

02-20-2009



103549198

CORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ON FILEU.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office
Attorney Docket No. 10423.0008

Patent Office:

Attachments or copy thereof.

Mail Stop Assignment Recordation Services

1. Name of conveying party(ies):
Dr. Marcus Ferrari

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

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

☐ Executive Order 9494,
Confirmatory License☐ Other:☐ Yes☒ No

Execution Date: September 13, 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): 11/795,590

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached?

☐ Yes☒ No

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

Name: Timothy McAnulty (202) 408-4000

Internal Address: FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT
& DUNNER, L.L.P.

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

City: Washington, D.C.

State:

Zip:

20001-4413

6. Total number of applications and patents involved: 1

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

☒

Enclosed (Please charge deficiency or credit overpayment to deposit account 06-0916)

☐

Authorized to be charged to deposit account

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

February 17, 2009

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and documents: 30

02/17/2009 NJAMH1 06000007 11795590

01 FC:8021

40.00 OF

6/2007

PATENT
REEL: 022292 FRAME: 0445

ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG

Der Unterzeichnende

Dr. Markus Ferrari

Bärengasse 13

07747 Jena

erklärt hiermit, dass seine Rechte als Mitinhaber der deutschen Patentanmeldung 10 2005 003 632.5- Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen - per Vertrag vom 13. September 2006 auf die

JenaValve Technology GmbH

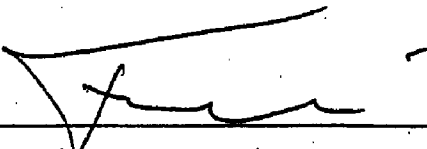
Wildenbruchstraße 15

07749 Jena

übergegangen sind.

17.06.2007

Jena,



Dr. Markus Ferrari

DECLARATION OF TRANSFER

The Undersigned

Dr. Markus Ferrari
Bärengasse 13 07747
Jena

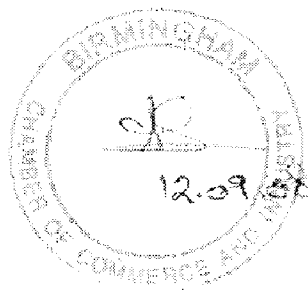
hereby declares that his rights as joint proprietor of the German Patent Application 10
2005 003 632.5- Catheter for the transvascular implantation of cardiac valve
prostheses are transferred - per Contract of September 13th 2006 - to

JenaValve Technology GmbH
Wildenbruchstraße 15 07749 Jena

17.06.2007

Jena,

Dr. Markus Ferrari



September 12, 2008

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 **11.09.2008** and, to the best of our knowledge the texts:

- **Letters of confirmation of transfer of patent rights from Dr Ferrari, Dr Figulla and Occlutech GmbH**

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 City University • 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 Hospital Birmingham NHS Foundation Trust • Warwickshire County Cricket Ground •



FS 01328



INVESTORS IN PEOPLE

David Jordan

19, Park Road, Walsall, West Midlands

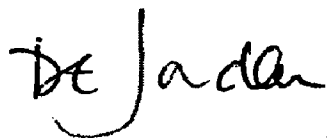
I, David Jordan, hereby certify that I am a qualified and competent translator of German into English, and that, to the best of my knowledge, the texts

Letters of confirmation of transfer of patent rights from Dr Ferrari, Dr Figulla and Occlutech GmbH

represent a faithful and accurate translation 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

September 11, 2008



Patent- und Know-how- Kauf- und Übertragungsvertrag I

zwischen

Dr. Markus Ferrari, Bärengasse 13, 07747 Jena

- nachfolgend „Verkäufer“ und „MF“ genannt -

und der

JenaValve Technology GmbH, Wildenbruchstr. 15, 07749 Jena

vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Ronald Reich,

- nachfolgend „Käufer“ genannt -

I. Präambel

1. Der Verkäufer ist in Bruchteilsgemeinschaft zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V. (Hansastr. 27 c, 80686 München, nachfolgend „Fraunhofer“), Dr. Hans-Reiner Figulla (Ziegenhainer Str. 109b, 07749 Jena, nachfolgend „HRF“) und Dr. med. Klaus Lang (Obermainanlage 3, 60314 Frankfurt a. M., nachfolgend „KL“) Inhaber der folgenden Schutzrechte:

- 1.1 Deutsches Patent DE 198 57 887 (FhG-Fall-Nr. 98F34926-IOF)

Titel:

„Verankerungsstütze für eine Herzklappenprothese“

Anmeldetag: 15.12.1998

Tag der Offenlegung: 06.07.2000

Veröffentlichungstag der Erteilung: 04.05.2005

- 1.2 Schutzrechtskomplex „Mechanismus zur Fixierung einer implantierbaren Herzklappenprothese“ (FhG-Fall-Nr. 99F35216-IOF), bestehend aus:

- 1.2.1 dem Deutschen Patent DE 100 10 073

Titel:

„Verankerung für implantierbare Herzklappenprothesen“

Anmeldetag: 28.02.2000

Tag der Offenlegung:

27.09.2001

Veröffentlichungstag der Erteilung: 22.12.2005

1.2.2 der Internationalen Patentanmeldung Az. PCT/DE01/00836

Titel:

"Anchoring system for implantable heart valve prostheses"

Anmeldetag: 28.02.2001 (Priorität 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Tag der Offenlegung: 07.09.2001

Veröffentlichungs-Nr. WO 01/64137 A1

Anmeldestaaten: EP, USA, Japan

sowie den folgenden, aus 1.2.2 resultierenden Patentanmeldungen 1.2.3 bis 1.2.5

1.2.3 die Europäische Patentanmeldung Az. 01916903.6

Anmeldetag: 28.02.2001 (Priorität 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Tag der Offenlegung: 27.11.2002

Veröffentlichungs-Nr.: EP 1 259 193 A1

Anmeldestaaten: alle EP-Staaten

1.2.4 der US-amerikanischen Patentanmeldung Az. 10/204,918

Anmeldetag: 28.02.2001 (Priorität 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Tag der Offenlegung: 07.08.2003

Veröffentlichungs-Nr.: US 2003/0149476A1

1.2.5 der japanischen Patentanmeldung Az. 2001-563037

Anmeldetag: 28.02.2001 (Priorität 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Tag der Offenlegung: 19.08.2003

Veröffentlichungs-Nr.: Japan P 2003-524504A

2. Der Verkäufer ist in Bruchteilsgemeinschaft zusammen mit Fraunhofer und HRF Inhaber der Schutzrechte aus dem Schutzrechtskomplex „Haltekonstruktion für Herzklappen auf Stents“ (FhG-Fall-Nr. 00F36034-IOF), bestehend aus:

2.1 dem Deutschen Patent 100 10 074

Titel:

„Vorrichtung zur Befestigung und Verankerung von Herzklappenprothesen“

Anmeldetag: 28.02.2000

Tag der Offenlegung: 18.10.2001

Erteilungstag: 14.04.2005

2.2 der Internationalen Patentanmeldung Az. PCT/DE01/00837

Titel:

„Device for fastening and anchoring cardiac valve prostheses“

Anmeldetag: 28.02.2001 (Priorität 28.02.2000, DE 100 10 074.0)

Tag der Offenlegung: 30.08.2001

Veröffentlichungs-Nr.: WO 01/62189

sowie den folgenden, aus 2.2 resultierenden Patentanmeldungen 2.3 bis 2.5

2.3 die Europäische Patentanmeldung Az. 01929231.7

Anmeldetag: 28.02.2001

Tag der Offenlegung: 27.11.2002

Veröffentlichungs-Nr.: EP 1 259 195 A1

Anmeldestaaten: alle EP-Staaten

2.4 der US-amerikanischen Patentanmeldung Az. 10/204,990

Anmeldetag: 28.02.2001

Tag der Offenlegung: 07.08.2003

Veröffentlichungs-Nr.: US 2003/0149478 A1

2.5 der japanischen Patentanmeldung Az. 2001-561259

Anmeldetag: 28.02.2001

Tag der Offenlegung: 05.08.2003

Veröffentlichungs-Nr.: Japan P 2003-523262A

2.6 dem Deutschen Gebrauchsmuster 200 03 874

Titel:

„Vorrichtung zur Befestigung und Verankerung von Herzklappenprothesen“

Anmeldetag: 28.02.2000

Eintragung am 25.05.2000

3. Der Verkäufer ist in Bruchteilsgemeinschaft zusammen mit Fraunhofer, HRF und der Firma Occlutech GmbH (Wildenbruchstraße 15 07745 Jena, nachfolgend „Occlutech“) Inhaber der Schutzrechte aus dem Schutzrechtskomplex „Einführungskatheter für Herzklappenstents“ (FhG-Fall-Nr. 04F45760-IOF), bestehend aus:

- 3.1 der Deutschen Patentanmeldung Az. 10 2005 003 632.5

Titel:

„Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen“

Anmeldetag: 20.01.2005

Offenlegungstag: 17.08.2006

Veröffentlichungs-Nr.: DE 10 2005 003 632 A1

- 3.2 der Internationalen Patentanmeldung Az. PCT/DE2006/000056

Titel:

„Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen“

Anmeldetag: 12.01.2006 (Priorität 20.01.2005, DE 10 2005 003 632.5-35).

- 4.

damit zusammenhängende Rechte und das dazugehörige Know-how an den Käufer zu verkaufen und abzutreten.

Die Vertragsparteien kommen wie folgt überein:

II. Definitionen

1. „**Vertragsschutzrechte**“ sind (a) die in Ziff. 1.1 bis 1.3 genannten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen und (b) alle Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen im In- und Ausland, die aus den in Ziff. 1.1 bis 1.3 genannten Schutzrechtsanmeldungen oder den ihnen zugrunde liegenden Erfindungen gegenwärtig oder künftig resultieren.
2. „**Know-how**“ ist das in Anlage A beschriebene geheime und wesentliche Know-how der Verkäufer. Anlage A ist Vertragsbestandteil.

III. Vertragsinhalt

1. Umfang der Übertragung von Vertragsschutzrechten

1.1 Der Verkäufer verkauft hiermit an den Käufer

- a) die in Ziff. 1.4 beschriebenen Anteile des Verkäufers an den Vertragsschutzrechten gemäß Ziff. 1.1 bis 1.3 mit allen Rechten und Pflichten; sowie

- 1.2 Nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises stimmt der Verkäufer der Umschreibung der Vertragsschutzrechte auf den Käufer 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.

- 1.3 Der Verkäufer erteilt hiermit seinerseits unwiderruflich seine Zustimmung zur Übertragung der Anteile der anderen Schutzrechtsinhaber an den Vertragsschutzrechten und deren Know-how auf den Käufer.
- 1.4 Nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises wird der Verkäufer das Know-how an den Käufer übergeben.

3. Sachmängel; Haftungsausschluss

Dem Käufer sind die technischen Merkmale der in den Vertragsschutzrechten enthaltenen Erfindungen und des Know-how bekannt. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und auch nicht für die industrielle Verwertbarkeit.

4. Rechtsmängel; Haftungsausschluss

- 4.1 Der Verkäufer garantiert, dass
 - 4.1.1 die unter Ziff. 1.1 bis 1.5 gemachten Angaben vollständig und richtig sind;
 - 4.1.2 über die Zustimmung der in Ziff. 1 genannten anderen Schutzrechtsinhaber hinaus keine weiteren Zustimmungen dritter Personen zum Verkauf und zur Abtretung der Kaufgegenstände erforderlich sind;
 - 4.1.3 die Kaufgegenstände nicht mit Rechten Dritter belastet sind, die den Käufer oder dessen Rechtsnachfolger binden;
 - 4.1.4 der Verkäufer keine Lizenzen über die Kaufgegenstände erteilt hat;
 - 4.1.5 der Verkäufer – vorbehaltlich des in Ziff. 1.4.2. geschilderten Inanspruchnahmerechts der Friedrich-Schiller-Universität Jena – berechtigt ist, die Kaufgegenstände an den Käufer zu verkaufen und zu übertragen;
 - 4.1.6 dem Verkäufer keine Einsprüche, keine Rechtsmängel, keine Nichtigkeitsverfahren und keine sonstigen Angriffe gegen die Vertragsschutzrechte bekannt sind;
 - 4.1.7 dem Verkäufer keine Umstände bekannt sind, die der Erteilung der Patente aus den in Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen entgegenstehen;

- 4.1.8 die Kaufgegenstände keinen öffentlich-rechtlichen Auflagen unterliegen, die den Käufer oder dessen Rechtsnachfolger binden;
- 4.1.9 dem Verkäufer Rechtsmängel der Vertragsschutzrechte nicht bekannt sind; sowie
- 4.1.10 der Verkäufer hat seine sämtlichen Rechte an und aus den Erfindungen, die den Deutschen Patentanmeldungen Az. DE 10 2005 051 849.4 (Vorrichtung zur Implantation und Befestigung von Herzklappenprothesen) sowie Az. DE 10 2005 052 628.4 (Selbstexpandierendes, flexibles Drahtgeflecht mit integrierter Klappenprothese für den transkatheterischen Herzklappenersatz) zugrunde liegen, auf die JEN.cardiotec GmbH mit Sitz in Jena übertragen; sowie
- 4.1.11 der Verkäufer hat seine sämtlichen Rechte an und aus den Erfindungen, die der Deutschen Patentanmeldung Az. 103 01 026.2 (Anmeldetag: 4.01.2003, Offenlegungstag: 26.02.2004) zugrunde liegen, auf Fraunhofer übertragen.
- 4.2 Dem Käufer ist bekannt, dass die Friedrich-Schiller-Universität Jena („FSU“) zur Inanspruchnahme der Vertragsschutzrechte gemäß Ziff. 1.3 berechtigt ist, soweit die den Vertragsschutzrechten zugrunde liegenden Erfindungen dem Verkäufer und HRF zuzurechnen sind (das „Inanspruchnahmerecht“). Verkäufer garantiert dem Käufer insoweit im Wege einer selbständigen, verschuldensunabhängigen Garantie (§ 311 BGB):
 - 4.2.1 dass der Verkäufer und HRF bzgl. der Vertragsschutzrechte gemäß Ziff. 1.3 spätestens am 21. August 2006 eine Erfindungsmeldung bei der FSU eingereicht haben mit der Folge, dass das Inanspruchnahmerecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von vier (4) Monaten nach dem Tag der Einreichung der Erfindungsmeldung ausgeübt wird; sowie
 - 4.2.2 dass die FSU ihr Inanspruchnahmerecht nicht ausüben wird bzw. es dem Verkäufer in dem Fall, dass die FSU ihr Inanspruchnahmerecht ausübt, gelingt, dem Käufer innerhalb von drei (3) Monaten nach dem Tag der Inanspruchnahme seinen gemäß diesem Vertrag verkauften Anteil an den Vertragsschutzrechten gemäß Ziff. 1.3 in dem gemäß Ziff. 1.4.1 garantierten Zustand zu verschaffen.
- 4.3 Eine Haftung für die Freiheit von Rechtsmängeln, insbesondere Abhängigkeit von Rechten Dritter, wird jedoch nicht übernommen, soweit nicht vorstehend Garantien gegeben wurden. Der Verkäufer steht insbesondere nicht dafür ein, falls Fraunhofer Lizenzen an die FSU erteilt haben sollte.
- 4.4 Die Haftung des Verkäufers aus diesem Vertrag wegen der Unrichtigkeit von Garantien gemäß Ziff. 4.1 und 4.2 ist der Höhe nach auf den Kaufpreis beschränkt. Die Haftung des Verkäufers aus anderen Verträgen für den Fall, dass sich der gemäß Ziff. 4.2 garantierte Verlauf nicht einstellt, bleibt von Satz 1 unberührt.

- 5.2 Der Verkäufer verpflichtet sich, die Vertragsschutzrechte weder anzugreifen noch Dritte bei Angriffen auf die Vertragsschutzrechte zu unterstützen.
- 5.3 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.
- 5.4 Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer soweit nach dessen Ermessen erforderlich oder zweckmäßig, bei der Rechtsverteidigung betreffend die Vertragsschutzrechte gegen Erstattung etwaig anfallender externer Kosten zu unterstützen bzw. mitzuwirken.

6. Kosten der Vertragsschutzrechte

Alle Kosten und Gebühren für die Umschreibung der Vertragsschutzrechte gehen zu Lasten des Käufers. Der Käufer trägt auch sämtliche nach Abschluss 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.

7. Inkrafttreten, Rücktritt

- 7.1 Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

- a) die VC-Verträge wider Erwarten nicht bis zum 30. September 2006 abgeschlossen worden sind; oder
- b) der Käufer nicht bis zum 30. September 2006 alle Anteile der Mitinhaber an den Vertragsschutzrechten erworben hat.

- 7.4 Die Rücktrittsrechte gemäß Ziff. 7.2 und 7.3 können nur schriftlich ausgeübt werden und nur innerhalb von 14 Tagen nach dem jeweils maßgeblichen Datum.
- 7.5 Die aufschiebenden Bedingungen für die dingliche Abtretung der Kaufgegenstände gelten als endgültig ausgefallen, wenn sie nicht kumulativ bis spätestens 31. Oktober 2006 eingetreten sind.

8. Rechtswahl, Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Die Vertragsparteien werden im Falle von Streitigkeiten zunächst versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Es gilt der gesetzliche Gerichtsstand als vereinbart.

10. Sonstiges

- 10.1 Die Rechte und Pflichten, die der Verkäufer in anderen Verträgen mit dem Käufer oder mit der Muttergesellschaft übernommen hat oder künftig übernimmt, lassen diesen Vertrag unberührt und bleiben von diesem Vertrag unberührt, soweit nicht in den anderen Verträgen ausdrücklich auf diesen Vertrag Bezug genommen wird.
- 10.2 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 13. September 2006

Jena, den 13. September 2006

1c

JenaValve Technology GmbH


.....
(Ronald Reich)

.....
(Dr. Markus Ferrari)

- a) eine Transaktion oder eine Reihe verbundener Transaktionen, in denen ein Rechtsträger oder eine Gruppe verbundener Rechtsträger von den Aktionären der Muttergesellschaft 50% oder mehr der Stimmrechte der Muttergesellschaft erwirbt;
- b) eine Transaktion, die nach dem Amended and Restated Certificate of Incorporation der Muttergesellschaft in der dann geltenden Fassung ein „Deemed Liquidation Event“ darstellt;

wobei in beiden Fällen a) und b) erforderlich ist, dass

- c) die Gegenleistung im Rahmen der jeweiligen Transaktion zumindest in Höhe von US-\$ 50 Mio. in Bargeld und/oder frei handelbaren Wertpapieren börsennotierter Unternehmen besteht;
- d) die den Aktionären der Muttergesellschaft im Rahmen der jeweiligen Transaktion tatsächlich zugeflossenen Nettoerlöse mindestens US-\$ 50 Mio. betragen.

Klarstellend wird angefügt, dass insbesondere Erlöse, die auf Treuhandkonten eingezahlt werden, von künftigen Ereignissen abhängige Erlöselemente (z.B. Earn-out), noch nicht fällige Erlöselemente und vorläufig einbehaltene Erlöselemente nicht als Teil des Nettoerlöses gelten, solange sie den Aktionären der Muttergesellschaft nicht tatsächlich ausgezahlt worden sind.

10. Sonstiges

- 10.1 Die Rechte und Pflichten, die der Verkäufer in anderen Verträgen mit dem Käufer oder mit der Muttergesellschaft übernommen hat oder künftig übernimmt, lassen diesen Vertrag unberührt und bleiben von diesem Vertrag unberührt, soweit nicht in den anderen Verträgen ausdrücklich auf diesen Vertrag Bezug genommen wird.
- 10.2 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 13. September 2006

Jena, den 13. September 2006

JenaValve Technology GmbH

.....
(Ronald Reich)


.....
(Dr. Markus Ferrari)

Anlage A

Zum „Know-How“ entsprechend Definition unter Ziffer II. 2 gehören:

- Konstruktionsunterlagen für den Aorten-Stent und den Spezialkatheter und deren bisherigen Erprobungsergebnisse
- Hinweise und Verfahrensschritte zur Herstellung insbesondere des Aortenstents und des Spezialkatheters und der anderen Baugruppen des gesamten Systems, einschließlich der Hinweise für die Montage und der Beschaffung der Halbzeuge.
- Definition der Schnittstellen, insbesondere zwischen Herzklappe und Aortenstent und Aortenstent und Katheter und Katheter/Einführ- und Pusherbesteck
- Aufgabenstellungen für den Aortenstent und für den Einführungskatheder
- Konstruktionsunterlagen des Spezialkatheters in den verschiedenen Ausführungen mit Stand 3/06, 5/06 und der Weiterentwicklungen.
- Einnähen und Anpassung einer biologischen Herzklappe an den Aortenstent
- Denaturierungsverfahren und Auswahl biologischer Herzklappen für die perkutane Implantationstechnik

Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement I

between

Dr. Markus Ferrari, Bärengasse 13, 07747 Jena

- called '**Seller**' and '**MF**' in the following -

and

JenaValve Technology GmbH, Wildenbruchstr.15, 07749 Jena

represented by its Chief Executive with sole authority for representation, Mr Ronald Reich,

- called '**Purchaser**' in the following -

I. Preamble

1. The Seller is owner in common ownership, together with the Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V. (Hansastr. 27 c, 80686 München, called '**Fraunhofer**' in the following), Dr. Hans-Reiner Figulla (Ziegenhainer Str. 109b, 07749 Jena, called '**HRF**' in the following) and Dr. med. Klaus Lang (Obermainanlage 3, 60314 Frankfurt a. M., called '**KL**' in the following) of the following intellectual property rights:

- 1.1 German Patent DE 198 57 887 (*FhG-Case No.. 98F34926-IOF*)

Title:

'Fastening and anchoring system for a cardiac valve prosthesis'

Date of application: 15.12.1998

Date of disclosure: 06.07.2000

Date of publication of the grant: 04.05.2005

- 1.2 Intellectual property rights complex 'Device for fastening and anchoring an implantable cardiac valve prosthesis' (*FhG-Case No., 99F35216-IOF*), consisting of:

- 1.2.1 German Patent DE 100 10 073

Title:

'Anchoring system for a cardiac valve prosthesis'

Date of application: 28.02.2000

Date of disclosure: 27.09.2001

Date of publication of the grant: 22.12.2005

1.2.2 International Patent Application PCT/DEOV00836

Title:

'Anchoring system for implantable heart valve prostheses'

Date of application: 28.02.2001 (Priority 28.02.2000. DE 10010 073.2)

Date of disclosure: 07.09.2001

Publication No.: WO 01/64137 AI

Countries of application: EP, USA, Japan

together with the following patent applications 1.2.3 to 1.2.5 resulting from 1.2.2

1.2.3 European Patent Application File No. 01916903.6

Date of application: 28.02.2001 (Priority 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Date of disclosure: 27.11.2002

Publication No.: EP 1 259 193

Countries of application: All EP countries

1.2.4 US-American patent application File No. 10/204,918

Date of application: 28.02.2001 (Priority 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Date of disclosure: 07.08.2003

Publication No.: US 2003/0149476A1

1.2.5 Japanese patent application File No. 2001-563037

Date of application: 28.02.2001 (Priority 28.02.2000, DE 100 10 073.2)

Date disclosure: 19.08.2003

Publication No.: Japan P 2003-524504A

2. The Seller is owner in common ownership together with Fraunhofer and HRF of the intellectual property rights from the intellectual property rights complex 'Retaining structure for cardiac valves on stents' (*FhG-Case No. 00F36Q34-IOF*), consisting of:

2.1 German Patent 100 10 074

Title:

'Device for fastening and anchoring cardiac valve prostheses'

Date of application: 28.02.2000

Date of disclosure: 18.10.2001

Date of grant: 14.04.2005

2.2 International Patent Application File No. PCT/DE01/00837

Title:

'Device for fastening and anchoring cardiac valve prostheses'

Date of application: 28.02.2001 (Priority 28.02.2000, DE 100 10 074.0)

Date of disclosure: 30.08.2001

Publication No.: WO 01/62189

together with the following patent applications 2.3 to 2.5 resulting from 2.2

2.3 European Patent Application File No. 01929231.7

Date of application: 28.02.2001

Date of disclosure: 27.11.2002

Publication No.: EP 1259 195 A1

Countries of application: All EP countries

2.4 US-American Patent Application File No. 10/204,990

Date of application: 28.02.2001

Date of disclosure: 07.08.2003

Publication No.: US 2003/0149478 A1

2.5 Japanese Patent Application File No. 2001-561259

Date of application: 28.02.2001

Date of disclosure: 05.08.2003

Publication No.: Japan P 2003-523262A

2.6 German Utility Model 200 03 874

Title:

'Device for fastening and anchoring of cardiac valve prostheses'

Date of application: 28.02.2000

3. The Seller is owner in common ownership together with Fraunhofer, HRF and Occlutech GmbH (Wildenbruchstraße 15 07745 Jena, called '**Occlutech**' in the following) of the intellectual property rights from the intellectual property rights complex 'Catheter for the insertion of cardiac valve stents' (FhG-Case No. 04F45760-IOF), consisting of:

3.1 German Patent Application File No. 10 2005 003 632.5

Title:

'Catheter for the transvascular implantation of cardiac valve prostheses'

Date of application: 20.01.2005

Date of disclosure: 17.08.2006

Publication No.: DE 10 2005 003 632 A1

3.2 International Patent Application File No. PCT/DE2006/000056

Title:

'Catheter for the transvascular implantation of cardiac valve prostheses'

Date of application: 12.01.2006 (Priority 20.01.2005, DE 10 2005 003 632.5-35).

items I.1 to I.3 together with the rights attaching to them and the associated know-how to the Purchaser..

The parties to the Agreement are in accord on the following:

II. Definitions

1. **'Contractual intellectual property rights'** are (a) the intellectual property rights and intellectual property right applications cited in items I.1 to I.3 and (b) all intellectual property rights and intellectual property right applications at home and abroad that result currently or in future from intellectual property right applications cited in items I.1 to I.3 or inventions having them as their basis.

III. Subject matter of the agreement

1. Extent of transfer of contractual intellectual property rights

- 1.1 The Seller herewith sells to the Purchaser

- a) The shares of the Seller described in item I.4 in the contractual intellectual property rights in accordance with items I.1 to I.3 with all rights and duties;
together with

payment of the purchase price in accordance with item III.2. The Seller will confirm the occurrence of the cumulative conditions to the Purchaser in writing.

- 1.2 The Seller agrees to the transcription of the contractual intellectual property rights to the Purchaser following full payment of the purchase price and will co-sign the transcriptions; he is under an obligation to issue all declarations (with the contents and in the form respectively required according to the relevant regulations); the Seller will give the Purchaser copies of his correspondence with the patent authorities on request.

1.3 The Seller herewith gives his irrevocable consent to the transfer of the shares of the other intellectual property owners in the contractual intellectual properties and their know-how to the Purchaser.

1.4 The Seller will hand over the know-how to the Purchaser following full payment.

3. Defects as to quality; exclusion of liability

The technical features of the inventions contained in the contractual intellectual property rights and of the know-how are known to the Purchaser. The Seller does not accept any liability for the technical usability nor for the industrial exploitability.

4. Defects in law; exclusion of liability

4.1 Seller guarantees that

4.1.1 the statements made under items I.1 to I.5 are complete and correct;

4.1.2 in respect of the consent of the other intellectual property right owners cited in item I, no further consents of third parties are necessary for sale and for assignment of the subjects of purchase;

4.1.3 the subjects of purchase are not encumbered with rights of third parties which bind the Purchaser or its legal successor;

4.1.4 the Seller has not granted any licences on the subjects of purchase;

4.1.5 the Seller - subject to the right to claim of Friedrich-Schiller-Universität Jena described in item I.4.2 - is entitled to sell and to transfer the subjects of purchase to the Purchaser;

4.1.6 no objections, no defects in law, no invalidation proceedings and no other charges against the intellectual property rights are known to the Seller;

4.1.7 no circumstances are known to the Seller that oppose the granting of patents from the patent applications cited in item I;

- 4.1.8 the subjects of purchase are not subject to any restrictions of the public law that bind the Purchaser or its legal successors;
- 4.1.9 no defects in law of the contractual intellectual properties are known to the Seller;
and
- 4.1.10 the Seller has transferred all his rights in and from the inventions which form the basis of the German Patent Applications DE 10 2005 051 849.4 (Device for implantation and fastening of cardiac valve prostheses) together with DE 10 2005 052 628.4 (Self-expanding, flexible wire mesh with integrated valve prosthesis for the transvascular cardiac valve replacement) to JEN.cardiotec GmbH with head office in Jena ; and
- 4.1.11 the Seller has transferred all his rights in and from the inventions which form the basis of the German Patent Application 103 01 026.2 (date of application: 4.01.2003, date of disclosure: 26.02.2004) to Fraunhofer.
- 4.2 the Purchaser is aware that Friedrich-Schiller University Jena ('FSU') is entitled to claim the contractual intellectual property rights in accordance with item I.3, in so far as the inventions forming the basis of the contractual intellectual property rights are to be attributed to the Seller and HRF (the '**right to claim**'). In this respect, the Seller gives the Purchaser a guarantee by way of an independent no-fault guarantee (§311 BGB):
- 4.2.1 that the Seller and HRF lodged an invention disclosure with the FSU in respect of the contractual intellectual properties in accordance with item I.3 at the latest on August 21, 2006 having the consequence that the right to claim lapses if it is not exercised within four (4) months after the date of submission of the invention disclosure; and
- 4.2.2 that the FSU will not exercise its right to claim or, in the case that FSU exercises its right to claim, it allows the Seller to provide the Purchaser with his share sold under this agreement in the contractual intellectual properties in accordance with I.3 in the state guaranteed in accordance with item I.4.1 within three (3) months after the claim.
- 4.3 Liability for freedom from defects in law, in particular dependence on rights of third parties, is not accepted, however, if the above guarantees have not been given. The Seller is not responsible for the case that Fraunhofer should have granted licences to the FSU.
- 4.4 The liability of the Seller from this Agreement because of the incorrectness of guarantees in accordance with items 4.1 und 4.2 is limited to the amount of the purchase price. The liability of the Seller from other agreements in the case that the process guaranteed in item 4.2 does not occur is unaffected by sentence 1.

- 5.3 The Seller is under an obligation to refrain from everything that could risk the existence of the contractual intellectual properties until their transcription to the Purchaser in all relevant registers.
- 5.4 The Seller is under an obligation to support and co-operate with the Purchaser, if it is necessary or advisable in his judgement, in legal defence relating to the contractual intellectual properties with reimbursement of any external costs that arise.

6. Costs of the contractual intellectual property rights

of All costs and fees for the transcription of the contractual intellectual property rights will be charged to the Purchaser. Following conclusion of this Agreement, fees and costs that are due for the maintenance and defence of the intellectual property rights will be borne by the Purchaser. The Seller remains responsible for the maintenance of the contractual intellectual property rights until the intellectual property rights are legally transferred. The costs and fees for the contractual intellectual property rights arising for the Seller until conclusion of the Agreement will be settled with payment of the purchase price. The Purchaser will bear additional costs which arise after the conclusion of the Agreement.

7. Coming into effect, withdrawal

7.1 The Agreement comes into effect when it is signed.

7.3 The Purchaser is entitled to withdraw from this contract if

contrary a) the VC contracts have not been concluded by September 30th 2006 to expectation; or

contractual b) the Purchaser has not acquired all shares of the co-owners of the intellectual property rights by September 30th, 2006.

7.4 The rights of withdrawal according to items 7.2 and 7.3 can only be exercised in writing and only within 14 days after the respective definitive date.

7.5 The suspensive conditions for the material assignment of the subjects of purchase are regarded as having finally not being met if they have not occurred cumulatively by October 31st, 2006.

8. Applicable law, place of jurisdiction

This Agreement is exclusively subject to German law. In the case of disputes, the

PATENT

REEL: 022292 FRAME: 0469

legal place of jurisdiction is regarded as agreed.

10. Miscellaneous

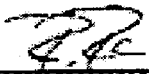
10.1 The rights and duties which the Seller has accepted in other agreements with the Purchaser or with the parent company or undertakes in future cannot affect this Agreement and are unaffected by this Agreement if reference is not expressly made to this contract in the other agreements.

10.2 If a provision of this Agreement is or becomes ineffective or the Agreement contains a shortcoming, the legal effectiveness of the remaining provisions remains unaffected thereby. Instead of the ineffective provision, an effective provision is regarded as agreed that comes nearest to the financial provision desired by the parties; the same applies to a shortcoming.

Jena, September 13, 2006

Jena, September 13, 2006

PATENT
REEL: 022292 FRAME: 0470



(Ronald Reich)

(Dr. Markus Ferrari)

Annex A

'Know-how' under item II. 2 is defined as including:

- Design documents for the aortic stent and the special catheter and the results of previous trials
- ~~Directions and process steps for manufacture, in particular for aortic stents and the special catheter and other sub-assemblies of the overall system, including instructions for assembly and procurement of semi-finished products.~~
- Definition of the interfaces, particularly between heart valve and aortic stent and aortic stent and catheter and catheters/insertion and pusher instrument
- Requirements for the aortic stent and for the insertion catheter
- Design documents for the special catheter in various versions with status 3/06, 5/06 and further developments.
- Sewing and adaptation of a biological heart valve to the aortic stent
- Denaturing methods and selection of biological heart valves for the percutaneous implantation technique.

October 14, 2008

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 **11.09.2008** and, to the best of our knowledge the text:

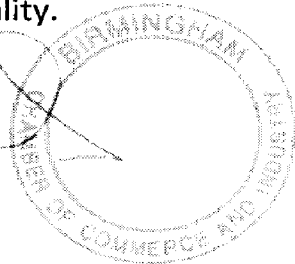
- Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement I between Dr. Markus Ferrari and JenaValve Technology GmbH of September 13, 2006
- Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement I between Dr. Hans-Reiner Figulla and JenaValve Technology GmbH of September 13, 2006
- Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement between Occlutech GmbH and JenaValve Technology GmbH of August 9, 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 City University • 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 Hospital Birmingham NHS Foundation Trust • Warwickshire County Cricket Ground •



FS 31029



INVESTORS IN PEOPLE

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

Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement I between Dr. Markus Ferrari and JenaValve Technology GmbH of September 13, 2006

Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement I between Dr. Hans-Reiner Figulla and JenaValve Technology GmbH of September 13, 2006

Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement between Occlutech GmbH and JenaValve Technology GmbH of August 9, 2006

represent a faithful and accurate translation 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.

The image shows a handwritten signature 'De Jordan' in cursive. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY' around the top and '14.10.08' in the center.

David Jordan

September 11, 2008