

02-20-2009



103549197

 RECORDATION FORM COVER SHEET
 PATENTS ONLY

 U.S. Department of Commerce
 Patent and Trademark Office
 Attorney Docket No. 10423.0008

 demark Office:
 nents or copy thereof.

FEB 17 2009

Mail Stop Assignment Recordation Services

 1. Name of conveying party(ies):
 Occlutech 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

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

☐ Executive Order 9494,
 Confirmatory License

☐ Other:

☐ Yes

☒ No

Execution Date: August 8, 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: 19

6/2007

02/19/2009 MJARAI 00000006 11795590

01 FC:0021

40.00 00

 PATENT
 REEL: 022294 FRAME: 0637

ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG

Die Unterzeichnende

Occlutech GmbH

Wildenbruchstraße 15

07749 Jena

erklärt hiermit, dass ihre Rechte als Mitinhaberin der deutschen Patentanmeldung 10 2005 003 632.5- Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen - per Vertrag vom 08. August 2006 auf die

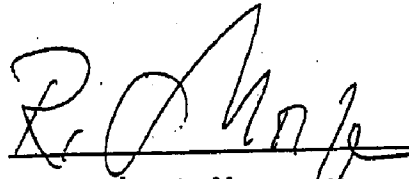
JenaValve Technology GmbH

Wildenbruchstraße 15

07749 Jena

übergegangen sind.

Jena, 15.06.2007



Dr. Robert Moszner

Geschäftsführer Occlutech

PATENT

REEL: 022294 FRAME: 0638

DECLARATION OF TRANSFER

The Undersigned

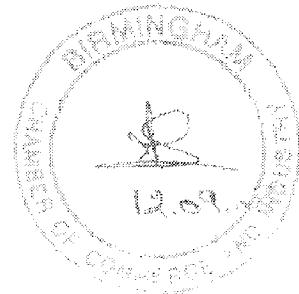
Occlutech GmbH
Wildenbruchstraße 15
07749 Jena

hereby declares that their 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 August 8th 2006 - to

JenaValve Technology GmbH
Wildenbruchstraße 15 07749 Jena

Jena, 15.06.2007

Dr. Robert Moszner
Chief Executive Occlutech



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.

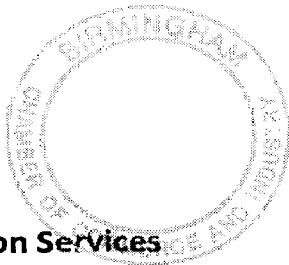
This translation has been carried out on behalf of **Stratagem IPM Limited Ltd.**

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 31329



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:

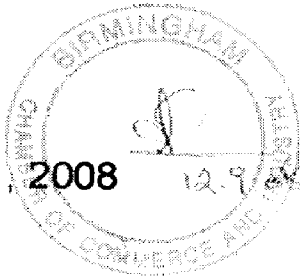
Chamber Translation Services
Birmingham Chamber of Commerce
75 Harborne Road
Birmingham
B15 3DH

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

zwischen

Occlutech GmbH, Wildenbruchstr. 15, 07749 Jena

vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Dr. Robert Moszner,

- nachfolgend „Verkäufer“ 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 - vormals unter JEN.meditec GmbH firmierend - ist in Bruchteilsgemeinschaft zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V., Hansastr. 27 c, D-80686 München („FhG“), (Anteil: 30 %), Herrn Dr. Markus Ferrari, Bärengasse 13, 07747 Jena (Anteil 15 %) und Prof. Dr. Rainer Figulla (Anteil 15 %) Inhaber mit einem Anteil in Höhe von 40 % an dem folgenden Schutzrechtskomplex:

„Einführungskatheter für Herzklappenstents“ (FhG-Fall-Nr. 04F45760-IOF), bestehend aus:

- 1.1 der Deutschen Patentanmeldung Az. 10 2005 003 632.5

Titel:

„Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen“

Anmeldetag:

20.01.2005

1.2 der Internationalen Patentanmeldung 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).

2. Der Verkäufer verfügt darüber hinaus über umfangreiches technisches Know-how auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Herzkathetern.
3. Zwischen den in Ziff. 1.1 genannten Personen gibt es keine vertraglichen Abreden hinsichtlich der Verwendung oder Verwertung des in Ziff. 1.1 genannten Schutzrechtskomplexes. Gleichwohl haben die FHG sowie die Herren Ferrari und Figulla (die „Mitinhaber“) haben mit dem als Anlage zu 1.3 beigefügten Schreiben ihr Einverständnis dazu erklärt, dass der Verkäufer seine Anteile an den in Ziff. 1.1 genannten Schutzrechten an den Käufer verkauft und abtritt.

Die Vertragsparteien kommen wie folgt überein:

II. Definitionen

1. „Vertragsschutzrechte“ sind (a) die in Ziff. 1.1 genannten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen und (b) alle Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen im In- und Ausland, die aus den in Ziff. 1.1 genannten Schutzrechtsanmeldungen oder den ihnen zugrunde liegenden Erfindungen gegenwärtig oder künftig resultieren.

III. Vertragsinhalt

1. **Umfang der Übertragung von Vertragsschutzrechten und Know-how**

- 1.1 Der Verkäufer verkauft hiermit an den Käufer seinen in Ziff. 1.1 beschriebenen Anteil an den Vertragsschutzrechten und das Know-how mit allen Rechten und Pflichten, alle aus den Vertragsschutzrechten (noch) entspringenden Ansprüchen, sowie das zugehörige Know-how und tritt diese an den Käufer ab; der Käufer nimmt Verkauf und Abtretung an. Die dingliche Abtretung ist kumulativ aufschiebend bedingt durch (i) den Abschluss der VC-Verträge und (ii) die Zahlung

des Kaufpreises nach Ziff. III.2.1. Der Verkäufer wird dem Käufer den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen schriftlich bestätigen.

- 1.2 Nach erfolgter Bezahlung des Kaufpreises stimmt der Verkäufer der Umschreibung des Patents zu und verpflichtet sich, die dafür benötigten Unterlagen zu übergeben und sämtliche erforderlichen Unterschriften zu leisten.

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. I.1 bis I.3 gemachten Angaben vollständig und richtig sind;
- 4.1.2 keine Zustimmung dritter Personen zur Übertragung des in Ziff. I.1 beschriebenen Anteils des Verkäufers an den Vertragsschutzrechten und des Know-how erforderlich sind;
- 4.1.3 der in Ziff. I.1 beschriebene Anteil des Verkäufers an den Vertragsschutzrechten und das Know-how nicht mit Rechten Dritter belastet sind,
- 4.1.4 der Verkäufer keine Lizenzen über die Vertragsschutzrechte oder das Know-how erteilt hat;
- 4.1.5 der Verkäufer berechtigt ist, seinen in Ziff. I.1 beschriebenen Anteil an den Vertragsschutzrechten und das Know-how 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. I genannten Patentanmeldungen entgegenstehen; sowie
- 4.1.8 dass dem Verkäufer Rechtsmängel der Vertragsschutzrechte nicht bekannt sind.

- 4.2 Eine Haftung für die Freiheit von Rechtsmängeln, insbesondere Abhängigkeit von Rechten Dritter, wird jedoch nicht übernommen, soweit nicht vorstehend Garantien gegeben wurden.

5. Pflichten des Verkäufers

- 5.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, nach Wirksamwerden des Vertrages Dritten gegenüber seine Kenntnisse geheim zu halten und binnen eines Zeitraumes von drei Jahren weder im eigenen Namen noch für Dritte auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Kathetern für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen tätig zu werden.
- 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 zu unterstützen bzw. mitzuwirken.

7. Inkrafttreten, Rücktritt

- 7.1 Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

8. **Rechtswahl, Gerichtsstand**

Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Die Vertragsparteien werden im Falle von Streitigkeiten zunächst versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Gerichtsstand ist Jena.

9. **Sonstiges**

9.1 Der Verkäufer erklärt hiermit sein Einverständnis, dass auch die Mitinhaber ihre Anteile an den Vertragsschutzrechten sowie damit zusammenhängende Rechte an den Verkäufer verkaufen und abtreten.

9.2 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 08.08.2006



Occlutech GmbH

Occlutech

Occlutech GmbH
Wildenbruchstr 15
D-07745 Jena

Tel.: +49 (36 41) 6 75-1 20
Fax: +49 (36 41) 6 75-1 22

Jena, den 9.8.06

JenaValve Technology GmbH

U. Jäger

Anlage A

Zum „Know-how“ entsprechend Definition unter Ziff. II. 2 gehören:

- Konstruktionsunterlagen für den Spezialekatheter und dessen bisherigen Erprobungsergebnisse
- Hinweise und Verfahrensschritte zur Herstellung insbesondere des Spezialekatheters und der anderen Baugruppen des gesamten Systems, einschließlich der Hinweise für die Montage, die Herstellung der Kunststoffspitze und der Beschaffung der Halbzeuge.
- Definition der Schnittstellen, insbesondere zwischen Spezialstent/Herzklappe und Spezialstent/Katheter und Katheter/Einführ- und Pusherbesteck
- Aufgabenstellungen für den Spezialekatheter mit Einführbesteck
- Konstruktionsunterlagen des Spezialekatheters in den verschiedenen Ausführungen mit Stand 3/06, 5/06 und der Weiterentwicklungen.

Patent and Know-how Purchase and Transfer Agreement

between

Occlutech GmbH, Wildenbruchstr. 15, 07749 Jena

represented by its Chief Executive with sole authority for representation, Dr. Robert Mozner,
- called '**Seller**' 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 - previously operating under the name of JEN.meditec GmbH - is owner in common ownership together with Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V. Hansastr. 27 c, D-80686 München ('**FhG**'), (share: 30%), Dr. Markus Ferrari, Bärengasse 13, 07747 Jena (share 15 %) and Prof. Dr. Rainer Figulla (share 15 %) with a share of 40 % in the following intellectual property rights complex:

'Insertion catheter for cardiac valve stents' (FhG-Fall-Nr. 04F45760-IOF), consisting of:

- 1.1 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

1.2 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 003632.5-35).

2. The Seller furthermore possesses comprehensive technical know-how in the area of development and manufacture of cardiac catheters.

3. There is no contractual understanding between the persons cited in I.1 in relation to the application or exploitation of the intellectual property rights complex cited in item I.1. Nevertheless, FhG together with Messrs. Ferrari and Figulla (the 'co-owners') have declared their understanding in the letter attached as **Annex to I.3** that the Seller is selling and assigning its shares in the intellectual property rights cited in item I.1 to the Purchaser.

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

11. Definitions

1. '**Contractual intellectual property rights**', are (a) the intellectual property rights and intellectual property right applications cited in item I.1 and (b) all intellectual property rights and intellectual property right applications at home and abroad that result from the intellectual property right applications cited in item I.1 or the inventions forming their basis currently or in the future.

III. Subject matter of the Agreement

1. Extent of transfer of contractual intellectual property rights and know-how

1.1 The Seller herewith sells to the Purchaser is share described in item I.1 in the contractual intellectual property rights and know-how with all rights and duties, all claims arising (as yet) from the contractual intellectual property rights, together with the associated know-how, and assigns these to the Purchaser; the Purchaser accepts sale and assignment. The material assignment is cumulatively suspensive conditional (i) on the conclusion of the VC contracts

and (ii) on the payment of the purchase price in accordance with item. III.2.1. 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 patent after the purchase price has been paid and is under an obligation to hand over the documents necessary for this and to provide all the signatures that are required
-

3. Material defects; Exclusion of liability

The technical features of the inventions and know-how contained in the contractual intellectual property rights are known to the purchaser. The seller does not accept any liability for technical usefulness nor for industrial applicability.

4. Defects in law; exclusion of liability

- 4.1 The Seller guarantees that
- 4.1.1 the statements made under items I.1 to I.3 are complete and correct;
 - 4.1.2 no consent of third parties is necessary for transfer of the share of the Seller described in item I.1 in the contractual intellectual property rights and the know-how;
 - 4.1.3 the share of the Seller described in item I.1 in the contractual intellectual property rights and the know-how are not encumbered with rights of third parties;
 - 4.1.4 the Seller has not granted any licences on the contractual intellectual property rights or the know-how;
 - 4.1.5 the Seller is entitled to sell and to transfer its share described in item I.1 in the intellectual property rights and the know-how to the Purchaser;
 - 4.1.6 no objections, no defects in law, no invalidation proceedings and no other challenges to the intellectual property rights are known to the Seller;
 - 4.1.7 the Seller is not aware of any circumstances that are in opposition to the grant of patents from the patent applications cited in item I;
 - 4.1.8 no defects in law of the contractual intellectual property rights are known to the Seller.

- 4.2 Liability for the 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.
-

5. Duties of the Seller

- 5.1 The Seller has an obligation to keep knowledge of the Agreement secret from third parties after it comes into effect and not to be active within a period of three years in the area of development and manufacture of catheters for the transvascular implantation of cardiac valve prostheses either in its own name or for third parties.
- 5.2 The Seller is under an obligation neither to challenge the intellectual property rights nor to support third parties in challenges to the intellectual property rights.
- 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 its judgement, in legal defence relating to the contractual intellectual property rights.

7. Coming into effect, withdrawal

- 7.1 The Agreement comes into effect when it is signed.

8. Applicable law, place of jurisdiction

This Agreement is exclusively subject to German law. In the case of disputes, the parties to the Agreement will try initially to come to an amicable agreement. The legal place of jurisdiction is Jena.

9. Miscellaneous

- 9.1 The Seller hereby declares its understanding that the co-owners are also selling and assigning their shares in the contractual intellectual property rights together with the attached rights to the Seller.
- 9.2 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, 08.08.2006

Occlutech GmbH

 **Occlutech** *[Handwritten signature]*
Occlutech GmbH
Wilhelmstr. 15
D-07745 Jena
Tel.: +49 (36 41) 6 75-1 20
Fax: +49 (36 41) 6 75-1 22

Jena, 9.8.06

JenaValve Technology GmbH

Annex A

The definition of 'know-how' under item II.2 includes:

-
- Design documents for the special catheter and the results of trials up to the present
 - Directions and process steps for manufacture particularly of the special catheter and the other sub-assemblies of the overall system, including directions for assembly, the manufacture of the plastic tip and a procurement of semi-finished parts.
 - Definition of the interfaces, particularly between special stent/cardiac valve and special stent/catheter and catheter/insertion and pusher instrument
 - Task definitions for the special catheter with insertion instrument
 - Design documents for the special catheter in the various versions with status 3/06, 5/06 and further developments

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 31229



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 'David Jordan' in cursive. To the right of the signature is a circular stamp. The outer ring of the stamp contains the text 'BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY'. The inner part of the stamp contains the date '14.10.08' and a stylized signature or mark.

David Jordan

September 11, 2008