

CQ10459

Modified Form PTO-1595 (Rev. 07/05)
OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2008)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

**RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY**

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies):

SACHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT E.V.

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

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

BAM
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
Germany

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

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s): April 20, 2010

- ☒ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other

4. Application number(s) or patent number(s):

A. Patent Application No.(s)
12/301,222

☐ This document is being filed together with a new application

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

SUGHRUE MION, PLLC

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41): \$40.00

- ☒ Authorized to be charged by credit card
☒ The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.
☐ Enclosed.
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Deposit Account Number:

[19-4880]

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

9. Signature:

/John M. Bird/

John M. Bird

Reg. No. Press F11

March 9, 2011

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 12

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

MAIL STOP ASSIGNMENT RECORDATION SERVICES

Director of the U.S. Patent and Trademark Office

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

CH \$40.00 194880 12301222

USPTO

7/31/2010 8:52:49 PM

PAGE 4/005

Fax Server

TO: SUGHRUE MION PLLC COMPANY: 2100 PENNSYLVANIA AVE. NW

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1

07/29/2010

Stylesheet Version v1.1

501247492

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Sachsisches Textilforschungsinstitut e.V.	04/16/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	GLOTZL Gesellschaft für Baumesstechnik mbH
Street Address:	Forlenweg 11
City:	Rheinstetten
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	76287
Name:	Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung
Street Address:	Unter den Eichen 87
City:	Berlin
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	12205
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	12301222
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)283-7860
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	202-283-7080
Email:	mverbeck@sughrue.com
Correspondent Name:	Sughrue Mion PLLC
Address Line 1:	2100 Pennsylvania Ave. NW
Address Line 2:	ste. 800
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20037
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	CQ10459

12301222
CH \$40.00

USPTO

7/31/2010 8:52:49 PM

PAGE 5/005

Fax Server

TO: SUGHRUE MION PLLC COMPANY: 2100 PENNSYLVANIA AVE, NW

NAME OF SUBMITTER:

Michelle L. Verbeck

Total Attachments: 12

source=CQ10459_TransferAgreement#page1.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page2.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page3.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page4.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page5.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page6.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page7.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page8.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page9.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page10.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page11.tif

source=CQ10459_TransferAgreement#page12.tif

PATENT

REEL: 025950 FRAME: 0235

SCHUTZRECHTSKAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG

zwischen

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz

- nachfolgend **STFI** genannt -

vertreten durch: Herrn Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel
Geschäftsführender Direktor

und

GLÖTZL Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH
Forlenweg 11
76287 Rheinstetten

- nachfolgend **GLÖTZL** genannt -

vertreten durch: Herrn Joachim Schneider-Glötzl
Geschäftsführer

sowie

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

- nachfolgend **BAM** genannt -

vertreten durch: den Präsidenten

PRÄAMBEL

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist eine auf der Priorität der Deutschen Patentanmeldung **DE 10 2006 023 588** vom **17. Mai 2006** basierende Patentfamilie, die die folgenden Einzelschutzrechte umfasst:

1. **DE 10 2006 023 588 (Prioritätsanmeldung)**
2. **EP 1 857 595**
3. **EP 07 725 307**
4. **CA 2,652,108**
5. **US 12/301,222**

Die Schutzrechte 1 und 2 sind erteilte Patente und betreffen die Verwendung eines multifunktionalen sensorintegrierten Geotextilsystems zur Deichertüchtigung und zum Deichmonitoring. Die alleinige Inhaberschaft an den erteilten Patenten 1 und 2 hat das STFI inne. GLÖTZL und BAM möchten die Schutzrechte 1 und 2 erwerben.

Die Schutzrechte 3 bis 5 sind gegenwärtig noch im Anmeldeverfahren und betreffen neben der Verwendung eines Geotextils zum Deichmonitoring auch allgemein strukturelle Verstärkungselemente mit integrierten Sensorfasern. Gemeinsame Anmelder sind BAM und STFI. Das STFI beabsichtigt, seine Anteile an den Schutzrechten 3 bis 5 gemäß der Vereinbarung vom 2. Mai 2007 auf BAM zu übertragen.

Dies alles vorausgesetzt, schließen das STFI und GLÖTZL sowie BAM folgenden Vertrag:

§ 1

Das STFI verkauft die Schutzrechte 1 und 2 mit allen Rechten und Pflichten an GLÖTZL und BAM. BAM und GLÖTZL erwerben die Schutzrechte 1 und 2 gemeinschaftlich und werden jeweils gemeinsam Inhaber der Schutzrechte 1 und 2.

§ 2

Das STFI sichert zu, dass die Schutzrechte 1 und 2 in Kraft sind und dass das STFI alleinverfügungsberechtigter Inhaber der Schutzrechte 1 und 2 ist. Dem STFI sind keine Einspruchsverfahren gegen die Schutzrechte 1 und 2 und keine rechtshängigen oder durch außergerichtliche Abmahnung geltend gemachten Ansprüche Dritter gegen die Benutzung der patentgemäßen Lehren bekannt.

§ 3

Das STFI versichert, dass ihm Rechtsmängel an den Schutzrechten 1 und 2 nicht bekannt sind.

§ 4

Das **STFI** überträgt 40% der Schutzrechte 1 und 2 sowie das zur Ausführung der Erfindung benötigte Know-how auf **BAM**. **BAM** nimmt die Übertragung an.

§ 5

Das **STFI** überträgt 60% der Schutzrechte 1 und 2 sowie das zur Ausführung der Erfindung benötigte Know-how auf **GLÖTZL**. **GLÖTZL** nimmt die Übertragung an.

§ 6

Zeitpunkt des Rechtsüberganges der in der Präambel aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen ist unabhängig vom Datum der Vertragsunterzeichnung und/oder des Datums der Zahlung des Kaufpreises der 01. April 2010. Sollte der Vertrag von **GLÖTZL** und/oder **BAM** nicht bis zum 20. April 2010 unterzeichnet sein, behält sich das **STFI** vor, auch dann, wenn es den Vertrag bereits unterzeichnet hat, insbesondere zur Vermeidung von Rechtsverlusten im Hinblick auf die vorzunehmenden Nationalisierungen des Europäischen Patent EP 1 857 595 vom Vertrag zurückzutreten. Tritt das **STFI** aus diesem Grund vom Vertrag zurück, gilt der oben aufgeführte Rechtsübergang als nicht eingetreten.

§ 7

Das **STFI** stimmt der Eintragung des Rechtsüberganges auf **GLÖTZL** und **BAM** zu. Das **STFI** verpflichtet sich fernerhin, sämtliche für die Umschreibung der Schutzrechte 1 und 2 erforderlichen Unterschriften zu leisten bzw. Erklärungen abzugeben.

§ 8

Das **STFI** verpflichtet sich, den sich auf die Anmeldung, Prüfung und Erteilung beziehenden Schriftverkehr oder Kopien desselben sowie sonstige für die Umschreibung der Schutzrechte 1 und 2 notwendigen Unterlagen an **GLÖTZL** und **BAM** zu überlassen. Das **STFI** verpflichtet sich, die in seinem Besitz befindlichen Patenturkunden an **GLÖTZL** und **BAM** herauszugeben.

§ 9

Zum Zeitpunkt des Rechtsüberganges gemäß § 6 ist das **STFI** verpflichtet, **GLÖTZL** und **BAM** auf die in Kürze notwendigen Schritte zur Aufrechterhaltung bzw. Verteidigung der Schutzrechte 1 und 2 hinzuweisen.

§ 10

Der Kaufpreis beträgt EUR 20.000 (in Worten: zwanzigtausend). Der vorgenannte Betrag ist spätestens einen Monat nach beidseitiger Unterzeichnung des Vertrages von **GLÖTZL** und **BAM** an das **STFI** auf folgendes Konto

Inhaber:	Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)
Kreditinstitut:	Sparkasse Chemnitz
Bankleitzahl:	870 500 00
Kontonummer:	3 510 005 987

zu zahlen. Dabei trifft **BAM** eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von EUR 8.000 (in Worten: achttausend) und **GLÖTZL** eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von EUR 12.000 (in Worten: zwölftausend).

§ 11

Im Einklang mit der Vereinbarung zwischen **STFI** und **BAM** vom 2. Mai 2007 überträgt das **STFI** seine Anteile an den Schutzrechten 3, 4 und 5 auf **BAM**, sodass **BAM** alleiniger Anmelder wird. **BAM** nimmt die Übertragung an. Das **STFI** stimmt der Eintragung des Rechtsüberganges auf **BAM** zu. Das **STFI** verpflichtet sich fernerhin, sämtliche für die Umschreibung der Schutzrechte 3, 4 und 5 erforderlichen Unterschriften zu leisten bzw. Erklärungen abzugeben.

§ 12

Das **STFI** verpflichtet sich, die Schutzrechte 1 bis 5 weder anzugreifen noch Dritte bei Angriffen auf die Schutzrechte 1 bis 5 unmittelbar oder mittelbar zu unterstützen.

§ 13

Die Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung dieses Vertrages sowie sämtliche Kosten für die Umschreibung der Schutzrechte 1 und 2 gehen zu Lasten von **GLÖTZL** und **BAM**. Sämtliche Kosten im Zusammenhang für die Umschreibung der Schutzrechte 3 bis 5 gehen zu Lasten von **BAM**. Alle nach dem Zeitpunkt des Rechtsüberganges gemäß § 6 im Zusammenhang mit den Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen stehenden Kosten tragen **GLÖTZL** und/oder **BAM**.

Seite 5 von 5

Kauf- und Übertragungsvertrag

STFI, GLÖTZL, BAM

§ 14

Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die Zuständigkeit der Patentstreitkammer beim Landgericht in Düsseldorf vereinbart.

§ 15

Die Parteien sind sich des Risikos bewusst, dass sich einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages entgegen den derzeitigen Vorstellungen der Parteien als unwirksam oder nichtig erweisen könnten. Auch in einem solchen Fall wollen die Parteien jeden Zweifel an der Wirksamkeit dieses Vertrages ausschließen. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so soll der Vertrag abweichend von § 139 BGB daher nicht nur im Zweifel, sondern stets wirksam bleiben. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder fehlenden Bestimmungen verpflichten sich die Vertragsparteien, diese durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommen.

Ort, Datum,

Chemnitz, 16.04.2010

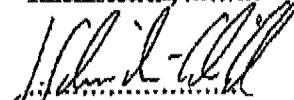


STFI

Sächsisches
Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240 · 09126 Chemnitz
Postfach 13 25 · 09072 Chemnitz

Ort, Datum

Rheinstetten, 20.04.2010

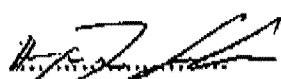


GLÖTZL

GLÖTZL
Gesellschaft für
Baumestechnik mbH.
76287 Rheinstetten
Tel. 07 21 751 63-0, Fax 07 21 751 63-1

Ort, Datum

Berlin, 22.04.2010



BAM, im Auftrag

Hagen-Joachim Saxowski
BAM Bundesanstalt
Materialforschung und -prüfung
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

PATENT

REEL: 025950 FRAME: 0240

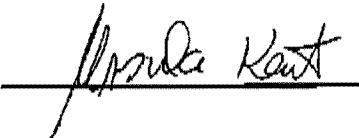
CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Ursula Kent,

c/o Technical Translation Agency GmbH, Fasangarten 8, A-2136
Laa/Thaya, Austria,

confirm that I am conversant with the English and German
languages. I declare that to the best of my knowledge and
belief the attached English translation is a true and correct
translation of the accompanying document.

Date: 30th June 2010

Signature: 

Page 1 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFL, GLÖTZL, BAM**COPYRIGHT PURCHASE AND ASSIGNMENT AGREEMENT**

between

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz

- hereinafter called **STFI** -

represented by Mr Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel,
Managing Director
and

GLÖTZL Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH
Forlenweg 11
76287 Rheinstetten

- hereinafter called **GLÖTZL** -

represented by Mr Joachim Schneider-Glötzl,
Director

as well as

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(Federal Institute for Materials Research and Testing)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin

- hereinafter called **BAM** -

represented by the President

PREAMBLE

Object of the present Agreement is a family of patents
based on the priority of German patent application
DE 10 2006 023 588 dated **17 May 2006**, comprising the
following individual intellectual property rights:

Page 2 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFI, GLÖTZL, BAM

1. DE 10 2006 023 588 (Priority application)
2. EP 1 857 595
3. EP 07 725 307
4. CA 2,652,108
5. US 12/301,222

Proprietary rights 1 and 2 represent patents that have been granted and relate to the use of a multi-functional geotextile system with integrated sensor for strengthening and monitoring dikes. Patents 1 and 2 are in the sole possession of **STFI**, while **GLÖTZL** and **BAM** wish to acquire the proprietary rights 1 and 2.

Copyrights 3 to 5 are currently still at the application stage and they, in addition to the use of a geotextile for dike monitoring, also concern general structural strengthening elements with integrated sensory fibers. Joint applicants are **BAM** and **STFI**. In accordance with an agreement signed on 2 May 2007, **STFI** intend to assign their shares in the proprietary rights 3 to 5 to **BAM**.

On the basis of the foregoing facts **STFI** and **GLÖTZL** together with **BAM** shall enter into the following Agreement:

§ 1

STFI shall sell the proprietary rights 1 and 2 with all the entitlements and obligations to **GLÖTZL** and **BAM**. **BAM** and **GLÖTZL** shall jointly acquire the proprietary rights 1 and 2 and shall each be joint holders of the proprietary rights 1 and 2.

§ 2

STFI shall assure that proprietary rights 1 and 2 are in force and that they, **STFI**, are the holders with sole right

Page 3 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFI, GLÖTZL, BAM

of disposal of proprietary rights 1 and 2. **STFI** are not aware of any opposition proceedings against proprietary rights 1 and 2 or of any claims by third parties, pending in court or asserted through out-of-court warnings, against the use of the patented theories.

§ 3

STFI shall assure that they, **STFI**, are not aware of any defects of title in respect of proprietary rights 1 and 2.

§ 4

STFI shall assign 40% of the proprietary rights 1 and 2 together with the know-how required for executing the invention to **BAM**. **BAM** shall accept the assignment.

§ 5

STFI shall assign 60% of the proprietary rights 1 and 2 together with the know-how required for executing the invention to **GLÖTZL**. **GLÖTZL** shall accept the assignment.

§ 6

The date of the transfer of title of the proprietary rights and copyright applications listed in the preamble shall be 1 April 2010, independent of the date of signing the Agreement and/or the date of payment of the purchase price. Should the Agreement not be signed by **GLÖTZL** and/or **BAM** by 20 April 2010, **STFI** shall, especially to avoid any loss of title in view of the planned nationalisations of the European patent EP 1 857 595, reserve the right to withdraw from the Agreement, even if they, **STFI**, had already signed it. If **STFI** should withdraw from the Agreement for the said reason, the above-mentioned transfer of title shall be considered not to have taken place.

§ 7

Page 4 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFI, GLÖTZL, BAM

STFI shall consent to the registration of the transfer of title to **GLÖTZL** and **BAM**. **STFI** shall further undertake to provide all the signatures and/or declarations necessary for the proprietary rights 1 and 2 to be re-registered.

§ 8

STFI shall undertake to hand over to **GLÖTZL** and **BAM** all the correspondence, or copies thereof, relating to the application, examination and granting as well as any other supporting documentation required for the re-registration of the proprietary rights 1 and 2. **STFI** shall undertake to release the patent certificate in their possession to **GLÖTZL** and **BAM**.

§ 9

On the day of completion of the transfer of title in accordance with Section 6, **STFI** shall be obliged to point out the necessary steps that will shortly be required for maintaining and/or defending the proprietary rights 1 and 2.

§ 10

The purchase price shall be EURO 20,000 (in wording: twenty thousand Euros). The said amount shall be due for payment to **STFI**, at the latest, one month after the Agreement has been signed by both parties, to be paid by **GLÖTZL** and **BAM** to the following account:

Account holder: Sächsisches Textilforschungsinstitut
e.V.

(STFI)

Bank: Sparkasse Chemnitz
Sort Code: 870 500 00
Account number: 3 510 005 987

Page 5 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFL, GLÖTZL, BAM

BAM shall pay a sum of EURO 8,000 (in wording: eight thousand Euros) and **GLÖTZL** shall pay a sum of EURO 12,000 (in wording: twelve thousand Euros).

§ 11

In accordance with the agreement between **STFI** and **BAM** signed on 2 May 2007, **STFI** shall assign to **BAM** the shares held by **STFI** in the proprietary rights 3, 4 and 5, resulting in **BAM** becoming the sole applicant. **BAM** shall accept the assignment. **STFI** shall consent to the registration of the said transfer of title to **BAM**. **STFI** shall further undertake to provide all the signatures and/or declarations necessary for the proprietary rights 3, 4 and 5 to be re-registered.

§ 12

STFI shall undertake neither to attack the proprietary rights 1 to 5 nor to support, directly or indirectly, any third parties in attacking the proprietary rights 1 to 5.

§ 13

The costs incurred in connection with the preparation of this Agreement as well as all the costs for re-registering the proprietary rights 1 and 2 shall be borne by **GLÖTZL** and **BAM**. All the costs for re-registering the proprietary rights 3 to 5 shall be borne by **BAM**. Any costs arising after the transfer of title in accordance with Section 6 in respect of the proprietary rights and copyright applications shall be borne by **GLÖTZL** and/or **BAM**.

§ 14

This Agreement shall be subjects exclusively to German law. The competent body for any disputes arising on the basis of or in connection with this Agreement shall be agreed to be the chamber for patent disputes at the regional court in Düsseldorf.

Page 6 of 6

Purchase and Assignment
Agreement
STFL, GLÖTZL, BAM

§ 15

The parties are aware of the risk that individual or several provisions of this Agreement, contrary to the current perception held by the parties, may prove to be ineffective or invalid. Even in such a case the parties wish to exclude any doubts as to the effectiveness of this Agreement. Should any provision or several provisions of this Agreement, inclusive of the present provision, be or become, wholly or partially, ineffective or invalid, or should this Agreement contain a regulatory gap, the Agreement should, at variance from Section 139 of the German Civil Code, not be doubted, but always remain effective. The parties shall undertake to replace any ineffective or invalid or missing provisions by such provisions that most closely resemble the economic result strived for.

Place, Date
Chemnitz, 16.04.2010

.....(Signature).....

STFI

Sächsisches
Textilforschungsinstitut
e.V., Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
PO Box: 13 25 09072
Chemnitz

Place, Date
Rheinstetten, 20.04.2010

.....(Signature).....

GLÖTZL

GLÖTZL Gesellschaft für
Baumeßtechnik mbH
76287 Rheinstetten
Tel. 0721/5166-0

Place, Date
Berlin, 20.04.2010

.....(Signature).....

BAM, by proxy

Hagen-Joachim Saxowski
BAM Bundesanstalt
für Materialforschung
und -prüfung
Unter den Eichen 87
12205 Berlin