

Kaufvertrag über Schutzrechte

Zwischen der

XXX

– im Folgenden „Verkäufer“ genannt –

und

YYY

– im Folgenden „Käufer“ genannt –

Präambel

Der Verkäufer ist Inhaber von Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen bzw. erteilten Patenten oder Gebrauchsmustern und verfügt in diesem Zusammenhang über umfangreiches Know-How.

Die Parteien sind darin übereingekommen, dass der Käufer diese Schutzrechte und das Know-how nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erwerben soll.

1. Vertragsgegenstand

1.1 Vertragsgegenstand sind die Vertragsschutzrechte und das Know-How.

1.2 Vertragsschutzrechte

Die Vertragsschutzrechte ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem Vertrag.

1.3 Know-How

Know-How ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen des Verkäufers, die

- i) geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind,
- ii) wesentlich, das heißt das für die Ausführung der Vertragsschutzrechte zwingend erforderliche nicht schutzfähige technische Wissen und Material, und
- iii) identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben sind, so dass überprüft werden kann, ob die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt sind,

wie sie nach Abschnitt 3 in Anlage 2 definiert sind.

2. Verpflichtungsgeschäft

2.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer nach vollständiger Zahlung [ANPASSEN, ENTWEDER: „des Kaufpreises nach Ziff. 0“ ODER BEI GESTAFFELTER ZAHLUNG: „der Einstandszahlung nach Ziff. 3“, ODER, SOWEIT GAR FORTLAUFENDE ZAHLUNG GEWÜNSCHT IST: „der Einstandszahlung nach Ziff. 0“]:

Kommentiert [SC[1]: Gegebenenfalls kann Zusammenfassung des dem Vertragsschluss zugrunde liegenden Sachverhalts ergänzt werden.

Kommentiert [SC[2]: Da die Konkretisierung des Know-hows für die Erfüllung des Vertrages von besonderer Bedeutung ist, sind diese nicht geschützten Rechte genau zu beschreiben. Hierbei muss die Geheimniseigenschaft des Know-hows und dessen Eignung, das lizenzierte Patent besser zu nutzen, erkennbar werden. Das Know-How wird nach den hiesigen Formulierungen erst nach Vertragsschluss übergeben und dann in Anlage 2 konkretisiert. Es ist auch denkbar, bereits eine allgemeine Beschreibung des Know-Hows dem Vertrag in einer Anlage 2 a beizufügen. Dann ist in Anlage 2 a allgemein ohne Offenlegung von Geheimnissen zu beschreiben, worum es geht und Anlage 2b enthält dann die eigentlichen Geheimnisse. S. auch Kommentar zu Ziff. 5 und Anlage 2.

Kommentiert [SC[3]: Das deutsche Recht unterscheidet zwischen Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft. Das Verpflichtungsgeschäft ist ein Vertrag, mit dem der Verkäufer sich verpflichtet, dem Käufer das Recht zu verschaffen und mit dem Erfüllungsgeschäft erfolgt dann die tatsächliche Umsetzung. Durch diese Trennung lässt sich elegant die Reihenfolge der Leistungen lösen.

Kommentiert [SC[4]: Diese Regelung berücksichtigt die verschiedenen Möglichkeiten der Kaufpreiszahlung in Ziff. 3.

- 2.1.1 seine gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten, nach Maßgabe des in Anlage 3 dieses Vertrages aufgeführten Übertragungsvertrags, zu übertragen,
- 2.1.2 dem Käufer das gesamte Know-how gemäß Ziff. 4 mitzuteilen, und
- 2.1.3 das Eigentum an allen Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Vertragsschutzrechten und dem Know-how stehen, zu übertragen.
- 2.2 Der Käufer verpflichtet sich, den Kaufpreis nach Maßgabe von Abschnitt 3 zu bezahlen.
- 4.1 Ungeachtet des vorstehenden Ausschließlichkeitscharakters der Lizenz nach Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bleibt Verkäufer berechtigt, die Vertragsschutzrechte auch im Vertragsgebiet weiterhin unentgeltlich im Rahmen von Forschung und Lehre zu nutzen. Diese Berechtigung erfolgt unentgeltlich, ist jedoch nicht auf Dritte übertragbar.
3. Kaufpreis
- Der Kaufpreis beträgt insgesamt [BETRAG ERGÄNZEN] EUR zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. Die Zahlung des Kaufpreises ist bis spätestens zum [DATUM ERGÄNZEN] auf das Konto [KONTOVERBINDUNG ERGÄNZEN] zu bewirken.
4. Mitteilung des Know-How
- Die Mitteilung des Know-How erfolgt durch Übergabe aller Unterlagen, wie Dokumente, Pläne, Protokolle, Disketten oder anderen Trägern des Know-How. Die Übergabe erfolgt spätestens nach Ablauf von zwei Wochen nach der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Übergabe erfolgt unter Beifügung eines Übergabeprotokolls mit einer Auflistung aller übergebenen Unterlagen. Das übergebene Know-How wird in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführt.
5. Umschreibung
- Der Verkäufer ist verpflichtet, nach vollständiger Kaufpreiszahlung der Umschreibung der Rechte an den Vertragsschutzrechten zuzustimmen. Er verpflichtet sich ferner, die dafür benötigten Unterlagen dem Käufer zu übergeben und alle erforderlichen Unterschriften zu leisten.
6. Rücklizenz
- Der Käufer gewährt dem Verkäufer nach erfolgtem Inhaberwechsel eine unentgeltliche, nicht exklusive Lizenz zur Lehre und Forschung an den Vertragsschutzrechten. Diese Lizenz erfasst auch das Recht zur Forschung im Rahmen von Kooperationen und Aufträgen.
7. Gewährleistung
- 7.1 Der Verkäufer erklärt, dass

Kommentiert [SC[5]: Auf diese Regelung kann auch verzichtet werden, sie scheint jedoch gerade bei universitären Ausgründungen geboten.

Kommentiert [SC[6]: Die Zahlung eines festen Kaufpreises stellt den Regelfall dar. Es ist auch eine Staffelform möglich und, es ist auch, wenngleich ungewöhnlich, denkbar, eine fortlaufende Zahlung zu leisten. Fortlaufende Zahlungen widersprechen an sich dem Gedanken eines Kaufvertrages, mit dem das Recht vollumfänglich übergeht, so dass eher zu einem festen Kaufpreis geraten wird. Dennoch kann eine fortlaufende Zahlung gewünscht sein.

Bei einer Staffelform ist wie folgt anzupassen:

„Der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Einstandszahlung in Höhe von XXX EUR. Diese ist bis spätestens zum [DATUM ERGÄNZEN] auf das Konto [KONTOVERBINDUNG ERGÄNZEN] zu bewirken. Des Weiteren zahlt der Käufer weitere [ANZAHL DER RATEN ERGÄNZEN] Raten. Die erste Rate ist am [DATUM ERGÄNZEN] fällig, die zweite Rate ist am [DATUM ERGÄNZEN] fällig [usw.], jeweils auf das vorbenannte Konto. Die Zahlung erfolgt jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe.“

Bei einer zusätzlichen fortlaufenden Zahlung kann wie folgt in weiteren Absätzen formuliert werden:

„3.2 Der Käufer zahlt dem Verkäufer zusätzlich zu den Beträgen nach Ziff. 3.1 eine Umsatzbeteiligung in Höhe von [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] % . Sie berechnet sich aus den Netto-Verkaufspreisen abzüglich aller vom Käufer gewährter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufsteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) aus der Verwertung der Vertragsschutzrechte.

3.3 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 3.3 des Käufers gegenüber der XXX bestehen solange, bis das letzte Vertragsschutzrecht ausgelaufen oder fallen gelassen ... [1]

Kommentiert [SC[7]: s. Kommentar zu 1.3. Wenn bereits im Vertrag allgemein beschrieben werden soll, worum es bei dem Know-How geht, ist hier zu formulieren: „Das zu übergebende Know-How wird in Anlage 2 a zu diesem Vertrag in allgemeiner Form beschrieben. Das wie vorstehend übergebene Know-How wird sodann als Anlage 2 b diesem Vertrag beigelegt.“

Kommentiert [SC[8]: Wenn eine Staffelform vorgesehen ist, oder wenn laufende Zahlungen erfolgen sollen, s. Kommentar zu Ziff. 3, ist hier anzupassen: „Leistung der Einstandszahlung“.

Kommentiert [SC[9]: Insbesondere im universitären Umfeld scheint eine solche Rücklizenz teilweise wünschenswert. Diese Regelung kann aber ohne Weiteres entfernt werden. Sie kann auch so eingegrenzt werden, dass Kooperationen und Aufträge nicht erfasst sind.

Kommentiert [SC[10]: Werden keine Vereinbarungen zur Gewährleistung getroffen, richtet sich die Gewährleistung im Übrigen nach dem allgemeinen Kaufvertragsrecht der §§ 433 ff, 437 ff, 440, 280 ff BGB. Es wird daher im Folgenden nur geregelt, was neben diesen Regelungen zusätzlich Erwähnung finden sollte.

- 7.1.1 er alleiniger und Verfügungsbefugter Inhaber der gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten und dem Know-how ist;
- 7.1.2 er zum Abschluss dieses Vertrags berechtigt ist;
- 7.1.3 Dritten keine Lizenz- und sonstigen Rechte an den Vertragsschutzrechten oder am Know-how zustehen und
- 7.1.4 ihm keine Rechts- oder Sachmängel am Vertragsgegenstand bekannt sind.

7.2 Eine darüber hinausgehende Haftung übernimmt der Verkäufer nicht. Insbesondere übernimmt er keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und Verwertbarkeit der Erfindung, für eine sonstige Rechts- und Sachmangelfreiheit.

8. Geheimhaltung

- 8.1 Jede Partei verpflichtet sich, das Know-How sowie sämtliche sonstigen Geschäftsgeheimnisse, die ihr („Empfänger“) von der anderen Partei („Offenlegende Partei“ oder „Geheimnisinhaber“) mitgeteilt worden sind oder die sie sonst bei dem Geheimnisinhaber durch Einsicht in Unterlagen, oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages gewonnen hat, streng geheim zu halten. Zur Ausübung der rechtmäßigen Kontrolle über Geschäftsgeheimnisse ist ausschließlich der Geheimnisinhaber berechtigt.
- 8.2 Geschäftsgeheimnisse sind die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Geheimnisinhabers stehenden Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich und daher von wirtschaftlichem Wert sind. Sie sind Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber. Das Know-How gilt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung nach Abschnitt 4 als Geschäftsgeheimnis nur des Käufers.
- 8.3 Keine Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die i) zum Zeitpunkt des Empfangs der Information dem Empfänger bereits bekannt waren, ii) ohne eine Verletzung dieser Geheimnischutzvereinbarung durch die zur Geheimhaltung verpflichtete Partei allgemein zugänglich werden, iii) der Empfänger rechtmäßig ohne Verletzung von Vertraulichkeitspflichten von einem Dritten erlangt hat, iv) vom Empfänger ohne Verwendung von Informationen des Geheimnisinhabers unabhängig entwickelt werden.
- 8.4 Die Parteien verpflichten sich:
- 8.4.1 die Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nur für die Zwecke dieses Vertrages zu nutzen;
- 8.4.2 die Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nur gegenüber solchen Vertretern offen zu legen, die auf die Kenntnis dieser Informationen für die Durchführung dieses Vertrages angewiesen sind, vorausgesetzt, sie sicherstellen,

Kommentiert [SC[11]: Sollte es Zweifel an der Rechtsbeständigkeit geben, ist zu überlegen, ob nicht ein ausschließlicher Lizenzvertrag vorzugswürdig ist.

Kommentiert [SC[12]: Im universitären Bereich ist besonders darauf zu achten, dass derjenige, der den Vertrag unterzeichnet, auch tatsächlich vertretungsberechtigt ist.

Kommentiert [SC[13]: Nach § 15 Abs. 3 PatG gelten möglicherweise erteilte Lizenzen auch dem Erwerber gegenüber, so dass die Zusicherung hier besondere Bedeutung hat.

Kommentiert [SC[14]: Die Geschäftsgeheimnisse gliedern sich in zwei Bestandteile. Zum einen in das Know-How, zum anderen in sonstige Geschäftsgeheimnisse der Parteien. Sonstige Geschäftsgeheimnisse werden in der Regel von einer Partei an die andere offenbart und es hat dann regelmäßig nur die Offenlegende Partei ein Geheimhaltungsinteresse an diesen Informationen. Bei Know-How ist das anders. Das Know-How wird vom Verkäufer an den Lizenznehmer offengelegt und es hat dann der Lizenznehmer ein vorrangiges Interesse, dass das Know-How nicht bekannt wird. Auch der Verkäufer wird weiterhin ein Interesse daran haben, dass das Know-How nicht öffentlich bekannt wird. Die nebenstehenden Klauseln gehen daher davon aus, dass Know-How Geschäftsgeheimnis beider Parteien sind und beide Parteien einander verpflichtet sind, das Know-How geheim zu halten. Sollte hingegen der Verkäufer kein Geheimhaltungsinteresse am Know-How haben und der Lizenznehmer frei darüber verfügen können, sind abweichende Formulierungen möglich. Auch ist eine abweichende Konstellation denkbar, wenn der Verkäufer das Know-How weiterhin für bestimmte Zwecke intern nutzen können soll. Die jeweiligen Formulierungsvorschläge finden sich in den Kommentaren.

Kommentiert [SC[15]: Wenn nur der Verkäufer zur Geheimhaltung des Know-How verpflichtet werden soll, ist hier wie folgt anzupassen:

„Der Verkäufer verpflichtet sich, das Know-How streng geheim zu halten. Im Übrigen verpflichten sich jede Partei, sonstige Geschäftsgeheimnisse, die ...“

Kommentiert [SC[16]: Da das Know-How vollständig übertragen wird, ist es, anders als beim Lizenzvertrag, kein Eigentum des Verkäufers mehr.

Kommentiert [SC[17]: Wenn der Verkäufer das Know-How auch für andere Zwecke nutzen können soll, ist hier zu ergänzen:

„Allerdings darf der Verkäufer das Know-How auch für folgende Zwecke nutzen: ...“

Bei einer solchen Erlaubnis für den Verkäufer ist allerdings sehr sorgfältig und umsichtig zu verfahren, um zu verhindern, dass das Know-How nicht doch öffentlich bekannt wird. Man könnte zum Beispiel formulieren, dass das Know-How auch für Zwecke der Forschung und Lehre verwendet werden darf. Damit wird das Know-How aber schnell öffentlich bekannt und der Zweck der Geheimhaltung wird konterkariert. Man könnte auch formulieren, dass das Know-How auch an Dritte lizenziert werden darf, soweit sichergestellt ist, dass es nicht zur Herstellung von Produkten eingesetzt wird, die mit den Vertragsprodukten im Wettbewerb stehen. Auch hier ist allerdings Vorsicht walten zu lassen. Bei einem weiteren Lizenznehmer wäre bspw. denkbar, dass durch Reverse Engineering Informationen ... [2]

dass ihre Vertreter diese Vereinbarung einhalten, als wären sie selbst durch diese Vereinbarung gebunden;

- 8.4.3 die Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte zu sichern und bei der Verarbeitung der Vertraulichen Informationen die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz einzuhalten. Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Sicherheitsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die Verpflichtung der Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit und die Beachtung des Datenschutzes (Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO);
- 8.4.4 sofern eine Partei aufgrund geltender Rechtsvorschriften gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen oder aufgrund einschlägiger börsenrechtlicher Regelungen verpflichtet ist, teilweise oder sämtliche Vertraulichen Informationen der anderen Partei offenzulegen, die andere Partei (soweit rechtlich möglich und praktisch umsetzbar) hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um den Umfang der Offenlegung auf ein Minimum zu beschränken und der anderen Partei erforderlichenfalls jede zumutbare Unterstützung zukommen zu lassen, die eine Schutzanordnung gegen die Offenlegung sämtlicher Vertraulicher Informationen oder von Teilen hiervon anstrebt.

8.5 Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus und gilt für Know-How bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Know-How offenkundig geworden ist.

8.6 Die Vertragspartner haben das Recht, auf den Abschluss dieses Vertrags öffentlich hinzuweisen.

9. Kosten

9.1 Der Käufer ist verpflichtet, alle nach Abschluss dieses Vertrags fällig werdenden Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit den Vertragsschutzrechten zu tragen. Darunter fallen auch die Kosten für die Umschreibung nach Ziff. 5.

9.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, bis zur Umschreibung der Rechte an den Vertragsschutzrechten, diese aufrechtzuerhalten und sie gegenüber Angriffen Dritter zu verteidigen. Der Käufer trägt die hierzu erforderlichen Kosten.

10. Nichterteilung von Schutzrechtsanmeldungen

Sollte im Falle der Übertragung einer Schutzrechtsanmeldung, das Schutzrecht nicht erteilt werden, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Nach Zugang der Rücktrittserklärung wird dieser Vertrag rückabgewickelt. In diesem Fall stattet der Verkäufer dem Käufer den gezahlten Kaufpreis mit [ZINSSATZ ERGÄNZEN] % Zinsen p.a. zurück.

11. Sonstiges

11.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Käufers.

Kommentiert [SC[18]]: Diese Regelung ist nicht zwingend. Aber bei Ausprägungen liegt ein solches Recht in der Regel im Interesse beider Parteien. Soweit sogar gewisse Hinweispflichten der Parteien erwünscht sind, können diese hier ergänzt, oder in einem eigenen Abschnitt geregelt werden.

Kommentiert [SC[19]]: Eine abweichende, umgekehrte Regelung ist möglich, wird jedoch in der Regel nicht der Interessenlage entsprechen.

Kommentiert [SC[20]]: Die Verzinsung ist nicht zwingend.

Kommentiert [SC[21]]: Diese Regelung hängt stark vom jeweiligen Interesse beider Parteien ab. Letztlich geht es um die Frage, wer das Risiko einer Nicht-Erteilung trägt. Ein vollständiges Festhalten am Vertrag scheint, wenn nicht der Schwerpunkt vollkommen auf dem Know-How liegt, nicht gerechtfertigt. Denkbar wäre allerdings, statt des letzten Satzes zu formulieren: „Bereits geleistete Zahlungen nach Ziff. 3 verbleiben beim Verkäufer und werden nicht erstattet.“

- 11.2 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für die Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand am Sitz des Käufers.
- 11.3 Sind einzelne Vertragsbestimmungen nichtig, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, an die Stelle der unwirksamen Bestimmung diejenige Regelung schriftlich zu treffen, die sie in Kenntnis der Unwirksamkeit nach Treu und Glauben zulässigerweise getroffen hätten.
- 11.4 Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages und ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die zwischen den Parteien vereinbart wurden in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen.

Für den Verkäufer:

Für den Käufer:

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Anlage 1 – Vertragsschutzrechte

Vertragsschutzrechte sind:

1. Das [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGÄNZEN, BSPW. „deutsche“ oder „europäische“] Patent [REGISTERNUMMER ERGÄNZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGÄNZEN], angemeldet am [ERGÄNZEN] und erteilt am [ERGÄNZEN][BEI EINEM EUROPÄISCHEN PATENT IST ZU ERGÄNZEN, IN WELCHEN BESTIMMUNGSLÄNDERN ES GILT, D.H.: „das in den folgenden Bestimmungsländern gilt:...“]
2. das [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGÄNZEN, BSPW. „deutsche“ oder „europäische“] Gebrauchsmuster [REGISTERNUMMER ERGÄNZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGÄNZEN], angemeldet am [ERGÄNZEN] und erteilt am [ERGÄNZEN]
3. die [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGÄNZEN, BSPW. „deutsche“ oder „europäische“] Patentanmeldung [REGISTERNUMMER ERGÄNZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGÄNZEN], angemeldet am [ERGÄNZEN].
4. die [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGÄNZEN, BSPW. „deutsche“ oder „europäische“] Gebrauchsmusteranmeldung [REGISTERNUMMER ERGÄNZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGÄNZEN], angemeldet am [ERGÄNZEN]

Kommentiert [SC(22)]: Die folgenden Formulierungen stellen Konstellationen dar, aus denen ein Schutzrecht bestehen kann. Es ist jeweils entsprechend anzupassen und aus den zutreffenden Konstellationen zu wählen.

Anlage 2 – Know-How

Wird nach Übergabe gemäß Ziff. 4 des Vertrages hinzugefügt.

Kommentiert [SC[23]]: s. Kommentare zu 1.3 und 5. Wenn es eine Anlage 2 a und 2 b geben soll, ist hier Anlage 2 a einzufügen und Anlage 2 b als Platzhalter vorzusehen.

Anlage 3, Übertragungsvertrag

Übertragungsvertrag

Zwischen der

XXX

– im Folgenden „Verkäufer“ genannt –

und

YYY

– im Folgenden „Käufer“ genannt –

Präambel

- (1) Der Verkäufer ist (bisheriger) alleiniger und Verfügungsberechtigter Inhaber der folgenden Vertragsschutzrechte (Im Folgenden „Vertragsschutzrechte“):

[LISTE AUS ANLAGE 1 ERGÄNZEN]

- (2) Die Parteien haben sich in einem Kaufvertrag über Schutzrechte vom [DATUM ERGÄNZEN] über die Übertragung der Vertragsschutzrechte unter der Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung geeinigt. Diese Bedingung ist am [DATUM ERGÄNZEN] eingetreten.

Daher vereinbaren die Parteien Folgendes:

1. Übertragung

- 1.1 Der Verkäufer überträgt hiermit die Inhaberschaft und seine gesamten vergangenen, gegenwärtigen und künftigen, (bedingten und/oder befristeten) Ansprüche aus den Vertragsschutzrechten, einschließlich aber nicht beschränkt auf:

1.1.1 Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche,

1.1.2 Ansprüche auf Rechnungslegung,

1.1.3 Auskunftsansprüche über den Ursprung und den Vertrieb rechtsverletzender/vertragsrechtsschutzrechtsverletzender Produkte, und

1.1.4 Vernichtungsansprüche rechtsverletzender/ vertragsrechtsschutzrechtsverletzender Güter.

- 1.2 Der Käufer nimmt die Übertragung hiermit an.

Kommentiert [SC[24]: Von dem Verpflichtungsgeschäft ist das Verfügungsgeschäft, also die eigentliche Übertragung der Schutzrechte, zu trennen. Die Wirksamkeit des einen Geschäfts ist zunächst unabhängig von der Wirksamkeit des anderen Geschäfts. Bei Wegfall des Kaufvertrages wäre gegebenenfalls diese Übertragung separat rückabzuwickeln. Während ein deutsches Patent formlos übertragen werden kann, ist beim Europäischen Patent Schriftform erforderlich.

Kommentiert [SC[25]: Gegebenenfalls anpassen auf „Zahlung der Einstandszahlung nach Ziff. 3 des Kaufvertrages“, s. dazu Ziff. 3 oben.

2. Zeitpunkt des Übergangs der Rechte an den Vertragsschutzrechten

Die gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten und die gegenwärtigen abgetretenen Forderungen gehen mit Abschluss dieses Vertrags, alle künftig entstehenden abgetretenen Forderungen jeweils mit ihrer Entstehung auf den Käufer über.

3. Zustimmung zur Umschreibung

Der Verkäufer stimmt hiermit der Umschreibung der Rechte an den Vertragsschutzrechten zu.

Für den Verkäufer:

Für den Käufer:

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Die Zahlung eines festen Kaufpreises stellt den Regelfall dar. Es ist auch eine Staffelung möglich und, es ist auch, wenngleich ungewöhnlich, denkbar, eine fortlaufende Zahlung zu leisten. Fortlaufende Zahlungen widersprechen an sich dem Gedanken eines Kaufvertrages, mit dem das Recht vollumfänglich übergeht, so dass eher zu einem festen Kaufpreis geraten wird. Dennoch kann eine fortlaufende Zahlung gewünscht sein.

Bei einer Staffelung ist wie folgt anzupassen:

„Der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Einstandszahlung in Höhe von XXX EUR. Diese ist bis spätestens zum [DATUM ERGÄNZEN] auf das Konto [KONTOVERBINDUNG ERGÄNZEN] zu bewirken. Des weiteren zahlt der Käufer weitere [ANZAHL DER RATEN ERGÄNZEN] Raten. Die erste Rate ist am [DATUM ERGÄNZEN] fällig, die zweite

Rate ist am [DATUM ERGÄNZEN] fällig [usw.], jeweils auf das vorbenannte Konto. Die Zahlung erfolgt jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe.“

Bei einer zusätzlichen fortlaufenden Zahlung kann wie folgt in weiteren Absätzen formuliert werden:

„3.2 Der Käufer zahlt dem Verkäufer zusätzlich zu den Beträgen nach Ziff. 3.1 eine Umsatzbeteiligung in Höhe von [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] % . Sie berechnet sich aus den Netto-Verkaufspreisen abzüglich aller vom Käufer gewährter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufsteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) aus der Verwertung der Vertragsschutzrechte.

3.3 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 3.3 des Käufers gegenüber der XXX bestehen solange, bis das letzte Vertragsschutzrecht ausgelaufen oder fallen gelassen worden ist oder das Know-How ohne Verschulden der Vertragsparteien offenkundig geworden ist. [AN DIESER STELLE WÄRE ZU ÜBERLEGEN, OB DAS IN DIESER ABSOLUTEIT GEWOLLT IST. MAN KÖNNTE BSPW. DANACH DIFFERENZIEREN, OB DAS KNOW-HOW WENIGER RELEVANT IST, SO DASS ES NUR AUF DIE SCHUTZRECHTE ANKÄME, ODER OB EINE STAFFELUNG BEI WEGFALL EINZELNER SCHUTZRECHTE VORGENOMMEN WERDEN SOLLTE. HIER HÄNGT VIELES VOM EINZELFALL AB, DA DIE FORTLAUFENDE ZAHLUNG OHNEHIN EINEN UNÜBLICHEN FALL DARSTELLT, WÄRE KONKRET AM PARTEIWILLEN ORIENTIERT ZU FORMULIEREN].

3.4 Der Käufer wird zum Ende eines jeden Kalenderjahres, den erzielten Umsatz, den der Käufer

mit den Vertragsschutzrechten generiert hat, feststellen und unverzüglich, spätestens jedoch

bis Ende März des darauffolgenden Jahres, an die Verkäuferin melden.

3.5 Die Einstandszahlung nach Ziffer 3.1 ist

auf die weiteren Zahlungen nach diesem Vertrag

nicht anrechenbar.

3.6 Die entsprechend der jeweiligen Abrechnung zu zahlenden Vergütungen nach Ziffer 3.2

sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungstellung durch die Verkäuferin auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.“

Wenn der Verkäufer das Know-How auch für andere Zwecke nutzen können soll, ist hier zu ergänzen:

„ Allerdings darf der Verkäufer das Know-How auch für folgende Zwecke nutzen: ...“

Bei einer solchen Erlaubnis für den Verkäufer ist allerdings sehr sorgfältig und umsichtig zu verfahren, um zu verhindern, dass das Know-How nicht doch öffentlich bekannt wird. Man könnte zum Beispiel formulieren, dass das Know-How auch für Zwecke der Forschung und Lehre verwendet werden darf. Damit wird das Know-How aber schnell öffentlich bekannt und der Zweck der Geheimhaltung wird konterkariert. Man könnte auch formulieren, dass das Know-How auch an Dritte lizenziert werden darf, soweit sichergestellt ist, dass es nicht zur Herstellung von Produkten eingesetzt wird, die mit den Vertragsprodukten im Wettbewerb stehen. Auch hier ist allerdings Vorsicht walten zu lassen. Bei einem weiteren Lizenznehmer wäre bspw. denkbar, dass durch Reverse Engineering Informationen erlangt werden können, die dann auch auf die Vertragsprodukte angewandt werden können. Insgesamt ist daher eine Formulierung nur im konkreten Einzelfall unter Abwägung der gegenseitigen Interessen möglich.