

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3934432

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
MICHAEL HEISE	03/26/2010
GEORGE TEODORESCU	03/26/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	ROCHE PVT GMBH
Street Address:	MAYBACHSTRASSE 30
City:	WAIBLINGEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	D-71332
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	13649224
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(317)521-2883
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	317-521-3251
Email:	jackie.pike@roche.com
Correspondent Name:	KRISTINA E. SWANSON
Address Line 1:	9115 HAGUE ROAD
Address Line 4:	INDIANAPOLIS, INDIANA 46250
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	P30657-US-PD
NAME OF SUBMITTER:	KRISTINA E. SWANSON
SIGNATURE:	/Kristina E. Swanson/
DATE SIGNED:	06/24/2016
Total Attachments: 15	
source=Notice of Ownership Interest#page1.tif	
source=Notice of Ownership Interest#page2.tif	
source=Notice of Ownership Interest#page3.tif	
source=Notice of Ownership Interest#page4.tif	
source=Notice of Ownership Interest#page5.tif	

source=Notice of Ownership Interest#page6.tif
source=Notice of Ownership Interest#page7.tif
source=Notice of Ownership Interest#page8.tif
source=Notice of Ownership Interest#page9.tif
source=Notice of Ownership Interest#page10.tif
source=Notice of Ownership Interest#page11.tif
source=Notice of Ownership Interest#page12.tif
source=Notice of Ownership Interest#page13.tif
source=Notice of Ownership Interest#page14.tif
source=Notice of Ownership Interest#page15.tif

NOTICE OF OWNERSHIP INTEREST

Roche PVT GmbH, a German corporation having its principal office at Maybachstrasse 30, 71332 Waiglingen, Germany, believes that it has an ownership interest in an invention entitled, **SYSTEM FOR TRANSPORTING CONTAINERS BETWEEN DIFFERENT STATIONS AND A CONTAINER CARRIER**, which is the subject of a United States patent application that names Michael Heise and George Teodorescu as inventors in U. S. Patent Application No. 13/649,224 filed October 11, 2014. The international application, from which U. S. Patent Application No. 13/649,224 is a continuation, is PCT/EP2011/057344 and was filed May 6, 2011.

Roche PVT GmbH asserts such ownership interest through the respective Employment Agreements of Michael Heise and George Teodorescu, which were in effect and applied to the subject invention when it was created by Michael Heise and George Teodorescu. In addition, Michael Heise and George Teodorescu knew or should have known of such Employment Agreements as an employee of Roche PVT GmbH at the time the subject invention was created. Moreover, Michael Heise and George Teodorescu have refused to assign rights in the subject inventions to Roche PVT GmbH as required by their Employment Agreements.

Respectfully submitted,

ROCHE DIAGNOSTICS OPERATIONS, INC.

Date: June 24, 2016
Roche Diagnostics Operations, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46250-0457
Customer No. 23690

By: /Kristina E. Swanson/
Kristina E. Swanson
Attorney Reg. No. 53,657
Tel. (317) 521-3251
Fax (317) 521-2883

Vertrag
über die Durchführung eines
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens

zwischen der Firma

Probenverteiltechnik GmbH
Maybachstraße 30
71332 Waiblingen

- im Folgenden kurz „AUFTRAGGEBER“ genannt -

und dem

Institut für integrale Innovation
Prof. George Teodorescu
Gewerbestr. 11
71332 Waiblingen

- im Folgenden kurz „INSTITUT“ genannt -

Präambel

Der AUFTRAGGEBER beabsichtigt, Auftragsforschung für Automatisierungslösungen im medizinischen Labor zu vergeben.

Der Auftrag an das INSTITUT lautet:

Entwicklung eines adaptiven bzw. autonomen Probentransportsystems zur Schließung der Automatisierungslücke zwischen den Laborsystemen von PVT und den medizinischen Analysegeräten in der medizinischen Präanalytik

Die Vertragspartner vereinbaren dazu Folgendes:

§ 1 Zusammenarbeit / Vertragsgegenstand

1.1 Der AUFTRAGGEBER beauftragt das INSTITUT mit der Durchführung der in Anlage 1 näher beschriebenen Arbeiten.

- im Folgenden kurz VERTRAGSGEBIET genannt.

Von Seiten des AUFTRAGGEBERS wird als Ansprechpartner für fachliche und inhaltliche Fragen Michael Heise (Tel.: 07151 / 959 22 31, Fax: 07151 / 959 22 10) genannt, von Seiten des INSTITUTS Prof. George Teodorescu (Tel.: 07151 / 9750261 576-4184, Fax: 07151 / 9750623).

Die durchzuführenden Arbeiten auf dem VERTRAGSGEBIET sowie den zeitlichen Ablauf und die Reihenfolge sind im Einzelnen in den Anhängen 1 und 2 mit Stand vom 30.11.2009 aufgelistet.

- 1.2 Sollten während der Durchführung der Arbeiten Abweichungen von Anhang 1 entsprechend der bisher erzielten Arbeitsergebnisse notwendig werden, werden solche Abweichungen während der Dauer der Zusammenarbeit von Fall zu Fall schriftlich zwischen den Partnern festgelegt und diesem Vertrag wiederum als Anhang beigelegt. Arbeitsbesprechungen sollen nach vorheriger Absprache entweder beim AUFTRAGGEBER in Waiblingen oder bei dem INSTITUT in Waiblingen stattfinden.
- 1.3 Das INSTITUT wird den AUFTRAGGEBER regelmäßig über seine Arbeitsergebnisse auf dem VERTRAGSGEBIET informieren. Nach Ablauf von 6 Monaten wird ein Zwischenbericht über die Arbeitsergebnisse erstellt, der dem Auftraggeber spätestens nach weiteren 2 Wochen vorgelegt wird.
- 1.4 Jeder Vertragspartner ist für seine Arbeiten allein verantwortlich. Nimmt ein Vertragspartner zur Durchführung seiner Arbeiten Rechtsgeschäfte mit Dritten vor, so erfolgt dies in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.
- 1.5 Die Haftung des INSTITUTS und seiner Mitarbeiter für Schäden des AUFTRAGGEBERS wird auf den Auftragswert begrenzt. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Soweit gesetzlich zulässig, ist jede darüber hinausgehende Haftung unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen.
- 1.6 Das INSTITUT wird die Arbeiten sorgfältig und unter Einhaltung anerkannter wissenschaftlicher Standards durchführen. Die Vertragspartner kennen das mit den Forschungsarbeiten verbundene Erfolgsrisiko. Das INSTITUT übernimmt aufgrund des Forschungscharakters der Arbeiten keinerlei Gewährleistung für das Erreichen eines bestimmten Arbeitsergebnisses oder dafür, dass das Arbeitsergebnis für einen bestimmten Zweck verwendet oder wirtschaftlich verwertet werden kann.

§ 2 Gegenleistung

Vergütung

- 2.1 Der AUFTRAGGEBER zahlt dem INSTITUT eine Gegenleistung von EUR 220.000,- (in Worten: zweihundertundzwanzigtausend EUR) zuzüglich Mehrwertsteuer.
- 2.2 Der AUFTRAGGEBER leistet diese Zahlungen auf Anforderung des INSTITUTS quartalsweise durch Überweisung auf ein noch zu benennendes Konto mit den von dem INSTITUT gewünschten Vermerken. Die erste Zahlung erfolgt zum 07.01.2010. Die letzte Zahlung erfolgt zum 01.09.2010.
- 2.3 Bereits erfolgte Zahlungen sind nicht rückzahlbar. Nicht vorhandene Personalkapazität auf Seiten des INSTITUTS führt zu einer entsprechenden Verschiebung der nächsten Zahlung.
- 2.4 Die Vergütung beinhaltet alle in der Anlage 5.2 des Antrages ZIM enthaltenen Kosten. Diese Anlage ist Bestandteil des Kooperationsvertrages.
- 2.5 Sofern das Projekt nach EU-Richtlinien mehrwertsteuerpflichtig ist, werden die entsprechenden Mehrwertsteuerbeträge mit den Zahlungsanforderungen erhoben.

§ 3 Vertraulichkeit, Veröffentlichungen

3.1 Das INSTITUT wird die ihm und seinen Mitarbeitern aufgrund dieses Vertrages bekannt werdenden Kenntnisse, Unterlagen, Aufgabenstellungen und Geschäftsvorgänge des AUFTRAGGEBERS vertraulich behandeln, soweit dies im berechtigten Interesse des AUFTRAGGEBERS liegt. Der AUFTRAGGEBER wird als vertraulich gekennzeichnete Arbeitsergebnisse von Mitarbeitern des INSTITUTS, von denen er im Rahmen der gemeinsamen Forschungsarbeiten Kenntnis erhält, in gleicher Weise vertraulich behandeln. Diese Verpflichtungen enden nach einem Zeitraum von 5 Jahren ab Beendigung des Forschungsvorhabens. Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, dass die bei der Durchführung der Forschungsarbeiten hinzugezogenen Mitarbeiter, Mitglieder und sonstige Personen die vorstehend beschriebene Vertraulichkeit wahren.

3.2 Die Vertraulichkeitsverpflichtungen bestehen nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen

- o allgemein bekannt sind oder ohne Verschulden der empfangenden Vertragspartei allgemein bekannt werden oder
- o rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden oder
- o bei der empfangenden Vertragspartei bereits vorhanden sind oder
- o unabhängig von den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nach § 1 entwickelt werden oder
- o die preisgebende Vertragspartei schriftlich auf die Einhaltung der Vertraulichkeitsverpflichtung verzichtet

§ 4 Altschutzrechte

- 4.1 Die Vertragsparteien bleiben jeweils Inhaber der von ihnen vor Beginn der Arbeiten gemachten Erfindungen und der darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (Altschutzrechte).
- 4.2 Die Vertragsparteien informieren sich vor Beginn und fortlaufend nach bestem Wissen und Gewissen über das Bestehen von Altschutzrechten, soweit sie für die Durchführung der Arbeiten oder für die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich sind sowie inwieweit Dritte an solchen Altschutzrechten nutzungsberechtigt sind und die jeweilige Vertragspartei in der Nutzung dieser Altschutzrechte beschränkt ist. Sie informieren sich ferner nach bestem Wissen und Gewissen über ihnen bekannte Schutzrechte Dritter.
- 4.3 Soweit Altschutzrechte der Vertragsparteien für die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind und keine Rechte Dritter entgegenstehen, räumen sich die Vertragsparteien gegenseitig ein auf die Dauer und den Zweck der Arbeiten begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht ein.
- 4.4 Soweit Altschutzrechte der Vertragsparteien für die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich sind und keine Rechte Dritter entgegenstehen, räumen sich die Vertragsparteien gegenseitig eine Option auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen ein.
- 4.5 Soweit Altschutzrechte Dritter für die Durchführung der Arbeiten oder die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich sind verständigen sich die Vertragsparteien hierüber gesondert.

§ 5 Rechte an den Ergebnissen der Arbeiten

- 5.1 Das INSTITUT verpflichtet sich, alle übertragbaren Rechte an Ergebnissen der gemäß § 1 beauftragten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit deren Entstehen an den AUFTRAGGEBER zu übertragen, soweit es sich nicht um patentfähige Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes handelt.
- 5.2 Soweit die Rechte an Ergebnissen der gemäß § 1 beauftragten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nicht übertragbar sind, gewährt das INSTITUT dem AUFTRAGGEBER an diesen nicht übertragbaren Rechten ein ausschließliches, durch den AUFTRAGGEBER übertragbares, zeitlich und örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Nutzung in unveränderter oder veränderter Form in allen Nutzungsarten (insbesondere das Recht zu vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen und zu verarbeiten).
- 5.3 Das INSTITUT verpflichtet sich, dem AUFTRAGGEBER alle im Sinne des Patentgesetzes patentfähigen Erfindungen, die im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemäß § 1 gemacht werden, unverzüglich nach eigener Kenntnisnahme durch schriftliche Mitteilung zur Kenntnis zu bringen. Sofern der AUFTRAGGEBER innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen ab dem Datum der Absendung (Poststempel) der Mitteilung schriftlich die Übernahme der betreffenden Erfindung anzeigt, ist das INSTITUT verpflichtet, alle übertragbaren Rechte an der Erfindung an den AUFTRAGGEBER zu übertragen. Ein Vergütungsanspruch des INSTITUTS bei einer Übernahme der Erfindung durch den AUFTRAGGEBER besteht nicht. Sofern der AUFTRAGGEBER die Übernahme nicht anzeigt, ist das INSTITUT berechtigt, die Erfindung anderweitig zu verwerten. In diesem Zusammenhang wird auf die diesem Vertrag angehängte Übertragungsvereinbarung verwiesen.

- 5.4 Das INSTITUT verpflichtet sich, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um sich zum Zwecke der Übertragung im Sinne der Absätze 1 und 3 die Rechte an Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemäß § 1 zu sichern. Insbesondere verpflichtet sich das INSTITUT im Falle von Arbeitnehmererfindungen zur rechtzeitigen Inanspruchnahme gegenüber dem Erfinder / den Erfindern.
- 5.5 Das INSTITUT verpflichtet sich, alle mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemäß § 1 betrauten Personen zu verpflichten, im Zusammenhang mit im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemachten Erfindungen auf ihre jeweiligen Rechte gemäß § 42 Nr. 2 S.1 ArbEG (negative Publikationsfreiheit) zu verzichten.

§ 6 Inkrafttreten und Laufzeit

- 6.1 Dieser Vertrag tritt zum 01.01.2010 in Kraft. Er wird auf die Dauer von 22 Monaten abgeschlossen und endet am 31.10.2011.
- 6.2 Dieser Vertrag kann während der Laufzeit nur aus wichtigem Grund schriftlich gekündigt werden. Ein solcher wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn die zwischen den Vertragspartnern vereinbarten oder nach § 1.2 dieses Vertrages festgelegten Arbeiten nicht in dem vorgegebenen Umfang und Zeitraum ausgeführt werden, es sei denn, für diese Arbeiten wird ein neuer Umfang und Zeitraum innerhalb von 2 Monaten schriftlich festgelegt.
- 6.3 Die Bestimmungen bezüglich der gewerblichen Schutzrechte gemäß §§ 3 und 4 enden mit dem Ablauf des letzten derartigen Schutzrechts.

§ 7 Vertragsänderungen und -ergänzungen

- 7.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages, gleichgültig aus welchen Gründen, unwirksam oder undurchführbar sein, so wird die Gleichgültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen dadurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, solche unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen und eventuell sich zeigende weitere Lücken der vertraglichen Absprache durch neue, wirksame und durchführbare Vereinbarungen zu ersetzen, die dem Vertragszweck möglichst nahe kommen.
- 7.2 Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit. Mitteilungen sowie Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 8 Schlussbestimmungen

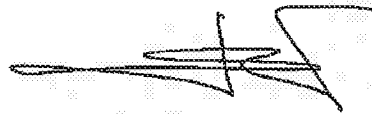
- 8.1 Alle Mitteilungen hinsichtlich dieses Vertrages haben jeweils schriftlich an die am Anfang des Vertrages angegebenen Adressen zu erfolgen.
- 8.2 Anhänge 1 bis 3 sind integraler Bestandteil dieses Vertrages.

Waiblingen, den 8.1.2010

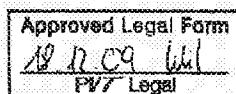


Michael Heise
Fa. PVT GmbH

Waiblingen, den 18.12.2009



Prof. George Teodorescu
Institut für integrale Innovation



Anhang 1
zum Vertrag zwischen

Probenverteiltechnik GmbH

und dem

Institut für integrale Innovation
Prof. George Teodorescu
Gewerbestr. 11
71332 Waiblingen

Vertragsgebiet

Dieser Anhang ist integraler Vertragsbestandteil und legt die im Zusammenhang mit diesem Vertrag von dem INSTITUT durchzuführenden Arbeiten fest:

**Entwicklung eines adaptiven bzw. autonomen Probentransportsystems zur
Schließung der Automatisierungslücke zwischen den Laborsystemen von PVT und
den medizinischen Analysegeräten in der medizinischen Präanalytik**

Im Einzelnen sind dazu folgende Arbeitspakete (AP) vorgesehen:

- AP 1: Voruntersuchung adaptives Transportsystem
- AP 2: Voruntersuchung autonomes Transportsystem
- AP 3: Kinematisches Konzept nach Abschluss der Voruntersuchung: konzeptionelle Darstellung, wie sich die Probenträger im Ablauf bewegen sollen.
- AP 4: Präsentation (Animation): 3D-Animation, in der die gefundenen Prinzipien dargestellt werden.
- AP 5: Entwurf des Systems: Ansteuerung, reibungsarmes Bewegungsfeld des Probenträgers, Identifizierung des aktiven Probenträgers mit RFID, kollisionsfreie Bewegung des Probenträgers innerhalb des Bewegungsfeldes, Anschluss an andere Systeme (Analytik, Postanalytik), Struktur.
- AP 6: Design: Formgebung und Gestaltung.
- AP 7: Grundkonzept der Steuerung: Prinzip der Synchronisation und Bewegung der Röhrchen.
- AP 8: Grundkonzept der Konstruktion: Konzeptdetaillierung, Übersetzung des Konzeptes hin zur Konstruktion.
- AP 9: Dokumentation, Bericht und Abschluss der Arbeiten.

Anhang 3

zum Vertrag zwischen

Probenverteiltechnik GmbH

und dem

Institut für integrale Innovation

Prof. George Teodorescu

Gewerbestr. 11

71332 Waiblingen

Zahlungsplan

Es wird gem. §2 folgender Zahlungsplan vereinbart:

Zahlungstermin	Summe netto EUR	MwSt. 19%	Gesamt EUR
07.01.2010	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.03.2010	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.06.2010	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.09.2010	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.12.2010	24.000,00	4.560,00	28.560,00
07.01.2011	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.03.2011	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.06.2011	24.000,00	4.560,00	28.560,00
01.09.2011	28.000,00	5.320,00	33.320,00
Summen	220.000,00	41.800,00	261.800,00

15

ORIGINAL

Vertragsergänzung

zwischen der

PVT Probenverteiltechnik GmbH, Maybachstrasse 30, 71332 Waiblingen,

vertreten durch Herrn Michael Heise

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und

Prof. George Teodorescu

Institut für integrale Innovation, Gewerbestr. 11, 71332 Waiblingen

- nachfolgend Institut genannt -

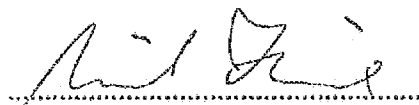
wird nachfolgende Vertragsergänzung geschlossen:

Das Recht der Vermarktung des Produktes laut Vorhabensbeschreibung
(siehe Projekt KA 2533601DB9) obliegt ausschließlich und exklusiv der Firma PVT
Probenverteiltechnik GmbH.

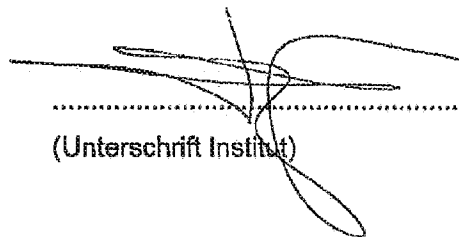
Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Waiblingen, den 26.03.2010

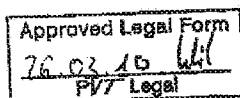
Waiblingen, den 26.03.2010



(Unterschrift Auftraggeber)



(Unterschrift Institut)



Übertragungsvereinbarung

zwischen der

PVT Probenverteiltechnik GmbH, Maybachstrasse 30, 71332 Waiblingen,

vertreten durch Herrn Michael Heise

- nachfolgend Käufer genannt -

und

Prof. George Teodorescu

Institut für integrale Innovation, Gewerbestr. 11, 71332 Waiblingen

- nachfolgend Verkäufer genannt -

wird nachfolgende Übertragungsvereinbarung geschlossen:

PRÄAMBEL

Der Verkäufer hat dem Käufer am 30.11.2009 eine Projektbeschreibung hinsichtlich eines voll integrierten Probentransportsystems überreicht, siehe Anlage „KA Kooperationsvertrag vom 30.11.2009 Projektbeschreibung“ den Teil „autonome Probenträger“. Diese Projektbeschreibung bildet die Grundlage für eine geplante Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zur Entwicklung eines solchen Probentransportsystems.

§ 1

Übertragung

- (1) Der Verkäufer überträgt hiermit rechtsgeschäftlich alle ihm im Zusammenhang mit der Erfindung gemäß Projektbeschreibung entstandenen Immaterialgüterrechte auf den Käufer, insbesondere das Recht auf das Patent gemäß § 6 PatG.
- (2) Ein Anspruch auf Vergütung des Verkäufers aufgrund der Übertragung besteht nicht.
- (3) Der Verkäufer sichert zu, dass außer ihm keine weiteren Erfinder bei der Erfindung gemäß Projektbeschreibung beteiligt sind.

§ 2

Einfache Lizenzen

Der Käufer gewährt dem Verkäufer eine nicht ausschließliche Lizenz an gegebenenfalls aus der Erfindung gemäß Projektbeschreibung entstehenden Schutzrechten, jedoch ausschließlich für folgende Bereiche:

- Verpackungsbereich
- Montage von elektronischen Bauteilen,
- Verkettung von Fertigungsstraßen,
- weitere Bereiche, die durch Absprache zwischen dem Verkäufer und Käufer abgestimmt werden und der ausdrücklichen Zustimmung des Käufers bedürfen.

§ 3

Salvatorische Klausel

Für Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden ist Schriftform erforderlich. Auf dieses Formerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

§ 4

In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Waiblingen, den 8.1.2010



(Unterschrift Käufer)

Waiblingen, den 18.12.2009



(Unterschrift Verkäufer)

Anlagen:

KA Kooperationsvertrag vom 30.11.2009 Projektbeschreibung

