

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5210280

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
THOMAS SCHAUSS	05/24/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	FOS4X GMBH
Street Address:	THALKIRCHNER STR. 210
Internal Address:	GEB. 6
City:	MUNCHEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	81371
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16066815
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(732)935-7122
<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:	732-935-7100
Email:	lzaveta@mtiplaw.com
Correspondent Name:	MOSER TABOADA/LEONARD P. LINARDAKIS
Address Line 1:	1030 BROAD STREET
Address Line 2:	SUITE 203
Address Line 4:	SHREWSBURY, NEW JERSEY 07702
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	ZIMM024
NAME OF SUBMITTER:	LEONARD P. LINARDAKIS
SIGNATURE:	/Leonard P. Linardakis/
DATE SIGNED:	10/29/2018
Total Attachments: 6	
source=ZIMM024#page1.tif	
source=ZIMM024#page2.tif	
source=ZIMM024#page3.tif	
source=ZIMM024#page4.tif	

source=ZIMM024#page5.tif

source=ZIMM024#page6.tif

Partial translation of the compensation agreement between Mr. Thomas Schauß and fos4X GmbH regarding service invention "Early ice detection" which formed the bases of the US Patent Application No. 16/066,815 „Method for predicting the accumulation of ice on a rotor blade of a wind turbine and the use thereof“:

„Compensation Agreement

The following remuneration agreement and the following waiver of rights shall be concluded between the undersigned parties

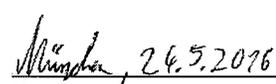
1. Subject of this agreement is the service invention entitled "Early ice detection", which the company fos4X GmbH, Thalkirchner Str. 210, 81371 München - in the following also called „employer“ – which the company has tacitly claimed in accordance with section 6(2) of the German LEI (Law on Employee Inventions), and said claim is hereby recognized as binding by the parties.

...“

(Ort, Datum)



(fos4X GmbH)



(Ort, Datum)



(Thomas Schauß)

Vergütungsvereinbarung

Zwischen den unterzeichnenden Parteien wird folgende Vergütungsvereinbarung und folgender Rechteverzicht abgeschlossen:

1. Vertragsgegenstand ist die Diensterfindung „Eisfrüherkennung“, die die Firma fos4X GmbH, Thalkirchner Str. 210, 81371 München – im Folgenden auch »Arbeitgeber« genannt – in Anspruch genommen hat, und zwar stillschweigend gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG, welches die Parteien hiermit als verbindlich anerkennen.
2. Die Erfindervergütung wird nach den Amtlichen Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (RL) ermittelt, und zwar nach der Methode der Lizenzanalogie. Der Lizenzsatz beträgt 3%, bezogen auf den vom Arbeitgeber im Vergütungszeitraum erlangten Werksabgabepreis des auf dem zu entwickelnden Eisfrüherkennung-Produktes. Dabei bleiben Umsatzsteuer, Kosten für Verpackung, Fracht, Versicherungen, sonstige Steuern außer Ansatz. Erstattungsleistungen des Arbeitgebers aufgrund von Rücknahmen werden in Abzug gebracht.
3. Die Parteien gehen einvernehmlich von folgenden, zwischen den Miterfindern zuvor vereinbarten Miterfinderanteilen aus:

Mathias Müller:	25 %
Thomas Schauß:	25 %
Florian Rieger:	25 %
Matthias Schubert:	25 %
4. Der individuelle Anteilfaktor beträgt für Thomas Schauß 13 % (Wertzahl a = 2, Wertzahl b = 1, Wertzahl c = 4).
5. Da das Schutzrecht noch nicht bestandskräftig erteilt ist und auch die Überführbarkeit in ein Produkt unsicher ist, wurde der geschätzte mögliche Gesamtumsatz von 250.000 € um einem Risikoabschlag von 33% wegen des Erteilungsrisikos reduziert, so dass eine Bezugsgröße von 167.500 € angenommen wurde. Die Zahlung des Pauschalbetrags ist daher unabhängig davon, ob das Schutzrecht erteilt wird und ebenso unabhängig davon, ob ein Produkt aus der Erfindung hervorgeht.
6. Für die bisherige und zukünftige innerbetriebliche Nutzung oder Lizenznutzung bis zum Ablauf des Patents ergibt sich unter Berücksichtigung des individuellen Miterfinderanteils und Anteilsfaktors ein Pauschalvergütungsbetrag i.H.v. 163,31 €. Der fos4X-interne Mindestvergütungsbetrag beträgt 300 €. Der auszuzahlende Pauschalvergütungsbetrag wird daher auf 300 € festgesetzt.

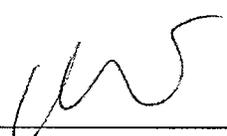
Dieser Betrag ist innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch den Erfinder (spätestens eine Woche nach Ablauf der Widerrufsfrist gemäß Ziffer 9) fällig. Er wird unter Einbehalt der darauf entfallenden gesetzlichen Steuern und Sozialabgaben auf das von dem Erfinder angegebene Konto überwiesen.

7. Die vorstehenden Vergütungskriterien gelten auch für die laufenden und zukünftigen Verwertungshandlungen.
8. Es besteht Einigkeit, dass mit Zahlung dieser Pauschalvergütung sämtliche Ansprüche des Arbeitnehmers Thomas Schauß aus und im Zusammenhang mit dieser Erfindung abschließend ausgeglichen und geregelt sind (§ 779 BGB). Dieser Betrag erfasst insbesondere sämtliche Nutzungen gleich welcher Art, und zwar für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ausgeglichen werden dadurch insbesondere die internen und externen Erfindungsnutzungen, also innerbetriebliche Verwertungen ebenso wie Nutzungen durch Lizenzvergabe, Austausch- oder sonstige Überlassungsverträge. Miterfasst sind auch alle Vergütungsansprüche aus einer bloßen Verwertbarkeit der Rechte einschließlich der Aufrechterhaltung als Sperr- und/oder Vorratschutzrechte. Mit dem Betrag abgegolten sind auch etwaige Ansprüche auf Zinsen und Kosten wie auch auf Auskunft und Rechnungslegung. Schließlich ist mitabgegolten ein evtl. Recht des Arbeitnehmers auf Anpassung der Vergütung wegen veränderter Umstände nach § 12 Abs. 6 ArbEG. Zugleich verzichtet der Arbeitnehmer hiermit auf etwaige sonstige Ansprüche aus dem ArbEG einschließlich des Rechts auf Freigabe für eigene Schutzrechtsanmeldungen im Ausland (§ 14 Abs. 2 ArbEG), Informationspflicht des Arbeitgebers (§15 Abs. 1 ArbEG) sowie auf eine Übertragung von Schutzrechtspositionen (§ 16 ArbEG). Für diesen Verzicht auf gesetzliche Ansprüche wurde einvernehmlich ein Abgeltungsbetrag zugunsten des Arbeitnehmers von insgesamt 300 € angesetzt, der zu der vorgenannten Pauschalvergütung hinzukommt.

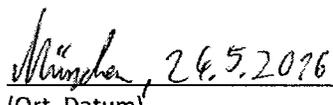
Die Arbeitsvertragsparteien erkennen hiermit in Kenntnis ihrer gesetzlichen Rechte und Pflichten ausdrücklich an, dass damit wechselseitig alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem ArbEG ausgeglichen sind und keine weitergehenden Ansprüche bezüglich der vom Arbeitnehmer als Allein- und/oder Miterfinder bislang entwickelten Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge mehr bestehen. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er alle von ihm allein oder zusammen mit Dritten während des Arbeitsverhältnisses fertig gestellten Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge ordnungsgemäß gemeldet bzw. mitgeteilt hat.

9. Jede Partei behält sich ein Widerrufsrecht von dieser Vereinbarung vor, wenn nicht bis zum 21.04.2016 mit sämtlichen Miterfindern inhaltsgleiche Vereinbarungen abgeschlossen werden. Der Arbeitgeber teilt den anderen Vertragsbeteiligten unverzüglich schriftlich mit, wenn nicht sämtliche Miterfinder die Vereinbarung fristgerecht unterzeichnet haben. Das Widerrufsrecht steht jedem einzelnen Vertragsbeteiligten zu und ist fristgerecht durch eingeschriebenen Brief gegenüber allen anderen Vertragsbeteiligten auszuüben. Der Arbeitgeber hat den Widerruf binnen zwei Wochen nach dem obigen Datum auszuüben, jeder andere Vertragsbeteiligte binnen zwei Wochen nach Zugang der vorgenannten schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers. Der Widerruf eines Vertragsbeteiligten erfasst diese Vereinbarung im Ganzen. Im Falle des Widerrufs ist der Arbeitgeber zur Festsetzung der Vergütung gemäß § 12 Abs. 3 ArbEG berechtigt und verpflichtet.

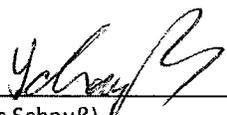
(Ort, Datum)



(fos4X GmbH)



(Ort, Datum)



(Thomas Schauß)

Law on Employee Inventions

Law on Employee Inventions

English translation of sections 6 and 7 (latest version):

§ 6 Claiming a Service Invention

(1) An employer may claim a service invention by means of a declaration to the employee.

(2) Such claim shall be deemed to have been declared, if the employer does not release the service invention in a written statement, addressed to the employee, within four months of receipt of a proper report (section 5(2), sentences 1 and 3).

§ 7 Effect of the claim

(1) By claiming the invention, all asset value rights in the service invention shall pass to the employer.

(2) Dispositions of a service invention made by an employee before the invention has been claimed, shall have no effect on his employer, insofar as the employer's rights are concerned.

Law on Employee Inventions

German version of sections 6 and 7 (latest version):

§ 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Dienstfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber über.

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Dienstfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

Law on Employee Inventions

Outdated English translation of 1994:

Extract from WIPO-Link (Law on Employee Inventions):

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126211

§ 6 Claiming a Service Invention

(1) An employer may claim a service invention by means of an unlimited or a limited claim.

(2) Such claim shall be made in a written statement, addressed to the employee. It shall be made as soon as possible, and no later than four months from the receipt of a proper report (Section 5(2) and (3)).

§ 7 Effect of the Claim

(1) On the receipt of a written declaration of an unlimited claim, all rights in the service invention shall pass to the employer.

(2) On the receipt of a written declaration of a limited claim, a non-exclusive right to use the service invention shall pass to the employer. Should an employer's right of use unreasonably impede an employee's further exploitation of his invention, the employee may request that, within a period of two months, his employer either make an unlimited claim to the service invention or release it to the employee.

(3) Dispositions of a service invention made by an employee before his employer has declared a claim, shall have no effect on his employer, insofar as the employer's rights are concerned.