

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8289927

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	DR MICHAEL HIMMELHAUS	10/30/2023
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	FLUIDECT GMBH	
Street Address:	MORITZ-VON-ROHR-STR. 1A	
City:	JENA	
State/Country:	GERMANY	
Postal Code:	07745	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Patent Number:	8502972	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(312)616-5700	
<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:	312-616-5600	
Email:	assignments@leydig.com, jgoldberg@leydig.com	
Correspondent Name:	LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD.	
Address Line 1:	TWO PRUDENTIAL PLAZA, STE. 4900	
Address Line 2:	180 N. STETSON	
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60601-6745	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	769911	
NAME OF SUBMITTER:	XAVIER PILLAI	
SIGNATURE:	/Xavier Pillai/	
DATE SIGNED:	11/21/2023	
Total Attachments: 6		
source=139EP 1993 Assignment EN#page1.tif		
source=139EP 1993 Assignment EN#page2.tif		
source=139EP 1993 Assignment EN#page3.tif		
source=239EP 1993 Assignment#page1.tif		
source=239EP 1993 Assignment#page2.tif		

Patent Purchase Agreement

between

Dr. Michael Himmelhaus, Altheider Strasse 19, D-12489 Berlin

– hereinafter referred to as the Seller –

and

FluIDect GmbH, Moritz-von-Rohr-Strasse 1A, D-07745 Jena

– hereinafter referred to as Buyer –

1. The Seller is the owner of all rights to the patents described below:

- No. **EP2352990B1**, *Method for Sensing a Biochemical and/or Biomechanical Process of a Live Biological Cell / Verfahren zur Messung eines biochemischen und/oder biomechanischen Prozesses einer lebenden biologischen Zelle*, valid until 11/30/2029;
- No. **EP2232233B1**, *Clusters of Microresonators for Cavity Mode Optical Sensing / Mikroresonatorcluster für optische Resonatormodenmessung*, valid until 12/31/2028;
- Nr. **US8502972B2**, *Clusters of microresonators for cavity mode optical sensing*, valid until 12/31/2028.

2. The Seller hereby transfers his aforementioned patents and all rights thereto to the Buyer.

3. The Seller warrants, to the extent applicable, for each of the foregoing patents:

- that he is not aware of any state-of-the-art contrary to his patent, in particular no right of prior use. However, no liability is assumed for this,
- that the patent is free of third-party rights,
- that no licenses, in particular no compulsory licenses pursuant to Section 24 of the German Patent Act (§ 24 PatG), have been granted, with the exception of the exclusive license already granted to the Buyer with the contract dated 08/06/2023,

- that no use order pursuant to Section 13 of the German Patent Act (§ 13 PatG) has been issued and that no corresponding proceedings are pending, and
- that the patent is still valid until the specified date.

The Seller points out:

- a) that a declaration of willingness to license pursuant to Section 23 of the German Patent Act (§ 23 PatG) has been submitted to the German Patent Office (DPMA) for EP2352990B1 and EP2232233B1. The Buyer retains the right to change this.
- b) that for the U.S. patent US8502972B2 the SME relief with regard to patent fees has been made use of. It is within the Buyers responsibility to obtain a continuation for FluIDect GmbH.

No liability is assumed for future continuity.

4. The Seller is responsible for ensuring that his invention is technically feasible and usable. However, he assumes no liability for commercial usability, in particular not for the readiness for production. The information in the patent specification does not constitute a warranted property or guarantee.

5. The Seller undertakes:

- to hand over to the Buyer all documents relating to the patent, in particular the certificate of grant, by 03/31/2024 at the latest,
- to provide the Buyer with unrestricted information if the Buyer requests additional information on the patent thereby transferred,
- to advise the Buyer free of charge if the patent should be challenged and the Buyer wishes to be advised by the Seller in defending the patent,
- to cooperate in the notifications to the German Patent Office and to the United States Patent and Trademark Office by which the transfer of the patents to the Buyer is requested and to take all necessary actions to this end,
- to cooperate, at the request of the Buyer, in the preparation of a publicly certified deed on the transfer of the patent, with the Buyer bearing the costs,
- not to challenge the patent by means of an action for revocation.

6. All costs incurred from third parties in connection with the transfer of the patents shall be borne by the Buyer and, in case of disbursement, these shall be reimbursed to the Seller upon presentation of supporting receipts. The renewal fees to be paid in due time for the maintenance of the patents are to be paid by the Buyer from the date of this Purchase Agreement and these will be refunded to the Seller in the event of disbursement upon presentation of supporting receipts.

7. The Buyer shall pay to the Seller a one-time amount of € 60,000.00 (sixty thousand Euros) for the patent assignment agreed in this Agreement, one third of which shall be due on the day of the transfer of each of the aforementioned patents.

The purchase price is to be transferred to the seller's account as follows:

Account holder: Michael Himmelhaus
Institut: Commerzbank Jena
IBAN: DE94 1204 0000 0621 0090 72

8. The License Agreement between the parties dated 08/06/2021 shall be terminated upon the signing of this Patent Purchase Agreement. Both parties warrant that they have fully fulfilled their mutual obligations under the License Agreement and that there are no longer any claims against the other party.

Jena, 10/31/2023

M. Himmelhaus

(Seller)

T. Schröter ppa. K. Schindlbeck

(Buyer)

Patentkaufvertrag

zwischen

Dr. Michael Himmelhaus, Altheider Strasse 19, D-12489 Berlin

– nachfolgend Verkäufer genannt –

und

FluIDect GmbH, Moritz-von-Rohr-Strasse 1A, D-07745 Jena

– nachfolgend Käufer genannt –

1. Der Verkäufer ist Inhaber aller Rechte an den nachfolgend beschriebenen Patenten:

- Nr. **EP2352990B1**, *Method for Sensing a Biochemical and/or Biomechanical Process of a Live Biological Cell / Verfahren zur Messung eines biochemischen und/oder biomechanischen Prozesses einer lebenden biologischen Zelle*, Laufzeit bis 30.11.2029;
- Nr. **EP2232233B1**, *Clusters of Microresonators for Cavity Mode Optical Sensing / Mikroresonatorcluster für optische Resonatormodenmessung*, Laufzeit bis 31.12.2028;
- Nr. **US8502972B2**, *Clusters of microresonators for cavity mode optical sensing*, Laufzeit bis 31.12.2028.

2. Der Verkäufer überträgt hierdurch seine vorgenannten Patente und sämtliche Rechte hieran an den Käufer.

3. Der Verkäufer versichert, soweit anwendbar, für jedes der vorgenannten Patente,

- dass ihm kein seinem Patent entgegenstehender Stand der Technik, insbesondere kein Vorbenutzungsrecht bekannt ist. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen,
- dass das Patent frei von Rechten Dritter ist,
- dass keine Lizenzen, insbesondere keine Zwangslizenzen nach § 24 PatG erteilt wurden, mit Ausnahme der dem Käufer mit Vertrag vom 06.08.2023 bereits erteilten exklusiven Lizenz,

- dass keine Benutzungsanordnung nach § 13 PatG angeordnet wurde und dass kein entsprechendes Verfahren anhängig ist und
- dass das Patent noch bis zum genannten Termin gültig ist.

Der Verkäufer weist darauf hin,

- a) dass eine Erklärung der Lizenzbereitschaft nach §23 PatG beim DPMA für EP2352990B1 und EP2232233B1 vorliegt. Eine Änderung ist dem Käufer vorbehalten.
- b) dass für das US-Patent US8502972B2 die KMU-/SME-Erleichterung hinsichtlich der Patentgebühren in Anspruch genommen wurde. Eine Fortführung für die FluIDect GmbH zu erwirken, obliegt dem Käufer.

Eine Haftung für den zukünftigen Bestand wird nicht übernommen.

4. Der Verkäufer haftet dafür, dass seine Erfindung technisch ausführbar und brauchbar ist. Er übernimmt jedoch keine Haftung für die gewerbliche Verwertbarkeit, insbesondere nicht für die Fabrikationsreife. Die Angaben in der Patentschrift stellen keine zugesicherte Eigenschaft oder Garantien dar.

5. Der Verkäufer verpflichtet sich,

- an den Käufer bis spätestens am 31.03.2024 alle Unterlagen betreffend das Patent, insbesondere die Erteilungsurkunde zu übergeben,
- dem Käufer unbeschränkt Auskunft zu erteilen, sofern der Käufer ergänzende Informationen zum hierdurch übertragenen Patent wünscht,
- den Käufer unentgeltlich zu beraten, sofern das Patent angegriffen werden sollte und der Käufer bei der Verteidigung des Patents die Beratung durch den Verkäufer wünscht,
- an den Mitteilungen an das Deutsche Patentamt sowie an das United States Patent and Trademark Office, mit denen die Umschreibung der Patente auf den Käufer beantragt wird, mitzuwirken und alle hierfür erforderlichen Handlungen vorzunehmen,
- auf Verlangen des Käufers an der Erstellung einer öffentlich beglaubigten Urkunde über die Übertragung des Patents mitzuwirken, wobei der Käufer die Kosten trägt,
- das Patent nicht mit der Nichtigkeitsklage anzufechten.

6. Alle im Zusammenhang mit der Patentumschreibung entstehenden Kosten seitens Dritter gehen zu Lasten des Käufers und werden im Fall der Verauslagung dem Verkäufer gegen Vorlage von Belegen erstattet. Die für die Aufrechterhaltung der Patente fristgerecht zu entrichtenden Jahresgebühren sind ab Datum des Kaufvertrags vom Käufer zu leisten und werden im Fall der Verauslagung dem Verkäufer gegen Vorlage von Belegen erstattet.

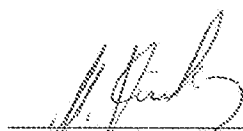
7. Der Käufer zahlt an den Verkäufer für die in diesem Vertrag vereinbarte Patentübertragung einen einmaligen Betrag von € 60.000,00 (sechzig Tausend Euro), der zu je einem Drittel am Tag der Umschreibung eines jeden der vorgenannten Patente fällig ist.

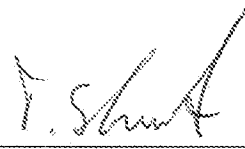
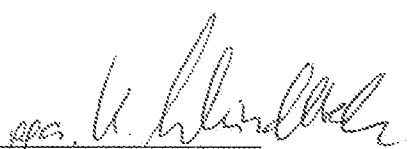
Der Kaufpreis ist auf das Konto des Verkäufers wie folgt zu überweisen:

Kontoinhaber: Michael Himmelhaus
Institut: Commerzbank Jena
IBAN: DE94 1204 0000 0621 0090 72

8. Der zwischen den Parteien bestehende Lizenzvertrag (License Agreement) vom 06.08.2021 wird mit Unterzeichnung dieses Patentkaufvertrages aufgehoben. Beide Parteien versichern, dass sie ihre wechselseitigen Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag vollständig erfüllt haben und keinerlei Ansprüche an die jeweils andere Partei mehr bestehen.

Jena, den 30.10.23


(Verkäufer)

 
(Käufer)

 **FluiDect.**
FluiDect GmbH
Karl-Liebknechtstraße 12 | 07745 Jena | Germany
+49 (0) 36 232 / 10 26 25 | info@fluidect.com
www.fluidect.com