PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6967767

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
CARL ZEISS OPTOTECHNIK GMBH	09/05/2019

RECEIVING PARTY DATA

Name:	CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
Street Address:	CARL-ZEISS-STRASSE 22
City:	OBERKOCHEN
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	73447

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	17005264

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)706-7348

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.

Phone: 2025068739
Email: office@ewers-iplaw.com
Correspondent Name: FALK EWERS
Address Line 1: EWERS IP LAW PLLC
Address Line 2: 1612 K STREET, NW, SUITE 1204
Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20006

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	1816-1012-N
NAME OF SUBMITTER:	FALK EWERS
SIGNATURE:	/Falk Ewers/
DATE SIGNED:	10/13/2021

Total Attachments: 7
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page1.tif
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page2.tif
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page3.tif
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page4.tif
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page5.tif

source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page6.tif
source=Executed_Assignment_CARL_ZEISS_MEDITEC_AG_1816-1012-N#page7.tif

AGREEMENT

Between

Carl Zeiss Optotechnik GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 12-14
83115 Neubeuern

referred to hereinbelow as COMPANY 1

and

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

referred to hereinbelow as COMPANY 2

COMPANY 1 and COMPANY 2 are referred to collectively hereinbelow as the PARTIES.

The inventors' notification bearing internal file reference P26188 and the description "method for adjusting a beam using an optical unit" is an invention which was made either exclusively by one or more inventors of COMPANY 1 or else with the assistance of one or more inventors of COMPANY 1. The inventor or inventors of COMPANY 1 who were involved in making the invention are referred to hereinbelow as the INVENTORS. COMPANY 1 is accorded an averaged inventor share here of 100 % in the creation of the invention as a whole. This inventor share is referred to hereinbelow as the INVENTOR SHARE. COMPANY 2 are interested in a common property right protection of the invention. The PARTIES are in agreement that the rights to the invention of COMPANY 1 were assigned to COMPANY 2 before the earliest date upon which property rights (patent or utility model rights) were applied for in respect of the invention. There was not yet any prospect of the invention being commercially exploited at the time of assignment. As a result, the PARTIES considered it reasonable to base the value of the invention on the average value of an unused invention given in legal commentaries relating to the German Employee Invention Act. This having been stated by way of preamble, the PARTIES agree as follows regarding the assignment of rights to the invention:

1. COMPANY 1 hereby confirms that it assigned to COMPANY 2 all RIGHTS TO THE INVENTION - including, in particular, the right to property rights (patents, utility models) and the priority right to property rights - before the earliest date upon which property rights were applied for in respect of the invention. Should this assignment not yet have become effective, COMPANY 1 assigns the abovementioned RIGHTS TO THE INVENTION to COMPANY 2 with immediate effect.

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0650

COMPANY 2 confirms acceptance of the assignment or hereby accepts it should the assignment not already have come into effect beforehand.

2. COMPANY 2 undertakes to reimburse COMPANY 1 with a sum of at least EUR 500 multiplied by the INVENTOR SHARE (100 %) of COMPANY 1 for the obligations of COMPANY 1 towards its employee inventors according to Articles 12(6), 13, 14 and 16 of the German Employee Invention Act if a corresponding agreement is reached between the INVENTORS of COMPANY 1 and COMPANY 1.

3. COMPANY 2 further undertakes to reimburse COMPANY 1 with a further sum of at least EUR 500 multiplied by the INVENTOR SHARE (100 %) of COMPANY 1 as provisional inventor remuneration.

4. Since there is not yet any prospect of the invention being commercially exploited, COMPANY 2 pays COMPANY 1 a one-off sum of EUR 3,000 multiplied by the INVENTOR SHARE (100 %) of COMPANY 1, plus statutory VAT. The reimbursement obligations of COMPANY 2 towards COMPANY 1 under paragraphs 2 and 3 are also deducted. The aforementioned value corresponds to the share attributed to all INVENTORS of COMPANY 1 on the average value of an unused invention given in legal commentaries relating to the German Employee Invention Act (EUR 3000) in due consideration of the above mentioned reimbursement obligations of COMPANY 2 towards COMPANY 1 under paragraphs 2 and 3.

5. If the RIGHTS TO THE INVENTION are commercially exploited, COMPANY 2 pays COMPANY 1 remuneration corresponding to inventor remuneration pursuant to the German Employee Invention Act in the same way and at the same level as for its own inventors if the claims for inventor remuneration pursuant to the German Employee Invention Act exceed a sum of EUR 500 multiplied by the INVENTOR SHARE (100 %) of COMPANY 1.

6. COMPANY 2 does not have any obligations towards the INVENTORS of COMPANY 1.

7. COMPANY 2 grants COMPANY 1 on all emerging property rights based on the inventors' notification an irrevocable non-exclusive license without territorial or temporal limitation.

8. If further assignable rights to the invention held by INVENTORS of COMPANY 1 or by COMPANY 1 itself beyond the RIGHTS TO THE INVENTION remain, the PARTIES agree to the assignment of these assignable rights to COMPANY 2 with effect from the time of the earliest acquisition of these rights by one of the PARTIES.

9. If INVENTORS of COMPANY 1 or COMPANY 1 should in future acquire assignable rights to the invention beyond the RIGHTS TO THE INVENTION, the PARTIES agree to the assignment of

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0651

these rights by way of advance assignment to COMPANY 2 with effect from the time of the earliest acquisition by one of the PARTIES.

COMPANY 1

Neubeuern, 05. September 2019	*[signature]*
Place, date	Signature [s]
	Manfred Dollansky
	Name(s)
	CEO
	Function

COMPANY 2

Oberkochen, 12. September 2019	*[signature]* *[signature]*
Place, date	Signature [s]
	pp. Kohl *pp. Henckell*
	Name(s)
	Authorized clerks
	Function

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0652

VEREINBARUNG

zwischen

Carl Zeiss Optotechnik GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 12-14
83115 Neubeuern

nachstehend UNTERNEHMEN 1 genannt

und

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

nachstehend UNTERNEHMEN 2 genannt.

Das UNTERNEHMEN 1 und das UNTERNEHMEN 2 werden nachfolgend gemeinschaftlich als PARTEIEN bezeichnet.

Die Erfindermeldung mit dem internen Aktenzeichen P26188 und mit der Bezeichnung „Verfahren zur Nachführung eines Strahls mittels einer Optikeinheit" ist eine Erfindung, die entweder ausschließlich von einem oder mehreren Erfindern des UNTERNEHMENS 1 oder aber unter Mitwirkung von einem oder mehreren Erfindern des UNTERNEHMENS 1 gemacht wurde. Der oder die am Zustandekommen der Erfindung beteiligten Erfinder des UNTERNEHMENS 1 werden nachfolgend als die ERFINDER bezeichnet. Auf das UNTERNEHMEN 1 entfällt dabei ein Erfinderanteil von 100% am Zustandekommen der Gesamterfindung. Dieser Erfinderanteil wird nachfolgend als ERFINDERANTEIL bezeichnet. UNTERNEHMEN 2 ist an einer schutzrechtlichen Absicherung der Erfindung interessiert. Die PARTEIEN sind sich einig, dass die Rechte an der Erfindung von UNTERNEHMEN 1 an UNTERNEHMEN 2 vor dem frühesten Anmeldetag der Erfindung zum Schutzrecht (Patent oder Gebrauchsmuster) übertragen wurden. Eine wirtschaftliche Verwertung der Erfindung war zum Zeitpunkt der Übertragung noch nicht absehbar. Deshalb hielten es die Parteien für angemessen, sich hinsichtlich des Werts der Erfindung an dem in Gesetzeskommentaren zum Arbeitnehmerfindergesetz angegebenen durchschnittlichen Wert einer nicht genutzten Erfindung zu orientieren. Dieses vorausgeschickt, fixieren die Parteien hinsichtlich der Übertragung von Rechten an der Erfindung folgendes:

1. Das UNTERNEHMEN 1 bestätigt hiermit, dass es alle übertragbaren Rechte an der Erfindung – nachfolgend als RECHTE AN DER ERFINDUNG bezeichnet –, also insbesondere auch das Recht auf Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster), sowie das Prioritätsrecht an Schutzrechten, vor dem frühesten Anmeldetag der Erfindung zum Schutzrecht auf UNTERNEHMEN 2 übertragen hat. Soweit diese Übertragung bisher nicht wirksam geworden sein sollte, überträgt UNTERNEHMEN 1 die vorgenannten RECHTE AN DER ERFINDUNG mit sofortiger Wirkung an

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0653

UNTERNEHMEN 2. UNTERNEHMEN 2 bestätigt die Annahme der Übertragung, oder nimmt sie hiermit an, soweit die Übertragung nicht bereits in der Vergangenheit wirksam geworden sein sollte.

2. UNTERNEHMEN 2 verpflichtet sich, mindestens einen Betrag in Höhe von 500 € multipliziert mit dem ERFINDERANTEIL (100 %) des UNTERNEHMENS 1 für die Verpflichtungen des UNTERNEHMENS 1 gegenüber seinen Arbeitnehmererfindern gemäß §§ 12 (6), 13, 14 und 16 Arbeitnehmererfindergesetz an UNTERNEHMEN 1 zu erstatten, sofern eine entsprechende Vereinbarung zwischen den ERFINDERN des UNTERNEHMENS 1 und dem UNTERNEHMEN 1 zustande kommt.

3. UNTERNEHMEN 2 verpflichtet sich weiterhin, mindestens einen weiteren Betrag in Höhe von 500 € multipliziert mit dem ERFINDERANTEIL (100 %) des UNTERNEHMENS 1 als vorläufige Erfindervergütung an UNTERNEHMEN 1 zu erstatten.

4. Da eine wirtschaftliche Verwertung der Erfindung zum Zeitpunkt der Übertragung der RECHTE AN DER ERFINDUNG noch nicht absehbar war, zahlt UNTERNEHMEN 2 an UNTERNEHMEN 1 einen einmaligen Betrag in Höhe von 3000 € multipliziert mit dem ERFINDERANTEIL (100 %) des UNTERNEHMENS 1, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Erstattungsverpflichtungen nach Ziffern 2. und 3. von UNTERNEHMEN2 gegenüber UNTERNEHMEN1 werden zusätzlich in Abzug gebracht. Der vorgenannte Betrag entspricht dem auf sämtliche ERFINDER des UNTERNEHMENS 1 zurückgehenden Anteil an dem durchschnittlichen Wert einer nicht genutzten Erfindung, welcher nach Gesetzeskommentaren zum Arbeitnehmererfindergesetz 3000 € beträgt unter Berücksichtigung der oben genannten Erstattungsverpflichtungen von UNTERNEHMEN 2 gegenüber UNTERNEHMEN 1 nach Ziffern 2. und 3. für die Erfindung insgesamt.

5. UNTERNEHMEN 2 zahlt im Falle einer wirtschaftlichen Verwertung der RECHTE AN DER ERFINDUNG an UNTERNEHMEN 1 eine Vergütung entsprechend einer Erfindervergütung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz in gleicher Weise und gleicher Höhe wie für eigene Erfinder, soweit die Ansprüche auf Erfindervergütung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz einen Betrag von 500 € multipliziert mit dem ERFINDERANTEIL (100 %) des UNTERNEHMENS 1 übersteigen.

6. Verpflichtungen bestehen seitens UNTERNEHMEN 2 gegenüber den ERFINDERN des UNTERNEHMENS 1 nicht.

7. UNTERNEHMEN 2 räumt UNTERNEHMEN 1 an sämtlichen Schutzrechten, die basierend auf der Erfindung entstehen, eine zeitlich und räumlich nicht begrenzte, unwiderrufliche und einfache Lizenz ein.

8. Falls über die RECHTE AN DER ERFINDUNG weitere übertragbare Rechte an der Erfindung bei ERFINDERN des UNTERNEHMENS 1 oder bei UNTERNEHMEN 1 selbst verblieben sind, vereinbaren die PARTEIEN die Übertragung dieser übertragbaren Rechte auf UNTERNEHMEN 2 mit Wirkung zum Zeitpunkt der frühesten Erlangung dieser Rechte durch eine der PARTEIEN.

9. Falls ERFINDER des UNTERNEHMENS 1 oder UNTERNEHMEN 1 zukünftig über die RECHTE AN DER ERFINDUNG hinausgehende übertragbare Rechte an der Erfindung erlangen sollten, vereinbaren die

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0654

PARTEIEN, die Übertragung dieser Rechte im Wege der Vorausübertragung auf UNTERNEHMEN 2 mit Wirkung zum Zeitpunkt der frühesten Erlangung durch eine der PARTEIEN.

UNTERNEHMEN 1

Aachen, 05.09.2017
Ort, Datum

Unterschrift(en)

Manfred Dollansky
Name(n)

CEO
Funktion

UNTERNEHMEN 2

Oberkochen, 12.09.2015
Ort, Datum

Unterschrift(en)

i.V. Kohl i.V. Hendell
Name(n)

Authorized clerks
Funktion

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0655

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Dr. Alexander Kohl, declare that I am fluent in the English and German languages, and that the English language assignment agreement (attached), the original of which is in the German language (also attached), is a complete and accurate translation to the best of my knowledge.

Dated: 6/8/2021

By: Dr. Alexander Kohl

Dr. Alexander Kohl

RECORDED: 10/13/2021

PATENT
REEL: 057786 FRAME: 0656