

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5915038

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
DR. FRIEDRICH WIDU	08/22/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	2C DENTAL AG
Street Address:	EUROPAPLATZ 2
City:	BERLIN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	10557
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	10004573
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(416)981-3366
<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:	4163632775
Email:	info@millmanip.com
Correspondent Name:	MILLMAN IP INC.
Address Line 1:	401 BAY STREET
Address Line 2:	SUITE 2108, BOX 60
Address Line 4:	TORONTO, CANADA M5H 2Y4
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	B&P-065
NAME OF SUBMITTER:	KIM SHOYAMA
SIGNATURE:	/Kim Shoyama/
DATE SIGNED:	01/16/2020
Total Attachments: 11	
source=signed agreement(cut version)#page1.tif	
source=signed agreement(cut version)#page2.tif	
source=signed agreement(cut version)#page3.tif	
source=signed agreement(cut version)#page4.tif	
source=signed agreement(cut version)#page5.tif	

source=Patent Transfer Agreement_EN#page1.tif

source=Patent Transfer Agreement_EN#page2.tif

source=Patent Transfer Agreement_EN#page3.tif

source=Patent Transfer Agreement_EN#page4.tif

source=Patent Transfer Agreement_EN#page5.tif

source=Patent Transfer Agreement_EN#page6.tif

Patentübertragungsvertrag

zwischen

Herrn Dr. Dr. Friedrich Widu

wohnhaft:

- nachfolgend „Verkäufer“ genannt -

und der

2C Dental AG

Edisonstr.63, Aufgang E

12459 Berlin

vertreten durch ihren Vorstand, Herrn Scott Parsinen

- nachfolgend „Käuferin“ genannt -

§ 1 Kaufgegenstand

(1) Der Verkäufer verkauft und überträgt der Käuferin mit Wirkung ab dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages alle Rechte an folgenden Schutzrechten:

- europäisches Patent EP 2 745 798 B1 sowie alle Validierungen hierzu (aus Anlage 1 zu diesem Vertrag ersichtlich), sowie
- US-Patent US 10,004,573 B2,

nachfolgend zusammengefasst „Schutzrechte“ genannt.

(2)



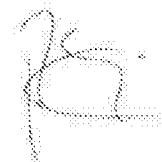
- (3) Die Käuferin nimmt die Übertragung an.

§ 2 Pflichten des Verkäufers

- (1) Sofern weitere Unterlagen oder Handlungen für die Umschreibung der Schutzrechte notwendig sein sollten, die der Unterzeichnung oder einer sonstigen Mitwirkungshandlung des Verkäufers bedürfen, wird der Verkäufer, unverzüglich nach Aufforderung durch die Käuferin die notwendigen Mitwirkungshandlungen erbringen und der Käuferin die erforderlichen unterzeichneten Erklärungen oder sonstigen Unterlagen zusenden. Die Käuferin wird die für die Umschreibung bzw. Übertragung notwendigen Unterlagen bei den jeweils zuständigen Ämtern unter Zahlung der erforderlichen Gebühren einreichen.
- (2) Der Verkäufer wird der Käuferin auf deren Anforderung hin sämtliche in seinem Besitz befindlichen, die Schutzrechte betreffenden Unterlagen, insbesondere die relevante Korrespondenz mit den Patentämtern, übergeben.
- (3) Der Verkäufer wird den Rechtsbestand der Schutzrechte nicht angreifen.

§ 3 Gewährleistung

- (1) Der Käuferin sind Registerstand und Benutzungslage der Schutzrechte bekannt.
- (2) Dem Verkäufer sind keine Umstände bekannt, welche die Bestandskraft der Schutzrechte gefährden könnten.
- (3) Der Verkäufer gewährleistet, dass die Schutzrechte bis zum Zeitpunkt der Übertragung nicht verpfändet oder zur Sicherheit übertragen wurden, dass keine Nutzungsrechte oder sonstigen dinglichen Rechte eingeräumt wurden, und dass die Schutzrechte nicht Gegenstand von Zwangsvollstreckungsverfahren sind oder sonstigen, laufenden Verfahren unterliegen.
- (4) Von der Richtigkeit dieser Zusicherung abgesehen, ist jede Gewährleistung des Verkäufers für Rechtsmängel ausgeschlossen. Der Verkäufer übernimmt



insbesondere keine Gewähr dafür, dass durch die Benutzung der Schutzrechte keine Rechte Dritter verletzt werden.

§ 4 Kaufpreis

- (1) Die Käuferin zahlt für die Übertragung der Schutzrechte einen Kaufpreis in Höhe von netto _____ EUR an den Verkäufer.
- (2) Der Verkäufer stundet die Zahlung des fälligen Kaufpreises bis zum Erreichen der finalen Zielmarke zum Einwerben von Investorenkapital in Höhe von _____ EUR.
- (3) Sollte die Käuferin vor Zahlung des Kaufpreises Insolvenz anmelden müssen, dann gilt die Patentübertragung von Anfang an (vom Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages an) als nicht stattgefunden und somit verbleiben die Schutzrechte als Eigentum des Verkäufers und werden nicht Teil der Insolvenzmasse.
- (4) Sämtliche durch die Übertragung und die Umschreibung der Schutzrechte verursachten Kosten sowie etwaige Kosten für die Einschaltung entsprechender Anwälte trägt die Käuferin. Mit Vertragsunterzeichnung bezahlt die Käuferin auch alle anfallenden Verfahrenskosten und Kosten der Aufrechterhaltung der Schutzrechte. Sollte aus o.g. Gründen eine Rückübertragung erfolgen, erfolgt keine Erstattung der bisher angefallenen Kosten. Diese müssen ausnahmslos von der Käuferin bis zum Tag der Rückübertragung getragen werden.

§ 5 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieser Schriftformklausel.
- (2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, sobald sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Die Parteien verpflichten sich, eine angemessene Ersatzregelung anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke zu vereinbaren, die, soweit rechtlich möglich, dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die Parteien



wollten bzw. vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder die Lücke bedacht hätten.


(3) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Landgericht Berlin.

Ort Endling, Datum 22.01.2013



Unterschrift des Verkäufers



Unterschrift für die Käuferin

Anlage 1

Übersicht der Validierungen aus dem europäischen Patent EP 2 745 798 B1

ANLAGE I

Urheber AZ	Titel	Land	Anmelder	Status	Anmeldedat	Anmeldenummer	Veröffentlichungsdat.	Veröffentlichung No.	Erz./Jahr	Erz./Jahr, No.
WFO1A01 WO-03	Substance Element for a Duffin	USA	Friedrich Wido	Erteilt	20.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A1	25.06.2014	US 8.084.574 B2
WFO1A02 EP-AT	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Österreich	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	27.02.2017	2.745.798 B1
WFO1A03 EP-CN	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Schweiz	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	22.02.2017	2.745.798 B1
WFO1A04 EP-DE	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Deutschland	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	22.02.2017	2.745.798 B1
WFO1A05 EP-FI	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Frankreich	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	27.02.2017	2.745.798 B1
WFO1A07 EP-GB	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Großbritannien	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	22.02.2017	2.745.798 B1
WFO1A08 EP-IT	Satz von Führungselementen mit zugehörigen kieferorthopädischen Behandlungsgliedern	Italien	Friedrich Wido	Erteilt	11.12.2013	131966265.9	25.06.2014	EP 2.745.798 A3	22.02.2017	2.745.798 B1

CERTIFICATE OF VERIFICATION

I, Gesine Holzner

of Bobbert & Partner Patentanwälte PartmbB

state that the attached document is a true and complete translation to the best of my knowledge of the original text. I am well versed in English as the relevant foreign language.

Dated this 14 (day) day of January (month), 2020 (year)

Signature of Translator: G. Holzner

Patent Transfer Agreement

between

Mr. Dr. Dr. Friedrich Widu

resident in:

- referred to in the following as "seller" -

and

2C Dental AG

Edisonstr. 63, Aufgang E

12459 Berlin

represented by the board member Mr. Scott Parsinen

- referred to in the following as "buyer" -

§ 1 Purchase item

(1) The seller sells and transfers to the buyer all the rights of the following intellectual property rights with effect from the date of signature of this Agreement:

- European Patent EP 2 745 798 B1 including all validations connected hereto (confer annex 1 to this Agreement), and
- US-Patent US 10,004 573 B2

summarized in the following as "IP-rights".

(2)

(3) The buyer accepts the transfer.

§ 2 Obligations of the Seller

(1) Should further documents or actions for the transfer of the IP-rights which have to be signed by the seller or need other cooperative action by the seller be required, the seller will perform the necessary deeds and send the necessary executed declarations or other documents to the buyer immediately upon his request. The buyer will then submit the necessary documents for the assignment or the transfer to the responsible offices and pay the required fees.

(2) The seller will hand over to the buyer upon his request all documents concerning the IP-rights in his possession, in particular the relevant correspondence with the patent offices.

(3) The seller will not challenge the legal status of the IP-rights.

§ 3 Warranty

(1) Register status and usage situation of the IP-rights are known to the buyer.

(2) The seller is not aware of any circumstances that may endanger the validity of the IP-rights.

(3) The seller guarantees that, up to the point of transfer, the IP-rights have not been pledged or transferred as security, that no usage rights or other real rights were registered and that the IP-rights are not subject-matter of enforcement proceedings or other current proceedings.

(4) Apart from the accuracy of the assurance, any other warranty for legal defects is excluded by the seller. In particular, the seller does not guarantee that the use of the IP-rights does not infringe upon the rights of any third party.

§ 4 Purchase Price

(1) The buyer pays to the seller for the transfer of the IP-rights a purchase price amounting to EUR _____ net.

(2) The seller accepts the deferment of payment of the purchase price due until the final target point of EUR _____ is achieved from raising investor capital.

(3) In case the buyer should have to file for bankruptcy before the payment of the purchase price, the patent transfer is regarded as not having taken place from the beginning (from the day of execution of this Agreement), therefore, the IP-rights would then remain in the seller's possession and would not become part of the bankruptcy estate.

(4) All costs incurred by the transfer and the assignment of the IP-rights as well as possible costs for the approval of appropriate attorneys are borne by the buyer. Upon execution of this Agreement the buyer also pays for the occurring legal costs and the costs for the maintenance of the IP-rights. In case of a retransfer due to the reasons mentioned above, the previously incurred costs will not be reimbursed. These costs are to be borne without exception by the buyer until the moment of retransfer.

§ 5 Final Provisions

(1) Changes and amendments of this Agreement must be made in writing to be effective. This also applies to a change or amendment of this written form clause.

(2) If a provision of this Agreement is or becomes legally invalid or impractical, the validity of the remainder of the Agreement shall not be affected thereby. The same applies as soon as any gap arises that needs to be filled. The parties undertake to agree upon an appropriate replacement provision in order to replace invalid provisions or to fill arising gaps by common

consent as close as legally possible to the intended economic result of the Agreement that the parties would have wanted or would have agreed to.

(3) This Agreement shall solely be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Federal Republic of Germany.

(4) The place of jurisdiction for legal disputes arising from this Agreement is the Berlin Regional Court.

Place

Date

Signature Seller

Signature Buyer

Annex 1

Overview of validations of the European Patent EP 2 745 798 B1

ANNEX I

Our reference	Title	Land	Applicant	Status	Filing Date	Filing Number	Publication Date	Publication No.	Date of Grant	Patent No.
WF01A07 WO-US	Guidance Element for a tooth	USA	Friedrich Widu	Granted	20.12.2013	131966269	26.06.2014	US 2014/0178830 A1	26.06.2018	US 10,004,573 B2
WF01A07 EP-AT	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	Austria	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1
WF01A07 EP-CH	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	Switzerland	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1
WF01A07 EP-DE	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	Germany	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1
WF01A07 EP-FR	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	France	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1
WF01A07 EP-GR	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	Great Britain	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1
WF01A07 EP-IT	Set of guiding elements with associated orthodontic splints	Italy	Friedrich Widu	Granted	11.12.2013	131966269	25.06.2014	EP 2 745 798 A1	22.02.2017	2 745 798 B1