

09-06-2002



To the Honorable Commissioner of Pat.

102212970

ied original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

(1) BioTul A.G.

8/30/02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ License
☒ Other Sales Agreement

Execution Date: (1) 24 May 2000

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

Name: Dr. Franz SCHLEICHER

Street Address: Manching Strasse 125A

City: Ingolstadt Country: Germany ZIP: 85053

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

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).

Serial No.: 09/292,555

Filed: 15 April 1999

Title: **BIOSENSOR WITH MODIFIED PRECIOUS METAL
SURFACE AND PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF**

B. Patent No(s).

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Ann M. MUETING
Address: MUETING, RAASCH & GEBHARDT, P.A.
P.O. Box 581415
Minneapolis, MN 55458-1415

Customer Number 26813

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

8. Please charge any additional fees or credit any overpayments to Deposit account number: 13-4895

DO NOT USE 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 an original or a true copy of the original document.

Ann M. MUETING (Reg. No. 33,977)
Name of Person Signing

Ann M. Mueeting
Signature

August 30, 2002
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document(s): 9

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

Commissioner, United States Patent and Trademark Office

Box Assignments

Washington, D.C. 20231

09/05/2002 LMUELLER 00000162 134895 09292555

01 FC:581

40.00 CH

PATENT
REEL: 013252 FRAME: 0491

Vereinbarung

zwischen

Herrn RA Heinrich Müller-Feyen, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der
Firma BioTul AG, Thiereckstraße 2/I, 80331 München

-im folgenden Verkäufer genannt-

und

Herrn Dr. Franz Schleicher, Manchinger Straße 125 A, 85053 Ingolstadt

-im folgenden Käufer genannt-

Präambel

Der Käufer hat gegen die Firma BioTul AG, Gollierstraße 70 B, 80339 München, im
folgenden Gemeinschuldnerin genannt, eine Forderung in Höhe von

DM 175.000,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer aus rechtsberatender Tätigkeit.

Zur Sicherung dieser Forderung hat sich der Käufer durch Vertrag vom 5.12.99
folgende Patente von der Gemeinschuldnerin abtreten lassen:

1. Patent 197 56 193.4 vom 17.12.97
PCT/ EP 98/08308
2. Patent 198 17 180.3 vom 17.04.98
3. Patent 198 53 428.0 vom 19.11.98
US 09 bzw. 69/292/ 555
4. Patent 199 51 509.3 vom 26.10.99
5. Lizenz EP 637 384 B 1
US 5, 756. 355

Der Käufer beruft sich unter anderem auf § 17 BRAGO.

Der Verkäufer ist hingegen der Rechtsauffassung, daß diese Abtretung nach den Vorschriften der Insolvenzordnung anfechtbar sein könnte.

Zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und zum Ausgleich aller gegenseitiger Ansprüche der Parteien schließen die Parteien folgenden

Kaufvertrag

- § 1 Kaufgegenstand -

Der Käufer erwirbt vom Verkäufer folgende Patente bzw. Lizenzen :

1. Patent 197 56 193.4 vom 17.12.97
PCT/ EP 98/08308
2. Patent 198 17 180.3 vom 17.04.98
3. Patent 198 53 428.0 vom 19.11.98
US 09 bzw. 69/292/ 555
4. Patent 199 51 509.3 vom 26.10.99
5. Lizenz EP 637 384 B 1
US 5, 756. 355

Der Verkäufer macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Patente und Lizenzen bereits ausgelaufen sein könnten oder demnächst auslaufen.

Auf ein entsprechendes Schreiben der Patentanwälte Vossius & Partner vom 18.05.2000 wird verwiesen.

Dieses Schreiben liegt dem Vertrag bei.

- § 2 Kaufpreis -

Der Kaufpreis beträgt

DM 25.000,00

(in Worten: fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark)

zzgl. 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Insgesamt demnach

DM 29.000,00

(in Worten: neunundzwanzigtausend Deutsche Mark)

Der Gesamtkaufpreis ist in voller Höhe zur Zahlung fällig binnen 10 Tagen nach Vertragsschluß.

Der Kaufpreis ist zahlbar auf das

**Insolvenzverwalter- Anderkonto 198 27005
It. auf RA Heinrich Müller- Feyen wg./ BioTul AG
bei dem Bankhaus Maffei & Co. KG
BLZ 700 308 00**

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die Rechte aus den Patenten und Lizenzen beim Verkäufer.

- § 3 Übergabe -

Als Übergangsstichtag für die Ansprüche aus den Patenten wird der Tag des Vertragsabschlusses vereinbart.

Gefahr, Nutzen und Lasten gehen ab diesem Tag auf den Käufer über.

- § 4 Haftungsausschluß -

Eine Haftung des Verkäufers wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

- § 5 Sonstiges -

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder ergeben sich ungewollte Lücken, so wird dadurch die Wirksamkeit oder die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

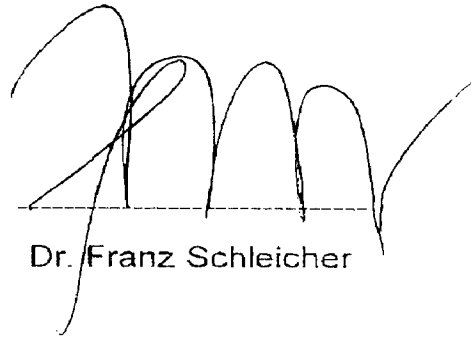
Die Vertragsparteien verpflichten sich in einem solchen Falle, unverzüglich die unwirksamen Bestimmungen durch rechtswirksame Regelungen zu ersetzen und die Lücken so zu schließen, wie die Vertragsparteien dies bei Errichtung dieses Vertrages sachgerecht und unter angemessener Berücksichtigung ihrer Interessen getan hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Bestimmungen oder das Vorhandensein der Lücke bekannt gewesen wären.

- (2) Gerichtsstand für alle eventuellen Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München.
- (3) Die Kosten dieses Vertrages trägt der Käufer.
- (4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

München, den 24.5.00



Heinrich Müller-Feyen als
Insolvenzverwalter über das
Vermögen der BioTul AG



Dr. Franz Schleicher

Copy

Agreement

between

lawyer Heinrich Müller-Feyen as trustee in bankruptcy proceedings of the property of the company BioTul AG, Thiereckstraße 2/I, 80331 München

- hereinafter called the vendor -

and

Dr. Franz Schleicher, Manchinger Straße 125 A, 85053 Ingolstadt

- hereinafter called the purchaser -

Preamble

The purchaser has a claim amounting to DM 175,000.00 plus statutory value-added tax for legal advice to be paid by the company BioTul AG, Gollierstraße 70 B, 80339 München, hereinafter called the bankrupt.

In order to provide security for this claim, the bankrupt assigned the following patents to the purchaser as per contract of December 5, 1999:

1. patent 197 56 193.4 of December 17, 1997
PCT/EP 98/08308
2. patent 198 17 180.3 of April 17, 1998
3. patent 198 53 428.0 of November 19, 1998
US 09 or 69/292/555, respectively
4. patent 199 51 509.3 of October 26, 1999
5. license EP 637 384 B1
US 5,756,355

The purchaser, inter alia, invokes § 17 BRAGO [translator's comment: the German law regarding payment of lawyers].

The vendor, on the other hand, interprets the law in such a way that the above assignment might be contestable pursuant to the regulations in the Act of Bankruptcy.

In order to avoid legal actions and in settlement of all mutual claims of the parties, the parties conclude the following

Sales Contract

- § 1 Object of purchase -

The purchaser purchases the following patents or licenses from the vendor:

1. Patent 197 56 193.4 of December 17, 1997
PCT/EP 98/08308
2. Patent 198 17 180.3 of April 17, 1998
3. Patent 198 53 428.0 of November 19, 1998
US 09 or 69/292/555, respectively
4. Patent 199 51 509.3 of October 26, 1999
5. license EP 637 384 B1
US 5,756,355

The vendor explicitly points out that said patents and licenses might have expired already or will expire soon.

Reference is made to a corresponding letter by patent attorneys Vossius & Partner dated May 18, 2000.

This letter is attached to the contract.

- § 2 Purchase price -

The purchase price amounts to

DM 25,000.00

(in words: twentyfivethousand Deutschmarks)

plus 16% statutory value-added tax, which gives a total of

DM 29,000.00

(in words: twentyninethousand Deutschmarks).

The total purchase price is due to be settled in full within 10 days of conclusion of the contract.

The purchase price is payable to the

**trust account 198 27005 held by the trustee in bankruptcy proceedings
and made out to lawyer Heinrich Müller-Feyen re. BioTul AG
at the banking house Maffei & Co. KG
bank identification number 700 308 00**

Until fully paid, the rights resulting from the patents and licenses remain with the vendor.

- § 3 Transfer -

As closing date for transferring the rights resulting from the patents, the contract date is agreed upon.

As from this date, risk, profit and burden will pass to the purchaser.

- § 4 Exemption from liability -

As far as it is legally permissible, the vendor is exempted from liability.

- § 5 Other provisions -

- (1) In case individual provisions of the above agreement are wholly or in part ineffective or cease to be effective or if there are unintentional omissions, the effectiveness or validity of the remaining provisions is not affected thereby.

In such a case, the contracting parties undertake to immediately replace the ineffective provisions by legally effective regulations and to fill the omissions properly and with due consideration to the contracting parties' respective interests as they would have done when drawing up this contract if they had known that the provisions are ineffective or an omission is present.

- (2) The venue for any legal proceedings resulting from and in connection with this contract is Munich.
- (3) The purchaser bears the costs of this contract.
- (4) Amendments and supplements to this contract have to be in writing. This also applies to the cancellation of the requirement of written form.

Munich, May 24, 2000

[signature]

Heinrich Müller-Feyen
as trustee in bankruptcy
proceedings of the property
of BioTul AG

[signature]

Dr. Franz Schleicher