

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2571194

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
APL GMBH	07/12/2006
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SGL CARBON AG
Street Address:	WERNER-VON SIEMENS STRASSE 18
City:	MEITINGEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	D-86405
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	7666367
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(216)363-9001
Phone:	216-363-9000
Email:	fs@faysharpe.com
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the email attempt is unsuccessful.</i>	
Correspondent Name:	SCOTT A. MCCOLLISTER, FAY SHARPE LLP
Address Line 1:	1228 EUCLID AVENUE
Address Line 2:	FIFTH FLOOR
Address Line 4:	CLEVELAND, OHIO 44115
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	SGLC 200002US01
NAME OF SUBMITTER:	GEORGEEN B. SONNTAG
Signature:	/gbs/
Date:	10/09/2013
Total Attachments: 2 source=3002#page1.tif source=3002#page2.tif	

OP \$40.00 7666367

Zusatzvereinbarung zum Lizenzvertrag vom 19.05.2000

zwischen SGL Carbon GmbH, 86405 Meitingen (vormals SGL Technik GmbH, nachfolgend „SGL“) und APL GmbH, 91058 Erlangen (Rechtsnachfolger als Lizenzgeber der früheren Lizenzgeberin Gesellschaft zur Verwendung der Porenbrennertechnik GVP GdbR mbH, nachfolgend „APL“)

Mit Lizenzvertrag vom 19.05.2000 (nachfolgend „LIZENZVERTRAG“), auf welchen hiermit Bezug genommen wird, hat SGL von GVP GdbR mbH die dort genannten Rechte einlizenziert. In der Ergänzung zu diesem LIZENZVERTRAG mit Datum 01.02.2006 wurde u. a. auf die Stellung der heutigen Lizenzgeberin APL GmbH eingegangen.

In § 4 Abs. 7 des LIZENZVERTRAG ist bei Minderverkauf durch SGL für die weitere Überlassung der Vertragsschutzrechte eine einmalige Lizenzausgleichszahlung in Höhe von 50.000 € festgelegt. Mit Schreiben vom 06.06.2006 hat APL SGL den Eintritt der Voraussetzungen für diese Regelung angezeigt. Die Parteien halten gemeinsam zu je 50% das Patent DE 19939951 sowie sämtlicher daraus abgeleiteten europäischer und außereuropäischer Nachanmeldungen (nachfolgend „PATENTFAMILIE“), nach dessen Lehre eine thermische Spaltung von FCKW möglich ist, ohne dass die Vertragsschutzrechte des LIZENZVERTRAG angewendet werden müssen. SGL ist diesbezüglich an einer alleinigen Verwertung interessiert. In einem Gespräch am 06. November 2006 haben die Parteien die jeweiligen Interessenslagen erörtert. Mittels dieser Zusatzvereinbarung soll unter ansonsten unveränderter Fortgeltung der Regelungen des LIZENZVERTRAG die am 06.11.2006 getroffenen Vereinbarungen der Parteien festgehalten werden. Die Regelungen dieser Zusatzvereinbarung gehen, soweit sie den LIZENZVERTRAG betreffen, bei etwaigen Widersprüchen oder abweichenden Regelungen dem LIZENZVERTRAG vor.

Zum Zwecke der Umsetzung der getroffenen Absprachen vereinbaren die Parteien das Folgende:

1. Lizenzausgleichszahlung gemäß § 4 Abs. 7 des LIZENZVERTRAG

Die Voraussetzung für die Regelungen gemäß § 4 Abs. 7 des LIZENZVERTRAG sind eingetreten. Für die weitere Überlassung der nach § 2 Abs. 1 des LIZENZVERTRAG eingeräumten Vertragsschutzrechte ab 01.01.2006 zahlt SGL an APL die vereinbarte einmalige Lizenzausgleichszahlung in Höhe von

50.000 € zzgl. gesetzl. MwSt.

nach Rechnungsstellung durch APL. Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen auf ein von APL angegebenes Konto ohne Abzüge zu erfolgen.

Ansonsten sind die Lizenzgebühren durch SGL nach Maßgabe des LIZENZVERTRAG zu entrichten.

2. Übereignung der PATENTFAMILIE an SGL

Nach Eingang der Zahlung gemäß Ziffer 1 bei APL übereignet APL unentgeltlich SGL seinen Anteil an der PATENTFAMILIE mit sofortiger Wirkung. SGL nimmt die Übereignung an. Die Abwicklung obliegt SGL. APL wird SGL hierzu alle notwendigen Erklärungen abgeben. Sämtliche Kosten, die im Rahmen der Übereignung und der weiteren Aufrechterhaltung der PATENTFAMILIE ab dem Zeitpunkt der rechtsgültigen Unterzeichnung dieser Zusatzvereinbarung anfallen trägt ausnahmslos SGL. Ab dem Zeitpunkt der Übereignung kann SGL die PATENTFAMILIE in jeder zulässigen Art alleinig nutzen. Nach derzeitigem Wissensstand sind APL keine weiteren Schutzrechte bekannt, welche der Nutzung der PATENTFAMILIE für die FCKW-Spaltung entgegenstehen.



3. Gewährleistungen von APL

APL garantiert, dass

- (i) APL bis zum heutigen Tage keine Lizenz an der PATENTFAMILIE erteilt hat, und
- (ii) bis zum Vollzug der Übereignung der PATENTFAMILIE an SGL keine diesbezügliche Lizenz an Dritte erteilen wird, und
- (iii) zukünftige APL-Schutzrechtspositionen nicht gegen die Nutzung der PATENTFAMILIE durch SGL eingesetzt werden.

4. Gerichtsstand und anwendbares Recht.

Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Parteien ist Erlangen. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.

5. Vollständigkeit / Schriftform

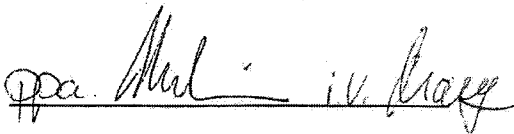
Diese Vereinbarung enthält sämtliche zwischen den beiden Parteien in dieser Angelegenheit getroffenen Vereinbarungen. Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Vertragsparteien.

6. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine wirksame oder durchführbare Regelung, die dem angestrebten Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommt, zu vereinbaren. Das Gleiche gilt, wenn bei der Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Meitingen, den 07.12. 2006

Erlangen, den 07.12. 2006



SGL



SGL CARBON GROUP

SGL CARBON GmbH
Process Technology
Werner-von-Siemens-Straße 18
D-86405 Meitingen

APL



APL GmbH
Am Weichselgarten 21
91058 Erlangen

