

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4533544

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
MINELCO GMBH	11/28/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	IMERYYS METALCASTING GERMANY GMBH
Street Address:	DUISBURGER STRASSE 69-73
City:	OBERHAUSEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	46049
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Patent Number:	8006745
Patent Number:	8627877
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)408-4400
<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:	202.408.4000
Email:	gonnella@finnegan.com
Correspondent Name:	IMERYYS/FINNEGAN
Address Line 1:	901 NEW YORK AVE., NW
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20001
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	07812.0163/4-00000
NAME OF SUBMITTER:	AMY-MARIE GONNELLA
SIGNATURE:	/Amy-Marie Gonnella/
DATE SIGNED:	08/03/2017
Total Attachments: 7	
source=P128410EP00 - Contract redacted#page1.tif	
source=P128410EP00 - Contract redacted#page2.tif	
source=P128410EP00 - Contract redacted#page3.tif	
source=P128410EP00 - Contract redacted#page4.tif	
source=P128410EP00 - Contract redacted#page5.tif	

source=P128410EP00 - Contract redacted#page6.tif

source=P128410EP00 - Contract redacted#page7.tif

VEREINBARUNG

Zwischen

LKAB Minerals GmbH
Am EUROPA-CENTER 1a,
DE-45145 Essen, Germany

vormals Minelco GmbH (Namensänderung 24.06.2013)

(im Folgenden: „LKAB“)

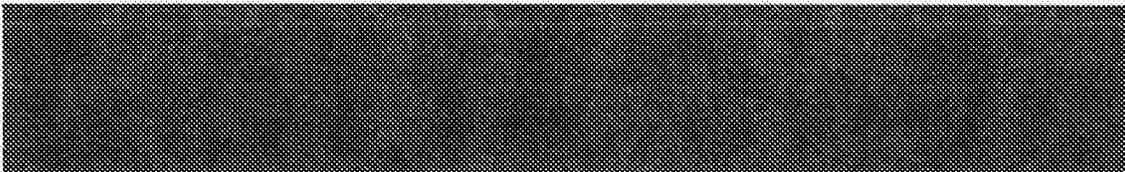
und

Imerys Metalcasting Germany GmbH
Duisburger Straße 69-73
46049 Oberhausen

als Rechtsnachfolgerin der S&B Industrial Minerals GmbH

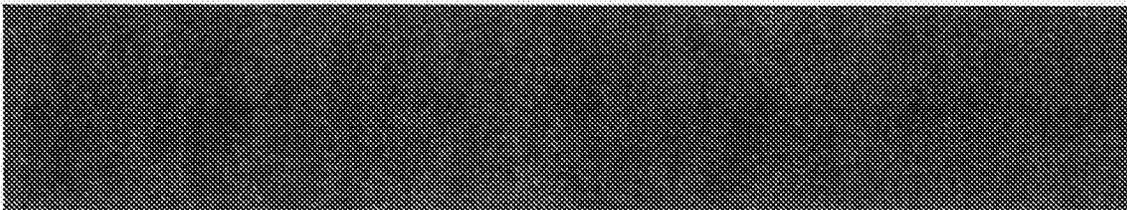
(im Folgenden: „Imerys“)

Präambel



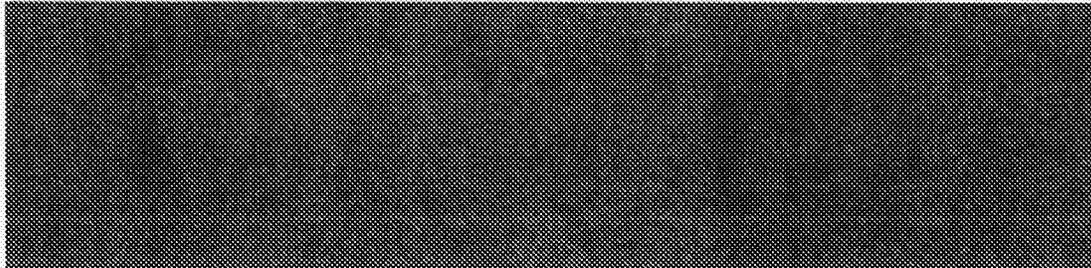
5. Mit der vorliegenden Vereinbarung wollen die Parteien  eine Vereinbarung über die Übertragung von Schutzrechten betreffend den Patenten „kugelförmiges SiO₂“ und der Patentanmeldung „Wasserglasbeschichtung“ schließen.

Hierzu vereinbaren die Parteien wie folgt:



3. LKAB verkauft und überträgt an Imerys sämtliche ihrer Rechte an den in der Anlage 1 zu diesem Vertrag aufgelisteten Schutzrechten betreffend „kugelförmiges SiO₂“ und Wasserglasbeschichtung“. Imerys nimmt den Verkauf und die Übertragung an.

4. LKAB stimmt der Umschreibung der Rechte an den in der Anlage 1 aufgelisteten Schutzrechten zu und verpflichtet sich, die dafür benötigten Unterlagen Imerys innerhalb von 10 Kalendertagen nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises zu übergeben und alle erforderlichen Unterschriften zur Umschreibung der Schutzrechte zu leisten.
5. Die Zustimmung zur Umschreibung der Schutzrechte erfolgt nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises.
6. LKAB übereignet Imerys alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Schutzrechten und deren Erteilung stehen (Bsp: Patenturkunden, Prüfbescheide, Forschungsunterlagen, Erfahrungsberichte, Tabellen, Versuchsberichte, Prototypen, Muster, Modelle, etc.). Die Übertragung der Unterlagen erfolgt innerhalb von 10 Kalendertagen nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises.
7. LKAB verkauft und überträgt Imerys ihr gesamtes Know-how betreffend der Nutzung der Schutzrechte. Der Käufer nimmt den Verkauf und die Übertragung an.



10. LKAB erklärt und versichert, dass sie alleinige Inhaberin der Schutzrechte gemäß Ziffer 3, alleinige Inhaberin der in Ziffer 6 genannten Unterlagen und alleinige Inhaberin des Vertrags-Know-how gemäß Ziffer 7 ist,
 - sie zum Abschluss dieses Vertrags berechtigt ist,
 - Dritten keine Lizenz- und sonstigen Rechte zustehen und
 - ihr keine Rechts- oder Sachmängel am Vertragsgegenstand bekannt sind.

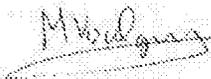
Eine darüber hinausgehende Haftung übernimmt LKAB nicht.

11. LKAB verpflichtet sich, die Schutzrechte gemäß Ziffer 3 weder anzugreifen noch Dritte bei Angriffen zu unterstützen.
12. Imerys ist verpflichtet, die Kosten für die Umschreibung der vertragsgegenständlichen Rechte aus Ziffer 3 dieses Vertrags auf die Imerys zu übernehmen und die Umschreibung auszuführen. Für eventuell erforderlich werdende Umschreibungen der Schutzrechte von der Minalco GmbH auf die LKAB übernimmt Imerys die Kosten.

13. Imerys ist ferner verpflichtet, alle nach Abschluss dieses Vertrags fällig werdenden Gebühren und Kosten für die Erteilung und Aufrechterhaltung der vertragsgegenständlichen Rechte zu übernehmen.
14. Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, den Inhalt dieses Vertrages und alle Erkenntnisse und Informationen, die sie aufgrund dieses Vertrages und im Rahmen der vorangegangenen Zusammenarbeit der Vertragsparteien in Erfahrung gebracht haben vertraulich zu behandeln und hierüber Stillschweigen gegenüber Außenstehenden zu bewahren. Die Weitergabe dieser Informationen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einverständniserklärung des jeweiligen anderen Vertragspartners. Die Parteien garantieren die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnitts durch ihre Mitarbeiter und ihre Beauftragten.
15. Auf diese Vereinbarung findet deutsches Recht Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und seiner Durchführung ist Essen.
16. Die Parteien sind sich darüber einig, dass außerhalb dieses Vertrags keine Nebenabreden getroffen wurden. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, dieses Schriftformerfordernis kann nicht abbedungen werden.
17. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, berührt das die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke.

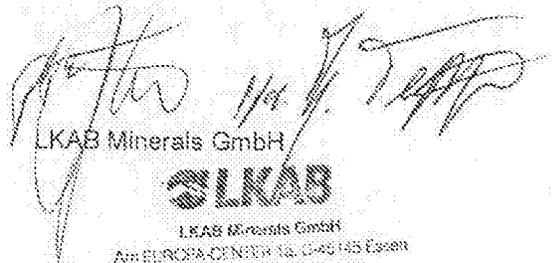
Oberhausen, den 01.11.16

Essen, den 28.11.2016



Imerys Metalcasting Germany GmbH

Imerys Metalcasting Germany GmbH
Schmiedenfeldstr. 78
D-45772 Marl



LKAB Minerals GmbH



LKAB Minerals GmbH
Am EUROPA-CENTER 12, D-45143 Essen
Postfach 10 21 04, D-45006 Essen

Anlage 1
Liste der Patente

File Nos. Paul & Albrcht	VgArt	Country	Owner of Record	Short Title	Application Date	Application Number	Publication Number
Family 1							
109 0438	PT	US	LKAB (formerly Minelco)	Kugelförmiges SiO ₂	09.12.2008	US12/137,822	US8008745
		EP	LKAB (formerly Minelco)	Kugelförmiges SiO ₂	24.04.2008	EP08007806.4	EP3014392B1 Revoked in opposition. Subject of possible appeal. Keep only in DE & FR
109 0409	PT	DE	LKAB (formerly Minelco)	Kugelförmiges SiO ₂	12.06.2007	DE102007027677A1	DE102007027677A1
Family 2							
111 0093	EP- PCT	EP	LKAB (formerly Minelco)	Wasserglasbeschichtung	25.08.2009	EP09778098.5	EP2323763B1
111 0093 DE	PT	DE	LKAB (formerly Minelco)	Wasserglasbeschichtung	25.08.2009	EP09778098.5	EP2323763B1
111 0093 FR	PT	FR	LKAB (formerly Minelco)	Wasserglasbeschichtung	25.08.2009	EP09778098.5	EP2323763B1
111 0090	US- PCT	US	LKAB (formerly Minelco)	Wasserglasbeschichtung	05.08.2009	8,627,877	

Seite 4



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) MINECO GmbH</p> <p>b) Essen</p> <p>c) Das Entwickeln, die Kundenspezifizierung, der Verkauf und die Vermarktung von verschiedenen Arten von Eisenerz, Magnetite, außerhalb der traditionellen Eisen- und Stahlindustrie.</p>	25.000,00 EUR	<p>a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>b) Geschäftsführer: Lindvall, Per Erik, Skellefteå/Schweden, *29.08.1956 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten, Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Geschäftsführer: Bostrom, Leif Folke, Luleå/Schweden, *15.07.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten, Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p>		<p>a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31. Juli 2002. Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 2002 hat die Sitzverlegung von Köln nach Essen und zugleich die Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages (Sitz) beschlossen.</p>	<p>a) 19.09.2002 Dr-Hamme</p>
2			<p>b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lindvall, Per Erik, Skellefteå/Schweden, *29.08.1956 Nicht mehr Geschäftsführer: Bostrom, Leif Folke, Luleå/Schweden, *15.07.1959 Bestellt zum Geschäftsführer: Yates, Ian, Nettersheim, *27.12.1967 einzelvertretungsberechtigt</p>	<p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerlach, Ralf-Joachim, Krefeld, *07.04.1957 Eicher, Barbara, Kallenholzhausen, *26.07.1960</p>		<p>a) 19.08.2003 Wycisk</p>
3				Gesamtprokura gemeinsam mit einem		<p>a) 26.11.2004</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4				Prokura erloschen: Kaczich, Balbel, Düsseldorf, *19.06.1956 Kaczich, Balbel, Düsseldorf, *19.06.1956 Prokura erloschen: Kaczich, Balbel, Düsseldorf, *19.06.1956 Kaczich, Balbel, Düsseldorf, *19.06.1956		a) 17.05.2006 Wycizisk
5				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Feri, Maurizio, Kempen, *17.01.1974		a) 22.02.2008 Wycizisk
6			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Yates, Ian, Nettersheim, *27.12.1967 Bestellt zum Geschäftsführer: Eicher, Barbara, Essen, *26.07.1960	Prokura erloschen: Eicher, Barbara, Kaltenholzhausen, *26.07.1960 Einzelprokura: Yates, Ian, Nettersheim, *27.12.1967		a) 18.09.2008 Wycizisk
7	b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 47, 45128 Essen			Prokura erloschen: Gerlach, Ralf-Joachim, Krefeld, *07.04.1957		a) 06.07.2009 Wycizisk
8				Prokura erloschen: Feri, Maurizio, Kempen, *17.01.1974 Einzelprokura: Tepper, Thomas, Rheinberg, *12.02.1960		a) 07.05.2010 Wycizisk
9			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Eicher, Barbara, Essen, *26.07.1960 Bestellt zum Geschäftsführer: Dipl. Ing. (TU) Tepper, Thomas, Rheinberg, *12.02.1960	Prokura erloschen: Dipl. Ing. (TU) Tepper, Thomas, Rheinberg, *12.02.1960 Einzelprokura: Eicher, Barbara, Essen, *26.07.1960		a) 21.06.2010 Wycizisk

PATENT

REEL: 043422 FRAME: 0055

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10	a) LKAB Minerals GmbH		Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) Die Gesellschafterversammlung hat am 12.06.2013 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) zu ändern.	a) 24.06.2013 Manns
11	b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Europa-Center 1a, 45145 Essen		b) Nichtmehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (TU) <u>Tepper, Thomas, Rheinberg,</u> *12.02.1960 Bestellt zum Geschäftsführer: Lundgren, Anders, Düsseldorf, *17.04.1971 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Einzelprokura: Tepper, Thomas, Rheinberg, *12.02.1960		a) 16.09.2015 Clemens
12						

PATENT