

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

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5970961

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MARKUS BURGER	10/14/2019
MARKUS BOSS	10/11/2019
MATTHIAS LERMER	10/11/2019
MARKUS PINDL	01/20/2017
<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>	16491146
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	
<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>	9727321001
<b>Email:</b>	docketing@slatermatsil.com
<b>Correspondent Name:</b>	SLATER MATSIL, LLP.
<b>Address Line 1:</b>	17950 PRESTON RD. STE 1000
<b>Address Line 4:</b>	DALLAS, TEXAS 75252
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	OSR-621-EH
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	SARAH CHAPPELL
<b>SIGNATURE:</b>	/Sarah Chappell/
<b>DATE SIGNED:</b>	02/19/2020
<b>Total Attachments: 14</b>	
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page1.tif	
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page2.tif	
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page3.tif	

source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page4.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page5.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page6.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page7.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page8.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page9.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page10.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page11.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page12.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page13.tif  
source=OSR-621-EH Combined Assignment Documents#page14.tif

### DECLARATION AND ASSIGNMENT

As a below named inventor, I hereby make the following declaration and assignment.

I declare that this declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States application number or PCT international application number  
16/491,146 filed on 9/4/2019.

The above-identified application was made or authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application, including the claims.

I am aware of the duty to disclose to the U.S. Patent and Trademark Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 C.F.R. §1.56.

All statements made of my own knowledge are true and all statements made on information and belief are believed to be true.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon and is punishable under 18 U.S.C. §1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

I hereby sell, assign, and transfer to **OSRAM Opto Semiconductors GmbH**, a corporation organized and existing under the laws of Germany, having its principal place of business at Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany, hereinafter "Assignee," its successors, assigns and legal representatives, the entire right, title and interest in and for the United States and all foreign countries, in and to any and all improvements which are disclosed in my patent application, and in and to the application and all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other applications for Letters Patent which have been or shall be filed in the United States and all foreign countries on any of the improvements; and in and to all original and reissued patents which have been or shall be filed in the United States and all foreign countries on the improvements.

I agree that Assignee may apply for and receive Letters Patent for the improvements in its own name, and that, when requested, without charge to but at the expense of the Assignee, their successors, assigns, and legal representatives to carry out in good faith the intent and purpose of this agreement, I will execute all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other patent applications on any and all improvements; execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers; communicate to the Assignee, its successors, assigns, and representatives, all facts known to me relating to the improvements and the history thereof; and generally do everything possible which the Assignee, its successors, assigns, or representatives shall consider desirable for aiding in securing and maintaining proper patent protection for the improvements and for vesting title to the improvements and all applications for patents and all patents on the improvements, in the Assignee, its successors, assigns, and legal representatives.

I covenant with the Assignee, its successors, assigns and legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by me, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by me.

  
\_\_\_\_\_  
*Markus Burger*

14. Oktober, 2019  
\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
*Markus Boss*

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
*Matthias Lermer*

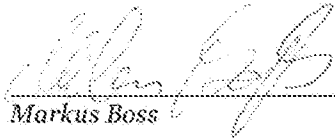
\_\_\_\_\_  
Date

I agree that Assignee may apply for and receive Letters Patent for the improvements in its own name, and that, when requested, without charge to but at the expense of the Assignee, their successors, assigns, and legal representatives to carry out in good faith the intent and purpose of this agreement. I will execute all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other patent applications on any and all improvements; execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers; communicate to the Assignee, its successors, assigns, and representatives, all facts known to me relating to the improvements and the history thereof; and generally do everything possible which the Assignee, its successors, assigns, or representatives shall consider desirable for aiding in securing and maintaining proper patent protection for the improvements and for vesting title to the improvements and all applications for patents and all patents on the improvements, in the Assignee, its successors, assigns, and legal representatives.

I covenant with the Assignee, its successors, assigns and legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by me, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by me.

.....  
*Markus Burger*

.....  
*Date*

  
.....  
*Markus Boss*

.....  
*11.06.2019*  
.....  
*Date*

.....  
*Matthias Lermer*

.....  
*Date*

I agree that Assignee may apply for and receive Letters Patent for the improvements in its own name, and that, when requested, without charge to but at the expense of the Assignee, their successors, assigns, and legal representatives to carry out in good faith the intent and purpose of this agreement, I will execute all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other patent applications on any and all improvements; execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers; communicate to the Assignee, its successors, assigns, and representatives, all facts known to me relating to the improvements and the history thereof; and generally do everything possible which the Assignee, its successors, assigns, or representatives shall consider desirable for aiding in securing and maintaining proper patent protection for the improvements and for vesting title to the improvements and all applications for patents and all patents on the improvements, in the Assignee, its successors, assigns, and legal representatives.

I covenant with the Assignee, its successors, assigns and legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by me, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by me.

.....  
*Markus Burger*

.....  
*Date*

.....  
*Markus Boss*

.....  
*Date*

*Matthias Lerner*  
.....  
*Matthias Lerner*

*11. October 2019*  
.....  
*Date*

## DECLARATION AND ASSIGNMENT

As a below named inventor, I hereby make the following declaration and assignment.

I declare that this declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States application number or PCT international application number  
16/491,146 filed on 9/4/2019.

The above-identified application was made or authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application, including the claims.

I am aware of the duty to disclose to the U.S. Patent and Trademark Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 C.F.R. §1.56.

All statements made of my own knowledge are true and all statements made on information and belief are believed to be true.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon and is punishable under 18 U.S.C. §1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

I hereby sell, assign, and transfer to **OSRAM Opto Semiconductors GmbH**, a corporation organized and existing under the laws of Germany, having its principal place of business at Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany, hereinafter "Assignee," its successors, assigns and legal representatives, the entire right, title and interest in and for the United States and all foreign countries, in and to any and all improvements which are disclosed in my patent application, and in and to the application and all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other applications for Letters Patent which have been or shall be filed in the United States and all foreign countries on any of the improvements; and in and to all original and reissued patents which have been or shall be filed in the United States and all foreign countries on the improvements.

I agree that Assignee may apply for and receive Letters Patent for the improvements in its own name, and that, when requested, without charge to but at the expense of the Assignee, their successors, assigns, and legal representatives to carry out in good faith the intent and purpose of this agreement, I will execute all non-provisional, divisional, continuation, continuation-in-part, substitute, renewal, reissue, and all other patent applications on any and all improvements; execute all rightful oaths, assignments, powers of attorney and other papers; communicate to the Assignee, its successors, assigns, and representatives, all facts known to me relating to the improvements and the history thereof; and generally do everything possible which the Assignee, its successors, assigns, or representatives shall consider desirable for aiding in securing and maintaining proper patent protection for the improvements and for vesting title to the improvements and all applications for patents and all patents on the improvements, in the Assignee, its successors, assigns, and legal representatives.

I covenant with the Assignee, its successors, assigns and legal representatives that no assignment, grant, mortgage, license or other agreement affecting the rights and property herein conveyed has been made to others by me, and that full right to convey the same as herein expressed is possessed by me.

---

*Markus Pindl*

---

*Date*




## CERTIFICATE OF TRANSLATION

I have a good working knowledge of the English and the German language, and I hereby certify that the attached relevant part of the employment contract is an accurate translation of the corresponding German text:

Date: 1/13/2020

By: \_\_\_\_\_



### Relevant part of the employment contract

Ihr Einstellvertrag

Sehr geehrter Herr Dr. Pindl,

wie mit Ihnen vereinbart beschäftigen wir Sie ab dem 01.06.2007 bei der OSRAM Opto Semiconductors GmbH in Regensburg, als Entwicklungsingenieur.

### Translation of the relevant part of the employment contract

Your employment contract

Dear Dr. Pindl,

as agreed with you, we employ you as development engineer at OSRAM Opto Semiconductors GmbH in Regensburg from June 1, 2007.

# Opto Semiconductors

# OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Wernerwerkstraße 2 • D-93049 Regensburg

Herr  
Dr. Markus Pindl  
Eichelberg 7  
  
93194 Walderbach

Name  
Abteilung  
Telefon  
Telefax  
Internet



Ihr Schreiben  
Unser Zeichen  
Datum

928020694 es  
13.04.2007

## Ihr Einstellvertrag

Sehr geehrter Herr Dr. Pindl,

wie mit Ihnen vereinbart, beschäftigen wir Sie ab dem 01.06.2007 bei der OSRAM Opto Semiconductors GmbH in Regensburg, als Entwicklungsingenieur.

Ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Sollte aufgrund Ihrer Tätigkeit der Einsatz in einer Rufbereitschaft erforderlich sein, erklären Sie hiermit ausdrücklich Ihre Bereitschaft dazu.

Wir führen Sie in der Tarifgruppe 6/4. des Tarifvertrages für die Angestellten der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Ihr Monatseinkommen setzt sich wie folgt zusammen:

Tarifgehalt	██████████	EUR	██████████
Tarifgehalt	██████████	EUR	██████████
Sonderzulage (widerruflich)		EUR	██████████
Gesamt	██████████	EUR	██████████

Für die ersten 12 Monate Ihrer Beschäftigung garantieren wir Ihnen ein Jahreseinkommen in Höhe von EUR ██████████ – (Monatsgehalt, Einmalzahlungen und Mehrarbeitsgrundvergütungen). Die Prüfung Ihrer Bezüge erfolgt nach Ablauf des Beschäftigungsjahres.

Übertarifliche Verdienstbestandteile, die zusätzlich zum monatlich laufenden tariflichen Entgelt gewährt werden, können bei Vorliegen eines sachlichen Grundes (z. B. wirtschaftliche Gründe des Unternehmens, Gründe im Verhalten oder in der Person des Arbeitnehmers oder im Rahmen einer Umstrukturierung oder sonstigen Betriebsänderungen i.S.d. § 111 BetrVG) jederzeit widerrufen werden.

Auf diese Leistungen sind ferner tariflich festgelegt Entgelterhöhungen – unabhängig von Grund und Art – sowie Erhöhungen des Tarifentgelts durch andere tarifliche Veränderungen (z.B. in Folge tariflicher Umgruppierungen) ganz oder teilweise anrechenbar. Bei rückwirkenden Tarifierhöhungen oder Tarifänderungen kann die Anrechnung auch rückwirkend erfolgen.

Seite 2 zum Brief vom 13.04.2007  
Herrn Dr. Markus Pindl

Für Ihr Arbeitsverhältnis kommen die Bestimmungen des Tarifvertrages der bayerischen Metallindustrie in der heute gültigen Fassung, außerdem die Arbeitsordnung der OSRAM GmbH sowie die jeweils geltenden Betriebsvereinbarungen bzw. Firmenrichtlinien zur Anwendung. Sie können in der Personalabteilung eingesehen werden.

Ihre Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrates.

Die Probezeit beträgt 6 Monate.

Betriebliche Altersversorgung:

Nach den Regelungen der Beitragsorientierten OSRAM Altersversorgung (BOA) wird für Sie ein persönliches Versorgungskonto eingerichtet, auf das die Firmenbeiträge für die Altersversorgung eingezahlt werden. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach Ihrer Tarifgruppe. Einzelheiten ersehen Sie aus der beigefügten Übersicht "Bedingungen der Beitragsorientierten OSRAM Altersversorgung für Mitarbeiter des Tarif-Kreises".

Bestimmungen über die besondere Art der Beschäftigung behalten wir uns vor, ebenso die Versetzung in eine andere gleichwertige Stellung in einem unserer Betriebe, wenn betrieblich notwendig auch an andere Standorte im In- und Ausland.

Des Weiteren erklären Sie sich dazu bereit, Dienstreisen im Rahmen Ihrer Tätigkeit im In- und Ausland wahrzunehmen.

Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gelten die einschlägigen tarifvertraglichen Bestimmungen.

Auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind Sie verpflichtet, über interne Angelegenheiten, über Geschäfts-, Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge sowie über Zahlen des internen Rechnungswesens der Osram Opto Semiconductors GmbH Verschwiegenheit zu wahren.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Angebots- oder sonstige Mitteilungsschreiben der OSRAM Opto Semiconductors GmbH gelten mit ihrem Zugang als vereinbart, wenn ihnen nicht innerhalb von sechs Wochen schriftlich widersprochen wird.

Mit allen dienstlichen und persönlichen Anliegen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre Führungskraft oder an die Personalabteilung.


Ihr Einverständnis bestätigen Sie bitte durch Unterzeichnung und umgehende Rückgabe der beigefügten Kopie dieses Schreibens.

Wir heißen Sie im Kreise unserer Mitarbeiter willkommen und wünschen Ihnen für Ihre Tätigkeit viel Erfolg.

OSRAM Opto Semiconductors GmbH



Jörg Thäle



Peter Walser

Anlage  
Kopie dieses Schreibens  
Arbeitsordnung  
Einverständnis genommen  
und einverstanden:

24.4.2007  
Datum Unterschrift

PERSONLICH

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

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

Ihr Zeichen / Nachricht vom

Unsere Nachricht vom

Unsere Zeichen  
2016EM02670 DE  
CBU / SUH

Datum  
18.01.2017

Ihre Erfindungsmeldung vom 27.09.2016, Eingang: 18.10.2016  
"Dispensen über Rückseite"

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:**

- Dr. Pindl Markus – Miterfinderanteil [REDACTED]
- Burger Markus – Miterfinderanteil [REDACTED]
- Boss Markus – Miterfinderanteil [REDACTED]
- Lermer Matthias – Miterfinderanteil [REDACTED]

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:

[REDACTED]

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 Falllassen (§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 erfindnerischen Aktivitäten. Wir behalten uns aus Aufwandsgründen vor, bei zukünftigen Erfindungsmeldungen keine expliziten Inanspruchnahmen mehr zu erklären.

<sup>2)</sup> [https://global.intranet.osram-light.com/sites/Global/Knowledgebase/PatentsTrademarks/Documents/Incentive-Programm\\_OG\\_2016.pdf?Web=1](https://global.intranet.osram-light.com/sites/Global/Knowledgebase/PatentsTrademarks/Documents/Incentive-Programm_OG_2016.pdf?Web=1)

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  
Mercei-Breuer-Str. 6  
D-80807 München

OSRAM GmbH  
München Vorsitzender  
des Aufsichtsrates:  
Peter Bauer

Geschäftsführung:  
Dr. Olaf Berlien  
(Vorsitzender)  
Dr. Stefan Kampmann

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

Ingo Bank

IDNR: 24748

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

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Behandlung Ihrer Erfindung noch weitere Auskünfte wünschen, steht Ihnen insbesondere der für Sie zuständige Patentprofessional Carola Busse-Kopitzke, Tel.: +49 89 6213 3960, E-Mail: c.busse-kopitzke@osram.com zur Verfügung.


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

OSRAM GmbH, Fr. Pustet, Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg, GERMANY

Mit freundlichen Grüßen  
OSRAM GmbH

gez. Dr. B. Paul

gez. C. Busse-Kopitzke

<b>Meine Entscheidung</b>	
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	
<input checked="" type="checkbox"/> zu	<input type="checkbox"/> nicht zu
20.01.2017 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 Diensterfindungen (INA + Inc.)

**PRIVATE**

Dr. Markus Pindl  
OS CTO BT PI 2  
RBG BW

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

Your Reference / Communication of	Our Communication of	Our References	Date
		2016EM02670 DE CBU / SUH	2017-01-18

**Your Invention Disclosure of September 27, 2016, received: October 18, 2016  
“Dispensen über Rückseite”**

Dear Dr. Pindl,

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

You must continue to keep the invention secret.

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

- Dr. Pindl Markus - co-inventor share: [REDACTED]
- Burger Markus - co-inventor share: [REDACTED]
- Boss Markus - co-inventor share: [REDACTED]
- Lermer Matthias - co-inventor share: [REDACTED]

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:

[REDACTED]

In return, you shall release your employer of their legal obligations to register industrial property rights in Germany, to offer the possibility of filing foreign applications in countries in which no application is filed by the employer and to offer the transfer of industrial property right positions in the case of intended abandonment (§13(1), §14(2) and §16(1) ArbEG).

<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> [https://global-intranet.osram-light.com/sites/Global/KnowledgeIdeas/PatentsTrademarks/Documents/Incentive-Programm\\_OG\\_2016.pdf?Web=1](https://global-intranet.osram-light.com/sites/Global/KnowledgeIdeas/PatentsTrademarks/Documents/Incentive-Programm_OG_2016.pdf?Web=1)

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.

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 Carola Busse-Kopitzke, our patent professional responsible for you, under +49 89 6213 3960, Email: c.busse-kopitzke@osram.com.

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

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

Yours sincerely,  
OSRAM GmbH

signed Dr. B. Paul

signed C. Busse-Kopitzke

**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.

2017-01-20

[Signature: M. Pindl]

Date

Signed

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

<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 %.

**Enclosures**

Copy of this letter

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