


1-705-506-5995

Form PTO-1594 (Rev. 10/02) OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005) Tab settings $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	<b>RECORDATION FORM COVER SHEET</b> <b>TRADEMARKS ONLY</b>	U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE U.S. Patent and Trademark Office
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.		
<b>1. Name of conveying party(ies):</b>  ACT Solutions Srl.  <input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <input checked="" type="checkbox"/> Other Italy	<b>2. Name and address of receiving party(ies)</b> Name: <u>ROCKWELL AUTOMATION, INC.</u> Internal Address: <u>Legal Department</u>  Street Address: <u>1201 South Second Street</u>  City: <u>Milwaukee</u> State: <u>WI</u> Zip: <u>53204-2496</u>  <input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <u>Delaware</u> <input type="checkbox"/> Other	Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No  <b>3. Nature of conveyance:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other Execution Date: <u>04/11/2003</u>
<b>4. Application number(s) or registration number(s):</b> A. Trademark Application No.(s) <u>78239737</u> <u>78239732</u>  Additional number(s) attached <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	B. Trademark Registration No.(s) _____  If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (Designations must be a separate document from assignment) Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
<b>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</b> Name: <u>William R. Walbrun, Esq.</u>  Internal Address: _____ <u>ROCKWELL AUTOMATION, INC.</u>  <u>Legal Department</u>  Street Address: _____ <u>1201 South Second Street</u>  City: <u>Milwaukee</u> State: <u>WI</u> Zip: <u>53204-2496</u>	<b>6. Total number of applications and registrations involved:</b> ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>  <b>7. Total fee (37 CFR 3.41)</b> .....\$ <u>65.00</u> <input type="checkbox"/> Enclosed <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account	
<b>8. Deposit account number:</b>  <u>01-0857</u>		
<b>DO NOT USE THIS SPACE</b>		
<b>9. Signature.</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <u>Linda K. Jansen</u>            Name of Person Signing         </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">             Signature         </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <u>02/16/2004</u>            Date         </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">           Total number of pages including coversheet, attachments, and document <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> </div>		

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:  
 Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments  
 Washington, D.C. 20231

CH \$66.00 010867 78239737

**Accordo Cessione Marchi****Fra**

**Rockwell Automation Inc.**  
**777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400**  
**Milwaukee, WI 53202**  
**USA**

qui di seguito chiamata "Rockwell"

**E**

**ACT Solutions Srl**  
**Via Roma 3/a**  
**21040 Jerago con Orago, Varese**  
**ITALY**

qui di seguito chiamata "ACT Solutions"

**1. Situazione**

ACT Solutions è proprietaria delle seguenti domande di marchio:

- Domanda italiana numero 11540 2002 MI "PIBOX", data della domanda 28 Novembre 2002, da registrare in classe 9, fra le altre cose per "sistemi e reti per l'elaborazione attraverso lo sviluppo e il trasferimento di informazioni, loro unità e componenti, programmi per i suddetti prodotti, programmi per apparecchiature di elaborazione dati, etc."
- Domanda italiana numero 11158 2002 MI "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX", data della domanda 19 Novembre 2002, da registrare in classe 9, fra le altre cose per "sistemi e reti per l'elaborazione attraverso lo sviluppo e il trasferimento di informazioni, loro unità e componenti, programmi per i suddetti prodotti, programmi per apparecchiature di elaborazione dati, etc."
- Marchi comunitari "PIBOX" numero della domanda 3140449 e "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX", domanda numero 3140092 entrambe con data della domanda 18 Aprile 2003, entrambe da registrarsi in classe 9, fra le altre cose per "sistemi e reti per il trattamento, l'elaborazione ed il trasferimento di dati, etc."
- Domande federali statunitensi, numero 78239737, "PIBOX" e numero 78239732, "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX"

**Trademarks Assignment Agreement****between**

**Rockwell Automation Inc.**  
**777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400**  
**Milwaukee, WI 53202**  
**USA**

hereinafter called "Rockwell"

**and**

**ACT Solutions Srl**  
**Via Roma 3A**  
**Jerago con Orago, Varese**  
**Italy**

hereinafter called "ACT Solutions"

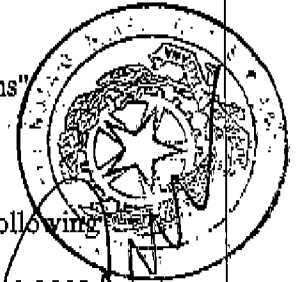
**1. Status**

ACT Solutions is owner of the following trademark applications:

- Italian application number 11540 2002 MI "PIBOX", application date 28 November 2002, to be registered in class 9, among other things, for "systems and nets for processing by development and information transfer, their units and components, programs for aforesaid goods, programs for data processing apparatus etc."
- Italian application number 11158 2002 MI "PLANT INTELLIGENCE IN THE BOX", application date 19 November 2002, to be registered in class 9, among other things, for "systems and nets for processing, by development and information transfer, their units and components, programs for aforesaid goods, programs for data processing apparatus etc."
- community trademarks "PIBOX" application number 3140449 and "PLANT INTELLIGENCE IN THE BOX", application number 3140092 both with application date 18 April 2003, both to be registered in class 9, among other things, for "systems and networks for managing, for processing and for transferring data etc."

- US Federal application number 78239737, "PIBOX", and number 78239732, "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX" both filed

REEL: 002795 FRAME: 0223



*Scoppe*

per archiviazione in classe 9, fra le altre cose per "sistemi e reti per il trattamento, l'elaborazione ed il trasferimento di dati, etc."

I marchi di cui sopra, allegati al presente accordo come citazione on-line, Allegato 1, sono qui di seguito denominati "Marchi Contrattuali".

ACT Solutions è anche proprietaria del nome di dominio internet "pibox.biz", qui di seguito denominato "Dominio".

## 2. Vendita dei Marchi Contrattuali e del Dominio

- 2.1 ACT Solutions vende a Rockwell con il presente documento i Marchi Contrattuali.
- 2.2 ACT Solutions vende a Rockwell con il presente documento il Dominio.

## 3. Trasferimento del Marchio e Registrazione della Cessione

- 3.1 ACT Solutions con il presente documento cede, con quella parte di avviamento dell'attività collegata all'uso del marchio e simbolicamente rappresentata dallo stesso, ogni e qualsiasi diritto sui Marchi Contrattuali a Rockwell e Rockwell qui di seguito accetta il trasferimento.
- 3.2 ACT Solutions consegnerà a Rockwell alla firma del presente Accordo una Dichiarazione di Assenso, sottoscritta, alla registrazione dei Marchi Contrattuali e un Atto di Conferma, sottoscritto e legalizzato, come da bozza di cui agli Allegati 2, 3 e 4. ACT Solutions consegnerà a Rockwell ogni e qualsiasi ulteriore documento e dichiarazione che potrebbero necessitare a Rockwell per registrarsi quale nuovo proprietario delle domande/registrazioni riferite ai Marchi Contrattuali. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione legale, risulti impossibile la cessione o il trasferimento delle domande per i due marchi statunitensi citati al Punto 1. di questo Accordo, ACT Solutions recederà e rinuncerà alle domande per i marchi statunitensi.
- 3.3 ACT Solutions consegnerà a Rockwell senza immotivato ritardo, dopo la firma del presente accordo, tutti i documenti originali in suo possesso relativi ai Marchi Contrattuali, in particolare, la corrispondenza

amongst other things, for "systems and networks for managing, for processing and for transferring data etc"

The aforementioned trademarks attached to this agreement as Online excerpts as Exhibit 1 are hereinafter also referred to as "Contract Marks".

ACT Solutions is also owner of the internet domain name "pibox.biz", hereinafter referred to as "Domain".

## 2. Sale of Contract Marks and Domain

- 2.1 ACT Solutions hereby sells to Rockwell the Contract Marks.
- 2.2 ACT Solutions hereby sells to Rockwell the Domain.

## 3. Transfer of Trademark and Recordal of Assignment

- 3.1 ACT Solutions hereby assigns with that part of the goodwill of the business connected with the use of and symbolised by the mark any and all of its rights to the Contract Marks to Rockwell and Rockwell hereby accepts the transfer.
- 3.2 ACT Solutions shall upon signing of this Agreement provide Rockwell with a signed Declaration of Consent to the recordal of the Contract Marks and a signed and notarised Confirmatory Deed as attached hereto in draft form as Exhibits 2, 3 and 4. ACT Solutions shall provide Rockwell with any and all further documents and declarations that may be necessary to have Rockwell registered as the new owner of the applications/registrazioni of the Contract Marks. Should, for whatever legal reasons the assignment or transfer of the two US trademark applications cited in No 1 of this Agreement not be possible, ACT Solutions shall withdraw and abandon these US trademark applications.
- 3.3 ACT Solutions shall hand over to Rockwell without undue delay after signing of this Agreement all the original documents in its possession concerning the Contract Marks, in

con i rispettivi Uffici dei Marchi incluso la domanda per il marchio, la corrispondenza con altri proprietari di marchio e altre parti terze così come il certificato di registrazione, se emesso e trasmesso ad ACT Solutions.

#### 4. Trasferimento del Dominio

- 4.1 ACT Solutions con il presente documento cede, trasferisce e consegna a Rockwell l'intero diritto, titolo ed interesse nel e per il Dominio.
- 4.2 ACT Solutions trasferirà e farà trasferire a Rockwell tutti gli archivi ed i documenti in originale relativi alla domanda ed alla registrazione del Dominio.
- 4.3 ACT Solutions fornirà qualsiasi altro documento necessario per la registrazione presso le appropriate autorità di marchio e del nome di dominio che rifletta la proprietà del dominio da parte del Concessionario. Senza limitazione, ACT Solutions effettuerà il Cambio di Nome del Registrante in base a quanto richiesto dall'autorità competente.

#### 5. Garanzie e Rappresentanze

- 5.1 ACT Solutions garantisce di essere proprietaria esclusiva dei Marchi Contrattuali e del Dominio.
- 5.2 ACT Solutions garantisce che lo stato di registrazione dei Marchi Contrattuali è correttamente descritto nella clausola 1 del presente Accordo.
- 5.3 ACT Solutions non è a conoscenza di opposizioni o di effettive o presunte rivendicazioni di cancellazione presentate sulla base dei Marchi Contrattuali o del Dominio.
- 5.4 ACT Solutions non è a conoscenza di rivendicazioni pendenti in tribunale, rivendicazioni imminenti o di parti terze sollevate attraverso diffide all'uso dei Marchi Contrattuali o del Dominio o di rivendicazioni sollevate sulla base dei Marchi Contrattuali o del Dominio contro l'uso da parte di terzi di marchi o domini simili o facilmente confondibili.
- 5.5 ACT Solutions non ha concesso licenze o interessi garantiti (garanzie o trasferimenti a scopo di garanzia) per o sui Marchi Contrattuali o il Dominio.

particular the correspondence with the respective trademark offices including the trademark application, correspondence with other trademark owners and other third parties as well as if issued and sent to ACT Solutions, the registration certificate.

#### 4. Transfer of the Domain

- 4.1 ACT Solutions hereby assigns, transfers, conveys and delivers to Rockwell its entire right, title and interest in and to the Domain.
- 4.2 ACT Solutions shall transfer or shall cause to transfer to Rockwell all original files and documents relating to the application and registration of the Domain.
- 4.3 ACT Solutions shall execute any other documents that may be necessary for recordal with the appropriate domain name and trademark authorities to reflect Assignee's ownership of the Domain. Without limitation, the ACT Solutions shall execute the respective Registrant Name Change form required by the competent registrar.

#### 5. Warranties and Representations

- 5.1 ACT Solutions warrants that it is the exclusive owner of the Contract Marks and the Domain.
- 5.2 ACT Solutions warrants that the register status of the Contract Marks are correctly described in clause 1 of this Agreement.
- 5.3 ACT Solutions is not aware of any oppositions or real or alleged cancellation claims against or brought on the basis of the Contract Marks or the Domain.
- 5.4 ACT Solutions is not aware of claims pending in court, imminent claims or claims of third parties raised through warning letters against the use of the Contract Marks or the Domain or claims brought on the basis of the Contract Marks or the Domain against the use of confusingly similar marks or domains by third parties.
- 5.5 ACT Solutions has not granted any licenses or security interest (pledges or transfer for security purposes) in or to the Contract Marks or the Domain.

5.6 ACT Solutions garantisce che né direttamente né attraverso società alla stessa affiliata ha presentato domanda per o registrato marchi o domini con il nome "PIBOX" o "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX", o marchi o domini simili facilmente confondibili.

## 6. Prezzo d'Acquisto e Costi

6.1 Rockwell riconoscerà ad ACT Solutions per i Marchi Contrattuali ed il Dominio quale prezzo di vendita la somma di EUR 20.000 (in lettere: ventimila). L'acquisto non è soggetto a I.V.A.

6.2 Il prezzo d'acquisto è dovuto alla firma del presente Accordo e della Dichiarazione come da clausola 3.2 e verrà pagato su un conto corrente che ACT Solutions designerà.

6.3 I costi e gli oneri per la registrazione della cessione dei Marchi Contrattuali e per il cambio di registrazione del Dominio saranno a carico di Rockwell.

6.4 Entrambe le Parti avranno a proprio carico i costi sostenuti in relazione alla sottoscrizione del presente Accordo.

## 7. Altri Obblighi delle Parti

7.1 ACT Solutions acconsente alla domanda dei marchi "PIBOX", da parte di Rockwell o di società affiliate, per articoli di classe 9 e servizi collegati e non si oppone alle domande per questi marchi.

7.2 ACT Solutions concorda di non usare più i Marchi Contrattuali così come altri nomi di marchio e/o dominio simili e confondibili a partire dalla data della firma del presente Accordo.

## 8. Scelta del Foro Competente

8.1 Questo Accordo è soggetto alla legge tedesca.

8.2 Per ogni e qualsiasi controversia relativa a questo Accordo, la giurisdizione viene assegnata al tribunale di Francoforte.

## 9. Disposizioni Finali

9.1 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo siano nulle o vengano

5.6 ACT Solutions warrants that neither itself nor any affiliated company of Techmed has applied for or registered any trademarks or domains "PIBOX" or "PLANT INTELLIGENCE IN A BOX" or any confusingly similar trademark or domain.

## 6. Purchase Price and Costs

6.1 Rockwell shall pay to ACT Solutions for the Contract Marks and the Domain as purchase price the amount of EUR 20,000.00 (in words: twenty thousand). The purchase is not subject to Value Added Tax.

6.2 The purchase price is due upon signing of this Agreement and signing of the Declaration according to clause 3.2 and shall be paid to a bank account to be designed by ACT Solutions.

6.3 The costs and fees for the recordal of the assignment of the Contract Marks and for change of registration of the Domain shall be borne by Rockwell.

6.4 Each Party shall bear its own costs incurred in connection with entering into this Agreement.

## 7. Other Obligations of the Parties

7.1 ACT Solutions consents to the application of "PIBOX" trademarks by Rockwell or affiliated companies for goods in class 9 and affiliated services and not to oppose such trademark applications.

7.2 ACT Solutions agrees to stop using the Contract Marks as well as any other trademark and/or domain name confusingly similar to the same from the date of signing of this Agreement.

## 8. Choice of Law and Venue

8.1 This Agreement is subject to German Law.

8.2 For all disputes in connection with this Agreement, the courts of Frankfurt am Main shall have jurisdiction.

## 9. Final Provisions

9.1 Should one or more of the provisions of this Agreement be or become

invalidate, la validità delle restanti disposizioni contrattuali resterà immutata. Le parti concordano in questo caso di sostituire le disposizioni invalidate con altrettante, che maggiormente si avvicinino ai fini legali ed economici desiderati.

9.2 Questo Accordo varrà a tutti gli effetti anche per i successori e le società affiliate delle parti che lo hanno sottoscritto. Le parti contrattuali si impegnano affinché i loro successori legali e le relative società rispettino gli obblighi risultanti da questo Accordo.

Data: 4 NOV. 2003

ACT Solutions Srl

Rockwell Automation Inc.

nome, titolo (ACT Solutions)

MACCIONI RAFFAELE AMMINISTRATORE

nome, titolo (Rockwell)

avoid or invalid, the validity of the remaining provisions of this Agreement shall thereby not be affected. The parties agree in this case to substitute the invalid provisions by a valid provision, which comes closest to the economic and legal purpose desired.

9.2 This Agreement shall also be effective for the successors and affiliated companies of the parties of this Agreement. The parties to this Agreement undertake the obligations resulting from this Agreement upon their legal successors and related companies.

Date: November 4<sup>th</sup> 2003

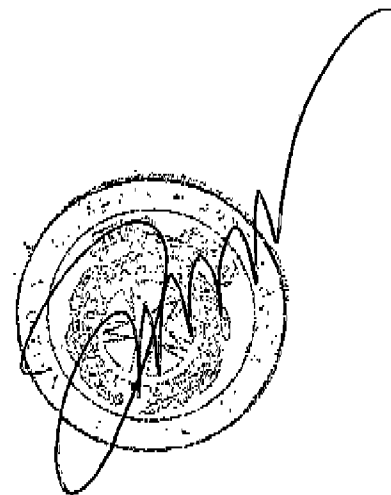
ACT Solutions Srl

Rockwell Automation Inc.

nome, titolo (ACT Solutions)

MACCIONI RAFFAELE AMMINISTRATORE

nome, titolo (Rockwell)



N. 83947 DI REPERTORIO

AUTENTICA

Io sottoscritto dottor Andrea Bortoluzzi, notaio in Gallarate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

attesto

che, fatta rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

il signor:

= MACCIONI RAFFAELE, nato a Treia il 28 dicembre 1964, residente a Cassano Magnago, Via Ugo Foscolo n.38, ingegnere, quale Amministratore Unico della società:

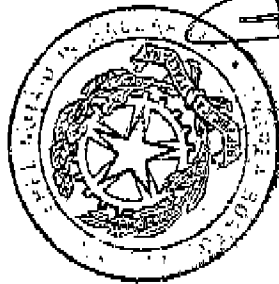
"ACT SOLUTIONS S.R.L."

con sede in Cavaria con Premezzo, Via Ronchetti89 int.2,

- della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo;

- ha, in mia presenza e vista, sottoscritto il suesteso atto, nonchè firmato a margine gli altri quattro fogli di cui si compone.

In Gallarate, in Via Manzoni numero diciassette, oggi quattro = 4 novembre 2003 = duemilatre.



Vertical text on the left margin: 132/212/115

STATE OF WISCONSIN)  
(ss  
MILWAUKEE COUNTY)

JOHN M. MILLER, personally appeared before me this 10th day of February, 2004, known to be the Assistant Secretary of Rockwell Automation, Inc. who executed the aforesaid Trademark Assignment Agreement.



---

Linda K. Jansen, Notary Public  
Milwaukee County, Wisconsin  
My commission expires: April 10, 2005