

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6529148

| | |
|---|---|
| SUBMISSION TYPE: | NEW ASSIGNMENT |
| NATURE OF CONVEYANCE: | ASSIGNMENT |
| CONVEYING PARTY DATA | |
| Name | Execution Date |
| RAINER FLEISCHER | 10/23/2020 |
| 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: | 17066780 |
| CORRESPONDENCE DATA | |
| Fax Number: | (404)264-4033 |
| <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: | (404)846-1693 |
| Email: | LUANN.MILLER@BTLAW.COM |
| Correspondent Name: | BARNES & THORNBURG LLP (AT) - L. MILLER |
| Address Line 1: | 3475 PIEDMONT ROAD, N.E. |
| Address Line 2: | SUITE 1700 |
| Address Line 4: | ATLANTA, GEORGIA 30305-3327 |
| ATTORNEY DOCKET NUMBER: | 52461-327012 |
| NAME OF SUBMITTER: | CHRISTINE H. MCCARTHY |
| SIGNATURE: | /CHRISTINE H. MCCARTHY, Reg. No. 41844/ |
| DATE SIGNED: | 02/02/2021 |
| Total Attachments: 4 | |
| source=52461-327012-eAssignment-Fleischer#page1.tif | |
| source=52461-327012-eAssignment-Fleischer#page2.tif | |
| source=52461-327012-eAssignment-Fleischer#page3.tif | |
| source=52461-327012-eAssignment-Fleischer#page4.tif | |

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS:

Rainer Fleischer, Dingelberg 26, 38444, Wolfsburg, Germany (hereinafter referred to as **ASSIGNOR**) has made an inventive contribution to an invention entitled "**Diagonalverschaltung Bordnetzwanandler**" (hereinafter referred to as **INVENTION**), as set forth in an application for U.S. patent with application number 17/066,780, filed on October 09, 2020 (hereinafter referred to as **APPLICATION**);

WHEREAS: Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany (DE) (hereinafter referred to as **ASSIGNEE**), 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, July 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 **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 hereby confirms that she/he intended to convey the full and exclusive right, title, and interest in, to, and under the **INVENTION** from **ASSIGNOR** to **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.

ASSIGNEE hereby confirms it intended to claim the **INVENTION** under the German Act on Employees' Inventions (ArbnErfG) and that it intended to accept the assignment from **ASSIGNOR**, 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 the **ASSIGNOR**, **ASSIGNOR** hereby assigns and transfers to the **ASSIGNEE** her/his full and exclusive right, title, and interest in the United States (including

ÜBERTRAGUNGSBESTÄTIGUNG

VORBEMERKUNGEN:

Rainer Fleischer, Dingelberg 26, 38444, Wolfsburg, Deutschland (im Folgenden als **ÜBERTRAGENDER** bezeichnet) hat einen erfinderischen Beitrag zu einer Erfindung mit dem Titel „**Diagonalverschaltung Bordnetzwanandler**“ (im Folgenden **ERFINDUNG**) geleistet, wie in der am 09. Oktober 2020 angemeldeten US-Patentanmeldung 17/066,780 dargelegt (im Folgenden **ANMELDUNG**).

Die Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland (DE) (im Folgenden als **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER bezeichnet**), war zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitgeberin des **ÜBERTRAGENDEN** in Deutschland und erwarb am oder um den 25. Juli 2019 sämtliche Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** gemäß dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG).

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 **ÜBERTRAGENDEN** erworben und dass der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** die Übertragung angenommen hat.

ÜBERTRAGENDER bestätigt hiermit ihre/seine Absicht zur Übertragung der vollen und ausschließlichen Rechte, Ansprüche und Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** vom **ÜBERTRAGENDEN** an den **ÜBERTRAGUNGS-EMPFÄNGER** einschließlich etwaiger Prioritätsrechte an Patenten und Patentanmeldungen auf Basis der **ERFINDUNG** gemäß den vorstehenden Ausführungen, auch wenn diese Übertragung unvollständig oder wirkungslos war.

Der **ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER** bestätigt hiermit seine Absicht zur Inanspruchnahme der **ERFINDUNG** gemäß dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) und zur Annahme der Übertragung vom **ÜBERTRAGENDEN**, auch wenn diese Annahme unvollständig oder wirkungslos war.

Für den Fall, dass Rechte, Ansprüche oder Eigentum an und im Zusammenhang mit der **ERFINDUNG** beim **ÜBERTRAGENDEN** verblieben sind, so erfolgt hiermit die Abtretung und Übertragung der vollen und ausschließlichen

PATENT

REEL: 055113 FRAME: 0917

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 under any available international agreement, including the International Convention of 1883 and later modifications thereof, the Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention, to any patent and patent applications based on the INVENTION for good and valuable consideration including my employment compensation and including the possible ASSIGNOR's right in and to revenue, income, royalties, damages and payments previously, now or hereafter due or payable with respect to any patent which may be granted, and in and to all causes of action (either in law or in equity), and the right to sue, counterclaim, and recover for past, present and future infringement of the rights.

ASSIGNEE accepts the assignment.

ASSIGNOR 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 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.

In the event that ASSIGNEE is unable, after reasonable effort, to secure ASSIGNOR'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

Rechte, Ansprüche und Eigentum durch den ÜBERTRAGENDEN 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 gemäß jedes bestehenden internationalen Übereinkommen, einschließlich des Pariser Verbandsübereinkunft von 1883, Vertrag über die internationale Zusammenarbeit (PCT) und das Europäisches Patentübereinkommen an Patente und Patentanmeldungen basierend auf der ERFINDUNG für eine angemessene Gegenleistung, welche meine Beschäftigungsvergütungen umfasst und einschließlich an etwaigen Rechten des ÜBERTRAGENDEN an Erträgen, Einnahmen, Lizenzgebühren, Entschädigungen und vorhergehenden Zahlungen heute und zukünftig fällig in Bezug auf jedes Patent, das noch erteilt wird, und jeden Klageanspruch, und das Recht auf Klage, Widerklage und Entschädigung für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Rechtsverletzungen.

Der ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER nimmt die Übertragung an.

Der ÜBERTRAGENDE 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 ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS auszustellen.

Der ÜBERTRAGENDE 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 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 auf Anmeldungen, Schriftstücken oder anderen Urkunden im Zusammenhang mit Patenten, Patentanmeldungen,

PATENT

REEL: 055113 FRAME: 0918

because of the ASSIGNOR's mental incapacity, death, or for any other reason whatsoever, said ASSIGNOR hereby irrevocably designates and appoints said ASSIGNEE and its duly authorized officers and agents as said ASSIGNOR'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 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.

ASSIGNOR 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 has the right, title, and interest to convey as set forth herein; and ASSIGNOR hereby covenants that to the extent any right, title, and interest is express or implied by this agreement, said ASSIGNOR does have the right, title, and interest to convey as set forth herein.

ASSIGNOR 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.

ASSIGNOR 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.

Patentschriften, Urheberrechten oder anderweitigem analogen Schutz bezüglich der ERFINDUNG in einem beliebigen Land zu sichern, sei es aufgrund geistigen Unvermögens oder Tod des ÜBERTRAGENDEN oder aus einem anderen Grund, so bestellt und ermächtigt der ÜBERTRAGENDE hiermit den ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER und dessen rechtmäßig bevollmächtigte Vertreter und Erfüllungsgehilfen unwiderruflich zu seinem Bevollmächtigten und Vertreter, um in seinem 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 vorgenommen worden wäre.

ÜBERTRAGENDER 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 die Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat, um wie hierin vorgesehen zu übertragen; und der ÜBERTRAGENDER versichert hiermit, soweit die gegenwärtige Vereinbarung etwaige Rechte, Ansprüche und Eigentum ausdrücklich oder stillschweigend vorsieht, dass ÜBERTRAGENDER die hier dargelegten Rechte, Ansprüche und Eigentum innehat.

ÜBERTRAGENDER versichert ferner, dass dieser auf Verlangen des ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGERS diesem unverzüglich sämtliche sachbezogenen Fakten und Dokumente bezüglich der vorgenannten Anmeldungen und Patente zukommen lassen.

ÜBERTRAGENDER 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

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.

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.

Signature for each ASSIGNOR:

Fleischer Rainer

VWPKI

6400F22A748CA31B

Digital unterschrieben von Fleischer
Rainer VWPKI 6400F22A748CA31B
Datum: 2020.10.23 09:31:08 +02'00'

/Rainer Fleischer/

Signature Rainer Fleischer

date of signature

Signature for ASSIGNEE:

Koch Alexander

VWPKI

3B648636870B30F8

Digital unterschrieben von Koch
Alexander VWPKI
3B648636870B30F8
Datum: 2020.10.13 11:46:23
+02'00'

/Alexander Koch/

Signature for Volkswagen Aktiengesellschaft
Alexander Koch Senior Patent Counsel

October 13, 2020

date of signature