

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

Assignment ID: PATI809324

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
HOCHSCHULE HAMM-LIPPSTADT	01/15/2025
RECEIVING PARTY DATA	
Company Name:	Technische Hochschule Wildau
Street Address:	Hochschulring 1
City:	Wildau
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	15745
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16646161
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:	5404281701
Email:	lkilyk@kbpattentlaw.com
Correspondent Name:	Mr. Luke Kilyk
Address Line 1:	8141 Opal Road
Address Line 2:	Bldg. #3
Address Line 4:	Warrenton, VIRGINIA 20186
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	3165-001
NAME OF SUBMITTER:	Mr. Luke Kilyk
SIGNATURE:	/Mr. Luke Kilyk/
DATE SIGNED:	02/07/2025
Total Attachments: 13	
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page1.tiff	
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page2.tiff	
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page3.tiff	
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page4.tiff	
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page5.tiff	

source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page6.tiff
source=Assignment2_3165_001-Engl-Cert-Transl#page7.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page1.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page2.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page3.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page4.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page5.tiff
source=Assignment2_3165_001-German-redacted#page6.tiff

PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT

between the

Technische Hochschule Wildau, represented by its President,
Prof. Dr. Ulrike Tippe, Hochschulring 1, 15745 Wildau

- hereinafter: **"TH Wildau"** -

and the

Hochschule Hamm-Lippstadt, represented by its President,
Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell, Marker Allee 76-78, 59063 Hamm,

represented in the negotiation and execution of this agreement by

PROvendis GmbH, represented by its Managing Director Dr.-Ing. Heinrich Dornbusch,
Schloßstr. 11 - 15, 45468 Mülheim,

- hereinafter: **"HSHL"** -

TH Wildau and HSHL hereinafter jointly or individually referred to as the **"Contracting Party"**
or **"Contracting Parties"**.

Contract number: 4991-K1-20241024

Preamble

HSHL is the owner of the following patents and patent applications:

DE 10 2017 216 444 B3 "Microchip with a plurality of reconfigurable test structures"

EP 3 682 255 A1 "Microchip with a plurality of reconfigurable test structures"

US 11,237,211 B2 "Microchip Having A Plurality Of Reconfigurable Test Structures"

(hereinafter **"patent applications"**).

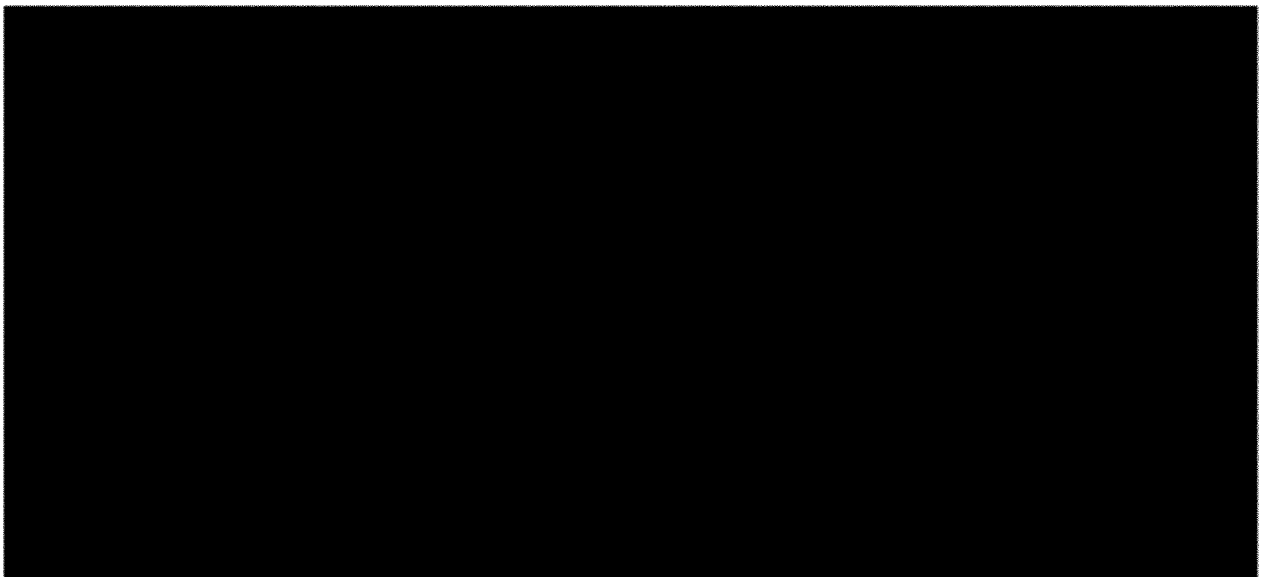
The patent applications protected the invention "Concurrent test infrastructures for the production test and in-field test of microchips and electronic assemblies based on reconfigurable scan chains and compressed test data", short name: "ConcurrentIJTAG", (hereinafter **"invention"**) by Prof. Dr. René Krenz-Baath, whose rights to the invention were previously transferred to HSHL by notification and claim in accordance with §§ 6, 7 German Employee Invention Act.

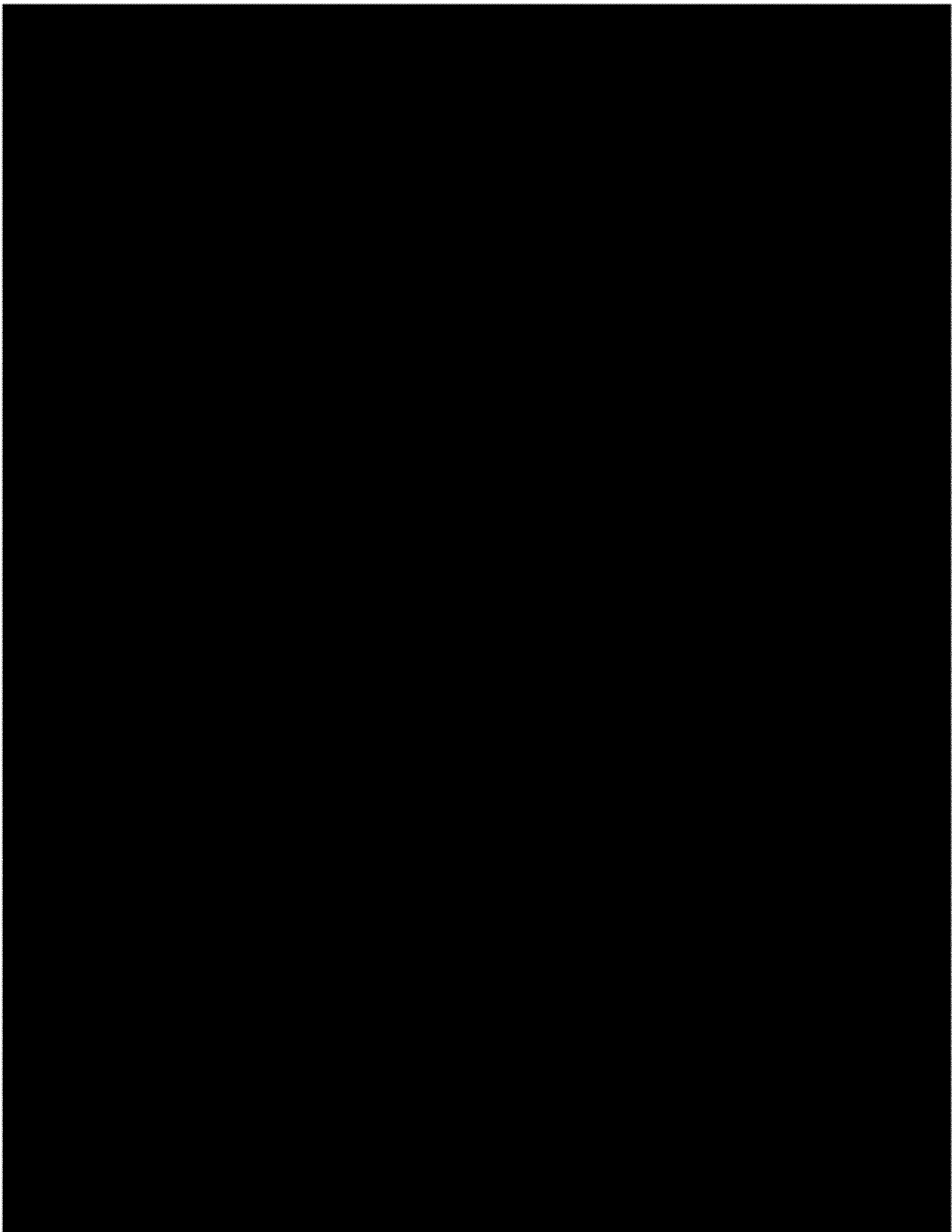
The TH Wildau would like to acquire the patent applications for exploitation purposes and the HSHL is prepared to sell them in accordance with the following provisions.

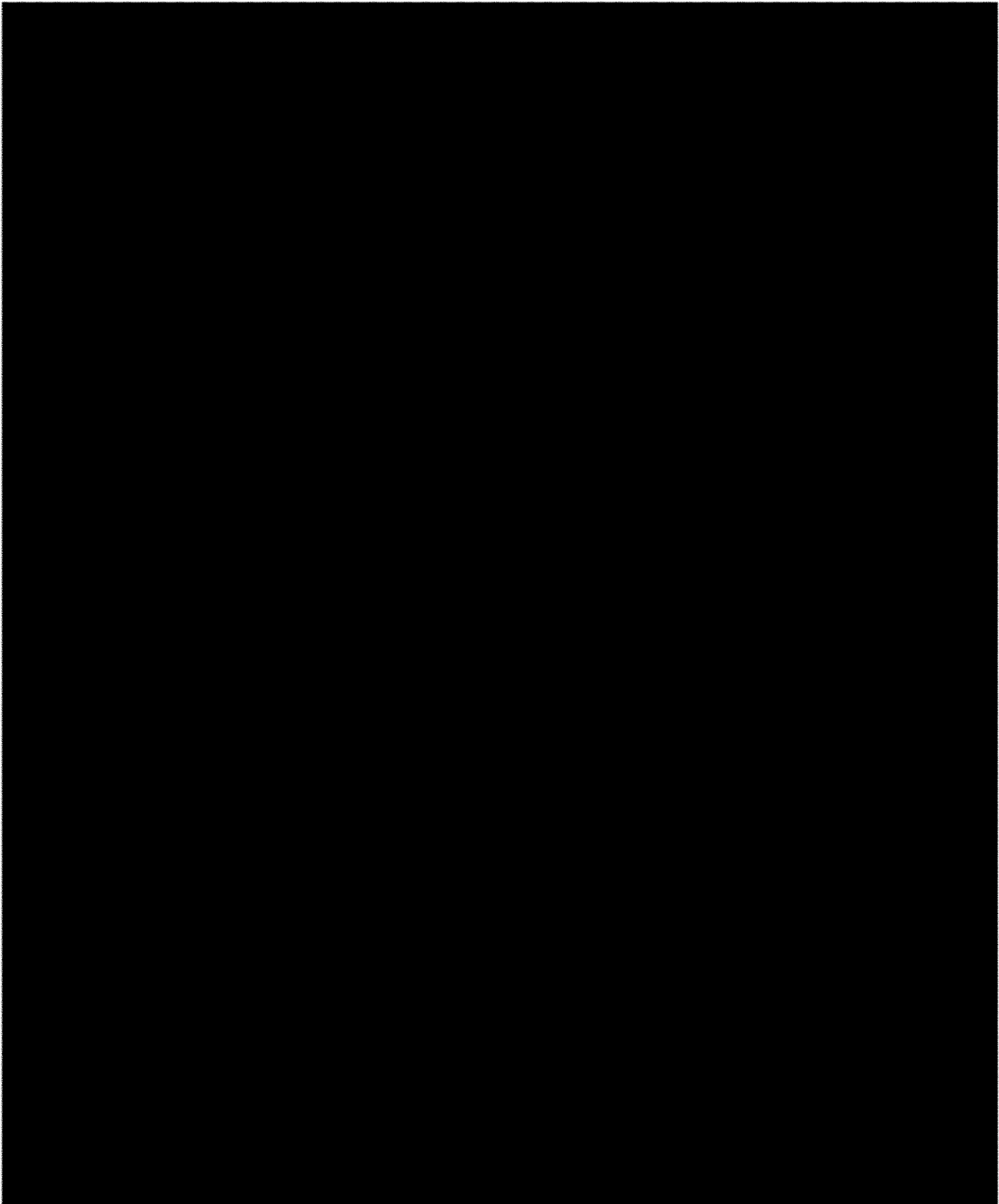
PROvendis GmbH acts as a patent exploitation agency on behalf of the North Rhine-Westphalian universities and examines university inventions and other research results for patentability and other protectability as well as exploitability. PROvendis draws up and negotiates exploitation agreements, including the present purchase and transfer agreement for HSHL.

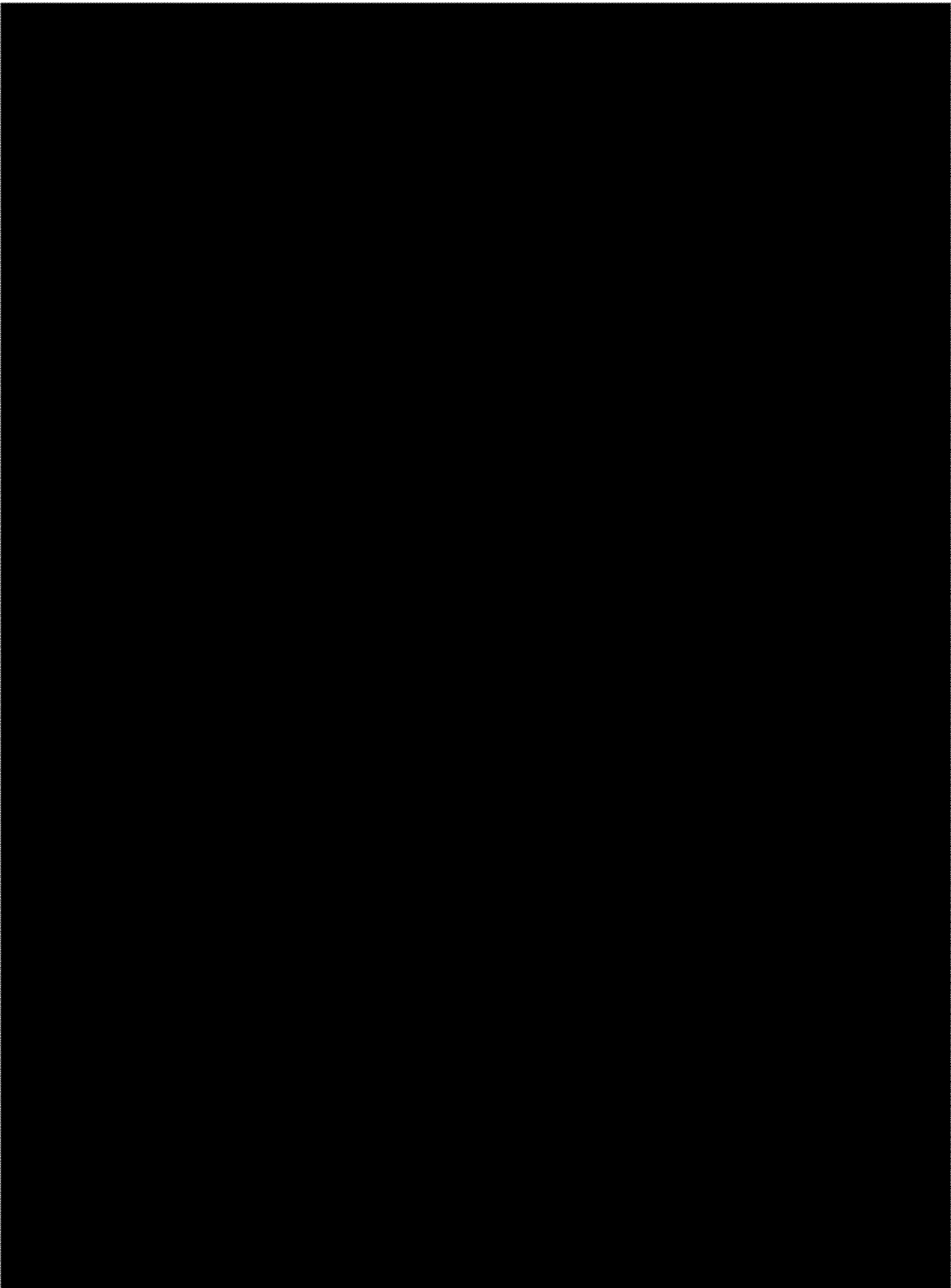
1. Subject matter of the contract

- 1.1 HSHL is the 100% owner of the invention and the patent applications.
- 1.2 HSHL transfers its ownership rights to the invention and the patent applications in full, with all rights and obligations, to the TH Wildau.
- 1.3 The TH Wildau the transfer.
- 1.4 Upon conclusion of this agreement, the TH Wildau is responsible for the continuation of the patent applications to the best of its ability. HSHL undertakes to submit the declarations necessary for the transcription of the patent applications in the respective patent register at the request of TH Wildau.
- 1.5 Starting with the conclusion of this agreement, TH Wildau shall bear the costs incurred for the continuation of the patent applications.
- 1.6 The enforcement of the patent application against third parties or the defense of the patent application is the sole responsibility of the TH Wildau upon conclusion of this agreement, without any obligation to the HSHL.









8.4 For all legal disputes arising from and in connection with this contract, the exclusive jurisdiction of the Düsseldorf Regional Court and the application of German law, excluding the conflict of laws and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, are agreed.

Hamm, den 15.01.2025

For HSHL

[Signature]

(Name/Position) Schlösser
(Kanzlerin)
Hochschule Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76-78
59063 Hamm

Wildau, den 22.01.2025

For TH Wildau

[Signature]

(Name/Position) Prof. Dr. Baath
Technische HI, 15745 Wildau
Präsidentin
Hochschulring 1, 15745 Wildau

Place/date Wildau, 22.1.25
[Signature]

Prof. Dr. René Krenz-Baath

Certification of Translation Accuracy

Certification of Translation Accuracy

Translation of the PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT between Technische Hochschule Wildau and Hochschule Hamm-Lippstadt from German to English

Furnished on February 7, 2025

I, Thilo Schmelcher, am a German as well as a European Patent Attorney and hereby certify that I'm experienced and competent in translation, as well as fluent in the above-mentioned language pair and that, in my best judgement, the translated text truly reflects the content, meaning, and style of the original text and constitutes in every respect a complete and accurate translation of the original document. This document has not been translated for a family member, friend or business associate.

Accordingly, I verify that I have proofread this document and I certify that the attached document is a faithful and authentic translation of its original. This is to certify the correctness of the translation only. I do not make any claims or guarantees about the authenticity or content of the original document. Furthermore, I assume no liability for the way in which the translation is used by the customer or any third party, including end users of the translation.

This Certificate is attached to the translation.



T. Schmelcher

KAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG

zwischen der

Technische Hochschule Wildau, vertreten durch ihre Präsidentin,
Prof. Dr. Ulrike Tippe, Hochschulring 1, 15745 Wildau

– nachstehend: „**TH Wildau**“ –

und der

Hochschule Hamm-Lippstadt, vertreten durch ihre Präsidentin,
Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell, Marker Allee 76-78, 59063 Hamm,

bei Verhandlung und Durchführung dieses Vertrages vertreten durch

die **PROvendis GmbH**, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr.-Ing. Heinrich Dornbusch,
Schloßstr. 11 - 15, 45468 Mülheim,

– nachstehend: „**HSHL**“ –

TH Wildau und HSHL nachstehend gemeinsam oder einzeln „**Vertragspartei**“ bzw.
„**Vertragsparteien**“.

Vertragsnummer: 4991-K1-20241024

Präambel

Die HSHL ist Inhaberin der folgenden Patente und Patentanmeldung:

DE 10 2017 216 444 B3 „Microchip mit einer Vielzahl von rekonfigurierbaren Teststrukturen“

EP 3 682 255 A1 „Microchip mit einer Vielzahl von rekonfigurierbaren Teststrukturen“

US 11,237,211 B2 „Microchip Having A Plurality Of Reconfigurable Test Structures“

(nachfolgend „**Patentanmeldungen**“).

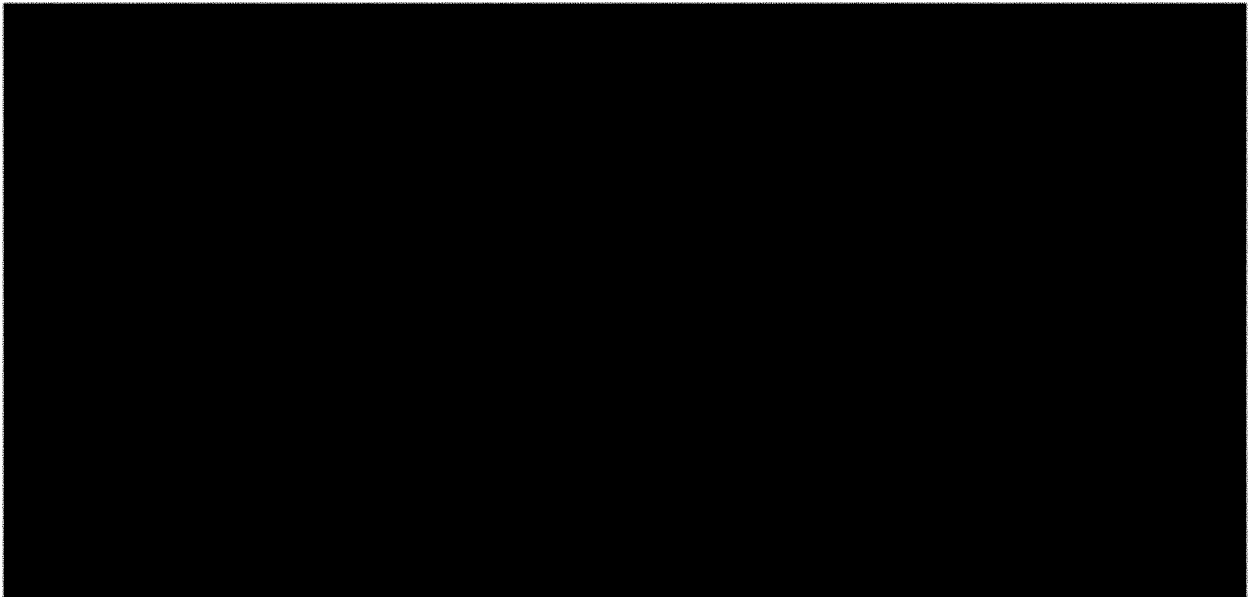
Mit den Patentanmeldungen wurde die Erfindung „Nebenläufige Testinfrastrukturen für den Produktionstest und In-Field Test von Mikrochips und elektronischen Baugruppen basierend auf rekonfigurierbaren Scan-Ketten sowie komprimierten Testdaten“, Kurzbezeichnung: „ConcurrentIJTAG“, (nachfolgend „**Erfindung**“) von Herrn Prof. Dr. René Krenz-Baath geschützt, dessen Rechte an der Erfindung zuvor durch Meldung und Inanspruchnahme gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG auf die HSHL übertragen worden sind.

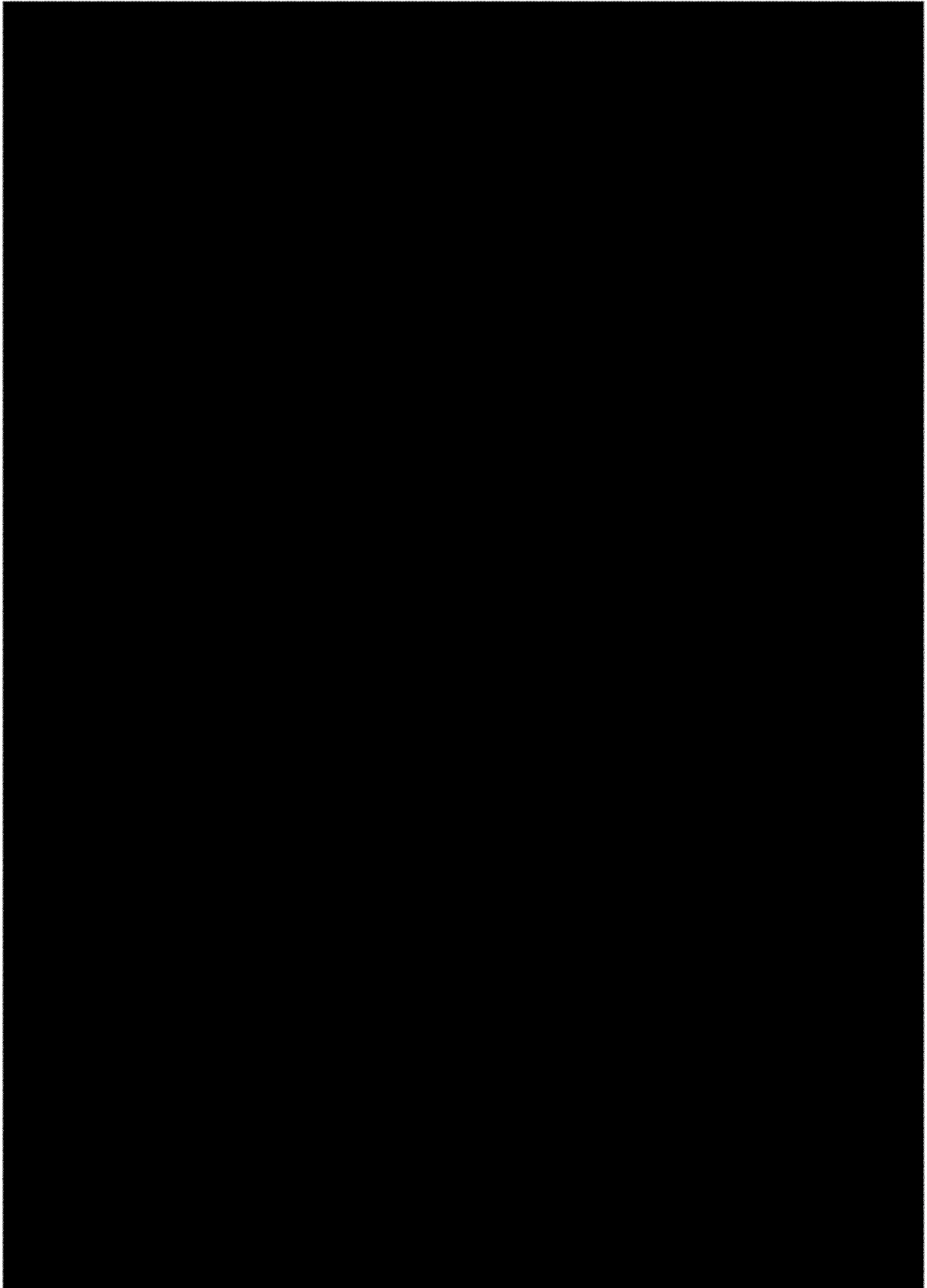
Die TH Wildau möchte die Patentanmeldungen zu Verwertungszwecken erwerben und die HSHL ist hierfür zu einem Verkauf gemäß den nachfolgenden Bestimmungen bereit.

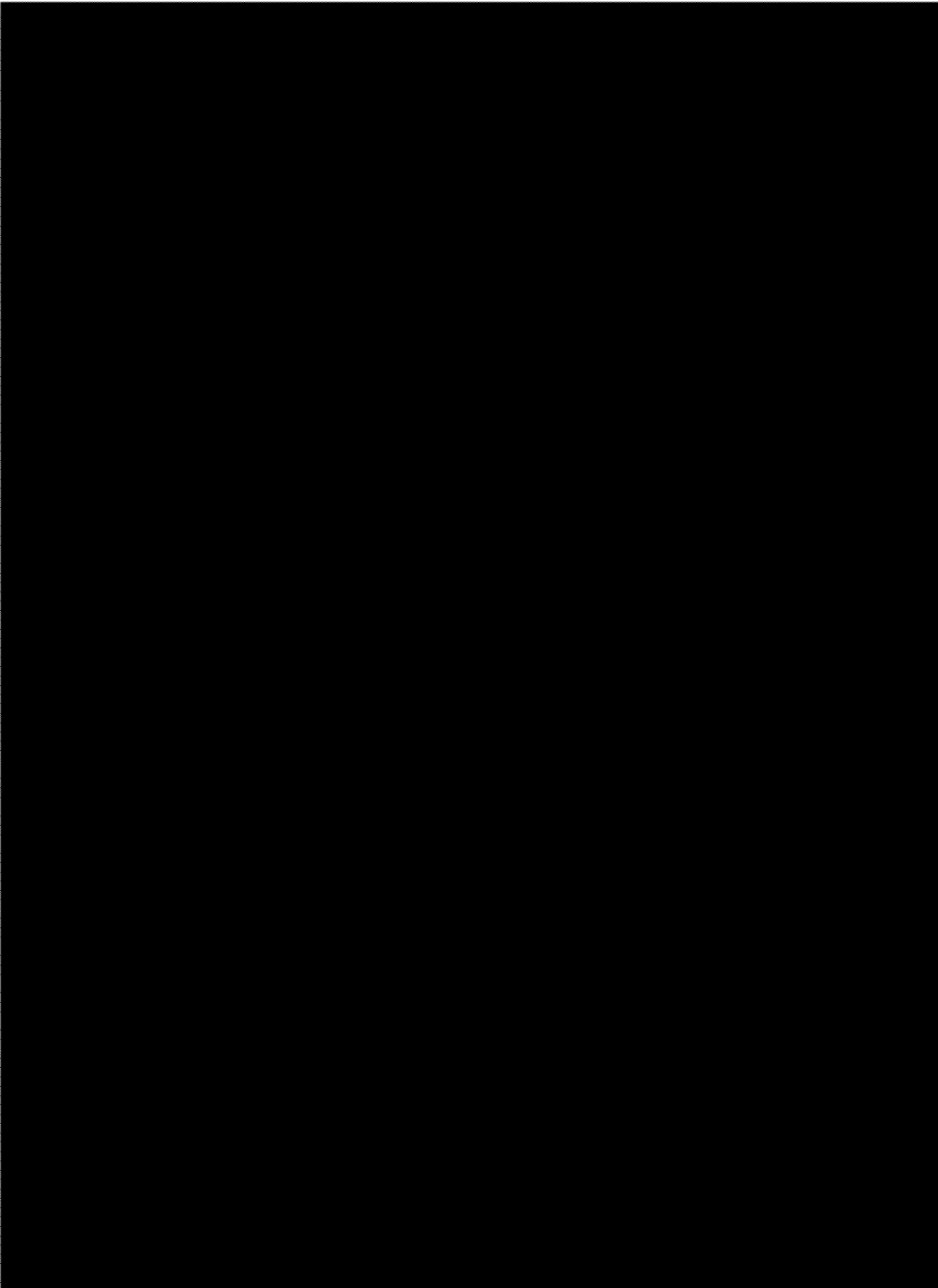
Die PROvendis GmbH ist als Patentverwertungsagentur im Auftrag der nordrhein-westfälischen Hochschulen tätig und prüft Hochschulerfindungen und sonstige Forschungsergebnisse auf Patentierbarkeit und sonstige Schutzfähigkeit sowie auf Verwertbarkeit. PROvendis erarbeitet Verwertungsverträge und verhandelt diese, so auch den vorliegenden Kauf- und Übertragungsvertrag für die HSHL.

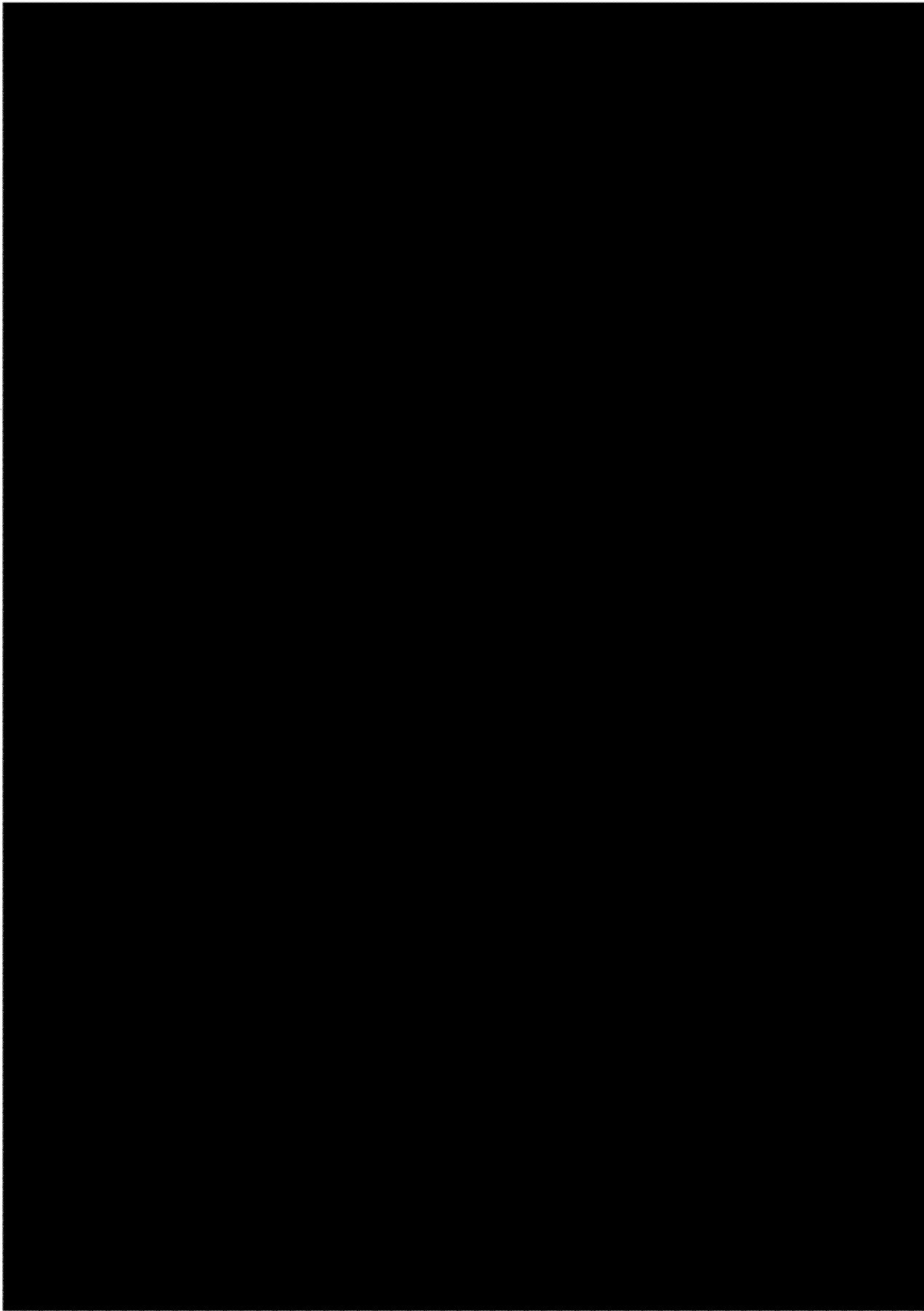
1. Vertragsgegenstand

- 1.1 Die HSHL ist zu 100 % Inhaberin der Erfindung und der Patentanmeldungen.
- 1.2 Die HSHL überträgt ihre Inhaberrechte an der Erfindung und den Patentanmeldungen vollständig, mit allen Rechten und Pflichten auf die TH Wildau.
- 1.3 Die TH Wildau nimmt die Übertragung an.
- 1.4 Die TH Wildau ist mit Abschluss dieses Vertrages verantwortlich, die Weiterführung der Patentanmeldungen nach bestem Vermögen zu betreiben. Die HSHL verpflichtet sich, auf Anfrage der TH Wildau die für die Umschreibung der Patentanmeldungen im jeweiligen Patentregister notwendigen Erklärungen abzugeben.
- 1.5 Beginnend mit dem Abschluss dieses Vertrages trägt die TH Wildau, die für die Weiterführung der Patentanmeldungen entstehenden Kosten.
- 1.6 Die Durchsetzung der Patentanmeldung gegenüber Dritten bzw. die Verteidigung der Patentanmeldung, ist mit Abschluss dieses Vertrages allein Angelegenheit der TH Wildau, ohne dass gegenüber der HSHL hierzu eine Verpflichtung besteht.









8.4 Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus und in Verbindung mit diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf und die Geltung deutschen Rechts unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts vereinbart.

Hamm, den 15.01.2025

Wildau, den 22.01.2025

Für die HSHL

Für die TH Wildau

[Signature]
(Name/Position) Schlösser
(Kanzlerin)
Hochschule Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76-78
59063 Hamm

[Signature]
(Name/Position) Prof. Dr. Krenz
Technische Hochschule Wildau
Präsidentin
Hochschulring 1, 15745 Wildau

Ort/Datum Wildau, 22.1.25

[Signature]
Prof. Dr. René Krenz-Baath