

<b>PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET</b>
--------------------------------------

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5848910

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	AGREEMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MARKUS PINDL	08/19/2015
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH
<b>Street Address:</b>	LEIBNIZSTR. 4
<b>City:</b>	REGENSBURG
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	93055
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	16074925
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(215)656-3301
<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>	
<b>Phone:</b>	215-656-3381
<b>Email:</b>	pto.phil@us.dlapiper.com
<b>Correspondent Name:</b>	T. DANIEL CHRISTENBURY
<b>Address Line 1:</b>	ONE LIBERTY PLACE
<b>Address Line 2:</b>	1650 MARKET STREET, SUITE 5000
<b>Address Line 4:</b>	PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	WAB-18-1453
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	CAROL CONEY
<b>SIGNATURE:</b>	/cc/
<b>DATE SIGNED:</b>	12/04/2019
<b>Total Attachments: 5</b>	
source=WAB-18-1453 agreement#page1.tif	
source=WAB-18-1453 agreement#page2.tif	
source=WAB-18-1453 agreement#page3.tif	
source=WAB-18-1453 agreement#page4.tif	
source=WAB-18-1453 agreement#page5.tif	

PLEASE SIGN AND  
RETURN THIS  
DUPLICATE.  
THANK YOU FOR  
YOUR CO-OPERATION.



**PERSÖNLICH**

Herrn  
Dr. Markus Pindl  
OS CTO BT PI 2  
RBG BW

Ihr Zeichen / Nachricht vom	Unsere Nachricht vom	Unsere Zeichen	Datum
		2015EM01574 DE	18.08.2015
		LEM / SUH	

**Ihre Erfindungsmeldung vom 07.07.2015, Eingang: 13.07.2015**  
**"Design zur Auskopplung kantenemittierender Laser aus gemoldeten Packages"**

Sehr geehrter Herr Dr. Pindl,

namens und im Auftrag Ihres Arbeitgebers nehmen wir die oben bezeichnete Erfindung in Anspruch<sup>1)</sup>. Mit dieser Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Erfindung auf die OSRAM Opto Semiconductors GmbH über.

Die Erfindung ist von Ihnen weiterhin geheim zu halten.

**Als Erfinder der vorgenannten Erfindung sind in der o. g. Erfindungsmeldung benannt:**

- Wojcik Andreas – Miterfinderanteil: 33.3333 %
- Gebuhr Tobias – Miterfinderanteil: 33.3333 %
- Dr. Pindl Markus – Miterfinderanteil: 33.3333 %

Zur weiteren Behandlung der o. g. Erfindung und zur Handhabung wechselseitiger Rechte und Pflichten aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) bieten wir Ihnen hiermit den Abschluss folgender **Incentive- und Abkaufvereinbarung** an.

Sie erhalten demgemäß eine Prämie aus dem Incentive-Programm<sup>2)</sup>. Dieses Programm ist hiermit Bestandteil der Vereinbarung. Die Prämie beträgt brutto:

**€ 310,-**

Im Gegenzug befreien Sie Ihren Arbeitgeber von den Pflichten zur Schutzrechtsanmeldung im Inland, zur Freigabe im nicht beanspruchten Ausland und zum Anbieten der Übertragung von Schutzrechtspositionen vor dem Fallenlassen (§13 Abs.1, §14 Abs.2 und §16 Abs.1 ArbEG).

<sup>1)</sup> Zu Ihrer Information weisen wir darauf hin, dass es nach den Änderungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) aufgrund des am 01.10.2009 in Kraft getretenen Patentrechtsmodernisierungsgesetzes einer expliziten Inanspruchnahme einer Dienstleistung nicht mehr bedarf, um die Erfindungsrechte auf den Arbeitgeber überzuleiten. Die Erfindung gilt nunmehr als in Anspruch genommen, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gegenüber dem Erfinder freigibt. Die obige Inanspruchnahme erfolgt unsererseits zur Klarstellung und Würdigung Ihrer erfinderischen Aktivitäten. Wir behalten uns aus Aufwandsgründen vor, bei zukünftigen Erfindungsmeldungen keine expliziten Inanspruchnahmen mehr zu erklären.

<sup>2)</sup> [http://intranet.osram.de/web/DE/de/mch/Abteilungen/gc/gc\\_ip/Incentive\\_Programm\\_OG\\_OOS\\_Juli\\_2012.pdf](http://intranet.osram.de/web/DE/de/mch/Abteilungen/gc/gc_ip/Incentive_Programm_OG_OOS_Juli_2012.pdf)

Bearbeiter: Susanne Pustet	Tel.: +49 941 850 1709	Fax: +49 941 850 444 1709	Email: s.pustet@osram.com
	Vermittlung: 6213-0	Fax zentral: 6213-2020	

1/3

Briefadresse:  
OSRAM GmbH  
Intellectual Property IP  
Postfach 22 13 17  
80503 München

Hausadresse:  
OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Str. 6  
D-80807 München

OSRAM GmbH  
München Vorsitzender  
des Aufsichtsrates:  
Peter Bauer

Geschäftsführung:  
Dr. Olaf Berlien  
(Vorsitzender)  
Dr. Klaus Patzak

Registergericht:  
München HRB 201526;  
WEEE-Reg.-Nr. DE 71568000

IDNR: 24748

**PATENT**  
**REEL: 051180 FRAME: 0471**

Hinsichtlich etwaiger von Ihnen zu o. g. Erfindung nachgereichter Hinweise und Informationen, die keine eigenständig schutzfähigen Arbeitsergebnisse darstellen, bestehen die im vorstehenden Absatz genannten Arbeitgeberpflichten nicht. Soweit diese Hinweise und Informationen eine eigenständige, für sich selbst schutzfähige Erfindung bilden oder zumindest schöpferische Ergänzungen sind, die den Gegenstand der oben bezeichneten gemeldeten Erfindung wesentlich verändern, sind Sie nach § 5 ArbEG verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber diese in einer weiteren formalen Erfindungsmeldung zu melden. Diese Verpflichtung Ihrerseits ist eigenständiger ausdrücklicher Bestandteil dieser Vereinbarung.

Erfolgt keine Schutzrechtsanmeldung, steht es Ihrem Arbeitgeber frei, durch eine Veröffentlichung der Erfindung diese zum Stand der Technik zu machen (Sperrveröffentlichung). Sie sind damit einverstanden, im Falle einer Sperrveröffentlichung als Ideengeber namentlich genannt zu werden.

Die Möglichkeit, die Erfindung zum Betriebsgeheimnis nach § 17 ArbEG zu erklären, bleibt von dieser Vereinbarung unberührt.

Kommt es weder zu einer Schutzrechtsanmeldung noch zu einer Erklärung zum Betriebsgeheimnis, sind mit der Incentive-Prämie sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit der Erfindung abgegolten. Abgegolten ist hiermit auch ein etwaiger Anpassungsanspruch (§12 Abs.6 ArbEG) wegen einer Veränderung einer heute naturgemäß nicht sicheren Prognose zur Benutzung, zum wirtschaftlichen Wert der Erfindung und zur Schutzrechtsabsicherung. Dies umfasst auch evtl. Vergütungsansprüche für den unerwarteten Fall einer Nutzung der Erfindung. Abgegolten ist auch ein hierauf bezogener etwaiger Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung.

Wird die Erfindung zum Schutzrecht angemeldet oder wird sie zum Betriebsgeheimnis erklärt, bleibt die Verpflichtung Ihres Arbeitgebers aus dem ArbEG zur Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung im Nutzungsfall bzw. (bei erteiltem Schutzrecht) bei Vorratswirkung (§§ 9, 12 ArbEG) bestehen. **Eine Anrechnung der Incentive-Prämie auf die Erfindervergütung erfolgt nicht.** Bezogen auf solche Ansprüche auf Erfindervergütung sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung auf die Angabe des produktbezogenen Gesamtumsatzes mit erfindungsgemäßen Produkten und des erfindungsgemäßen Produktanteils (Relevanz/Bezugsgröße) eingegrenzt wird. Soweit über vorhandene Computerlisten verfügbar, werden wir auf Anfrage zudem die Stückzahl der erfindungsgemäßen Produkte mitteilen. In der Incentive-Prämie ist auch ein Anteil für diesen Rechtsverzicht enthalten (vgl. § 3 des Incentive Programms).

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden.

Ihr Anteilfaktor A<sup>3)</sup> für eine spätere Erfindervergütung wurde als  $A = 0.15$  ermittelt. Des Weiteren wird die in der Anlage beschriebene "Behandlung von Dienstfindungen" vereinbart.

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Behandlung Ihrer Erfindung noch weitere Auskünfte wünschen, steht Ihnen insbesondere der für Sie zuständige Patentprofessional Martin Lehner, Tel.: +49 89 6213 4897, E-Mail: m.lehner@osram.com zur Verfügung.

**Bitte senden Sie das beigefügte Doppel dieses Schreibens mit Ihrer unterschriebenen Entscheidung umgehend zurück an:**

**OSRAM GmbH, Fr. Pustet, Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, GERMANY**

Mit freundlichen Grüßen  
OSRAM GmbH

gez. Lehner

gez. Pustet

**Meine Entscheidung**

Die Inanspruchnahmeerklärung habe ich erhalten.  
Die genannten Erfindungsanteile an dieser Erfindung bestätige ich durch meine Unterschrift.  
Der nachstehenden Incentive- und Abkauf-Vereinbarung und der Ermittlung des Anteilsfaktors A stimme ich

zu.

nicht zu.

19.08.2015

M. Pustet

Datum

Unterschrift

(Das Ihnen vorliegende Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne persönliche Unterschrift unsererseits als verbindlich anzusehen).

<sup>3)</sup> Erläuterung des Anteilsfaktors A:

Der Faktor A berücksichtigt die Betriebszugehörigkeit eines Erfinders im Gegensatz zu einem freien Erfinder. Im Einzelnen bezieht er sich auf die Unterstützung des Betriebs beim Stellen und Lösen der Aufgabe, die zur Erfindung geführt hat, sowie auf die Stellung des Erfinders als Arbeitnehmer im Betrieb. Die Werte für A liegen in aller Regel zwischen 10 und 25 %.

**Anlagen**

Doppel dieses Schreibens

Hinweis zur Behandlung von Dienstfindungen (INA + Inc.)

To  
 Dr. Markus Pindl  
 - **personally** -  
 OS CTO BT PI 2  
 RBG BW

**Your invention disclosure dated July 7, 2015, received on July 13, 2015**  
**“Design zur Auskopplung kantenemittierender Laser aus gemoldeten Packages”**

Dear Dr. Pindl,

On behalf of your employer, we hereby claim your above-mentioned invention<sup>1)</sup>. With this claim, all asset-related rights to the invention are transferred to OSRAM Opto Semiconductors GmbH.

Please note that you are obliged to continue to keep the invention secret.

**The following are named in the above-mentioned invention disclosure as inventors of the aforementioned invention:**

- Wojcik Andreas                    - co-inventor share: 33.3333 %
- Gebuhr Tobias                    - co-inventor share: 33.3333 %
- Dr. Pindl Markus                - co-inventor share: 33.3333 %

For further proceeding with the above-mentioned invention and for the handling of mutual rights and obligations under the Law on Employee Inventions (Arbeitnehmererfindergesetz, in the following “ArbEG”), we hereby offer you the conclusion of the following **Incentive and Purchase Agreement**.

Accordingly, you will receive a premium from the Incentive Program<sup>2)</sup>. This program is hereby part of the agreement. The gross premium amounts to:

**€ 310.00**

In return, you shall release your employer of their legal obligations for the registration of property rights in Germany, the release of foreign registrations and the transfer of property rights in cases of intended abandonment (§13 (1), §14(2) and §16(1) ArbEG).

The employer's obligations mentioned in the previous paragraph do not apply to any information subsequently delivered by you, with respect to the above-mentioned invention, which does not constitute independently patentable work results. Insofar as this information constitutes an independent, separately patentable invention, or at least creative additions which substantially change the subject-matter of the above-mentioned invention, according to §5 ArbEG you are required to submit this to your employer in a further formal invention disclosure. This obligation on your part is an independent and explicit part of this agreement.

If the invention does not result in a corresponding IP right application, your employer is free to place the invention in the public domain (defensive publication). You hereby agree to be named as the source of the inventive idea in the case of defensive publication.

The option of declaring the invention to be a trade secret according to §17 ArbEG is not affected by this agreement.

---

<sup>1)</sup> For your information we would like to point out that after the amendments to the Law on Employee Inventions (ArbEG) based on the law for streamlining and modernizing patent law that entered into force on October 1, 2009, an explicit claiming of an employee's invention is no longer required for transferring the rights to the invention to the employer. The invention is now being considered claimed unless the employer releases the invention to the inventor within 4 months from the receipt of the proper invention disclosure. The above claiming of the invention is done on our part for clarifying and acknowledging your inventive activities. For reasons of cost and effort, we reserve the right to refrain from the explicit claiming of rights for future invention disclosures.

<sup>2)</sup> [http://intranet.osram.de/web/DE/de/mch/Abteilungen/gc/gc\\_ip/Incentive\\_Programm\\_OG\\_OOS\\_Juli\\_2012.pdf](http://intranet.osram.de/web/DE/de/mch/Abteilungen/gc/gc_ip/Incentive_Programm_OG_OOS_Juli_2012.pdf)

If an invention neither results in an application for industrial property rights nor is declared a trade secret, the incentive premium shall satisfy any claims for compensation from and in connection with the invention. This also compensates for a possible adjustment claim (§12(6) ArbEG) due to any change in forecast of use that is inherently uncertain today, in the economic value of the invention and for safeguarding the IP rights. This also covers possible remuneration claims in the case of unexpected use of the invention. Any claim to information and accounting details relating to the invention is also compensated for.

If the invention is registered as an industrial property right or declared a trade secret, the obligation of your employer pursuant to the ArbEG to pay reasonable inventor remuneration shall remain in effect in the case of use or (in the case of granted IP rights) stockpiling effect (§§9, 12 ArbEG). **The incentive premium shall not be set off against the inventor remuneration.** With regard to such claims for inventor remuneration you agree that your claim to information and accounting details shall be limited to information on the product-related total turnover with products according to the invention and the product share according to the invention (relevance/reference quantity). Where available in existing computer lists, we will additionally provide information on the quantity of products according to the invention on request. The incentive premium also includes a share for said waiver of rights (cf. §3 of the Incentive Program).

Should individual provisions of this Agreement be or become ineffective, the effectiveness of the remaining provisions shall not be affected. The parties commit themselves to replace ineffective provisions by new ones which fulfil the regulations contained in the ineffective provisions in a legally permissible way.

Your proportional factor A<sup>3</sup> for a subsequent inventor remuneration was determined as A = 0.15. Furthermore the "Handling of Employee Inventions" as described in the enclosure shall be agreed upon.

Should you require any further information in connection with the handling of your invention, please do not hesitate to contact in particular Dr. Stefan Schinkinger, our patent professional responsible for you, under +49 89 6213 4897, e-mail: m.lehner@osram.com.

**Please return the enclosed copy of this letter, with your decision and signature, immediately to:**

**OSRAM GmbH, Ms. Pustet, Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg, GERMANY**

Yours sincerely,  
OSRAM GmbH

signed Lehner; signed Pustet

**My Decision**

I have received the Declaration of Claiming the Invention.

By signing this Agreement I confirm the above-mentioned inventor shares.

I agree  I do not agree

to the Incentive and Purchase Agreement below and to the determination of the proportional factor A.

August 19, 2015 [Signature: Dr. Markus Pindl]

Date Signed

(This letter was generated electronically and is to be regarded as binding even without our personal signature)

**Enclosures**

Copy of this letter

Remarks on the Handling of Employee Inventions (INA + Inc.)

<sup>3)</sup> Explanation of proportional factor A:

The factor A takes account of the inventor's affiliation with the company in contrast to a freelance inventor. Specifically it refers to the company's support in defining and solving the problem that resulted in the invention, as well as to the inventor's status as an employee in the company. The values for A are generally in a range between 10 and 25 %.

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Art Unit	: 2893	<b>Customer No.: 035811</b>
Examiner	: Joseph Schoenholtz	
Serial No.	: 16/347,891	Docket No.: EHF-19-1206
Filed	: May 7, 2019	
First Named Inventor:	Jens Ebbecke	Confirmation No.: 6390
Title	: SINGLE PHOTON SOURCE : AND METHOD OF CONTROLLED : GENERATION OF PHOTONS	
		Dated: December 3, 2019

---

**RESPONSE**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In response to the Official Action dated September 25, 2019, the Applicant amends the application as follows: