

08-04-2008



103517446

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office
Attorney Docket No. 10423.0004

Mail Stop Assignment Recordation Services

To the Director of the U.S. Patent a
Please record the attached original1. Name of conveying party(ies)
Jen.cardiotec GmbH

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

Name: JenaValve Technology GmbH

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

Internal Address:

3. Nature of conveyance:

Street Address: Wildenbruchstr 15

☒ Assignment☐ Merger

City: Jena

☐ Security Agreement☐ Change of Name

State: Germany Zip Code: 07745

☐ Joint Research
Agreement☐ Government Interest
Assignment☐ Executive Order 9494,
Confirmatory License☐ Other:

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

☐ Yes☒ No

Execution Date: December 26, 2006

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:

A. Patent Application Number(s): 11/589,570

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached?

☐ Yes☒ No

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

6. Total number of applications and patents involved:

Name: Timothy McAnulty (202) 408-4000

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) and 3.41): \$40

Internal Address: FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT
& DUNNER, L.L.P.☒ Enclosed (Please charge deficiency or credit overpayment to deposit account 06-0916)

Street Address: 901 New York Avenue, N.W.

☐ Authorized to be charged to deposit account

City: Washington, D.C.

State: Zip: 20001-4413

8. Deposit Account No.: 06-0916

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.

Signed:

Timothy McAnulty
Reg. No. 56,939

July 30, 2008

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and documents: 11

6/2007

08/01/2008 MJAMA1
01 FC:8021

00000021 11587578

40.00 DR

PATENT
REEL: 021340 FRAME: 0141

Zwischen

JEN.cardiotec GmbH,
Wildenbruchstr. 15, 07745 Jena,
vertr. d. d. alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Volker Guyenot

- nachfolgend „Verkäufer“ genannt -

und

JenaValve Technology GmbH,
Wildenbruchstr. 15, 07745 Jena,
vertr. d. d. alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Helmut J. Straubinger,

- nachfolgend „Käufer“ genannt -

- nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien“ genannt -

wird folgender Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen:

I. Bewegliche Gegenstände/Nicht-patentfähige Rechte

1. Der Verkäufer verkauft und überträgt hiermit an den dies annehmenden Käufer die in der Anlage 1 aufgeführten Vermögensgegenstände sowie nicht-patentfähigen Rechte einschließlich damit zusammenhängendem Know-how. Anlage 1 ist Vertragsbestandteil.

2. Der Verkäufer garantiert, dass die verkauften Vermögensgegenstände in seinem Eigentum bzw. in seiner Rechtsinhaberschaft stehen und frei von Rechten Dritter sind. Ansonsten wird eine Haftung des Verkäufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, soweit rechtlich zulässig ausgeschlossen. Dem Käufer ist der Zustand der Vermögensgegenstände bestens bekannt.

II. Patentanmeldungen

1. Vertragsschutzrechte

1.1 Der Verkäufer ist in Bruchteilsgemeinschaft zusammen mit dem Käufer Inhaber der Deutschen Patentanmeldung Az. 10 2005 051849.4

Titel:
„Vorrichtung zur Implantation und Befestigung von Herzklappenprothesen“
(FhG-Fall-Nr. 05F46717-IOF)

Anmeldetag: 28.10.2005

Der Verkäufer ist zu 75 %, der Käufer zu 25 % an dieser Bruchteilsgemeinschaft beteiligt.

fy.

Der Verkäufer ist des Weiteren diesbezüglich in Bruchteilsgemeinschaft mit dem Käufer, wobei der Verkäufer an der Bruchteilsgemeinschaft zu 75 % beteiligt ist, Mitinhaber der PCT/EP Anmeldung Nr. 010023 vom 17.10.2006 und der US-amerikanischen Patentanmeldung 11/589,570 vom 30.10.2006.

1.2 Der Verkäufer ist alleiniger Inhaber der Deutschen Patentanmeldung Az. 10 2005 052628.4

Titel:
„Selbstexpandierendes, flexibles Drahtgeflecht mit integrierter Klappenprothese für den transkathetären Herzklappenersatz“

Anmeldetag: 4.11.2005

Der Verkäufer ist diesbezüglich alleiniger Inhaber der PCT/EP Anmeldung Nr. 2006/010519 vom 2.11.2006 und der US-amerikanischen Patentanmeldung 11/592,369 vom 03.11.2006 mit dem Titel: Self-expandable medical instrument for treating defects in a patient's heart".

2. Umfang der Übertragung der Vertragsschutzrechte

Der Verkäufer verkauft und überträgt hiermit an den dies annehmenden Käufer die in II.1 genannten Schutzrechtsanmeldungen und alle Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen im In- und Ausland, die aus den in Ziffer II.1. genannten Schutzrechtsanmeldungen oder den ihnen zugrunde liegenden Erfindungen gegenwärtig oder zukünftig resultieren.

3. Gewährleistung, Haftungsausschluss

3.1. Der Verkäufer garantiert, dass

- 3.1.1 die unter Ziff. II.1 gemachten Angaben vollständig und richtig sind;
- 3.1.2 keine Zustimmung dritter Personen zum Verkauf und zur Abtretung des in Ziff. II.1 beschriebenen Anteils des Verkäufers an den Vertragsschutzrechten erforderlich sind;
- 3.1.2 der in Ziff. II.1 beschriebene Anteil des Verkäufers an den Vertragsschutzrechten nicht mit Rechten Dritter belastet sind,
- 3.1.3. der Verkäufer keine Lizenzen über die Vertragsschutzrechte erteilt hat;
- 3.1.4. der Verkäufer berechtigt ist, seinen in Ziff. II.1 beschriebenen Anteil an den Vertragsschutzrechten an den Käufer zu verkaufen und zu übertragen;
- 3.1.5. dem Verkäufer keine Einsprüche, keine Rechtsmängel, keine Nichtigkeitsverfahren und keine sonstigen Angriffe gegen die Vertragsschutzrechte bekannt sind;
- 3.1.6. dem Verkäufer keine Umstände bekannt sind, die der Erteilung der Patente aus den in Ziff. II.1. genannten Patentanmeldungen entgegenstehen; sowie
- 3.1.7. dass dem Verkäufer Rechtsmängel der Vertragsschutzrechte nicht bekannt sind.

fm

- 3.2 Eine Haftung für die Freiheit von Rechtsmängeln, insbesondere Abhängigkeit von Rechten Dritter, wird jedoch nicht übernommen, soweit nicht vorstehend Garantien gegeben wurden.
- 3.3 Dem Käufer sind die technischen Merkmale der in den Vertragsschutzrechten enthaltenen Erfindungen bekannt. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und auch nicht für die industrielle Verwertbarkeit.
- 3.4 Die Haftung wird der Höhe nach auf den auf die Patentanmeldungen entfallenden Kaufpreisanteil beschränkt.

4. Pflichten des Verkäufers

- 4.1. Der Verkäufer verpflichtet sich, Dritten gegenüber seine Kenntnisse geheim zu halten und binnen eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Vertragsschluss weder im eigenen Namen noch für Dritte auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Kathetern für die transvaskuläre Implantation von Stents und Herzklappenprothesen tätig zu werden.
- 4.2. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Vertragsschutzrechte weder anzugreifen noch Dritte bei Angriffen auf die Vertragsschutzrechte zu unterstützen.
- 4.3. Der Verkäufer verpflichtet sich, alles zu unterlassen, was den Bestand der Vertragsschutzrechte bis zu deren Umschreibung auf den Käufer in allen einschlägigen Registern gefährden könnte.

5. Kosten der Vertragsschutzrechte

Alle Kosten und Gebühren für die Umschreibung der Vertragsschutzrechte gehen zu Lasten des Käufers. Der Käufer trägt auch sämtliche nach Wirksamwerden dieses Vertrages fällig werdenden Gebühren und Kosten für die Aufrechterhaltung und Verteidigung der Vertragsschutzrechte. Bis zur rechtskräftigen Übertragung der Schutzrechte ist der Verkäufer für die Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte weiterhin verantwortlich. Die bis zum Vertragsabschluss dem Verkäufer entstandenen Kosten und Gebühren für die Vertragsschutzrechte sind mit dem Kaufpreis abgegolten. Weitere Kosten, die nach dem Vertragsabschluss entstehen, trägt der Käufer.

Die Kostenübernahme durch den Käufer gilt auch für die laufenden PCT/EP bzw. US-Anmeldungen.

III. Kaufpreis, aufschiebend bedingte Abtretung, Umschreibung der Vertragsschutzrechte

2. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der Vertrag als Geschäftsveräußerung im Ganzen gem. § 1 a UStG nicht steuerbar ist. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so ist der Verkäufer berechtigt, gegenüber dem Käufer die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe in Rechnung zu stellen. Der Käufer wird den geschuldeten Betrag unverzüglich nach Erhalt einer den umsatzsteuerlichen Anforderungen entsprechenden Rechnung an den Verkäufer zahlen.
3. Der Verkäufer stimmt der Umschreibung der Vertragsschutzrechte auf den Käufer hiermit zu und wird die Umschreibungen mit unterzeichnen; er verpflichtet sich, alle Erklärungen abzugeben (in dem/der jeweils nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Inhalt und Form), die erforderlich sind; der Verkäufer wird dem Käufer auf Wunsch Kopien seines Schriftwechsels mit den Patentbehörden überlassen.

IV. Inkrafttreten Rechtswahl, Gerichtsstand

1. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.
2. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Die Vertragsparteien werden im Falle von Streitigkeiten zunächst versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Gerichtsstand ist München.

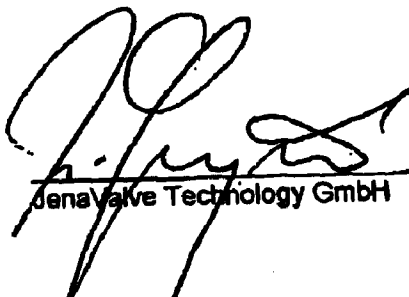
V. Sonstiges

1. Der Verkäufer wiederholt vorsorglich nochmals seine Zustimmung dazu, dass Fraunhofer seinen Bruchteil an den vertragsgegenständlichen Vertragsschutzrechten nach II.1.1. sowie damit zusammenhängender Rechte an den Käufer veräußerte und abtrat.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlichen Bestimmung am nächsten kommt; das gleiche gilt im Falle einer Lücke.

Jena, den 26.12.2008


Dr. Guyenot
Geschäftsführer

JEN.cardiotec GmbH


JenaValve Technology GmbH

271208 IP JenC auf JenaValve EB.doc

David Jordan

19, Park Road, Walsall, West Midlands

I, David Jordan, hereby certify that I am a qualified and competent translator of German into English, and that, to the best of my knowledge, the texts

Sale and Transfer Contract between JEN.cardiotec GmbH and JenaValve Technology GmbH

Letter from Fraunhofer Gesellschaft to Meissner, Bolte & Partner of July 21, 2006

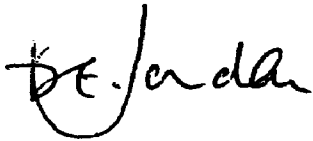
Letter from JEN.cardiotec to Fraunhofer Patente und Lizenzen of November 15, 2005

Contract between Fraunhofer and Figulla and Ferrari of February 2006

represent faithful and accurate translations of the original documents. I have translated these on behalf of:

Chamber Translation Services
Birmingham Chamber of Commerce
75 Harborne Road
Birmingham
B15 3DH

I also state that everything contained in these documents will be treated with the utmost confidentiality.



David Jordan

June 19, 2008



PATENT

REEL: 021340 FRAME: 0146

between

JEN.cardiotec GmbH,

Wildenbruchstr. 15, 07745 Jena,

represented by the Chief Executive with sole authority for representation, Mr Volker Guyenot
-called 'Seller' in the following -

and

JenaValve Technology GmbH,

Wildenbruchstr. 15, 07745 Jena,

represented by the Chief Executive with sole authority for representation, Mr Helmut J.
Straubinger,
-called 'Purchaser' in the following – jointly called 'contracting parties' in the following -

1. Movable property / Non-patentable rights

1. The Seller herewith sells and transfers the assets listed in Annex 1 to the accepting Purchaser together with non-patentable rights including the know-how related to them. Annex 1 is a constituent part of the contract.

2. The Seller guarantees that the assets sold are his property or in his legal ownership and are free from rights of third parties.

Otherwise a liability of the Seller, whatever the legal basis, in so far as legally permissible, is excluded. The condition of the assets is best known to the Purchaser.

II. Patent applications

1. Contractual property rights

1.1 The Seller is in joint ownership with the Purchaser of the German Patent Application
File No. 10 2005 051849.4

Title:

' Device for implantation and fastening of cardiac valve prostheses'

(FhG-Case-No. 05F46717-IOF)

Date of application: 28.10.2005

The Seller has a 75% share in the joint ownership, the Purchaser has 25%.



In relation to this, the Seller is further in joint ownership with the Purchaser, whereby the Seller has a 75% share in the joint ownership as co-owner of PCT/EP Application No. 010023 of 17.10.2006 and US-American Patent Application 11/589,570 of 30.10.2006.

1.2 The Seller is sole owner of the German Patent Application File No. 10 2005 052628.4.

Title:

'Self-expanding, flexible wire mesh with integrated valve prosthesis for transvascular cardiac valve replacement'

Date of application: 4.11.2005

In relation to this, the Seller is sole owner of PCT/EP Application No. 2006/010519 of 2.11.2006 and the US-American Patent Application 11/592,369 of 03.11.2006 with the title: 'Self-expandable medical instrument for treating defects in a patient's heart'.

2. **Scope of the transfer of the contractual property rights**

The Seller herewith sells and transfers to the Purchaser accepting this the property right applications specified in 11.1 and all property rights and property right applications at home and abroad that result presently or in the future from the property right applications specified in item II.1.all the inventions forming their basis.

3. **Warranty, exclusion of liability**

3.1. The Seller guarantees that

- 3.1.1 the statements made under item 11.1 are complete and correct;
- 3.1.2 no consents are necessary from third-parties for the sale and assignment of the share of the Seller described in item 11.1 in the contractual property rights;
- 3.1.2 the share of the Seller described in item. 11.1 in the contractual property rights is not encumbered with rights of third parties,
- 3.1.3. the Seller has not granted any licences on the contractual property rights;
- 3.1.4. the Seller is entitled to sell and transfer his share described in item 11.1 in the contractual property rights to the Purchaser;
- 3.1.5 the Seller does not know of any oppositions, any defects of title, any invalidity proceedings and any challenges to the contractual property rights;
- 3.1.6 the Seller does not know of any circumstances which oppose the granting of the patents from the Patent Applications specified in item. II. 1; and
- 3.1.7. That the Seller does not know of defects of law of the contractual property right



However, no liability is accepted for freedom from defects of law, in particular dependence of rights of third parties, in so far as guarantees have not been given in the foregoing.

- 3.3 The Purchaser is aware of the technical features of the inventions contained in the contractual protection rights. The Seller does not except any liability for technical utility and also for industrial applicability.
- 3.4 Liability is limited to the sum of the purchase price share arising on the patent applications.

4. Duties of the Seller

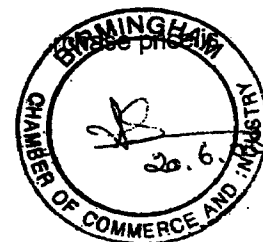
- 4.1 The Seller is under an obligation to keep his knowledge secret from third parties and not to be active in the area of development and manufacture of catheters for transvascular implantation of stents and cardiac valve prostheses within a period of five years from conclusion of the contract, either in his own name or for third parties.
- 4.2 The Seller is under an obligation not to challenge the contractual protection rights nor to support third parties in challenging the contractual property rights.
- 4.3 The Seller is under an obligation to refrain from everything that could hazard the existence of the contractual property rights until their transcription to the Purchaser in all relevant registers.

5. Costs of the contractual property rights

The Purchaser will bear all costs and fees for the transcription of the contractual property rights. After this contract comes into force, the Purchaser will also bear all fees and costs for the maintenance and defence of the contractual property rights. Until the property rights have been legally and finally transferred, and the Seller continues to be responsible for the maintenance of the contractual property rights. The costs and fees that arise for the Seller for the contractual property rights until the conclusion of the contract are satisfied with the purchase price. The Purchaser will bear additional costs which arise after the contract has been concluded.

Acceptance of costs by the Purchaser also applies to the current PCT/EP and. US applications.

III. Purchase price, conditionally deferred assignment, transcription of the contractual property rights



2. The parties are in agreement in acting on the assumption that the contract is not assessable as a sale of a business as a whole in accordance with § 1 a UStG. If, in spite of expectations, this should not be the case, the Seller is entitled to invoice the Purchaser for the VAT at the statutory rate. The Purchaser will pay the amount owing without delay following receipt of an invoice corresponding to the requirements under the VAT regulations.
3. The Seller herewith consents to the transcription of the contractual property rights to the Purchaser and will jointly sign the transcriptions; it is under an obligation to make all declarations (in the contents and form required by relevant regulations); on request, the Seller will give the Purchaser copies of his correspondence with the patent authorities.

IV. Entry into force, applicable law, place of jurisdiction

1. The contract comes into force when it has been signed.
2. This contract is exclusively subject to German law. In the case of disputes, the contracting parties will first attempt to come to an amicable agreement. Place of jurisdiction is Munich.

V. Miscellaneous

1. As a precaution, the Seller repeats once more his agreement that Fraunhofer sells and assigns its share in the contractual property rights according to II.1.1. that are the subject of this contract together with the related rights to the Purchaser.
2. If a provision of this contract is or becomes ineffective or the contract contains a loophole, the legal validity of the remaining provisions is unaffected thereby. Instead of the ineffective provision, and the effective provision is regarded as agreed that comes nearest to the financial provision desired by the parties; the same applies in the case of a loophole.

Jena, 26.12.2006

Dr. Guyenot

Chief Executive

JEN.cardiotec GmbH



JenaValve Technology GmbH



Birmingham Chamber
of Commerce and Industry

tel: 0121 454 6171

fax: 0121 455 8670

web: www.birmingham-chamber.com

To whom it may concern,

I, **Amira Graham**, on behalf of Chamber Translation Services, part of Birmingham Chamber of Commerce; hereby certify that the translation of the following documents from German into English, has been translated by **Mr. David Jordan**, one of our registered qualified translators on **19.06.2008** and, to the best of our knowledge the text:

1. **Sale & Transfer Contract between JEN.cardiotec GMBH and Jena Valve Technology GMBH;**
2. **Letter from Fraunhofer Gesellschaft to Meissner, Bolte & Partner of July 21, 2006**
3. **Letter from JEN.cardiotec to Fraunhofer Patente und Lizenzen of November 15, 2005**
4. **Contract Between Fraunhofer and Figulla and Ferrari of February 2006**

represent a faithful and accurate translation of the German version.

This translation has been carried out on behalf of **Stratagem IPM Limited Ltd.**

We also state that everything contained in these documents will be treated with the utmost confidentiality.

Amira Graham
Account Manager

Chamber Translation Services
Birmingham Chamber of Commerce & Industry



75 Harborne Road
Birmingham
B15 3DH

Patrons: Amey • Anglo Irish Bank Corporation plc • ASDA • Aston Science Park •
• Birmingham Children's Hospital NHS Foundation Trust • Birmingham International Airport • Birmingham Post & Mail •
• BT • KPMG • Midland Heart • The NEC Group • Pinsent Masons • PricewaterhouseCoopers •
• Royal Bank of Scotland • Shakespeare Putsman • The University of Birmingham • University of Central England •

A company limited by guarantee. Registered in England 78731.



INVESTOR IN PEOPLE

RECORDED: 07/30/2008

PATENT
REEL: 021340 FRAME: 0151