

06-14-2006
103257277

SHEET

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office

Comparable to Form PTO-1595
(Rev. 10/02)
OMB0651-0027 (exp. 6/30/2005)

6-9-06

TO: Mail Stop Assignments, Director, U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450
Please record the attached original document(s) or copy(ies).

1. Name of conveying party(ies) and execution date:

Dr. Harold SCHMALFUSS
Execution Date
April 6, 2006

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

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

Name: JENOPTIK Surface Inspection GmbH
Street Address: Machtlfinger Strasse 21
City: München
State: Germany
Zip: 81379

Additional name(s) address(es) attached?
 Yes No.

3. Nature of conveyance:

Assignment* Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other:

*German Assignment - English translation included

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 Number(s):
PCT/EP2002/011802 filed October 10, 2002
(WO/2003/036231) and pending under:
U.S. Patent Application No. 10/492,564

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached: Yes No

RECEIVED
PATENT SECTION
JUN 11 2 15 PM '06

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

Wood, Phillips, Katz, Clark & Mortimer
Citicorp Center, Suite 3800
500 West Madison Street
Chicago, Illinois 60661-2511
Phone: (312) 876-1800

6. Total number of applications and patents involved: one

7. Total Fee (37 CFR 3.41) \$40.00

Enclosed
 Authorized to charge Deposit Account

8. Deposit Account No.: 23-0785

06/13/2006 DBYRNE 00000006 10492564

01 FC:8021

40.00

DO NOT USE THIS SPACE

9. SIGNATURE

Allen J. Hoover, 24,103
Name of Person Signing

Allen J. Hoover
Signature

June 9, 2006
Date

Total number of pages including cover sheet, attachment, and documents: Ten

Patent- und Markenrechtsübertragungsvertrag

zwischen

Herrn Dr. Harald Schmalfuß, Böhmerwaldstr. 9, 82538 Geretsried,

- nachfolgend kurz Dr. Schmalfuß -

und

JENOPTIK Surface Inspection GmbH, Machtlfinger Str. 21, 81379 München, vertreten durch
den Geschäftsführer Dr. Wolfgang Ullrich

- nachfolgend kurz JO-SI -

Präambel

Dr. Schmalfuß ist Inhaber von Patent- und Markenrechten für das Produkt SORM (optische in-line Rauheitsmessung); Art und Umfang der Patent- und Markenrechte sind in Anlage 1 zu diesem Vertrag näher bezeichnet und den Partelen bekannt. JO-SI möchte die Patent- und Markenrechte von Dr. Schmalfuß erwerben; JO-SI ist dabei sowohl das Patentprodukt wie auch das Herstellungsverfahren des Patentes bekannt. Dies vorausgeschickt, schließen Dr. Schmalfuß und JO-SI folgenden Vertrag:

§ 1 Patent- und Markenübertragung

(1)

Dr. Schmalfuß versichert, dass er als Inhaber der in Anlage 1 zu diesem Vertrag näher bezeichneten Patent- und Markenrechte Verfügungsberechtigt ist und dieses auf JO-SI übertragen kann. Dr. Schmalfuß versichert außerdem, dass Dritten kein Recht an den Patenten und der Marke zusteht.

(2)

Dr. Schmalfuß überträgt die in Anlage 1 zu diesem Vertrag näher bezeichneten Patent- und Markenrechte einschließlich aller damit verbundenen Rechte uneingeschränkt auf JO-SI; JO-SI nimmt die Übertragung an. Dr. Schmalfuß wird alle zur Ausübung der Rechte notwendigen Unterlagen unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises an JO-SI übergeben.

ll.
17

§ 2 Kaufpreis

Für die Übertragung von Patent- und Markenrechten zahlt JO-SI an Dr. Schmalfuß einen Betrag von EUR 60.000,00 EUR zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis ist mit Unterzeichnung dieses Vertrages fällig. Bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises verbleiben Patent- und Markenrechte im Eigentum von Dr. Schmalfuß.

§ 3 Umschreibungsbewilligung

Dr. Schmalfuß verpflichtet sich, an der Mitteilung an das Deutsche Patentamt, mit dem die Umschreibung der Patent- und Markenrechte auf JO-SI beantragt wird, mitzuwirken, alle hierfür erforderlichen Handlungen vorzunehmen und auf Verlangen von JO-SI an der Erstellung einer öffentlich beglaubigten Urkunde über die Übertragung des Patents mitzuwirken. Die Kosten für die Umschreibung der Rechte (Notarkosten, Antragsgebühren etc.) wie auch sämtliche anderen, nach Vertragsabschluss fällig werdenden, aber zur Aufrechterhaltung der Rechte notwendigen Kosten sind von JO-SI zu tragen.

§ 4 Haftung

(1)

Dr. Schmalfuß versichert hinsichtlich der Patentrechte,

- dass ihm kein seinem Patent entgegenstehender Stand der Technik, insbesondere kein Vorbenutzungsrecht bekannt ist. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen;
- dass das Patent frei von Rechten Dritter ist;
- keine Lizenzen, insbesondere keine Zwangslizenzen nach § 24 PatG erteilt wurden;
- dass keine Erklärung der Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG abgegeben wurde
- dass keine Benutzungsanordnung nach § 13 PatG angeordnet wurde und dass kein entsprechendes Verfahren anhängig ist

Eine Haftung für den zukünftigen Bestand wird nicht übernommen. Dr. Schmalfuß übernimmt keine Haftung für die gewerbliche Verwertbarkeit, insbesondere nicht für die Fabrikationsreife. Die Angaben in der Patentschrift stellen keine zugesicherte Eigenschaft oder Garantien dar.

(2)

Dr. Schmalfuß versichert hinsichtlich der Markenrechte,

- dass die Benutzung der Marke durch Dritte nicht gestattet wurde;
- dass die Marke weder verpfändet wurde, noch sie Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung oder von einem Insolvenzverfahren erfasst ist.

Dr. Schmalfuß haftet nicht für die Benutzbarkeit der Marke.

§ 5 Nichtangriffsabrede

Dr. Schmalfuß verpflichtet sich, die Vertragsschutzrechte nicht anzugreifen und auch Dritte bei Angriffen gegen die Schutzrechte nicht zu unterstützen.

§ 6 Sonstige Vereinbarungen

Die zwischen Dr. Schmalfuß und SIS (heute JOSI) mit Vertrag zur Zusammenarbeit vom 02.10.2001, geändert am 31.10.2001, getroffene Vereinbarung wird durch diesen Vertrag einvernehmlich beendet. Forderungen, gleich welcher Art, ergeben sich hierdurch nicht.

§ 7 Kosten

Jede Partei trägt die bei ihr durch Abschluss dieses Vertrages anfallenden Kosten. Ein Kostenausgleich findet nicht statt.

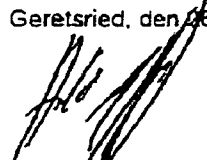
§ 8 Gerichtsstandsvereinbarung

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist München.

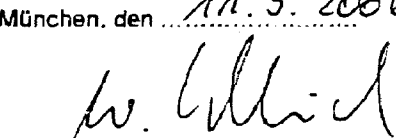
§ 9 Schlussbestimmungen

Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem rechtlich und wirtschaftlich Gewollten rechtswirksam möglichst nahe kommt.

Geretsried, den 06.04.2006


Dr. Harald Schmalfuß

München, den 11.5.2006


Dr. Wolfgang Ullrich
JENOPTIK Surface Inspection GmbH

Anlage 1
zum Patent- und Markenübertragungsvertrag

Patente:

Deutsches Patent: DE-AZ P 589 00 139.6-08

Verfahren und Vorrichtung zur optischen Erfassung des Rauheitsprofils einer Materialoberfläche

auf Grundlage des Europäischen Patentes: 891 017 42.8 ; Anmeldung 01.02.1989

- US-Patent: 4.973164 Anmeldung: 27.11.1990

Method and apparatus for the optical detection of the roughness profile of a material surface

- Internationale Patentanmeldung gemäß Patent Cooperation Treaty (PCT)

PCT/EP2002/011802 Anmeldung: 22.10.2002

WO/2003/036231

Vorrichtung zur optischen Messung von Oberflächeneigenschaften - device for optically measuring surface properties

mit den daraus getätigten Nationalisierungen

EP-Anmeldung 1 438 548 A1

JP-Anmeldung 2005 506 544 T2 (durch Nichtzahlung der Gebühr aufgegeben)

US-Anmeldung 20040233454 A1

sowie der dem PCT zugrunde liegenden DE-Anmeldung mit dem Aktenzeichen 101 51 332.

Marke:

- Deutsche Wortmarke „SORM“
Anmeldung: 28.05.2001
Eintragung: 11.09.2001

eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Markennummer 30132912.5 für die Waren-/Dienstleistungsklassen 9 und 42, gegenwärtig:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Verpflegung; Beherrbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung und Entwicklung, insbesondere auf technischem Gebiet; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

M 5

Patent and Trademark Assignment Contract

between

Dr. Harald Schmalfuss, Böhmerwaldstr. 9, DE-82538 Geretsried

- hereinafter referred to as Dr. Schmalfuss -

and

JENOPTIK Surface Inspection GmbH, Machtlfinger Str. 21, 81379 München, represented by the Managing Director Dr. Wolfgang Ullrich

- hereinafter referred to as JO-SI -

Preamble

Dr. Schmalfuss is owner of patent and trademark rights for the product SORM (optical in-line detection of roughness); manner and extent of the patent and trademark rights are specified in enclosure 1 of this contract and are familiar to the parties. JO-SI likes to acquire the patent and trademark rights from Dr. Schmalfuss; JO-SI is familiar with the product of the patent as well as with the production method of the patent. Given the above, Dr. Schmalfuss and JO-SI enter into the following contract:

§ 1 Patent and Trademark Assignment

(1)

Dr. Schmalfuss assures that he - as the owner of the patent and trademark rights specified in enclosure 1 of this contract - is authorized to dispose of these rights and that he is entitled to assign these rights to JO-SI. Dr. Schmalfuss also assures that no third party has any right with regard to the patents nor the trademark.

(2)

Dr. Schmalfuss assigns the patent and trademark rights specified in enclosure 1 of this contract including all rights associated therewith without any restriction to JO-SI; JO-SI accepts

the assignment. Dr. Schmalfuss will transfer all documents necessary for using the rights to JO-SI immediately after payment of the purchase price.

§ 2 Purchase Price

JO-SI pays an amount of EURO 60,000.00 plus sales tax to Dr. Schmalfuss for the assignment of patent and trademark rights ...

§ 3 Approval of Assignment

Dr. Schmalfuss commits to assist in the communication to the German Patent and Trademark Office requesting the assignment of the patent and trademark rights to JO-SI, to conduct all acts required therefor and to assist the issue of an officially authenticated document for the assignment of the patent on demand of JO-SI. The charges for the assignment ...

§ 4 Liability

(1)

Dr. Schmalfuss assures with respect to the patent rights, ...

- that he is not aware of any state of the art opposing his patent, particularly not of any right to use the invention due to prior use. However, no liability is assumed therefor;
- that no third party has any rights with regard to the patent;
- that no licenses have been issued, particularly no compulsory licenses according to § 24 PatG;
- that no declaration regarding "readiness to grant licenses" (Lizenzbereitschaft) according to § 23 PatG was issued;
- that no "order to use" (Benutzungsanordnung) according to § 13 PatG was issued and that no corresponding proceeding is pending.

...

(2)

Dr. Schmalfuss assures with respect to the trademark rights, ...

§ 5 No-Challenge Agreement

...

§ 6 Other Agreements

The agreement reached between Dr. Schmalfuss and SIS (now JO-SI) by the contract for cooperation of October 02, 2001 (modified on October 31, 2001) is terminated amicably by the present contract. No claims arise herefrom, no matter of what kind.

§ 7 Costs

...

§ 8 Agreement of Place of Jurisdiction

This agreement is subject to the law of the Federal Republic of Germany. Place of Jurisdiction is Munich.

§ 9 Final Clause

Subsidiary agreements to this contract do not exist. Changes of the contract have to be in writing.

Geretsried, 06.04.2006

München, 11.05.2006

Dr. Harald Schmalfuss

Dr. Wolfgang Ullrich
JENOPTIK Surface Inspection GmbH

**Enclosure 1
of the Patent and Trademark Assignment Contract**

Patents:

German Patent: German file number P 589 00 139.6-08

on the basis of European Patent: 89 101 742.8; Filing Date 01.02.1989

- US-Patent: 4,973,164 Filing Date: 27.11.1990
Method and Apparatus for the Optical Detection of the Roughness Profile of a Material Surface
- International Patent Application according to the Patent Cooperation Treaty (PCT)
PCT/EP2002/011802 Filing Date 22.10.2002
WO/2003/036231
Device for Optically Measuring Surface Properties
with the national phases filed therefrom

EP Application 1 438 548 A1

JP-Application 2005 506 544 T2 (abandoned by non-payment of the fee)

US-Application 20040233454 A1

as well as the German Application with the file number 101 51 332 on which the PCT application is based.

Trademark

- German word mark "SORM" Filing Date: 28.05.2001
Registration Date: 11.09.2001

registered with the German Patent and Trademark Office under the trademark number 301 32 912.5 for product/service classes 9 and 42, at present:

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electrical apparatus and instruments (as contained in class 9); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic

vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; providing food and drink; temporary accommodation; medical care; hygienic and beauty care; veterinary and agriculture services; legal services; scientific and industrial research and development, especially on technical field; development of programs for data processing.