

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6986431

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH	04/26/2021
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NEMOTEC UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)
Street Address:	RIEDELSTR. 4A
City:	STARNBERG
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	82319
PROPERTY NUMBERS Total: 3	
Property Type	Number
Application Number:	12739426
Application Number:	11441251
Application Number:	11604284
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(410)295-5096
<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:	14102122539
Email:	info@24ipusa.com
Correspondent Name:	24IP LAW GROUP USA, PLLC
Address Line 1:	515 THIRD STREET
Address Line 4:	ANNAPOLIS, MARYLAND 80634
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	SHP.92535,92536, 92537
NAME OF SUBMITTER:	TIMOTHY R. DEWITT
SIGNATURE:	/TimothyRDeWitt/
DATE SIGNED:	10/25/2021
Total Attachments: 10	
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page1.tif	
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page2.tif	
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page3.tif	
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page4.tif	

source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page5.tif
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page6.tif
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page7.tif
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page8.tif
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page9.tif
source=SHP-92535US_Transfer_Agreement_Redacted#page10.tif

PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT

BETWEEN

Research Center Jülich GmbH

52425 Jülich

- hereinafter referred to as "*JÜLICH*" -

AND

Dr. Christian Hauptmann

Riedeselstr. 4a

82319 Starnberg

- hereinafter referred to as "*DR. HAUPTMANN*" called -

AND

of Nemotec UG (haftungsbeschränkt), Riedeselstr. 4a, 82319 Starnberg, Germany

represented by Managing Director Dr. Christian Hauptmann, Riedeselstr. 4a,

82319 Starnberg

hereinafter referred to as "*NEMOTEC*"

- all hereinafter referred to as the "*Parties*"

REGARDING

Sale and transfer of patent rights

PREAMBLE

In accordance with its legal obligation under Section 16 of the German Employee Invention Act (ArbnErfG), JÜLICH has informed DR. HAUPTMANN of its intention to relinquish legal shares of industrial property rights based on the inventorship of DR. HAUPTMANN's inventorship. DR. HAUPTMANN claims the transfer of his legal shares. The property rights are listed in **Annex A** of the contract.

JÜLICH retains legal shares in the industrial property rights listed in **Annex A**, which are to be transferred to NEMOTEC at the request of DR. HAUPTMANN to be transferred to NEMOTEC. The other inventors contacted within the framework of the procedure according to §16 ArbEG, who were informed of JÜLICH's intention to abandon, have not requested a transfer or have waived a transfer of their legal shares.

In addition, DR. HAUPTMANN also wishes to transfer his own share, to the transfer of which he is entitled pursuant to Section 16 ArbErfG, to NEMOTEC.

Having said this, the Parties enter into this Agreement.

1 SUBJECT OF THE CONTRACT

The subject matter of the contract is the sale and the associated transfer to NEMOTEC of legal shares remaining with JÜLICH, which are designated and stated in percent in **Annex A**, as well as the transfer of the legal share attributable to the inventorship of DR. HAUPTMANN and to which he alone is entitled, from JÜLICH at the request of DR. HAUPTMANN to NEMOTEC. The plant is subject of the contract.

2 TRANSMISSION

- 2.1** JÜLICH declares that it may freely dispose of its rights to the industrial property rights described in more detail in **Annex A**.
- 2.2** JÜLICH shall sell and transfer its shares in the industrial property rights designated in **Annex A** and the underlying inventions at the request of DR. HAUPTMANN with all rights and obligations to NEMOTEC.
- 2.3** In addition, JÜLICH shall transfer free of charge, in fulfillment of its obligation of the claim to transfer of rights pursuant to Sec. 16 ArbErfEG, also the legal share of the property rights which is attributable to the inventorship of DR. HAUPTMANN and to which it alone is entitled, to NEMOTEC at its request.
- 2.4** The official correspondence concerning the property rights mentioned in **Annex A** can be viewed and obtained on the website of the patent offices. If NEMOTEC wishes to receive documents from JÜLICH, JÜLICH shall make these documents available to it upon request.
- 2.5** NEMOTEC shall immediately inform JÜLICH of the contact details of the patent attorney mandated by it. NEMOTEC shall, without delay after the entry into force of the contract, effect the transfer before the patent offices from the previous owner JÜLICH to the legal successor NEMOTEC. NEMOTEC shall inform JÜLICH without delay about the effected transfer. The costs of the respective transfer shall be borne by NEMOTEC.
- 2.6** JÜLICH shall retain the right to use the industrial property rights mentioned in **Annex A** and the underlying invention for its own R+D activities.
- 2.7** NEMOTEC accepts the transfer of the protection rights on these and the other conditions listed below.

3 COUNTERPART

- 3.1** NEMOTEC shall pay for the transfer of the rights which remained in JÜLICH of property rights listed in Annex A after the offer to all inventors pursuant to § 16 ArbNErfG an amount totaling [REDACTED] to JÜLICH within 14 days after receipt of the invoice.
- 3.2** NEMOTEC shall furthermore assume all costs, in particular annual fees and renewal fees, which have become due or will become due as of 01.01.2021, even before the transfer of the property rights, for the property rights listed in the **Annex A**.
- 3.3** The amounts are exclusive of the currently valid value added tax for JÜLICH.
- 3.4** The invoice to NEMOTEC should be addressed to "Sale of property rights V0531.01.21":

NEMOTEC UG (limited liability)
Dr. Christian Hauptmann
Riedeselstr. 4a
82319 Starnberg
Email: christian.hauptmann@me.com

4 WARRANTY AND LIABILITY

JÜLICH does not warrant the legal validity of the patents. Furthermore, JÜLICH does not warrant that the use of the technology does not conflict with any third party rights and that such rights will not be infringed by the use (defects of title). However, JÜLICH declares that it is not aware of any such defects at the time of conclusion of the contract.

5 ENTRY INTO FORCE

The contract enters into force upon signature of the parties.

6 FINAL PROVISIONS

- 6.1** In the event of the invalidity of individual provisions of the contract, the remainder of the contract shall remain in force unless it would not have been concluded without these provisions. The parties shall replace the void provisions by such provisions which come closest to the intended contractual objective in a legally permissible manner.
- 6.2** This contract is subject to the law of the Federal Republic of Germany. Amendments to the contract must be agreed in writing. This also applies to the waiver of the requirement of writing.

Jülich, the

Starnberg, the

Research Center Jülich GmbH

Dr. Christian Hauptmann

ppa. Christian Naumann,
Head of Business Area Legal and Patents

i.V. Dr. Christian Cremer
Head of Innovation and Strategy (UE-I)

Starnberg, the

NEMOTEC UG (limited liability)

Dr. Christian Hauptmann, Managing Director

***Annex A to
the Purchase Agreement
between Forschungszentrum Jülich GmbH
and Dr. Christian Hauptmann
Status: 24.02.2021***

Property rights

PT 1.2364

"Apparatus for the stimulation of neural networks"

European patent effective in Germany 2211987

registered on: 28.10.2008

issued on: 24.07.2013

US Patent 8,538,547

registered on: 28.10.2008

issued on: 17.09.2013

PT 1.2109

"Method and apparatus for desynchronization of neural brain activity"

European patent effective in Germany 1691887

registered on: 20.10.2004

issued on: 27.05.2009

US Patent 7,974,698

registered on: 20.10.2004

issued on: 05.07.2011

PT 1.2141

"Method and apparatus for decoupling and/or desynchronizing neuronal brain activity"

European patent effective in Germany 1748819

registered on: 28.04.2005

issued on: 27.07.2016

US Patent 8,000,796

registered on: 28.04.2005

issued on: 16.08.2011

KAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG

ZWISCHEN

Forschungszentrum Jülich GmbH

52425 Jülich

- nachfolgend „JÜLICH“ genannt -

UND

Herrn Dr. Christian Hauptmann

Riedeselstr. 4a

82319 Starnberg

- nachfolgend „DR. HAUPTMANN“ genannt -

UND

der Nemotec UG (haftungsbeschränkt), Riedeselstr. 4a, 82319 Starnberg
vertreten durch Geschäftsführer Herr Dr. Christian Hauptmann, Riedeselstr. 4a,
82319 Starnberg

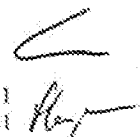
nachfolgend „NEMOTEC“ genannt

- allesamt nachfolgend „Parteien“ genannt -

BETREFFEND

Verkauf und Übertragung von Patentschutzrechten

V0531.01.21



PRÄAMBEL

Gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung nach § 16 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) hat JÜLICH DR. HAUPTMANN über seine Absicht informiert, Rechtsanteile von Schutzrechten, die auf die Erfinderschaft von DR. HAUPTMANN zurückgehen, aufgeben zu wollen. DR. HAUPTMANN beansprucht die Übertragung dieser Rechtsanteile. Die Schutzrechte sind in der **Anlage A** des Vertrages gelistet.

Für die in **Anlage A** bezeichneten Schutzrechte sind Rechtsanteile bei JÜLICH verblieben, welche auf Wunsch von DR. HAUPTMANN auf die NEMOTEC übertragen werden sollen. Die anderen im Rahmen des Procedere nach §16 ArbEG angeschriebenen Erfinder, die über die Aufgabeabsicht von JÜLICH informiert wurden, haben keine Übertragung verlangt oder auf eine Übertragung ihrer Rechtsanteile verzichtet.

Darüber hinaus wünscht DR. HAUPTMANN auch die Übertragung seines eigenen Anteils, auf dessen Übertragung er gemäß § 16 ArbErfG einen Anspruch hat, auf NEMOTEC.

Dies vorausgeschickt schließen die Parteien diesen Vertrag.

1 VERTRAGSGEGENSTAND

Vertragsgegenstand ist der Verkauf und die damit verbundene Übertragung von bei JÜLICH verbliebenen Rechtsanteilen auf NEMOTEC, die in **Anlage A** bezeichnet und in Prozent angegeben sind, sowie die Übertragung des Rechtsanteils, der auf die Erfinderschaft von Herrn DR. HAUPTMANN zurückzuführen ist und ihm allein zusteht, von JÜLICH auf Wunsch von DR. HAUPTMANN auf NEMOTEC. Die Anlage ist Gegenstand des Vertrags.

2 ÜBERTRAGUNG

- 2.1 JÜLICH erklärt, dass es über seine Rechte an den in der **Anlage A** näher bezeichneten Schutzrechten frei verfügen kann.
- 2.2 JÜLICH verkauft und überträgt seine Anteile an den in der **Anlage A** bezeichneten Schutzrechten und den zu Grunde liegenden Erfindungen auf Wunsch von DR. HAUPTMANN mit allen Rechten und Pflichten an NEMOTEC.
- 2.3 Darüber hinaus überträgt JÜLICH unentgeltlich, in Erfüllung seiner Verpflichtung des Anspruchs auf Rechtsübertragung nach § 16 ArbErfG, auch den Rechtsanteil der Schutzrechte, der auf die Erfinderschaft von DR. HAUPTMANN zurückzuführen ist und ihm allein zusteht, auf seinen Wunsch auf NEMOTEC.
- 2.4 Der amtseitige Schriftwechsel über die **Anlage A** genannten Schutzrechte ist auf der Internetseite der Patentämter einsehbar und zu erhalten. Sofern seitens NEMOTEC der Wunsch besteht, Dokumente von JÜLICH zu erhalten, wird JÜLICH ihm diese Dokumente auf Wunsch zur Verfügung stellen.
- 2.5 NEMOTEC wird JÜLICH unverzüglich die Kontaktdaten des von ihr mandatierten Patentanwalts mitteilen. NEMOTEC wird unverzüglich nach dem Inkrafttreten des Vertrags die Umschreibung vor den Patentämtern vom bisherigen Inhaber JÜLICH auf den Rechtsnachfolger NEMOTEC vornehmen. Über die erfolgte Umschreibung wird NEMOTEC JÜLICH unverzüglich informieren. Die Kosten der jeweiligen Umschreibung trägt NEMOTEC.
- 2.6 JÜLICH verbleibt das Recht zur Nutzung der in **Anlage A** genannten Schutzrechte und der zu Grunde liegenden Erfindung für eigene F+E-Tätigkeit.
- 2.7 NEMOTEC nimmt die Übertragung der Schutzrechte zu diesen und den weiteren unten aufgeführten Bedingungen an.

3 GEGENLEISTUNG

- 3.1 NEMOTEC zahlt für die Übertragung der Rechte, welche nach der Anbiertung an alle Erfinder nach § 15 ArbNErfG in JÜLICH verblieben sind, an den in der Anlage A näher bezeichneten Schutzrechten einen Betrag in Höhe von insgesamt [REDACTED] in JÜLICH innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang.
- 3.2 NEMOTEC übernimmt darüber hinaus alle ab dem 01.01.2021 auch vor der Übertragung der Schutzrechte fällig gewordenen bzw. fällig werdenden Kosten, insbesondere Jahresgebühren und Verlängerungsgebühren, zu den in der Anlage A genannten Schutzrechten.
- 3.3 Die Beträge verstehen sich zuzüglich der für JÜLICH aktuell gültigen Mehrwertsteuer.
- 3.4 Die Rechnung an NEMOTEC ist unter Angabe von „Verkauf von Schutzrechten V0531.01.21“ zu richten an:

NEMOTEC UG (haftungsbeschränkt)
Herrn Dr. Christian Hauptmann
Riedeselstr. 4a
82319 Starnberg
Email: christian.hauptmann@me.com

4 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

JÜLICH übernimmt keine Gewähr für den rechtlichen Bestand der Patente. Weiterhin übernimmt JÜLICH keine Gewähr dafür, dass der Nutzung der Technologie keine Rechte Dritter entgegenstehen und solche Rechte durch die Nutzung nicht verletzt werden (Rechtsmängel). JÜLICH erklärt jedoch, dass ihm solche Mängel bei Vertragsabschluss nicht bekannt sind.

5 INKRAFTTRETEN

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung der Parteien in Kraft.

6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- 6.1 Bei Nichtigkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages bleibt dieser im Übrigen bestehen, es sei denn, dass er ohne diese Bestimmungen nicht abgeschlossen worden wäre. Die Parteien werden die nichtigen Bestimmungen durch solche ersetzen, die dem angestrebten Vertragsziel in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen.
- 6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Änderungen des Vertrages sind schriftlich zu vereinbaren. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformdelmis.

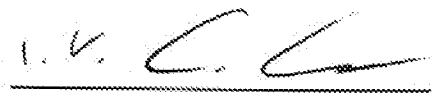

Hauptmann

Jülich, den 15.04.2021

Forschungszentrum Jülich GmbH



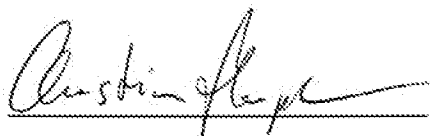
ppa. Christian Naumann,
Leiter Geschäftsbereich Recht und Patente



i.V. Dr. Christian Cremer
Leiter Innovation und Strategie (UE-I)

Starnberg, den 26.04.21

Dr. Christian Hauptmann



Starnberg, den 26.04.21

NEMOTEC UG (haftungsbeschränkt)



Dr. Christian Hauptmann, Geschäftsführer

Anlage A
zum Kaufvertrag
zwischen Forschungszentrum Jülich GmbH
und Dr. Christian Hauptmann
Stand: 24.02.2021

Schutzrechte

PT 1.2364

„Vorrichtung zur Stimulation von Neuronenverbänden“

Europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland 2211987
angemeldet am: 28.10.2008
erteilt am: 24.07.2013

US Patent 8,538,547
angemeldet am: 28.10.2008
erteilt am: 17.09.2013

PT 1.2109

„Verfahren zur Desynchronisation neuronaler Hirnaktivität“

Europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland 1691887
angemeldet am: 20.10.2004
erteilt am: 27.05.2009

US Patent 7,974,698
angemeldet am: 20.10.2004
erteilt am: 05.07.2011

PT 1.2141

„Verfahren und Vorrichtung zur Entkopplung und/oder Desynchronisation neuronaler Hirnaktivität“

Europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland 1748819
angemeldet am: 28.04.2005
erteilt am: 27.07.2016

US Patent 8,000,796
angemeldet am: 28.04.2005
erteilt am: 16.08.2011

