

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6083102

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GMBH	01/02/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	BÖLLHOFF VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
Street Address:	ARCHIMEDESSTRASSE 1 - 4
City:	BIELEFELD
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	33649
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	10533589
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(248)689-4071
<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:	248-689-3500
Email:	schultz@reising.com
Correspondent Name:	REISING ETHINGTON P.C.
Address Line 1:	755 W. BIG BEAVER ROAD, SUITE 1850
Address Line 4:	TROY, MICHIGAN 48084
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	8281.3071-1
NAME OF SUBMITTER:	MATTHEW J. SCHMIDT
SIGNATURE:	/Matthew J. Schmidt/
DATE SIGNED:	04/29/2020
Total Attachments: 6	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page1.tif	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page2.tif	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page3.tif	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page4.tif	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page5.tif	
source=3071_Signed_Assignment_with_Translator_Statement#page6.tif	

Patentkauf- und -übertragungsvereinbarung

Zwischen

Benteler Automobiltechnik GmbH
An der Talle 27 - 31
33102 Paderborn
vertreten durch

– nachstehend „Verkäufer“ genannt –

und der

Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstraße 1 - 4
33649 Bielefeld
vertreten durch

– nachstehend „Käuferin“ genannt –

wird Folgendes vereinbart:

Präambel

Der Verkäufer ist Inhaber und Anmelder zu einer technischen Erfindung, welche ein Toleranzausgleichselement zur Befestigung der Instrumententafel in einem Kraftfahrzeug betrifft.

Für die Erfindung hat der Verkäufer bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eine deutsche Patentanmeldung mit dem Titel „Toleranzausgleichselement zum Ausgleichen eines Abstandes zwischen einem Instrumententräger und einem Karosseriebauteil eines Fahrzeugs“ unter dem amtlichen Aktenzeichen DE102016118138A1 angemeldet. Ferner hat der Verkäufer ein US-amerikanisches Patent unter dem Aktenzeichen US20180087550A1 mit dem Gegenstand „Tolerance-compensating element for compensating for a distance between a dashboard support and a body component of a vehicle“ sowie ein chinesisches Patent mit dem Gegenstand „Tolerance-compensating element for compensating for distance between dashboard support and body component of vehicle“ unter dem Aktenzeichen CN107867338A angemeldet.

Gegenstand dieser Vereinbarung ist der Verkauf der Erfindung und die Übertragung der zu der Erfindung vorstehend angemeldeten Schutzrechte („Kaufgegenstand“) von dem Verkäufer auf die Käuferin.

Eine Abschrift der vorgenannten Patentanmeldungen zum Kaufgegenstand liegt dieser Vereinbarung als Anlage 1-3 bei.



- Der Teilkaufpreis zu 3. ist innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung des Verkäufers auf das in der Rechnung genannte Konto zu zahlen.
- 2.4 Die vorstehend genannten Kaufpreise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 2.5 Die Teilkaufpreise 1. und 3. werden von der Käuferin unabhängig von der Tatsache geschuldet, ob bezüglich des Kaufgegenstandes die beantragten gewerblichen Schutzrechte tatsächlich erteilt werden oder nicht. Die Rückforderung eines gezahlten Teilkaufpreises 1. und 3. ist damit insoweit ausgeschlossen.
- 2.6 Bis zur vollständigen Begleichung des Teilkaufpreises 1. verbleibt die Erfindung im Eigentum des Verkäufers.

§ 3 Umschreibung der Erfindung

- 3.1 Sofern – wider Erwarten – die Umschreibung mit der vorliegenden Übertragungsvereinbarung nicht erfolgen kann und um die Umschreibung der ausländischen Schutzrechtsanmeldungen des Kaufgegenstandes zu bewirken, verpflichtet sich der Verkäufer auf Anforderung der Käuferin, die zur Umschreibung der Patentanmeldung erforderlichen Dokumente unverzüglich zu unterzeichnen und an der Umschreibung mitzuwirken.
- 3.2 Bis zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung trägt der Verkäufer die Kosten für die Aufrechterhaltung und Pflege der Patentanmeldungen. Anschließend hat die Käuferin die zur Aufrechterhaltung und Pflege der Patentanmeldungen notwendigen Kosten zu tragen. Dies gilt auch für die Kosten der Umschreibung selbst.
- 3.3 Die Käuferin ist verpflichtet, die von dem Verkäufer übernommenen Patentanmeldeverfahren des Kaufgegenstandes gewissenhaft und mit der eigenüblichen kaufmännischen Sorgfalt fortzuführen.

§ 4 Gewährleistung und Erklärung des Verkäufers

- 4.1 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Verkäufer keine Haftung für die technische Brauchbarkeit oder wirtschaftliche Verwendungsfähigkeit der Erfindung und der darauf beruhenden Schutzrechte übernimmt.
- 4.2 Der Verkäufer versichert, dass er über die Erfindung und das daraus hervorgehende Schutzrecht Verfügungsberechtigt ist, insbesondere die Erfindung gegenüber etwaigen Arbeitnehmererfindern fristgerecht und rechtswirksam in Anspruch genommen hat und er berechtigt ist, die Erfindung und den Kaufgegenstand auf die Käuferin übertragen zu können.

§ 5 Hilfestellung

Der Verkäufer verpflichtet sich, auf Verlangen der Käuferin und deren Mitarbeiter oder der Mitarbeiter der Tochtergesellschaften der Käuferin in den Gegenständen der Erfindung und des damit verbundene Know-how einzuweisen. Die hierfür entstehenden Kosten werden aufgrund gesonderter Vereinbarung von der Käuferin übernommen.

§ 6 Kosten der Patentanmeldungen

Der Verkäufer versichert, dass die für die Patentanmeldungen des Kaufgegenstandes anfallenden amtlichen Gebühren entsprechend dem Verfahrensstand vollständig von dem Verkäufer gezahlt worden sind.

§ 7 Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Bielefeld.

§ 8 Freistellung von ANEV-Verpflichtungen

Der Verkäufer verpflichtet sich, etwaige Vergütungsansprüche der Erfinder nach dem Arbeitnehmererfindergesetz zu tragen.

§ 9 Vertraulichkeitsvereinbarung

Die Vertragspartner verpflichten sich, die Tatsache des Abschlusses sowie den Inhalt dieses Vertrages gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln, sofern nicht eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenbarung besteht.

§ 10 Schlussbestimmungen, Nebenabreden und Salvatorische Klausel

- 10.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.
- 10.2 Die Vertragspartner verpflichten sich, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag ihrem jeweiligen Rechtsnachfolger aufzuerlegen. Für den Fall der Rechtsnachfolge ist der andere Vertragspartner hierüber unverzüglich zu informieren.
- 10.3 Für den Fall, dass eine oder mehrere Vereinbarungen dieses Vertrages unwirksam sind oder werden, bleiben alle anderen Bestimmungen des Vertrages in Kraft. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzen, die den wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung in wirksamer Weise verwirklicht.

Paderborn, den 06.01.20
Verkäufer
ppc. Dr. Henning v. Wetzlar, EUP DL ST
Benteler Automobiltechnik GmbH
N. Grottel
TITAN PDK, HEAD OF IP-MANAGEMENT

BENTELER
Automobiltechnik GmbH
Klosterstraße 27-33
33102 Paderborn

Bielefeld, den 07.01.2020

Kaufobjekt
Böllhoff Verbindungstechnik
GmbH

Archimedesstraße 4 33649 Bielefeld
Tel. 0521 744 82-05 Fax 449364
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH

Anlagen:

1. Patentanmeldung DE102016118138A1
2. Patentanmeldung US20180087550A1
3. Patentanmeldung CN107867338A

Patent purchase and transfer agreement

Between

Benteler Automobiltechnik GmbH
An der Talle 27 - 31
33102 Paderborn
represented by

– hereinafter referred to as "Seller" –

and

Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstraße 1 - 4
33649 Bielefeld
represented by

– hereinafter referred to as "Purchaser" –

the following is agreed upon:

Whereas

The Seller is the owner of and applicant for a technical invention relating to a tolerance compensation element for fastening the instrument panel in a motor vehicle.

For the invention, the Seller has filed a German patent application with the German Patent and Trademark Office with the title "Toleranzausgleichselement zum Ausgleichen eines Abstandes zwischen einem Instrumententräger und einem Karosseriebauteil eines Fahrzeugs" ("Tolerance compensation element for compensating a distance between an instrument holder and a body component of a vehicle") under the official serial number DE102016118138A1. Further, the Seller has filed a US patent under the serial number US20180087550A1 with the subject "Tolerance-compensating element for compensating for a distance between a dashboard support and a body component of a vehicle" and a Chinese patent under the serial number CN107867338A with the subject "Tolerance-compensating element for compensating for distance between dashboard support and body component of vehicle".

The subject matter of this agreement is the sale of the invention and the transfer of the above-mentioned property rights ("Object of Purchase") filed for the invention from the Seller to the Purchaser.

A duplicate of said patent applications with regard to the Object of Purchase is attached to this Agreement as Annex 1-3.

§ 1 Transfer Agreement

- 1.1. The Seller unconditionally transfers to the Purchaser the invention including all rights associated therewith, in particular the rights resulting from the property right applications relating to the Object of Purchase and including the rights to obtain further commercial property rights, for example in other countries, and the obligations arising in connection with the Object of Purchase. The Seller must, immediately upon payment of the agreed partial purchase price at 1., hand over to the Purchaser all documents necessary for the utilization of the invention.

- 1.2. The Purchaser accepts the transfer.

I, Dr. Volker Heyer, prepared the above translation of an extract of a patent assignment and believe it to be a true and accurate translation of the original document.

Volker Heyer
April 23, 2020