

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM570182

|   |                                  |                       |                    |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>   | NEW ASSIGNMENT                   |                       |                    |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>  | LICENSE                          |                       |                    |
| <b>CONVEYING PARTY DATA</b>   |                                  |                       |                    |
| <b>Name</b>   | <b>Formerly</b>                  | <b>Execution Date</b> | <b>Entity Type</b> |
| DMG MORI CO., LTD.  |                                  | 04/01/2020            | Corporation: JAPAN |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>   |                                  |                       |                    |
| <b>Name:</b>  | Magnescale Co., Ltd.             |                       |                    |
| <b>Street Address:</b>  | 3-1-4 Edagawa, Koto-ku           |                       |                    |
| <b>City:</b>  | Tokyo                            |                       |                    |
| <b>State/Country:</b>   | JAPAN                            |                       |                    |
| <b>Postal Code:</b>   | 135-0051                         |                       |                    |
| <b>Entity Type:</b>   | Corporation: JAPAN               |                       |                    |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 3</b>  |                                  |                       |                    |
| <b>Property Type</b>  | <b>Number</b>                    | <b>Word Mark</b>      |                    |
| <b>Registration Number:</b>   | 1125534                          | DIGIRULER             |                    |
| <b>Registration Number:</b>   | 1412743                          | LASERSCALE            |                    |
| <b>Registration Number:</b>   | 0898267                          | MAGNESCALE            |                    |
| <b>CORRESPONDENCE DATA</b>  |                                  |                       |                    |
| <b>Fax Number:</b>  | 2125894201                       |                       |                    |
| <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> |                                  |                       |                    |
| <b>Phone:</b>   | 2125894200                       |                       |                    |
| <b>Email:</b>   | bhipdocket@bakerlaw.com          |                       |                    |
| <b>Correspondent Name:</b>  | Robert B.G. Horowitz,            |                       |                    |
| <b>Address Line 1:</b>  | 45 Rockefeller Plaza, 14th Floor |                       |                    |
| <b>Address Line 4:</b>  | New York, NEW YORK 10111         |                       |                    |
| <b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>  | 045010.000002                    |                       |                    |
| <b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>  |                                  |                       |                    |
| <b>Name:</b>  | Robert B.G. Horowitz,            |                       |                    |
| <b>Address Line 1:</b>  | 45 Rockefeller Plaza, 14th Floor |                       |                    |
| <b>Address Line 4:</b>  | New York, NEW YORK 10111         |                       |                    |
| <b>NAME OF SUBMITTER:</b>   | Robert B.G. Horowitz             |                       |                    |
| <b>SIGNATURE:</b>   | /Robert B.G. Horowitz/           |                       |                    |

CH \$90.00 1125534

**DATE SIGNED:**

04/02/2020

**Total Attachments: 17**

source=DMG MORI trademark License Agreement#page1.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page2.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page3.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page4.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page5.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page6.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page7.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page8.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page9.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page10.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page11.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page12.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page13.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page14.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page15.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page16.tif

source=DMG MORI trademark License Agreement#page17.tif

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT

商標使用許諾契約

This Trademark License Agreement (this "Agreement") is made and entered into as of the 1th day of Apr 2020 (the "Effective Date") by DMG MORI CO., LTD., having its principal office at 106, Kitakoriyama-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1160 Japan ("Licensor") and Magnescale Co., Ltd., having its principal office at 3-1-4 Edagawa, Koto-ku, Tokyo 135-0051, Japan ("Licensee").

本商標使用許諾契約（「本契約」）は、日本国奈良県大和郡山市北郡山町 106 番地に主たる事務所を有する DMG 森精機株式会社（「ライセンサー」）と日本国東京都江東区枝川 3-1-4 に主たる事務所を有する株式会社マグネスケール（「ライセンシー」）との間で 2020 年 4 月 1 日（「発効日」）付で締結された。

WHEREAS, Licensor is the exclusive owner of the trademarks shown in Exhibit B attached hereto, and

ライセンサーは、添付別紙 B に記載の商標の独占的権利者であり、

WHEREAS, Licensee desires a license to use Licensor's current trademarks in connection with products listed in Exhibit B attached hereto in The United States of America, and

ライセンシーは、添付別紙 B に記載の製品に関しライセンサーの現在の商標を米国内において使用する権利を欲しており、

WHEREAS, Licensee desires a license to use Licensor's future marks in connection with the products listed therein in The United States of America.

また、ライセンシーは、添付別紙 B に記載の製品に関しライセンサーが将来取得する商標を米国内において使用する権利を欲している。

NOW THEREFORE, in consideration of the promise and mutual covenants hereinafter set forth, the parties hereto agree as follows:

そこで、以下に定める約束と相互の合意を約因として、両当事者は以下の通り合意する。

ARTICLE 1. DEFINITIONS

第 1 条 定義

1.1 "Licensed Marks" means Licensor's trademarks shown in Exhibit B attached hereto and those future marks of Licensor's that will be added to this Agreement

1.1 「許諾商標」とは、添付別紙 B に記載のライセンサーの商標及びこの契約に基づいて追加されるライセンサーの将来の商標を意味するものとする。

1.2 "Licensed Products" means products bearing one or more Licensed Marks listed in Exhibit B attached hereto and those future marks of Licensor's that will be added to this Agreement.

1.3 "Net Sales Price" means the Licensee's gross selling price of the Licensed Products as invoiced to its customer, less sale taxes or value added taxes on sales invoices, custom duties, quantity discount and credit allowed for the returned Licensed Products.

1.4 "Licensed Territory" means The United States of America.

#### ARTICLE 2. License Fee

Licensee shall pay a License Fee to Licensor. The license fee is the cost necessary to maintain the rights of the current and future Licensor's trade marks with respect to the products listed in Exhibit B.

#### ARTICLE 3. GRANT OF LICENSE

3.1 Subject to the terms of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee, and Licensee hereby accepts, a non-exclusive license to use current and future Licensed Marks on Licensed Products in Licensed Territory.

3.2 Future licensed marks shall be communicated by Licensor to Licensee within thirty days of their registration, and by delivery to Licensee of a revised Exhibit B hereto, which shall include the particulars

1.2 「許諾製品」とは、この契約に基づいて追加されるライセンサーの将来の商標を含む「許諾商標」を付した添付別紙Bに記載の製品を意味するものとする。

1.3 「純販売価格」とは、ライセンシーの顧客に請求される「許諾製品」の総販売価格から、販売請求額に課される販売税または付加価値税、関税、数量割引および返品された「許諾製品」について認められる返金額を控除した金額を意味する

1.4 「許諾地域」とは、米国内を意味するものとする。

#### 第2条 ライセンス料

ライセンシーはライセンサーにライセンス料を支払うものとする。

ライセンス料は、添付別紙Bに記載の製品に関しライセンサーの現在の商標および将来取得する商標の権利維持に必要な費用とする。

#### 第3条 ライセンスの許諾

3.1 本契約の条件に従い、ライセンサーはライセンシーに対し「許諾地域」において現在及び将来の「許諾商標」を「許諾製品」に使用する非独占的ライセンスを許諾し、ライセンシーはかかる許諾を受けるものとする。

3.2 将来の「許諾商標」は、ライセンサーの将来の商標登録の通知日から30日以内にライセンサーからライセンシーに通達され、現在の添付別紙Bと同様の形式でライセンサーの将来の商標登録の詳細を記載し

of the registrations in the same form as presently appears in Exhibit B.

#### ARTICLE 4. QUALITY CONTROL

4.1 Licensee shall submit Licensor samples of Licensed Products and artwork and depictions of all proposed uses of the Licensed Marks to Licensor at no cost, for approval prior to any use, sale or other distribution to the public. Licensor shall review and approve or disapprove those items in writing within thirty (30) days of receipt thereof; provided, however, that if Licensor fails to approve or disapprove any of them within that time period the item shall be deemed approved.

4.2 Licensee acknowledges that Licensor requires high product quality and accurate reproduction of the Licensed Marks on all Licensed Products, and that Licensor has the right to ensure that said products meet its quality standards. Licensee agrees that all Licensed Products manufactured and sold by it will be the same or substantially identical in quality and appearance to the initial samples approved by Licensor. Licensee shall maintain such reasonable manufacturing and quality standards to ensure that said Licensed Products are consistent with such initial samples.

4.3 Licensor or its duly authorized representatives have the right to inspect the premises of Licensee during all reasonable hours of operation during the term of this Agreement (including the time provided for

た改訂された添付別紙 B がライセンサーに送達されるものとする。

#### 第 4 条 品質管理

4.1 ライセンサーは、ライセンサーに「許諾製品」の見本および「許諾商標」の使用態様を示す図、許諾製品および記述を無償で提出し、それらが使用、販売その他公衆に頒布される前に、予め承認を得るものとする。ライセンサーは、これらを評価し、それらを受領した後 30 日以内に書面で承認または拒絶するものとする。但し、ライセンサーが、当該期間内にこれらのいずれかについて承認も拒絶もしない場合は、当該見本、図または記述は承認されたものとみなす。

4.2 ライセンサーは、ライセンサーが高い製品品質および全ての「許諾製品」に「許諾商標」が正確に表示されることを求めていること、および、ライセンサーが上記製品がライセンサーの品質基準を満たしていることを確保する権利を有することを了解する。ライセンサーは、ライセンサーが製造し販売した全ての「許諾製品」をライセンサーが承認した最初の見本と同一または実質的に同一の品質および外観とすることに合意する。ライセンサーは、「許諾製品」がその最初の見本と一致することを確保するため、合理的な製造および品質基準を作成・維持するものとする。

4.3 ライセンサーまたはその代理人は、ライセンサーの施設を、本契約期間中(第 11.2 条に定める本契約の期間満了または解除後の在庫処分期間を含む) 合理的な営業時間中に、承認済み「許諾製品」の見本に現れた

disposition of inventory following termination or expiration of this Agreement as set forth in Article 11.2 below) to ensure that standards of quality, as reflected in the approved samples of Licensed Products, are being maintained.

4.4 Licensee shall submit to Licensor samples of the Licensed Products which Licensee is selling and the packaging, advertising and promotional materials used in connection with the Licensed Products so that Licensor may determine compliance by Licensee with the terms of this Agreement, when Licensor requests it.

#### ARTICLE 5. OWNERSHIP OF LICENSED MARKS

5.1 Licensee acknowledges that Licensor owns Licensed Marks and all rights therein and that nothing in this Agreement shall give Licensee any right, title or interest in or to the Licensed Marks other than pursuant to the license granted hereby.

5.2 Licensee agrees that it will do nothing inconsistent with Licensor's ownership of Licensed Marks and shall not claim adversely to Licensor, or assist any third party in attempting to claim adversely to Licensor, with regards to such ownership. Licensee agrees that it will not challenge the title of Licensor to Licensed Marks, oppose any registration thereof, or challenge the validity of this Agreement or the licenses granted herein. Furthermore, Licensee will

品質基準が維持されていることを確認するため、検査する権利を有するものとする。

4.4 ライセンサーが要求した場合は、ライセンサーは、ライセンサーが、ライセンサーによる本契約遵守状況を判断できるよう、ライセンサーが販売している「許諾製品」および当該「許諾製品」に関し使用されているパッケージ、広告宣伝資料の見本をライセンサーに提供するものとする。

#### 第5条 「許諾商標」の権利

5.1 ライセンサーはライセンサーが「許諾商標」およびそれに関する全ての権利を有すること、ならびに、本契約のいかなる条項もライセンサーに対し本契約に定めるライセンス以外の「許諾商標」に関するいかなる権利、権限または利益を与えるものではないことを確認する。

5.2 ライセンサーは、ライセンサーの有する「許諾商標」の権利に合致しない行為をしないものとし、また、かかる権利に関し、ライセンサーの利益に反する主張をもししくはライセンサーの利益に反する主張をしようとする第三者を支援しないものとする。ライセンサーは、ライセンサーの「許諾商標」に関する権利に異議を申し立て、その登録に反対しまたは本契約もしくは本契約で許諾されたライセンスの有効性に異議を申し立てないものとする。更に、ライセ

not register, nor attempt to register, any trade name or trademark which, in whole or in part, incorporates or is confusingly similar to Licensed Marks.

#### ARTICLE 6. USE OF LICENSED MARKS

6.1 Licensee agrees that it will not alter, modify, dilute or otherwise misuse the Licensed Marks, or bring it into disrepute.

6.2 Licensee agrees not to use any other trademark, service mark, trade name, logo, symbol or device in combination with any Licensed Marks without the express prior written consent of Licensor.

6.3 Licensee shall, upon the request of Licensor, cause to appear on or within each Licensed Product, by means of a tag, label, imprint, or other appropriate device, such trademark, service mark or copyright notices as Licensor may from time to time designate. Licensee shall affix trademark notice (TM) or (®) next to the Licensed Marks on Licensed Products as instructed by Licensor.

6.4 Licensee's use of the Licensed Trademark shall conform to the Trademark Use Specifications identified in Exhibit A attached hereto.

#### ARTICLE 7. ACTIONS AGAINST THIRD PARTY INFRINGEMENT

7.1 Licensee shall promptly notify Licensor of any and all infringements, imitations,

ンシーは、「許諾商標」の全部または一部を含むかもしくはそれと混同を生じさせる程類似した商号もしくは商標を登録しもしくは登録を試みないものとする。

#### 第6条 「許諾商標」の使用

6.1 ライセンシーは、「許諾商標」を変更し、希薄化もしくはその他の方法で誤用しまたはその評価を失墜させないものとする。

6.2 ライセンシーは、ライセンサーの書面による明示の事前同意なく、「許諾商標」と組み合わせて、他の商標、サービスマーク、商号、ロゴ、シンボルまたは図案を使用しないことに合意する。

6.3 ライセンシーは、ライセンサーの要求に応じ直ちに、各「許諾製品」に、タグ、ラベル、刻印、またはその他の適切な手段を用いて、ライセンサーが適宜に指示するところにより、商標、サービスマークまたは著作権表示をするものとする。ライセンシーは、ライセンサーの指示するところにより、「許諾商品」について「許諾商標」の隣に(TM)または(®)の商標表示を付するものとする。

6.4 ライセンシーの「許諾商標」の使用は、本契約添付別紙Aに記載の商標使用仕様に従うものとする。

#### 第7条 第三者による侵害に対する措置

7.1 ライセンシーは「許諾商標」の侵害、模倣その他の違法な使用または誤用を発見し

simulations or other illegal use or misuse of the Licensed Marks which come to the Licensee's attention. Licensor and Licensee shall immediately mutually consult on the course of action to be taken. After its consultation with licensee, Licensor will, to the extent it considers necessary, take at its expense all appropriate actions, including the commencement of any suit or other proceedings against such infringement, imitation, simulation or other illegal use or misuse of the Licensed Marks.

7.2 Licensee shall provide to Licensor all reasonable assistance in connection with any matter pertaining to the protection, enforcement or infringement of Licensed Marks, whether in the courts, administrative or quasi-judicial agencies, or otherwise.

#### ARTICLE 8. INDEMNIFICATIONS BY LICENSEE

8.1 Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its trustees, officers, employees and agents from any and all claims, demands, actions, causes of action, suits, damages, liabilities and costs and expenses of every nature, including attorney's fees and patent attorney's fees, relating to or arising out of the manufacture or sale or use of the Licensed Products.

8.2 LICENSOR MAKES NO WARRANTIES, EITHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE LICENSED MARKS, INCLUDING ANY

た場合、即座にライセンサーにその旨知らせるものとする。ライセンサーおよびライセンサーは、直ちにとるべき措置について協議するものとする。ライセンサーとの協議後、ライセンサーは、自己が必要と判断する範囲で、自己の費用負担で、かかる「許諾商標」の侵害、模倣その他の違法な使用または誤用に対して、訴訟の提起または他の手続を含め、全ての適切な措置をとるものとする。

7.2 ライセンサーは、法廷においてか、あるいは、行政または準司法的機関においてか否かを問わず、「許諾商標」の保護、権利行使または侵害に関する全ての事項に関連してライセンサーに合理的な支援をするものとする。

#### 第8条 ライセンサーによる補償

8.1 ライセンサーは、「許諾製品」の製造、販売もしくは使用に関連しまたはそれらから生じた、弁護士費用、弁理士費用を含む、いかなる種類のクレーム、法的措置、訴因、訴訟、損害賠償請求、責任および費用・支出から、ライセンサー、その役員、従業員または代理人を防御しまた免責させるものとする。

8.2 ライセンサーは、明示であるか黙示であるか、法定であるかまたはそれ以外であるかを問わず、「許諾商標」について、非侵害の保証を含め、「許諾商標」に関しいかなる保証もしない。ライセンサーは、「許諾商



WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT. Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its trustees, officers, employees and agents from any and all claims, demands, actions, causes of action, suits, damages, liabilities and costs and expenses of every nature, including attorney's fees and patent attorney's fees, relating to or arising from the use of the Licensed Marks.

#### ARTICLE 9. CONFIDENTIALITY

9.1 In this Agreement, the party from time to time disclosing Confidential Information (as defined below) shall be referred to as the "Discloser" and the party from time to time receiving such Confidential Information shall be referred to as the "Recipient". "Confidential Information" herein means the existence and content of this Agreement and the information which is disclosed to Recipient by Discloser in any manner, whether orally, visually or in tangible form (including, without limitation, documents, devices and computer readable media) and all copies thereof. Tangible materials that disclose or embody Confidential Information shall be marked by Discloser as "Confidential", "Proprietary" or the substantial equivalent thereof. Confidential Information that is disclosed orally or visually shall be identified by Discloser as confidential at the time of disclosure and reduced to a written summary by Discloser, who shall mark such summary as

標」の使用に関連しまたはそれらから生じた、弁護士費用、弁理士費用を含む、いかなる種類のクレーム、法的措置、訴因、訴訟、損害賠償請求、責任および費用・支出から、ライセンサー、その役員、従業員または代理人を防御しまた免責させるものとする。

#### 第9条 秘密保持

9.1 本契約において、「秘密情報」(以下に定義する)を開示する当事者を「開示者」といい、当該「秘密情報」を受領する当事者を「受領者」という。本契約において「秘密情報」とは、本契約の存在および内容、ならびに、口頭によるか、視覚によるかもしくは有形物(書類、装置およびコンピュータ読み取り可能なメディアを含みこれに限らない)によるか、方法のいかんを問わず、開示者から受領者に開示される情報およびそれらのコピーを意味する。「秘密情報」を現すまたは化体する有形物には、開示者により「Confidential」、「Proprietary」またはそれらと実質的に同等の表示がなられなければならない。口頭または視覚により開示される「秘密情報」については、開示者により開示時点で秘密である旨示されかつ書面に要約されるものとし、開示者は、当該要約に「Confidential」、「Proprietary」またはそれらと実質的に同等の表示をし、かつ、その要約を開示がなされた月の翌月末までに受領者に引き渡すものとする。受領者は、当該要約を受領するまで当該情報を開示者の

"Confidential", "Proprietary" or the substantial equivalent thereof and deliver it to Recipient by the end of the month following the month in which disclosure occurs. Recipient shall treat such information as Discloser's Confidential Information pending receipt of such summary.

9.2 Confidential Information shall not include any information that: (a) was in Recipient's possession without confidentiality restriction prior to disclosure by Discloser hereunder; (b) was generally known at the time of disclosure to Recipient hereunder, or becomes generally known after such disclosure, through no act of Recipient; (c) has come into the possession of Recipient without confidentiality restriction from a third party; or (d) was developed by Recipient independently of and without reference to Confidential Information.

9.3 Except as expressly permitted herein, for a period of 5 year (s) from the termination or expiration of this Agreement, Recipient shall maintain in confidence and not disclose Confidential Information to any third party. Recipient shall use Confidential Information solely for the purpose of performing this Agreement. Recipient shall disclose Confidential Information only to those of its employees who have a need to know such information to perform this Agreement.

9.4 Recipient agrees not to reproduce or copy by any means Confidential

「秘密情報」として扱うものとする。

9.2 「秘密情報」には、(a)本契約に基づく開示者による開示前に受領者が秘密保持義務を負うことなく保有していた情報、(b)本契約に基づく受領者に対する開示時点で既に公知の情報、もしくは、開示後受領者の行為によらず公知となった情報、(c)第三者から秘密保持義務なしで受領者が入手した情報、または、(d)受領者により独立してかつ「秘密情報」を参照せずに作成された情報のいずれかに該当する情報は含まれないものとする。

9.3 本契約で明示的に許されている場合を除き、本契約の期間満了または解除から5年間、受領者は「秘密情報」を秘密に保持し、いかなる第三者にも開示しないものとする。受領者は、「秘密情報」を本契約履行の目的にのみ使用するものとする。受領者は「秘密情報」を本契約履行のために知る必要がある従業員にのみ開示するものとする。

9.4 受領者は、本契約履行のために合理的に必要とされる場合を除き、いかなる形態

Information, except as reasonably required to perform this Agreement. Upon termination or expiration of this Agreement, Recipient shall return promptly to Discloser or destroy, at Discloser's option, all tangible materials that disclose or embody Confidential Information.

によっても「秘密情報」を複製または複製しないものとする。本契約の期間満了または解除後直ちに、受領者は、「秘密情報」を含むか化体する有形物の全てを、開示者の指示に従い、直ちに開示者に返還するか廃棄するものとする。

#### ARTICLE 10. TERM OF AGREEMENT

#### 第 10 条 契約期間

This Agreement shall come into force on the Effective Date, and, unless sooner terminated, shall continue in full force and effect for 1 year from the Effective Date. Thereafter, this Agreement shall be renewed automatically extended for successive periods of 1 year each, unless either party shall have otherwise notified to the other party in writing at least six (6) months prior to the expiry of this Agreement or any extension thereof.

本契約は、「発効日」から有効となり、かつ、より早期に解除されない限り、「発効日」から 1 年間有効に存続するものとする。以後、本契約は、いずれかの当事者からも本契約またはその更新期間の満了日から 6 ヶ月前までに書面で別段の意思表示のない限り、更に 1 年間ずつ自動的に更新されるものとする。

#### ARTICLE 11. TERMINATION AND EVENT OF DEFAULT

#### 第 11 条 契約解除および期限の利益喪失

11.1 Licensor may terminate this Agreement by giving a written notice to Licensee in the event (a) that Licensee fails to comply with any provision of this Agreement, or (b) that Licensee undergoes a Change of Control. "Change of Control" here means a transaction or series of related transactions that results in: (a) a sale of all or substantially all of the assets of Licensee to a third party; (b) the transfer of fifty percent (50%) or more of the outstanding

11.1 ライセンサーは、(a) ライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反した場合または (b) ライセンシーに「支配権の変更」があった場合、ライセンシーに書面で通知することにより本契約を解除することができるものとする。ここにおいて「支配権の変更」とは、(a) ライセンシーの資産の全部または実質的に全部の第三者に対する売却；(b) ライセンシーの発行済み議決権の 50% 以上の第三者に対する移転；または (c) 取締役の過半数を指名しまたは指名される権利

voting power of Licensee to a third party; or (c) the acquisition by a third party of the right or power to appoint or cause to be appointed a majority of the directors. Unless such event has not been cured within sixty (60) days after the receipt of such written notice, this Agreement shall be automatically terminated on the lapse of such sixty days period. However, Licensor may immediately terminate this Agreement if Licensee becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, has a petition in bankruptcy filed for or against it or goes into liquidation or receivership.

11.2 In the event (a) that Licensee fails to pay when due any sums payable under this Agreement or any monetary liabilities to a third party, (b) Licensee becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, has a petition in bankruptcy filed for or against it or goes into liquidation or receivership, or (c) this Agreement is terminated by Licensor under Article 10.1 above, Licensor may at any time after the occurrence of such event declare the entire unpaid sums payable by Licensee under this Agreement to be immediately due and payable by giving a written notice to Licensee.

#### ARTICLE 12. LICENSEE'S DUTIES UPON TERMINATION OR EXPIRATION

12.1 Upon termination or expiration of this Agreement, Licensee shall immediately

または権限の第三者による取得を生じさせる取引または一連の関連取引を意味する。かかる事態が上記書面受領後 60 日以内に是正されない限り、本契約は、当該 60 日経過後自動的に終了するものとする。ライセンサーは、ライセンシーが支払い不能となり、債権者の利益のためにその資産を移転し、破産申し立てをもししくはされ、または清算もしくは管財人の管理下に入った場合には、本契約を直ちに解除することができるものとする。

11.2 ライセンサーは、(a)ライセンシーが本契約に基づき支払うべきいかなる金員または第三者に対する金銭債務を期限までに支払わなかった場合、(b)ライセンシーが支払い不能となり、債権者の利益のためにその資産を移転し、破産申し立てをもししくはされ、または清算もしくは管財人の管理下に入った場合、または(c)本契約が上記第 10.1 条に基づきライセンサーにより解除された場合には、当該事由の発生後いつでもライセンシーに書面で通知することにより本契約に基づきライセンシーが支払うべき全ての未払い金の支払期限が直ちに到来したものと宣言できるものとする。

#### 第 12 条 契約期間満了または解除時のライ センサーの義務

12.1 本契約の解除後直ちに、ライセンシーは、「許諾製品」の製造および「許諾商標」

discontinue the manufacture of all Licensed Products and the use of the Licensed Marks, and destroy all unsold Licensed Products and to report to Licensor the number of each destroyed, or, at Licensor's option, assign all such unsold Licensed Products to Licensor without charging any payment.

12.2 Notwithstanding Article 12.1 above, in the event the term of this Agreement or any extension thereof expires and no further extension is made, Licensee shall have the right to complete all Licensed Products then in process and to dispose of its stock of all Licensed Products which meet the standards of quality required hereunder at its normal Net Sales Price within three (3) months after said expiration.

12.3 The disposition set forth in Article 12.2 above shall be subject to the terms of this Agreement including, but not limited to, those requiring payment of License Fees and License Fee reports as set out. Within thirty (30) days following the end of the (3) month period set forth in Article 12.2 above, Licensee shall destroy all unsold Licensed Products and provide Licensor with a writing that an authorized representative of Licensee certifies all such Licensed Products were destroyed.

#### ARTICLE 13. MISCELLANEOUS

13.1 This Agreement (including exhibits constituting a part of this Agreement) and any other writing signed by the parties that specifically references this Agreement

の使用を停止するものとし、また、全ての未販売の「許諾製品」を廃棄し各廃棄数量をライセンサーに報告するか、または、ライセンサーが要求した場合にはこれら未販売「許諾製品」全てを無償でライセンサーに譲渡するものとする。

12.2 上記 12.1 条にかかわらず、本契約の有効期間またはその更新期間が満了しかつ更なる更新がされない場合、ライセンサーは、当該期間満了後 3 ヶ月間、期間満了時点で未完成の「許諾製品」を完成し、また、本契約上要求されている品質基準を満たす「許諾製品」の在庫を標準的な「純販売価格」で販売する権利を有するものとする。

12.3 上記第 12.2 条に定める処理に当たっては、必要なライセンス料の支払いおよびライセンス料報告を含め、本契約の条件に従わなければならないものとする。上記第 12.2 条に定める 3 ヶ月の期間満了後 30 日以内に、ライセンサーは、全ての未販売の「許諾製品」を廃棄し、かつ、ライセンサーの権限ある代表者が当該「許諾製品」は全て廃棄された旨を証明する書面をライセンサーに提出するものとする。

#### 第 13 条 その他

13.1 本契約（本契約の一部をなす添付別紙を含む）および明確に本契約に言及し両当事者により署名された書面は、両当事者間の本契約に定める事項に関する全ての合意

constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersede all prior agreements, understandings and negotiations, both written and oral, between the parties with respect to the subject matter hereof. No modification of this Agreement shall be binding unless executed in writing by both parties. All prior representations made by the parties with respect to the subject matter of this Agreement, whether written or oral and to the contrary notwithstanding, are fully merged herein.

13.2 This Agreement may not be assigned nor transferred by the Licensee without the express prior written consent of Licensor.

13.3 The waiver by Licensor of a breach of any provision contained herein shall be in writing and shall in no way be construed as a waiver of any subsequent breach of such provision or the waiver of the provision itself.

13.4 Licensee acknowledges that monetary relief would not be an adequate remedy for a breach or threatened breach by the Licensee of the provisions of this Agreement and that Licensor shall be entitled to the enforcement of this Agreement by injunction, specific performance or other equitable relief, without prejudice to any other rights and remedies that Licensor may have.

13.5 Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership or joint venture between the parties or constitute or be deemed to

であり、書面または口頭を問わず、本契約に定める事項に関し両当事者間でなされた本契約以前の合意、了解事項および交渉事項に優先するものとする。本契約のいかなる変更も、両当事者が署名した書面によらない限り、拘束力がないものとする。

書面または口頭を問わず、本契約に定める事項に関する両当事者による全ての事前の表明は、本契約に完全に併合されるものとする。

13.2 本契約は、ライセンサーの書面による明示の事前同意なくライセンスにより譲渡されてはならない。

13.3 ライセンサーによる本契約の条項の違反に対する権利放棄は、書面でなされなければならない。いかなる意味においても、当該条項のその後の違反に関する権利放棄または当該条項自体の放棄とみなされてはならない。

13.4 ライセンサーは、金銭的救済のみでは、ライセンスによる本契約の条項の違反またはその虞れに対する適切な救済とならないこと、および、ライセンスは、ライセンスに与えられる他の権利および救済に加え、差止め、特定命令もしくは衡平法上の救済により、本契約上の権利を執行する権利を有することを了解する。

13.5 本契約のいかなる条項も、両当事者間のパートナーシップもしくはジョイント・ベンチャーを成立させるものではなく、また、いかなる目的のためにも、一方の当事

constitute any party the agent or employee of the other party for any purpose whatsoever and neither party shall have authority or power to bind the other or to contract in the name of, or create a liability against, the other in any way or for any purpose.

13.6 If any provision of this Agreement shall be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not render the entire Agreement invalid. Rather, this Agreement shall be construed as if not containing the particular invalid or unenforceable provision, and the rights and obligations of each party shall be construed and enforced accordingly.

13.7 Any notice, instruction, direction or demand under the terms of this Agreement required to be in writing will be duly given upon the receipt, if delivered by hand, facsimile transmission, registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, to the following addresses or facsimile numbers or to such other addresses or facsimile numbers as may be specified by like notice to the other parties:

If to Licensor:

Name of Licensor: DMG MORI CO., LTD.  
Address: 106, Kitakoriyama-cho,  
Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1160 Japan  
Facsimile number: +81-595 45 8930

If to Licensee:

Name of Licensor: Magnescale Co., Ltd.  
Address: 3-1-4 Edagawa, Koto-ku, Tokyo

者を相手方の代理人もしくは従業員とするものでもなく、更に、いずれの当事者も、いかなる目的のためにもまたいかなる方法によっても、相手方を拘束しもしくは相手方の名義で契約しもしくは相手方に責任を負わせる権限を有しないものとする。

13.6 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能である場合、かかる無効または執行不能は、本契約全体を無効にするものではないものとする。本契約は、当該特定の無効または執行不能条項を含まないものと仮定して解釈されるものとし、各当事者の権利および義務は、かかる仮定を前提として解釈されかつ執行されるものとする。

13.7 本契約に基づき書面でなすことを要するいかなる通知、指示または要求も、以下の住所もしくはファクシミリ番号または相手方への同様の通知により指定された住所もしくはファクシミリ番号に、手渡され、ファクシミリで送信されまたは書留郵便もしくは料金先払いの配達証明郵便により引き渡された場合、その受領時に有効になされたものとする。

ライセンサー

ライセンサー名：DMG 森精機株式会社  
住所：日本国奈良県大和郡山市北郡山町  
106 番地  
ファックス番号：0595-45-8930

ライセンシー

ライセンシー名：株式会社マグネスケール

135-0051, Japan

Facsimile number: +81-463-92-6863

13.8 This Agreement shall be construed in accordance with and governed by the laws of Japan without reference to principle of conflicts of laws.

13.9 All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Japan Intellectual Property Arbitration Center. Any award rendered thereon shall be in writing and shall be final and binding on the parties and judgment may be entered thereon in any court of competent jurisdiction. Each party shall bear its own costs and expenses in connection with the arbitration and the costs and expenses of the arbitrators shall be borne as determined by the arbitrator.

13.10 This Agreement is in the English language only, which language shall control and any version in any other language shall be for accommodation only and not bind the parties hereto.

住所：日本国東京都江東区枝川 3-1-4

ファックス番号：046392-6863

13.8 本契約は、法の抵触の原則によらず、日本法に従い解釈され、同法に準拠するものとする。

13.9 本契約からまたは本契約に関連して、当事者の間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、日本知的財産仲裁センターの規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。かかる仲裁の仲裁判断は、書面によりなされ、最終でかつ両当事者を拘束し、かかる判断は管轄権を有するいかなる裁判所でも執行判決を得ることができるものとする。各当事者は、当該仲裁に関する費用を自己負担するものとし、仲裁人の費用は、当該仲裁人が決定するところにより負担されるものとする。

13.10 本契約は英語のみにより、当該言語が支配し、他の言語版は、便宜のためだけであり、本契約当事者を拘束しないものとする。



IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representative as of Effective Date.

本契約を証するため、両当事者は、「発効日」付けで、それぞれの正当に授權された代表者をして本契約に署名せしめた。

DMG MORI CO., LTD.

By: 

NAME: MORI Masahiko

Title: President

DMG 森精機株式会社

By: 

NAME: 森 雅彦

Title: 取締役社長

Magnescale Co., Ltd.

By: 

NAME: FUJIMORI Toru

Title: President

株式会社マグネスケール

By: 

NAME: 藤森 徹

Title: 代表取締役社長

TRADEMARK

REEL: 006906 FRAME: 0534

## EXHIBIT A

### Trademark Use Specifications

The following rules of good trademark usage shall be observed by Licensee whenever the Licensed Trademarks are used in order that trademark rights therein may be maintained.

(1) The Licensed Trademarks in literature shall never be used in a descriptive sense nor in a generic sense but shall be used where appropriate as an adjective preceding the generic or common descriptive name of the goods; e.g., DIGIRULER magnetic measurer and digital counter.

(2) The Licensed Trademarks shall always be written in all capital letters if possible.

(3) The Licensed Trademarks shall always be spelled correctly and shall not be used in the possessive or plural form.

(4) The first letter of any word of the generic or common descriptive name of the goods shall not be capitalized when used with the Licensed Trademarks.

**EXHIBIT B**

Licensed Marks and Licensed Products

1. The United States of America as Trademark Registration No. 1125534  
Mark; "DIGIRULER"  
Products; "MAGNETIC MEASURING APPARATUS AND DIGITAL COUNTER"
  
2. The United States of America as Trademark Registration No. 1412743  
Mark; "LASERSCALE"  
Products; "OPTICAL SCALES AND ENCODERS FOR (LINEAR OR ANGULAR) POSITION SENSING, UTILIZING LASERS; UNITS FOR MEASURING DISPLACEMENT (LINEAR OR ANGULAR) WHICH UTILIZE DIFFRACTION GRATING AND LASER UNITS"
  
3. The United States of America as Trademark Registration No. 898267  
Mark; "MAGNESCALE"  
Products; "MAGNETIC SCALES"