

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6290232

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
FKA GMBH AACHEN	09/25/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Street Address:	BERLINER RING 2
City:	WOLFSBURG
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	38440
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16871623
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<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:	5124023575
Email:	trosson@sgbfirm.com
Correspondent Name:	SLAYDEN GRUBERT BEARD PLLC
Address Line 1:	401 CONGRESS AVE
Address Line 2:	SUITE 1650
Address Line 4:	AUSTIN, TEXAS 78701
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	70255.120890_5
NAME OF SUBMITTER:	TODD ROSSON
SIGNATURE:	/TAR/
DATE SIGNED:	09/09/2020
Total Attachments: 5	
source=Assignment_Sakpal_FKA_VW120890#page1.tif	
source=Assignment_Sakpal_FKA_VW120890#page2.tif	
source=Assignment_Sakpal_FKA_VW120890#page3.tif	
source=Assignment_Sakpal_FKA_VW120890#page4.tif	
source=Assignment_Sakpal_FKA_VW120890#page5.tif	

Our Ref.: K 26758 US

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS:

Amogh Sakpal, Alte Bonnstraße 223, 50321, Brühl, Germany (hereinafter referred to as **ASSIGNOR**) has made an inventive contribution to an invention entitled “**Verfahren zur Unterstützung des Fahrers bei der Rückführung des Fahrzeugs aus dem Bankett ...**” (hereinafter referred to as **INVENTION**), as set forth in an application for U.S. patent with application number 16/871,623, filed on May 11, 2020 (hereinafter referred to as **APPLICATION**);

WHEREAS: FKA GmbH Aachen, Steinbachstraße 7, 52074 Aachen (hereinafter referred to as **PROVIDER**), was an employer of the **ASSIGNOR** in Germany at the time of the invention and obtained all right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** under the German Act on Employees' Inventions (ArbnErfG) on, or about, September 25, 2019.

WHEREAS: Volkswagen

Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany (DE) (hereinafter referred to as **ASSIGNEE**), obtained the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** by contract with **PROVIDER** on September 25, 2019.

NOW THEREFORE, it is herewith confirmed that **ASSIGNEE** obtained the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** from the **PROVIDER** who obtained the latter from **ASSIGNOR** including any right to claim priority to any patent and patent applications based on the **INVENTION** as provided in the preceding; and that **ASSIGNEE** has accepted the assignment;

ASSIGNOR / PROVIDER hereby confirm that each intended to convey the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** from **ASSIGNOR** and the **PROVIDER** to the **ASSIGNEE** including any right to claim priority to any patent and patent applications based on the **INVENTION** as provided above, even if said conveyance was incomplete or ineffectual.

ÜBERTRAGUNGSBESTÄTIGUNG

VORBEMERKUNGEN: Amogh Sakpal,

Alte Bonnstraße 223, 50321, Brühl, Deutschland (im Folgenden als **ÜBERTRAGENDER** bezeichnet) hat einen erfinderischen Beitrag zu einer Erfindung mit dem Titel „**Verfahren zur Unterstützung des Fahrers bei der Rückführung des Fahrzeugs aus dem Bankett ...**“ (im Folgenden **ERFINDUNG**) geleistet, wie in der am 11. Mai 2020 angemeldeten US-Patentanmeldung 16/871,623 dargelegt (im Folgenden **ANMELDUNG**).

Die FKA GmbH Aachen, Steinbachstraße 7, 52074 Aachen (im Folgenden als **ANBIETER** bezeichnet), war zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitgeberin des **ÜBERTRAGENDEN** in Deutschland und erwarb am oder um 25. September 2019 sämtliche Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** gemäß dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG).

Die Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland (DE) (im Folgenden als **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** bezeichnet), erwarb gemäß dem mit dem **ANBIETER** am 25. September 2019 geschlossenen Vertrag die vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG**.

DIES VORAUSGESCHICKT, wird hiermit bestätigt, dass der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** gemäß den vorstehenden Ausführungen die vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patenten und Patentanmeldungen aufgrund der **ERFINDUNG** vom **ANBIETER** erhalten hat, wobei der **ANBIETER** diese vom **ÜBERTRAGENDEN** erhalten hat und dass der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** die Übertragung angenommen hat.

ÜBERTRAGENDER / ANBIETER bestätigen hiermit jeweils ihre Absicht zur Übertragung der vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** vom **ÜBERTRAGENDEN** und vom **ANBIETER** an den **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patenten und Patentanmeldungen auf Basis der **ERFINDUNG** gemäß den vorstehenden Ausführungen, auch

Our Ref.: K 26758 US

ASSIGNEE hereby confirms that it intended to accept the assignment from ASSIGNOR/ PROVIDER, even if said acceptance was incomplete or ineffectual.

In the event that any right, title, or interest in, to, and under the INVENTION should remain with any of the ASSIGNOR and the PROVIDER, ASSIGNOR and PROVIDER hereby assigns, and transfers to the ASSIGNEE her/his full and exclusive right, title, and interest in the United States (including its territories and dependencies) and all other countries in, to, and under the INVENTION (including provisional, non-provisional, utility, divisional, continuing, and reissue applications, and any applications claiming priority from the INVENTION, that are based in whole or in part on the INVENTION), and any patents (including extensions thereof) of any country that have been or may be granted on the INVENTION or any part thereof, and including any right to claim priority to any patent and patent applications based on the INVENTION for good and valuable consideration including employment compensation to ASSIGNEE and compensation to PROVIDER for services rendered, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged.

ASSIGNEE accepts the assignment.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby authorizes and requests the Commissioner for Patents of the United States of America to issue any and all United States Patents that may be granted on the aforesaid applications or any part thereof in the name of the ASSIGNEE.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby grants ASSIGNEE's attorney or agent of record the power to insert on this agreement any further identification that may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

wenn diese Übertragung unvollständig oder wirkungslos war.

Der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER bestätigt hiermit seine Absicht zur Annahme der Übertragung vom ÜBERTRAGENDEN/ ANBIETER, auch wenn diese Annahme unvollständig oder wirkungslos war.

Für den Fall, dass Rechte, Ansprüche oder Eigentum an und im Zusammenhang mit der ERFINDUNG bei jeglichem ÜBERTRAGENDEN bzw. ANBIETER verblieben sind, so erfolgt hiermit die Abtretung und Übertragung der vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum durch den ÜBERTRAGENDEN und den ANBIETER an den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER in den Vereinigten Staaten (einschließlich deren Territorien und Schutzgebiete) und allen anderen Ländern an und im Zusammenhang mit der ERFINDUNG (einschließlich ganz oder teilweise auf der ERFINDUNG basierender provisorischer, nicht provisorischer, Gebrauchsmuster-, Teil-, Continuation- sowie Reissueanmeldungen und jeglicher Anmeldungen die die Priorität der ERFINDUNG in Anspruch nehmen) sowie jeglicher Patente (einschließlich Erweiterungen derselben) in jeglichen Ländern, die für die ERFINDUNG ganz oder teilweise erteilt wurden oder noch erteilt werden, einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patente und Patentanmeldungen basierend auf der ERFINDUNG für eine angemessene Gegenleistung, welche Beschäftigungsvergütungen an den ÜBERTRAGENDEN und Vergütungen für erbrachte Leistungen an den ANBIETER umfasst, wobei deren Erhalt und Angemessenheit hiermit bestätigt werden.

Der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER nimmt die Übertragung an.

Der ÜBERTRAGENDE/ ANBIETER ermächtigt hiermit den Commissioner for Patents der Vereinigten Staaten von Amerika und ersucht ihn, alle etwaigen US-Patente, die aufgrund der vorstehend genannten Anmeldungen oder eines Teils derselben erteilt werden können, im Namen des ÜBERTRAGUNGS-EMPFÄNGERS auszustellen.

Der ÜBERTRAGENDE/ ANBIETER erteilt hiermit dem Anwalt oder dem eingetragenen Vertreter des ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS, zur Einhaltung der Vorschriften des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten für die Eintragung dieses Dokuments, die Kraft, die

Our Ref.: K 26758 US

In the event that ASSIGNEE is unable, after reasonable effort, to secure ASSIGNOR's / PROVIDER's signature on any application, paper, or other instrument relating to any patent, patent application, letters patent, copyright, or other analogous protection relating to the INVENTION in any country, whether because of the ASSIGNOR's / PROVIDER's mental incapacity, death, or for any other reason whatsoever, said ASSIGNOR / PROVIDER hereby irrevocably designates and appoints said ASSIGNEE and its duly authorized officers and agents as said ASSIGNOR's / PROVIDER's agent and attorney in fact to act for and to execute and file any such application, paper, or other instrument on said ASSIGNOR's / PROVIDER's behalf, and to do all other lawfully permitted acts to further the prosecution and issuance of any patent, patent application, letters patent, copyright, or any other analogous protection related to the INVENTION, with the same legal force and effect as if executed by said ASSIGNOR / PROVIDER.

ASSIGNOR / PROVIDER hereby covenants that no assignment, sale, agreement, or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment, and transfer; and that said ASSIGNOR / PROVIDER has the right, title, and interest to convey as set forth herein; and ASSIGNOR / PROVIDER hereby covenants that to the extent any right, title, and interest is express or implied by this agreement, said ASSIGNOR / PROVIDER does have the right, title, and interest to convey as set forth herein.

ASSIGNOR / PROVIDER further covenants that upon ASSIGNEE's request, each will promptly provide to ASSIGNEE all pertinent facts and documents relating to the aforesaid applications and patents.

gegenwärtige Vereinbarung um notwendige oder sachdienliche Vermerke zu ergänzen.

Für den Fall, dass der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER nach zumutbaren Bemühungen nicht in der Lage ist, die Unterschrift des ÜBERTRAGENDEN / ANBIETERS auf Anmeldungen, Schriftstücken oder anderen Urkunden im Zusammenhang mit Patenten, Patentanmeldungen, Patentschriften, Urheberrechten oder anderweitigem analogen Schutz bezüglich der ERFINDUNG in einem beliebigen Land zu sichern, sei es aufgrund geistigen Unvermögens oder Tod des ÜBERTRAGENDEN / ANBIETERS oder aus einem anderen Grund, so bestellen und ermächtigen der ÜBERTRAGENDE / ANBIETER hiermit den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER und dessen rechtmäßig bevollmächtigte Vertreter und Erfüllungsgehilfen unwiderruflich zu ihrem Bevollmächtigten und Vertreter, um in ihrem Namen zu handeln und diese Anmeldungen, Schriftstücke oder anderen Urkunden rechtsgültig auszufertigen und einzureichen und alle sonstigen gesetzlich zulässigen Handlungen zur Förderung der Abwicklung und Erteilung von Patenten, Patentanmeldungen, Patentschriften, Urheberrechten oder anderweitigem analogen Schutz bezüglich der ERFINDUNG vorzunehmen, und zwar mit derselben Rechtskraft und Wirksamkeit wie wenn dies vom ÜBERTRAGENDEN / ANBIETER vorgenommen worden wäre.

ÜBERTRAGENDER / ANBIETER versichert hiermit, dass Übertragungen, Verkäufe, Vereinbarungen oder dingliche Belastungen, die dieser Abtretung und Übertragung entgegenstehen würden, nicht vorgenommen wurden und künftig nicht vorgenommen werden und dass ÜBERTRAGENDER / ANBIETER die Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat, um wie hierin vorgesehen zu übertragen; und ÜBERTRAGENDER / ANBIETER versichert hiermit, soweit die gegenwärtige Vereinbarung etwaige Rechte, Ansprüche und Eigentum ausdrücklich oder stillschweigend vorsieht, dass ÜBERTRAGENDER / ANBIETER die hier dargelegten Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat.

ÜBERTRAGENDER/ ANBIETER versichert ferner, dass dieser auf Verlangen des ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS diesem unverzüglich sämtliche sachbezogenen Fakten und

Our Ref.: K 26758 US

ASSIGNOR/ PROVIDER agrees to testify as to the same in any interference or litigation related thereto, and will promptly execute and deliver to said ASSIGNEE, or its legal representatives, or its successor, without further consideration, any and all papers, instruments, or affidavits required to apply for, obtain, maintain, defend the validity and/or enforceability of, and enforce any patent granted on the aforesaid INVENTION, as may be deemed necessary or desirable by said ASSIGNEE to carry out its duly authorized purposes.

This agreement is governed by the laws of Germany, excluding the UN convention on international sales. Should any provision of this agreement be or become invalid or unenforceable or should the agreement contain an omission, the remaining provisions shall remain valid. In the place of the invalid provision, a valid provision is presumed to be agreed upon by the parties which comes economically closest to the one actually agreed upon; the same shall apply in the case of an omission. This text contains the entire agreement between the parties. For this agreement and any changes only the written form is valid.

The English version of this agreement is binding.

Dokumente bezüglich der vorgenannten Anmeldungen und Patente zukommen lassen.

ÜBERTRAGENDER/ ANBIETER ist bereit, bei allen damit verbundenen Interference-Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten als Zeuge auszusagen, und verpflichtet sich zur unverzüglichen und unentgeltlichen Ausfertigung und Bereitstellung aller Schriftstücke, Urkunden oder eidesstattlichen Erklärungen, die zur Beantragung, Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung der Rechtskraft und/oder Durchsetzbarkeit, und zur Durchsetzung der auf die vorgenannte ERFINDUNG erteilten Patente erforderlich sind und die der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER als zur Erfüllung ihrer rechtmäßig genehmigten Zwecke notwendig oder sachdienlich erachtet, an den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER oder dessen gesetzliche Vertreter oder Rechtsnachfolger.

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt im Falle einer Lücke. Es wurden keine Nebenabreden getroffen. Für den Vertrag und dessen Änderungen gilt Schriftform.

Die englische Fassung dieser Vereinbarung ist maßgeblich.

Our Ref.: K 26758 US

Signature for each ASSIGNOR:

<u>/Amogh Sakpal/</u>	<u>July 24, 2020</u>
Signature Amogh Sakpal	date of signature

Signature for PROVIDER:

<u>Signature for</u>	<u>date of signature</u>
----------------------	--------------------------

Signature for ASSIGNEE:

<u>/Anett Pressler/</u>	<u>July 20, 2020</u>
Signature for Volkswagen Aktiengesellschaft Anett Preßler Senior Patent Counsel	date of signature