

03-08-2004



Mailed via Express Mail Mailing
Label No. EV 348823049 US on March 3, 2004

Comparable to Form PTO-1595
(Rev. 10/02)
OMB0651-0027 (exp. 6/30/2005)

102687253
REGISTRATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office

3.3.04

TO: Mail Stop Assignments, Director, U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450
Please record the attached original document(s) or copy(ies).

1. Name of conveying party(ies) and execution date: opdix OptoElectronic GmbH Execution Date October 30, 2001		2. Name and address of receiving party(ies): Name: <u>Dr. Harald Schamlfuss</u> Street Address: <u>Böhmerwaldstr. 9</u> City: <u>Geretsried</u> State: <u>Germany</u> Zip: <u>DE-82538</u> Additional name(s) address(es) attached? ☐ Yes ☒ No.	
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☐ No			
3. Nature of conveyance: ☒ Assignment ☐ Merger ☐ Security Agreement ☐ Change of Name ☐ Other: _____		N.B. Partial English translation is included. 2004 MAR -3 AM 8:12 OPR/FINANCE	
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____			
A. Patent Application Number(s):		B. Patent Number(s): <u>4,973,164</u>	
Additional numbers attached: ☐ Yes ☒ No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Wood, Phillips, Katz, Clark & Mortimer Citicorp Center, Suite 3800 500 West Madison Street Chicago, Illinois 60661-2511 Phone: (312) 876-1800		6. Total number of applications and patents involved: <u>1</u> 7. Total Fee (37 CFR 3.41) \$40.00 ☐ Enclosed ☒ Authorized to charge Deposit Account 8. Deposit Account No.: 23-0785	
DO NOT USE THIS SPACE			
9. SIGNATURE Allen J. Hoover, Reg. No. 24,103 Name of Person Signing <u>Allen J. Hoover</u> Signature <u>Allen J. Hoover</u> Date <u>March 3, 2004</u>			
Total number of pages including cover sheet, attachment, and documents: <u>8</u>			

~~03/05/2004 FC00PER 00000093 P36785 4973164~~

01 FC:8021 40.00 DB

700115106

PATENT
REEL: 015139 FRAME: 0526

Dr. Harald Schmalfuss / opdix OptoElectronic GmbH

1 Patent- und Markenrechte

Dr. Schmalfuss erwirbt von opdix folgende Schutzrechte inklusive aller Rechte und Pflichten, sowie alle Halbfertig- bzw. Fertigwaren bezüglich SORM2 und SORM3 (siehe Anlage1):

Patente:

Deutsches Patent: DE 38 05 785 A1 Anmeldung: 24.02.1988
Verfahren und Vorrichtung zur optischen Erfassung des Rauheitsprofils einer Materialoberfläche.

Europäisches Patent: 891 017 42.8 Anmeldung: 01.02.1989
 DE-AZ P 589 00 139.6-08
Verfahren und Vorrichtung zur optischen Erfassung des Rauheitsprofils einer Materialoberfläche.

Anmerkung: Alle europäischen Anmeldungen wurden bereits von der ERWIN SICK GmbH vor der Übertragung an RMV zurückgezogen.

US-Patent: 4,973,164 Date: 27.11.1990
Method and apparatus for the optical detection of the roughness profile of a material surface

Deutsches Patent Anmeldung: 22.10.2001
Vorrichtung zur optischen Messung von Oberflächeneigenschaften

Deutsches Patent DE 199 13 013 Anmeldung: 23.03.1999
Vorrichtung zum Erfassen eines Lichteinfalls und Messeinrichtung für ein Lichtschnittverfahren mit dieser Vorrichtung

Markenrecht:

Eingereicht beim Deutschen Patent- und Markenamt:

Wortmarke: **SORM** ®

Registernummer: 301 32 912 vom: 28.05.2001
 für Klasse 9, 42

2 Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 250.000,0 EURO zzgl. MWST

Es wird folgender Zahlungsplan vereinbart:

2001	25.000,00 €
2002	25.000,00 €
2003	50.000,00 €
2004	50.000,00 €
2005	50.000,00 €
2006	50.000,00 €

Die Zahlungen sind jeweils bis spätestens zum 31.12. des betreffenden Jahres zu leisten.

Die Kosten für die Schutzrechtsummeldungen trägt opdix.

Kaufvertrag vom 29.10.2001

PATENT

REEL: 015139 FRAME: 0527

Anlage 1: SORM-Teile, Unterlagen**SORM 2:**

4 Leergehäuse SORM2, davon 2 bei EMG

3 Optikkränze, davon 2 bei EMG

1 Komplettkopf SORM2, Wasserschaden TKS

Diverse Ersatzteile für SORM2 (Mechanik, Optik, Elektronik)

SORM 3:

1 Komplettsystem SORM3, Messkopf + System Interface, Prototyp (VASL)

1 Benutzersoftware SORM3 auf PC

1 System Interface (installiert bei VASL)

4 Gehäuse SORM3, Mechanikteile

1 Inova-cPCI-CPU inkl. Gehäuse

Elektrik-, Elektronik-Teile für einen zweiten SORM3-Messkopf

Laborausrüstung:

1 Handmessgerät PERTHEN

1 Labormessgerät PERTHEN

1 LabSORM Verschiebetisch inkl. Auswerterechner 3HE (iPC)

1 Drehteller für SORM

1 Justierschablone

Unterlagen:

Aktenordner SORM2 - Vorgänge

Aktenordner SORM 3

CD mit Software, Mechanik-CAD Sorm3, Projektunterlagen, Schaltpläne

1 Patents and Trademarks

Dr. Schmalfuss acquires the following patents and trademarks including all rights and duties from *opdix*, as well as all semi-finished and finished products in connection with SORM2 and SORM3 (see appendix 1):

Patents:

German Patent: DE 38 05 785 A1 (Filing Date 24.02.1998)

...

European Patent: EP 89 101 742.8 (Filing Date 01.12.1989)

...

US-Patent: 4,973,164 (Filing Date 27.11.1990)

Method and Apparatus for the optical detection of the roughness profile of a material surface

German Patent: (Filing Date 22.10.2001)

...

German Patent: DE 199 13 013 (Filing Date 23.03.1999)

...

Trademark:

Filed with the German Patent and Trademark Office

SORM®

Register No. 301 32 912 of 28.05.2001 for Classes 9,42

2 Purchase Price

The purchase price amounts to 250,000.00 EURO (VAT not included):

Following payment plan is agreed upon:

2001	25,000.00 €
2002	25,000.00 €
2003	50,000.00 €
2004	50,000.00 €
2005	50,000.00 €
2006	50,000.00 €

Payment is to be made at the latest by the 31.12. of the respective year.

opdix bears the costs incurred by the transfer of rights.

3 Exploitation

Dr. Schmalfuss may licence the acquired rights to third parties.

...

4 Effective date

This agreement is issued in two copies.

It will become effective on 30.10.2001.

5 Applicable law, court of arbitration

This agreement is subject to the law of the Federal Republic of Germany.

The parties will try to settle any disagreements or conflicts resulting from this agreement amicably. In case an amicable settlement cannot be achieved, proceedings before the Court of Arbitration according to the DIS (German Institute for court of arbitration) via the IHK for Munich and Bavaria will be initiated.

...

6

Changes of or additions to this agreement have to be in writing.

7

...

Geretsried, 30.10.2001

opdix OptoElectronic GmbH
Beratung-Entwicklung-Vertrieb

Dr. H. Schmalfuss, Managing Director

Dr. Harald Schmalfuss