

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6274991

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA (FSU)	02/07/2019
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	JENNABATTERIES GMBH
<b>Street Address:</b>	OTT-SCHOTT-STR. 15
<b>City:</b>	JENA
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	07745
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	15750766
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(703)250-5688
<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>	703-250-5687
<b>Email:</b>	c.maddaloni@prodigy.net
<b>Correspondent Name:</b>	FERRELLS, PLLC
<b>Address Line 1:</b>	P.O. BOX 312
<b>Address Line 4:</b>	CLIFTON, VIRGINIA 20124-1706
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	JB-18-1
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	MICHAEL FERRELL
<b>SIGNATURE:</b>	/MICHAEL FERRELL/
<b>DATE SIGNED:</b>	08/31/2020
<b>Total Attachments: 8</b>	
source=215jt01; sales agreement; german; 270820#page1.tif	
source=215jt01; sales agreement; german; 270820#page2.tif	
source=215jt01; sales agreement; german; 270820#page3.tif	
source=215jt01; sales agreement; german; 270820#page4.tif	
source=215jt01; sales agreement; english; 270820#page1.tif	
source=215jt01; sales agreement; english; 270820#page2.tif	

source=215jt01; sales agreement; english; 270820#page3.tif  
source=215jt01; sales agreement; english; 270820#page4.tif

# Vertrag

zwischen der

Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)  
Fürstengraben 1  
07743 Jena,

vertreten durch den Kanzler, Herrn Dr. Klaus Bartholmé,  
- nachfolgend **Verkäuferin** genannt -

und der

Jenabatteries GmbH  
Otto-Schott-Str. 15  
07745 Jena,

vertreten durch den Geschäftsführer,  
Herrn Dr. Olaf Conrad,  
- nachfolgend **Käuferin** genannt -

## Präambel

Aus der Zusammenarbeit der Verkäuferin, speziell des Instituts für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, und der Käuferin wurden am 30.07.2015 bzw. 14.07.2016 Erfindungen gemeldet, welche in gemeinsamer Inhaberschaft der Vertragspartner unter dem Titel "Redox-Flow-Zelle zur Speicherung elektrischer Energie und deren Verwendung" (HA 15-18) bzw. [REDACTED] unter den Aktenzeichen 102015010083.1 bzw. [REDACTED] am 07.08.2015 bzw. [REDACTED] beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) prioritätsbegründend zum Patent angemeldet wurde.

Darüber hinaus wurde der Käuferin am 21.07.2015 eine Erfindung gemeldet, welche in alleiniger Inhaberschaft der Käuferin unter dem Titel "Hybrid-Redox-Flow-Batterie bestehend aus einer Feststoff Zink-Anode und einer 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy Kathode zur Speicherung elektrischer Energie" (HA 15-17) unter dem Aktenzeichen 102015014828.1 am 18.11.2015 beim DPMA prioritätsbegründend zum Patent angemeldet wurde.

Aufbauend auf den Prioritätsanmeldungen sind zu den Erfindungen auch diverse ausländische Patentanmeldungen anhängig. Die Käuferin hat ein Interesse daran, die Anteile der Verkäuferin an den Patentfamilien zu den Erfindungen zu übernehmen sowie die in- und ausländischen Schutzrechte in alleiniger Inhaberschaft weiterzuerfolgen sowie exklusiv als Produkt bzw. Dienstleistung gewerblich zu verwerten.

Hierzu vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

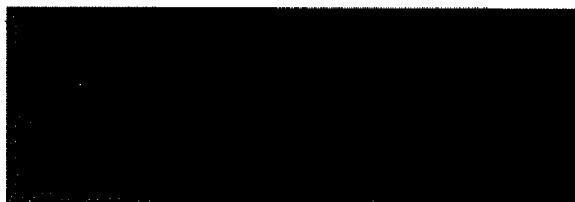
## § 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung der Inhaberrechte der Verkäuferin an den Patentfamilien:

a) **Titel:** "Redox-Flow-Zelle zur Speicherung elektrischer Energie und deren Verwendung" (HA 15-18)  
**Erfindungsparts:** Verkäuferin: 50 %  
 Käuferin: 50 %  
**AZ:** 102015010083.1  
**AT:** 07.08.2015

**Inklusive der PCT-Anmeldung und der daraus entstandenen nationalen bzw. regionalen Phasen in AU, BR, CA, CN, HK, IL, IN, JP, KR, MX, RU, SA, SG, US, ZA und EP**

b) **Titel:**  
**Erfindungsparts:**  
**AZ:**  
**AT:**



**Inklusive der PCT-Anmeldung und der daraus entstehenden bzw. entstandenen nationalen bzw. regionalen Phasen**

c) **Titel:** "Hybrid-Flow-Zelle zur Speicherung elektrischer Energie und deren Verwendung" (HA 15-17)  
**Erfindungsparts:** Verkäuferin: 100 %  
**AZ:** 102015014828.1  
**AT:** 18.11.2015

**Inklusive der PCT-Anmeldung und der daraus entstandenen nationalen bzw. regionalen Phasen in AU, CA, CN, HK, IN, US und EP**

- nachfolgend **VERTRAGSSCHUTZRECHTE** genannt -, einschließlich des zugehörige Know-how der Verkäuferin.

(2) Die Vertragspartner versichern, über das **VERTRAGSSCHUTZRECHTE** gemäß Ziff. 1 uneingeschränkt verfügbare zu sein und Dritten bisher keine Rechte eingeräumt zu haben. Auch wurden seitens Dritter den Vertragspartnern gegenüber keine Ansprüche zum Gegenstand der **VERTRAGSSCHUTZRECHTE** erhoben.

(3) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die **VERTRAGSSCHUTZRECHTE** gemäß dem derzeitigen Stand, insbesondere unabhängig vom Ausgang der patentamtlichen Prüfungs- und Erteilungsverfahren übereignet werden soll. Die Vertragspartner sind im Besitz von Kopien der hinterlegten Patentanmeldung zu den **VERTRAGSSCHUTZRECHTEN** und haben vollinhaltlich Kenntnis genommen von der Erfindung an sich sowie vom gegenwärtigen Stand der patentamtlichen Verfahren.

## § 2 Vertragsumfang

(1) Die Verkäuferin tritt hiermit ihre Rechte an den in § 1 (1) genannten VERTRAGSSCHUTZRECHTEN im vollen Umfang an die Käuferin ab.

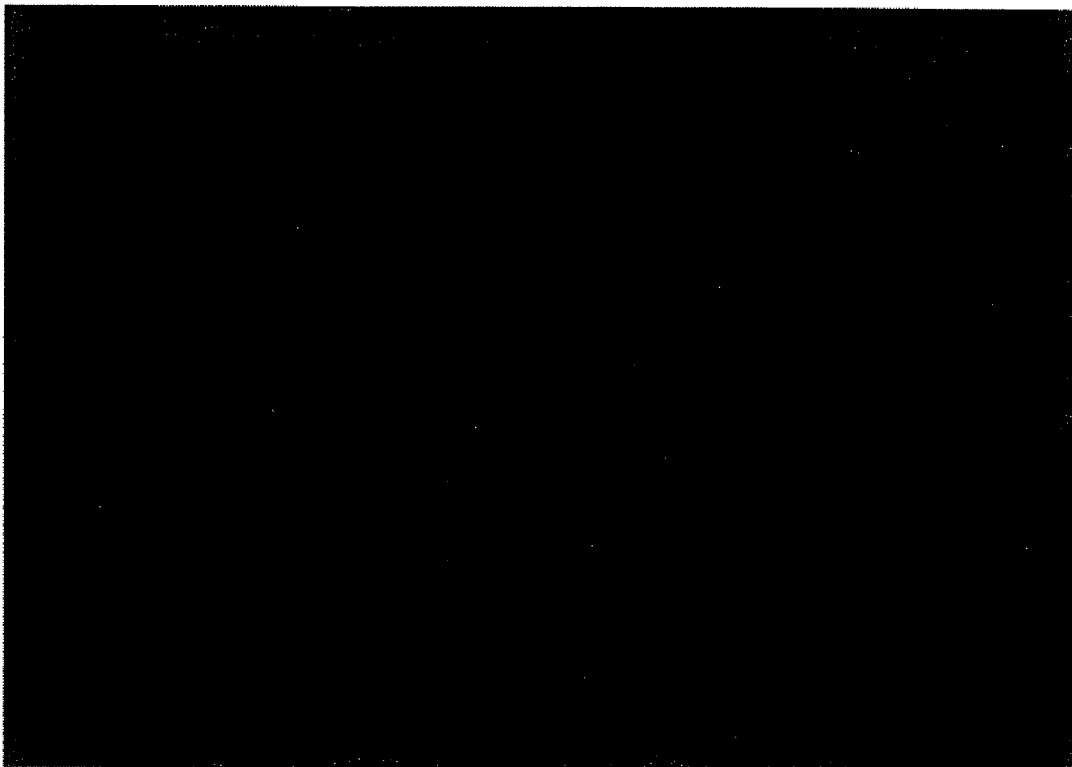
(2) Sie verpflichtet sich, nach Zahlungseingang des Entgelts gemäß § 3 (1) dieses Vertrages der Umschreibung der VERTRAGSSCHUTZRECHTE auf alleinige Inhaberschaft der Käuferin zuzustimmen und wird alle für die Umschreibung erforderlichen Mitwirkungshandlungen und Unterschriften leisten. Die Umschreibungsanträge werden von der Käuferin gestellt.

(3) Mit der Rechtsabtretung gehen alle Rechte der Verkäuferin an und aus den VERTRAGSSCHUTZRECHTEN zeitlich und sachlich uneingeschränkt an die Käuferin über.

(4) Die Verkäuferin behält ein kostenloses, nicht ausschließliches Benutzungsrecht für nicht kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung.

(5) Die Käuferin wird die VERTRAGSSCHUTZRECHTE nach Abschluss dieses Vertrages jeweils in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zur Aufrechterhaltung, Durchsetzung und Verteidigung der Schutzfähigkeit in Deutschland und ggf. internationalen Territorien weiterbehandeln.

(6) Mit dem Vertrag sind für die Verkäuferin eventuelle Ansprüche gemäß § 16 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) abgegolten. Gegenüber der Käuferin entstehen keine Ansprüche auf Erfindervergütung gemäß § 9 ArbEG.



Die Vertragspartner werden vielmehr zusammenwirken, um - sofern keine gesetzlichen Vorschriften bestehen - an Stelle der unwirksamen Klauseln rechtlich zulässige und wirksame zu setzen, welche geeignet sind, den mit den unwirksamen Klauseln beabsichtigten Erfolg zu erreichen.  
Entsprechendes gilt bei Vertragslücken.

### § 10 Schlussbestimmungen


- (1) Dieser Vertrag wird mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien rechtswirksam und ist in seiner Laufzeit an den Bestand des längstens rechtsanhängigen Schutzrechts bzw. Schutzrechtsanmeldung gebunden.
- (2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen der Schriftform.  
Mündliche Abreden bestehen nicht.
- (3) Die Rechte der Verkäuferin an den VERTRAGSSCHUTZRECHTEN bleiben bis zum Zahlungseingang des Netto-Betrages gemäß § 3 (1) bestehen.
- (4) Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass über alle etwaigen Differenzen, die sich aus diesem Vertrag ergeben, eine gütliche Einigung herbeigeführt werden soll. Ist das nicht möglich, so ist der ordentliche Gerichtsweg gegeben. Als Gerichtsstand wird Jena vereinbart.
- (5) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (6) Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren und in deutscher Sprache ausgefertigt. Davon erhalten die Unterschriftspartner je ein Exemplar.


Jena, 02.02.19.....

Jena, 4.2.2019.....

Jenabatteries GmbH

Friedrich-Schiller-Universität Jena

  
.....  
Dr. Olaf Conrad  
Geschäftsführer

  
.....  
Dr. Klaus Bartholmé  
Kanzler

## Agreement

between

Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)  
Fürstengraben 1  
07743 Jena,  
represented by the chancellor, Mr. Dr. Klaus Bartholmé,  
- hereinafter Seller -

and

Jenabatteries GmbH  
Otto-Schott-Str. 15  
07745 Jena,  
represented by the managing director,  
Mr. Dr. Olaf Conrad,  
- hereinafter Purchaser -

## Preamble

From the cooperation between the Seller, in particular between the Institute of Organic Chemistry and Macromolecular Chemistry, and the Purchaser inventions were reported on 30.07.2015 and 14.07.2016 respectively, which were filed as jointly owned by the partners under the title „Redox-Flow-Cell For Storage Of Electrical Energy And Its Use“. (HA 15-18) and ----- under the serial numbers 102015010083.1 or ----- on 07.08.2015 and ----- at the German Patent and Trademark Office (DPMA) as a priority patent application.

In addition, an invention was notified to the purchaser on 21.07.2015 which was filed under the sole ownership of the Purchaser under the title "Hybrid-Redox-Flow-Battery Consisting Of A Solid Zinc Anode And A 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy Cathode For The Storage Of Electrical Energy" (HA 15-17) under the serial number 102015014828.1 on 18.11.2015 as a priority patent application at the DPMA.

Based on the priority applications, various foreign patent applications are also pending on the inventions. The Purchaser has an interest in taking over the Seller's shares in the patent families of the inventions and in pursuing the domestic and foreign intellectual property rights in sole ownership and in exploiting them exclusively as a product or service.

To this, the contracting parties agree on the following:

§1 Subject matter of the agreement

(1) Subject matter of the agreement is the transfer of the seller's rights to the patent families:

a) Title: "Redox-Flow-Cell For Storage Of Electrical Energy And Its Use" (HA 15-18)

Parts of invention: Seller: 50 %  
Purchaser: 50 %

AZ: 102015010083.1

AT: 07.08.2015

including the PCT-application and resulting therefrom the national and regional phases in AU, BR, CA, CN, HK, IL, IN, JP, KR, MX, RU, SA, SG, US, ZA and EP

b) Title:

Parts of invention:

AZ:

AT:

including the PCT-application and resulting therefrom the national and regional phases

c) Title: "Hybrid-Flow-Celle For Storage Of Electrical Energy And Its Use" (HA 15-17)

Parts of Invention: Seller: 100 %

AZ: 102015014828.1

AT: 18.11.2015

including the PCT-application and resulting therefrom the national and regional phases in AU, CA, CN, HK, IN, US and EP

- hereinafter IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT -,

including the associated Know-How of the Seller.

(2) The contracting parties assure that they are fully entitled to dispose of the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT in accordance with section 1 and that they have not granted any rights to third parties. Furthermore, no claims have been raised by third parties relating to the subject matter of the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT.

(3) The contracting parties agree that the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT shall be transferred in accordance with the current status, in particular irrespective of the outcome of the patent examination and grant procedures. The contracting parties are in possession of copies of the filed patent application of the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT and have taken full note of the invention itself as well as of the current status of the patent office proceedings



## §2 Scope of Agreement

- (1) The Seller hereby fully assigns its rights to the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT referred to in §1 (1) to the Purchaser.
- (2) After receipt of the payment of the fee in accordance with § 3 (1) of this agreement the Seller commits to agree to the registration of the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT in the sole ownership of the Purchaser and will execute all necessary actions and signatures. The requests for registration will be filed by the Purchaser.
- (3) With the assignment of rights all rights of the Seller to and from the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT are transferred to the Purchaser without any restriction in terms of time and in material terms.
- (4) The Seller retains a cost-free, non-exclusive right of use for non-commercial purposes in education and research.
- (5) After conclusion of this agreement, the Purchaser will continue to handle the IP-RIGHTS OF THE AGREEMENT in his own responsibility and at his own expense for maintenance, enforcement and defence of the protectability in Germany and, where applicable, in international territories.
- (6) With the contract the Seller is compensated for any claims in accordance with §16 of the Employee Invention Act (ArbEG). For the Purchaser no claims for payment of inventor remuneration arise in accordance with §9 ArbEG.

On the contrary, the parties of the Agreement will work together in order to replace – as long as no legal provisions exist - legally permissible and effective clauses, in place of the invalid clauses, which are suitable for achieving the success intended with the ineffective clauses. The same applies to contractual gaps.

§ 10 Final Provisions

(1) This Agreement shall become legally effective after having signed by both Parties and its term is bound to the existence of the longest legally pending property rights or property right application.

(2) Amendments and additions to the Agreement, including this written form clause, must be in writing. There are no verbal agreements.

(3) The Seller's rights to the IP RIGHTS OF THE AGREEMENT shall remain in place until receipt of the net amount in accordance with §3 (1).

4. The Parties of the Agreement agree that an amicable settlement shall be reached on any differences arising from this contract. If this is not possible, the legal recourse is given. Jena is agreed as the place of jurisdiction.

(5) The law of the Federal Republic of Germany shall apply to this contract.

(6) This contract is drawn up in two copies and in German language. The signing partners will each receive one copy of this.

Jena, .....

Jena, .....

Jenabatteries GmbH

Friedrich-Schiller-Universität Jena

.....  
Dr. Olaf Conrad  
Managing Director

.....  
Dr. Klaus Bartholmé  
Chancellor