Day 31.03.95
Issuance 28.06.00
Patent No. EP 707655
Attorney BAR / S26449PCEPNL

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 JP

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. 525413/1995
App. Day 31.03.95
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / S26449PCJP

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-1 US

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. US09/123,708
App. Day 28.07.98
Issuance 14.11.00
Patent No. US 6146887
Attorney BAR / S26449PCUST1

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-2 US

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. US09/123,624
App. Day 28.07.98
Issuance 21.11.00
Patent No. US 6149936
Attorney BAR / S26449PCUST2

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-3 US

Status APPLIED FOR

Priority Day 31.03.94

Application No. US08/123,714

App. Day 28.07.98

Issuance

Patent No.

Attorney BAR / S26449PCUST3

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-3.1 US

Status APPLIED FOR

Priority Day 31.03.94

Application No. US09/590,247

App. Day 08.06.00

Issuance

Patent No.

Attorney BAR / S26449PCUST4

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

Family: 1997CAR001**2010****1997CAR001 DE****Status** DEAD**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 19729789.2**App. Day** 11.07.97**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung***1997CAR001 DE****Status** GRANTED**Priority Day****Application No.** 29724326.8**App. Day** 11.07.97**Issuance** 07.12.00**Patent No.****Attorney** BAR / C25801GBMT1*Transfection system, its preparation and use***1997CAR001 EP****Status** APPLIED FOR**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 98112879.6**App. Day** 10.07.98**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801EP*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung***1997CAR001 JP****Status** APPLIED FOR**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 197791/98**App. Day** 13.07.98**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801PCJP*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung*

1997CAR001-1 US

Status GRANTED
Priority Day 11.07.97
Application No. US09/112,519
App. Day 09.07.98
Issuance 13.03.01
Patent No. US 6200304B1
Attorney BAR / C25801US
Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung

1997CAR001-1.1 US

Status APPLIED FOR
Priority Day 11.07.97
Application No. US09/760,036
App. Day 12.01.01
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / C25801UST1
Transfections system, its preparation and use in somatic genetherapy

PATENT TRANSFER AGREEMENT

between

Cardion AG
Max-Planck-Strasse 15a
40699 Erkrath,

hereinafter called Cardion,

and

Prof. Dr. Jürgen Schrader
Meliesallee 13
40597 Düsseldorf,

hereinafter called Prof. Schrader

- the aforementioned hereinafter also jointly called the Parties.

Preamble

Prof. Schrader is the patentee in the 1997CAR001 family of property rights. An enumeration of these rights (patents, patent applications, utility designs and utility design applications, hereinafter called the Patents) is attached to this Agreement as Annexe 1.

Cardion intends to develop the invented matters to the commercial stage. The gene-therapeutic product "NOStentin" or "Collaterallin" product that Cardion has under clinical trial is to be protected by these patents as well as the 1994CAR001 family of property rights.

Cardion is to have free disposition of the Patents. Cardion already bears all costs of maintaining the Patents. The 1994CAR001 family of patents has already been transferred by Professor Schrader to Cardion (formerly Cardiogene Gentherapeutische Systeme GmbH) by the Placement Agreement of 12 December 1996 (for the sake of completeness, the members of this family are likewise enumerated in Annexe 1).

This premised, the Parties hereby make the following Agreement:

§1 Subject of Contract

- (1) The subject of this Agreement is the Patents (Annexe 1).
- (2) Prof. Schrader hereby transfers the Patents with all rights and obligations to Cardion. Cardion accepts transfer of the Patents.
- (3) Professor Schrader consents to transcription of the Patents into the Registers of the patent offices concerned and binds himself to furnish all documentation required therefor to Cardion and to furnish all requisite signatures.

§2 Costs

The costs and charges for transcription and transfer of the Patents shall be borne by Cardion. Cardion shall likewise bear all charges and costs coming due after execution of this Agreement for the maintenance and possible enforcement of the Patents.

§3 Amendments

No incidental agreements have been made. All amendments to this Agreement shall require written form. This shall apply also to waiver of the written form requirement.

§4 Salvatory Clause

Should one or more of the foregoing provisions be or become null, inoperative or impracticable in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining provisions. In place of the inoperative, void or impracticable provisions, such a provision shall apply as will approach the original economic sense and purpose of the inoperative, void or impracticable provisions as closely as possible. The same shall apply to any gaps in this Agreement.

§5 Place of Jurisdiction and Applicable Law

This Agreement shall be subject to German law. The exclusive place of jurisdiction for any controversies in connection with this agreement shall be Düsseldorf.

Erkrath, 25 June 2001

Düsseldorf, 19 July 2001

(signature)

(signature)

(signature)

Dr. Michael Ruhl

Dr. Manfred Rüdiger

Prof. Dr. Jürgen Schrader

Cardion AG

[List of patents in English except for:]

'DNA expression vectors in gene-therapeutic treatment of vascular disorders'

...

'Transfection system, its preparation and use'

Family: 1994CAR001

1010

1994CAR001 WO

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. PCT/EP95/01202
App. Day 31.03.95
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / S26449PC

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 US

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. US08/553,503
App. Day 30.11.95
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / S26449PCUS

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 DE

Status IN EXAMINATION
Priority Day 31.03.94
Application No. 4411402.8
App. Day 31.03.94
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / S26449

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 EP

Status GRANTED

Priority Day 31.03.94

Application No. 95915834.6

App. Day 31.03.95

Issuance 28.06.00

Patent No. EP 707655

Attorney BAR / S26449PCEP

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 DE

Status GRANTED

Priority Day 31.03.94

Application No. 95915834.6

App. Day 31.03.95

Issuance 28.06.00

Patent No. EP 707655

Attorney BAR / S26449PCEPDE

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 FR

Status GRANTED

Priority Day 31.03.94

Application No. 95915834.6

App. Day 31.03.95

Issuance 28.06.00

Patent No. EP 707655

Attorney BAR / S26449PCEPFR

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 GB

Status GRANTED

Priority Day 31.03.94

Application No. 95915834.6

App. Day 31.03.95

Issuance 28.06.00

Patent No. EP 707655

Attorney BAR / S26449PCEPGB

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 NL

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. 95915834.6
App. Day 31.03.95
Issuance 28.06.00
Patent No. EP 707655
Attorney BAR / S26449PCEPNL

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001 JP

Status APPLIED FOR
Priority Day 31.03.94
Application No. 525413/1995
App. Day 31.03.95
Issuance
Patent No.
Attorney BAR / S26449PCJP

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-1 US

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. US09/123,708
App. Day 28.07.98
Issuance 14.11.00
Patent No. US 6146887
Attorney BAR / S26449PCUST1

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-2 US

Status GRANTED
Priority Day 31.03.94
Application No. US09/123,624
App. Day 28.07.98
Issuance 21.11.00
Patent No. US 6149936
Attorney BAR / S26449PCUST2

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßerkrankungen

1994CAR001-3 US

Status APPLIED FOR

Priority Day 31.03.94

Application No. US08/123,714

App. Day 28.07.98

Issuance

Patent No.

Attorney BAR / S26449PCUST3

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßkrankungen

1994CAR001-3.1 US

Status APPLIED FOR

Priority Day 31.03.94

Application No. US09/590,247

App. Day 08.06.00

Issuance

Patent No.

Attorney BAR / S26449PCUST4

DNA-Expressionsvektoren in der gentherapeutischen Behandlung von Gefäßkrankungen

Family: 1997CAR001**2010****1997CAR001 DE****Status** DEAD**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 19729769.2**App. Day** 11.07.97**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung***1997CAR001 DE****Status** GRANTED**Priority Day****Application No.** 29724326.8**App. Day** 11.07.97**Issuance** 07.12.00**Patent No.****Attorney** BAR / C25801GBMT1*Transfection system, its preparation and use***1997CAR001 EP****Status** APPLIED FOR**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 98112879.6**App. Day** 10.07.98**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801EP*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung***1997CAR001 JP****Status** APPLIED FOR**Priority Day** 11.07.97**Application No.** 197791/98**App. Day** 13.07.98**Issuance****Patent No.****Attorney** BAR / C25801PCJP*Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung*

1997CAR001-1 US

Status GRANTED

Priority Day 11.07.97

Application No. US09/112,519

App. Day 09.07.98

Issuance 13.03.01

Patent No. US 6200304B1

Attorney BAR / C25801US

Transfektionssystem, seine Herstellung und Verwendung

1997CAR001-1.1 US

Status APPLIED FOR

Priority Day 11.07.97

Application No. US09/760,036

App. Day 12.01.01

Issuance

Patent No.

Attorney BAR / C25801UST1

Transfections system, its preparation and use in somatic genetherapy
