

MRD
3/1/2

REC
TF

03-07-2002



102006012

Docket No.:

8020-84146

Tab settings

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks **102006012** red original documents or copy thereof

1. Name of conveying party(ies):

Malo S.p.a.

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State
- Other
- Association
- Limited Partnership

Additional names(s) of conveying party(ies) Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other **License Agreement**
- Merger
- Change of Name

Execution Date: **December 27, 1996**

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: **Loma S.r.l.**

Internal Address:

Street Address: **12/14/16 G. Galilei Street**

City: **Reggiolo, ITALY** State: ZIP:

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State
- Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic designation is Yes N
(Designations must be a separate document from Additional name(s) & address(es) Yes N

4. Application number(s) or registration numbers(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

2,072,080



03-01-2002

U.S. Patent & TMO/TM Mail Rpt Dt. #11

Additional numbers Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: **Thomas R. Vigil**

Internal Address: **WELSH & KATZ, LTD.**

Street Address: **120 S. Riverside Plaza, 22nd Floor**

City: **Chicago** State: **IL** ZIP: **60606**

6. Total number of applications and registrations involved: **1**

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$ **\$40.00**

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

23-0920

03/06/2002 TDIAZ1 00000165 2072080

DO NOT USE THIS SPACE

01 FC:481

40.00 DP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Thomas R. Vigil

Name of Person Signing

Thomas R. Vigil

Signature

2/25/02

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and

TRADEMARK

REEL: 002455 FRAME: 0471

LICENSING CONTRACT FOR THE USE OF TRADEMARKS

BETWEEN

MALO S.p.a. with head office in Italy, Reggiolo (RE), Via Galileo Galilei, no. 12/14/16; fiscal code 00312230352; in the person of Signor Malvezzi Bruno and legal representative, hereafter denominated

the Licensor

AND

LOMA S.r.l. with head office in Italy, Reggiolo (RE), Via Galilei, 12/14/16; fiscal code no. 01526270358; in the person of Signora Pellati Antonella and legal representative, hereafter denominated

the Licensee

Whereas

- A) The Licensor is the owner of the following registered and pending trademarks, all of them regard the sign "PER ESTESO" [English = "in detail" or "in full"] intended to identify the products: clothing for men, women, and children in any type of fabric or material, shoes, boots, stockings, socks, skirts, trousers, jackets, wind cheaters, anoraks, shirts, blouses, tops, knitted tops, pullovers, T-shirts, vests, corsetry, gloves, scarves, belts, ties, hats, waterproofs, swimming costumes.
- a) International trademark no. 587880 registered on 3 June 1992;
 - b) British trademark no. 1557324 registered on 21 October 1994;
 - c) Application for registration of trademark in Hong Kong no. 14221/93 deposited on 30 December 1993;

[Right margin]:

three signatures - illegible; one rubber stamp - illegible.

- d) Application for registration of trademark in the United States of America no. 74/474,900 deposited on 29 December 1993;
- e) Application for registration of trademark in Japan no. 7175/94 deposited on 28 January 1994;
- B) The Licensee is leasing the Licensor's company for the purpose of continuing the productive activity previously conducted by the Licensor, this involving knitwear workshops, the processing of wool and other fiber yarns, fabric, cloth, and similar materials for the marketing of the following products: garments, knitwear, and clothing in general.
- C) The Licensor is prepared to grant to the Licensee the exclusive rights to the trademarks listed under the letter "A" above, and the Licensee is interested in acquiring the exclusive rights to the same,

the following is stipulated and agreed.

Section 1 - Definitions

1.3 In the present contract the terms listed below will be used in the sense defined alongside them.

1.4 "Trademarks": are the distinctive signs, the registration and application for registration of which are identified under the letter "A" in the premises;

"Products": articles of clothing for men, women, or children in any type of fabric or material, shoes, boots, stockings, socks, skirts, trousers, jackets, wind cheaters, anoraks, shirts, blouses, tops, knitted tops, pullovers, T-shirts, vests, corsetry, gloves, scarves, belts, ties, hats, waterproofs, swimming costumes manufactured and marked by the Licensor;

[Right margin]:

three signatures - illegible; one rubber stamp - illegible.

1.5 "Territory": the territories of Austria, Benelux, France, Germany, Monaco, Switzerland, Great Britain, The United States of America, and Hong Kong.

Section 2 - Concession of license

2.1 The Licensor concedes to the Licensee the exclusive rights to the Trademarks for identifying Products in the Territory.

2.2 The Licensee has no right to concede the license to third parties.

Section 3 - Consideration

3.1) The parties agree that the consideration for the license for the Trademarks is already included in that agreed for the leasing of the company.

Section 4 - Use of the Trademarks by the Licensee

4.1 The licensee will apply the Trademarks to the Products and their packaging, and use the Trademarks for advertising and promotion of the Products, following all reasonable instructions of the Licensor regarding shape, dimensions, position, and color of the Trademarks.

4.2 The Licensee must act with good commercial practice and do all that is necessary to ensure that the validity and effectiveness of the Trademarks are not compromised and the Licensee must exploit the present license in the best possible way in all of the territory.

4.3 The Licensee undertakes not to deposit (or cause to be deposited) and not to use (or cause to be used) signs identical or similar to the Trademarks and the other distinctive signs of the Licensor in the Territory or elsewhere.

[Right margin]:

three signatures - illegible; one rubber stamp - illegible.

- 4.4 All use of the Trademarks must stop immediately upon the termination, for any reason, of the present contract.
- 4.5 The parties agree that the Licensee is responsible for all expenses and measures necessary both for the renewal of the Trademarks and in order to maintain the general effectiveness of the same.

Section 5 - Declaration of the Licensor regarding the Trademarks.

- 5.1 The Licensor, although not able to exclude the possibility that the Trademarks might violate the rights of third parties and therefore unable to except any responsibility in this respect, states that no violation of the rights of third parties is known to them. In the case of an action or initiative against the Licensee by third parties who protest a violation of their rights in relation to the use of the Trademarks, the parties will agree the most appropriate action.

Section 6 - Violation of the Trademarks of the Licensor

- 6.1 The Licensee will carefully monitor the situation in the Territory and immediately inform the Licensor, in writing, of any violation of the Trademarks in the Territory.
- 6.2 The parties agree that both have the liberty to undertake any action or to resist and oppose any action, with the purpose of protecting the Trademarks, and both have the liberty to undertake any other action in relation to the Trademarks. The Licensee undertakes to assist and collaborate with the Licensor in order to best protect the Trademarks.

[Right margin]:

three signatures - illegible; one rubber stamp - illegible.

Section 7 - Duration

7.1 The present contract is effective from 1 October 1996 and has an undetermined duration. The parties, however, renounce their right to withdraw from the present contract before 1 January 1997.

Section 8 - Registration of the license

8.1 The Licensor can, after informing the Licensee in writing, autonomously choose to register the license in the competent Patent and Trademark Offices in the Territory or part thereof. In this case the Licensee will approve and complete all the documents and acts that the Licensor forwards to him and he will satisfy all reasonable requests made to him for the purpose of the registration of the license.

8.2 The Licensee is responsible for the cost of all such registration mentioned in 8.1.

Section 9 - Enforceable law and competent jurisdiction

9.1 The sole competent jurisdiction in the case of any litigation resulting from the present contract is the competent jurisdiction of the head office of the Licensor.

9.2 The present contract is governed by Italian law.

Gonzaga, on 27 .12. 1996.

MALO S.P.A.

LOMA S.R.L.

[signature - illegible]

[signature - illegible]

[Right margin]:

one signature - illegible; one rubber stamp - illegible.

Digest no. 61606

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

In the year 1996 (nineteen ninety six) on the day of 27 June (twenty-seventh) in the month of DECEMBER.

In GONZAGA in my office at Via Ferrante Gonzaga no. 2:

I the undersigned Mario Binelli, Notary of Gonzaga, registered in the Roll of Notaries of Mantova, certify that, after waiving the presence of witnesses with my consent, the persons:

MALVEZZI BRUNO, an industrialist, born in Reggio (RE), on 30 July 1949, and resident there at Via Malipiero no. 1, and

PELLATI ANTONELLA, an industrialist, born in Campagnola Emilia (RE) on 10 November 1956, resident in Reggio at Via Malipiero no. 1,

of whose personal identity I as Notary am certain, signed in my presence the private agreement that follows.

[signature - illegible]

[rubber stamp - illegible]

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI MARCHI

TRA

MALO S.p.a. con sede in Reggio (RE), Via Galileo Galilei, n. 12/14/16,
Codice fiscale 00312230352, in persona del Signor Malvezzi Bruno e legale
rappresentante, di seguito denominata

il Licenziante

E

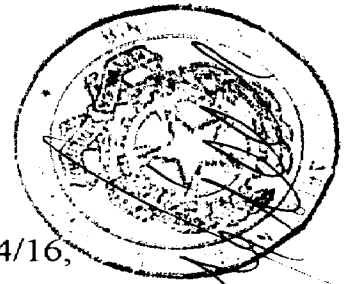
LOMA S.r.l., con sede in Reggio (RE), Via Galilei, 12/14/16, Codice
fiscale n. 01526270358, in persona della Signora Pellati Antonella e legale
rappresentante, di seguito denominata

il Licenziatario

Premesso che

A) il Licenziante è titolare delle seguenti registrazioni di marchio e domande di
registrazione di marchio , tutte aventi ad oggetto il segno "PER ESTESO"
destinato a contraddistinguere i prodotti: Articoli d'abbigliamento per
uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale, scarpe,
stivali, calze, calzini, gonne, pantaloni, giacche, giacche a vento, giubbotti,
camicie, camiciette, bluse, maglie, maglioni, magliette, canottiere,
corsetteria, guanti, sciarpe, cinture, cravatte, cappelli, impermeabili,
costumi da bagno.

- a) Marchio internazionale n° 587880 registrato il 3 Giugno 1992;
- b) Marchio inglese n° 1557324 registrato il 21 Ottobre 1994;
- c) Domanda di registrazione di marchio in Hong Kong n° 14221/93
depositato il 30 dicembre 1993;



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

d) Domanda di registrazione di marchio negli Stati Uniti n° 74/474,900 depositato il 29 dicembre 1993;

e) Domanda di registrazione di marchio in Giappone n° 7175/94 depositato il 28 Gennaio 1994;

B) la Licenziataria ha in affitto l'azienda del licenziante per l'esecuzione dell'attività di produzione precedentemente esercitata dal concedente inerente a laboratori per maglieria, alla lavorazione delle lane ed altre fibre tessili, tessuti, stoffe e materiali affini e per la commercializzazione dei seguenti prodotti: confezioni, maglieria ed abbigliamento in genere.

C) il Licenziante è interessato a concedere alla Licenziataria in licenza esclusiva i marchi sopra elencati alla lettera A ed il licenziatario è interessato ad acquisire in licenza esclusiva gli stessi,

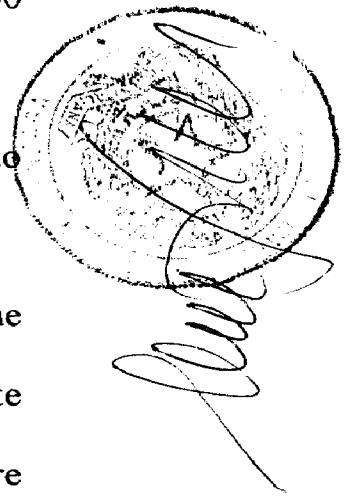
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Definizioni

1.3 Nel presente contratto i termini qui di sotto elencati saranno utilizzati nel significato a fianco di ciascuno di essi precisato.

1.4 "Marchi": i segni distintivi le cui registrazioni e le cui domande di registrazione sono individuate nella lettera A delle premesse;

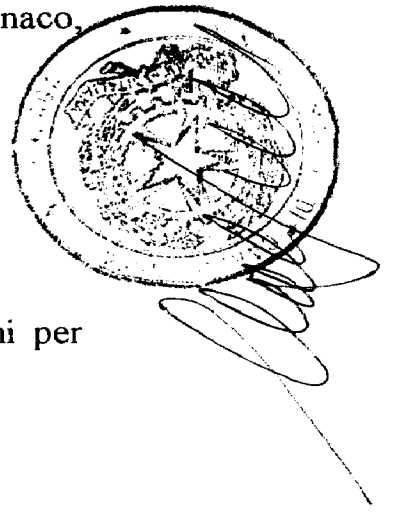
"Prodotti": Articoli d'abbigliamento per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale, scarpe, stivali, calze, calzini, gonne, pantaloni, giacche, giacche a vento, giubbotti, camicie, camiciette, bluse, maglie, maglioni, magliette, canottiere, corsetteria, guanti, sciarpe, cinture, cravatte, cappelli, impermeabili, costumi da bagno. fabbricati e commercializzati dal Licenziante;



Autore della lista

Milena Bruno

1.5 "Territorio": i territori dell'Austria, Benelux, Francia, Germania, Monaco, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti ed Hong Kong.



Articolo 2 - Concessione della licenza

2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario in licenza esclusiva i marchi per contraddistinguere i Prodotti nel Territorio.

2.2 Il Licenziatario non ha diritto di concedere sublicenze.

Articolo 3 - Corrispettivo

3.1) Le parti danno atto che il corrispettivo della licenza dei Marchi è già ricompreso in quello convenuto in relazione all'affitto di azienda.

Articolo 4 - Uso dei Marchi da parte del Licenziatario

4.1 Il Licenziatario apporrà i Marchi sui prodotti e sulle loro confezioni e li utilizzerà nella sua attività promozionale e pubblicitaria relativa ai Prodotti, osservando ogni ragionevole indicazione del Licenziante in quanto a forma, dimensione, posizione e colore dei marchi.

4.2 Il Licenziatario dovrà agire con la diligenza del buon commerciante, compiendo tutto quanto necessario affinché non venga compromessa la validità e l'efficacia dei Marchi, e dovrà sfruttare nel miglior modo possibile la presente licenza nell'intero Territorio.

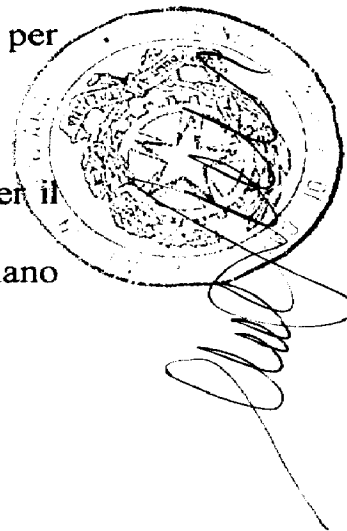
4.3 Il Licenziatario si impegna a non depositare (e a non far depositare) e a non utilizzare (e a non fare utilizzare) segni uguali o simili ai Marchi e agli altri segni distintivi del Licenziante nel Territorio o altrove.

Autografo del licenziante

Mouen Bruno

4.4 Ogni uso dei marchi dovrà terminare immediatamente con la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto.

4.5 Le parti convengono che tutti gli oneri e gli adempimenti necessari per il rinnovo ed, in generale per la conservazione dell'efficienza dei marchi siano a carico del Licenziatario.



Articolo 5 - Dichiarazioni del Licenziante relative ai Marchi

5.1 Il Licenziante, benché non possa escludere che i Marchi non violino diritti di terzi e non possa pertanto assumere alcuna responsabilità al riguardo, dichiara di non essere a conoscenza di alcuna violazione di tali diritti. In caso di azioni ed iniziative contro il Licenziatario da parte di terzi che lamentino la violazione di propri diritti in relazione all'uso dei marchi le parti si accorderanno per l'assunzione delle iniziative più opportune.



Articolo 6 - Violazione dei Marchi del Licenziante

6.1 Il Licenziatario sorveglierà con diligenza la situazione del Territorio, ed informerà immediatamente il Licenziante, per iscritto, di ogni eventuale violazione dei Marchi nel Territorio.

6.2 Le parti convengono di avere entrambe la facoltà di intraprendere qualsiasi azione o di resistere ed opporsi a qualsiasi azione, al fine di tutelare i Marchi, nonché di assumere qualsiasi altra iniziativa in relazione ai Marchi. Il Licenziatario si impegna a fornire assistenza e collaborazione al Licenziante utili al fine di meglio tutelare i marchi.



Articolo 7 - Durata

7.1 Il presente contratto prende effetto dal 1° Ottobre 1996 e ha durata a tempo indeterminato. Le parti, tuttavia, rinunziano a recedere dal presente contratto prima del 1° Gennaio 1997.

Articolo 8 - Trascrizione della licenza

8.1 Il Licenziante potrà, con avviso scritto al Licenziatario, scegliere a sua sola discrezione di trascrivere la licenza presso i competenti Uffici Brevetti e Marchi del Territorio o di parte di esso. In tal caso il Licenziatario approverà e perfezionerà tutti i documenti e gli atti che il Licenziante gli trasmetterà e farà tutto quanto gli venga ragionevolmente richiesto ai fini della trascrizione della licenza.

8.2 Il costo di ogni trascrizione sopra menzionata sarà a carico del Licenziatario.

Articolo 9 - Legge applicabile e Foro competente

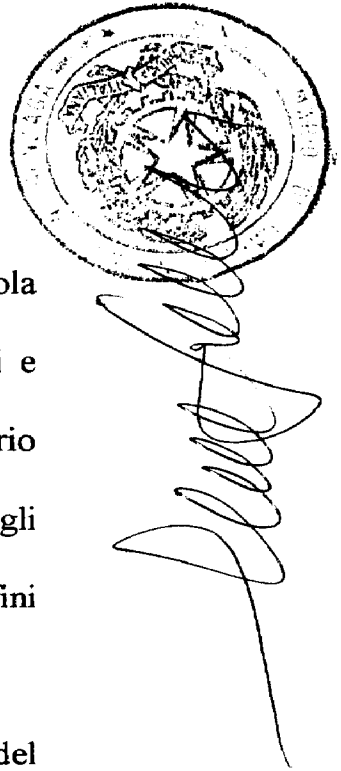
9.1 Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Licenziante.

9.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Gonzaga, lì 27.12.1996

MALO S.p.A.

LOMA S.R.L.



Mario Bruno

Carlo Alberto Bellotti

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 1996 (millenovecentonovantasei) il giorno 27 (venti-sette) del mese di DICEMBRE.

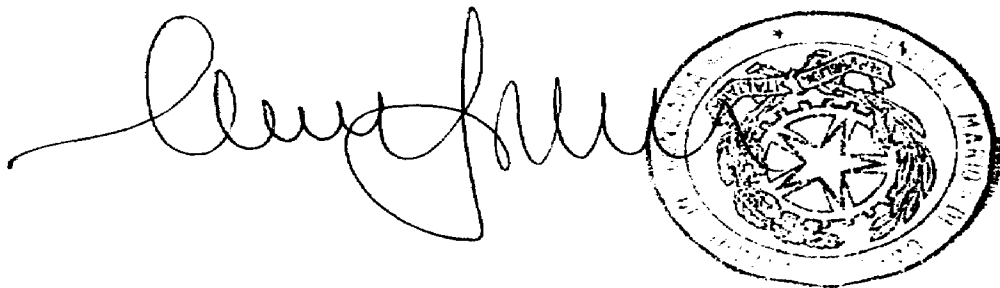
In GONZAGA, nel mio studio posto in Via Ferrante Gonzaga n. 2.

Certifico io sottoscritto dottor MARIO BINELLI, Notaio in Gonzaga, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Mantova che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

MALVEZZI BRUNO, nato a Reggiolo (RE) il 30 Luglio 1949, ivi residente, Via Malipiero n. 1, industriale,

PELLATI ANTONELLA, nata a Campagnola Emilia (RE) il 10 Novembre 1956, residente a Reggiolo, Via Malipiero n. 1, industriale,

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato la scrittura privata che precede alla mia presenza.

The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Mario Binelli', written in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and a banner, surrounded by a decorative border. The text 'NOTAIO MARIO BINELLI' is visible around the perimeter of the seal.