

Ausschließlicher Lizenzvertrag über Schutzrechte mit Kaufoption

Zwischen der

XXX

– im Folgenden „Lizenzgeber“ genannt –

und

YYY

– im Folgenden „Lizenznehmer“ genannt –

Präambel

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

Mit dem vorliegenden Vertrag erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen und räumt diesem eine Kaufoption ein.

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 und umfassen im Übrigen eventuelle Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte für Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber gemäß Ziff. 10.1.

Die Vertragsschutzrechte des Lizenzgebers sind nicht mit Rechten Dritter belastet. Anderweitige Lizenzen sind nicht erteilt worden.

1.3 Know-How

Know-How ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen des Lizenzgebers, 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 5 in Anlage 2 definiert sind.

2. Vertragsprodukte

Kommentiert [SC[1]: s. Kommentar zu 10.1. Wenn eine solche Lizenz an Weiterentwicklungen nicht erteilt werden soll, ist dieser Satzteil hier zu löschen. Gegebenenfalls ist auch eine Referenz auf 10.2 aufzunehmen, s. Kommentar dort.

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.

Vertragsprodukte im Sinne dieses Vertrages sind alle vom Lizenznehmer unter Verwertung der Lizenz an dem Vertragsgegenstand hergestellten Produkte **im Bereich von [KONKRETES ANWENDUNGSGEBIET ERGÄNZEN, WENN NICHT DAS PATENT IN JEGLICHER HINSICHT LIZENZIERT WERDEN SOLL]**.

3. Vertragsgebiet

Vertragsgebiet ist **[RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICH DER LIZENZ ERGÄNZEN, D.H. DIE LÄNDER, IN DENEN DIE LIZENZ GELTEN SOLL. WENN DER GESAMTE GELTUNGSBEREICH DER VERTRAGSSCHUTZRECHTE GELTEN SOLL, IST ZU FORMULIEREN: „der vollständige Geltungsbereich der Vertragsschutzrechte“]**.

4. Lizenz

4.1 Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz an den Vertragsschutzrechten sowie an dem Know-How im Vertragsgebiet zur Herstellung, zum Gebrauch und zum Vertrieb der Vertragsprodukte.

4.2 Im Falle des Wegfalls eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte in einem oder mehreren zum Vertragsgebiet gehörenden Staaten besteht die Ausschließlichkeit, bis auch in dem betreffenden Staat das letzte Vertragsschutzrecht abläuft bzw. ungültig wird und solange das Know-How oder wesentliche Teile hiervon noch geheim sind.

4.3 **Ungeachtet des vorstehenden Ausschließlichkeitscharakters der Lizenz nach Ziff. 4.1 bleibt Lizenzgeber 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.**

4.4 Die Übertragung der Lizenz **[gegebenenfalls ergänzen, s. Kommentar: „auf ein anderes als ein i. S. von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen“]** bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

4.5 Der Lizenznehmer ist **[gegebenenfalls „nicht“ ergänzen, je nachdem, ob dies gewünscht ist oder nicht, s. dazu Kommentar]** berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

5. 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.**

6. Lizenzgebühr

6.1 Der Lizenznehmer zahlt an den Lizenzgeber die folgenden Lizenzgebühren:

6.1.1 **Einstiegszahlung**

Kommentiert [SC[3]: Wenn die lizenzierte Technologie zur Herstellung verschiedener Produkte geeignet ist und dem Lizenzgeber als Schutzrechtsinhaber Ausschließungsrechte hinsichtlich mehrerer vom Schutzrecht erfasster Produkte zustehen, muss eindeutig definiert werden, welche Produkte vom Lizenznehmer hergestellt und/oder vertrieben werden dürfen. Hiermit werden zugleich andere Anwendungsmöglichkeiten abgegrenzt, die dem Lizenzgeber oder anderen Lizenznehmern offenbleiben. Sollte dies nicht der Fall sein, ist „im Bereich von ...“ zu streichen.

Kommentiert [SC[4]: Auf diese Regelung kann auch verzichtet werden, sie scheint jedoch gerade bei universitären Ausgründungen geboten.

Kommentiert [SC[5]: Da die Lizenz eine besondere Vertrauensbeziehung der Parteien bedeutet, sollte eine Übertragbarkeit der Lizenz ausdrücklich vereinbart werden. Um dem Lizenznehmer eine hohe wirtschaftliche, dem Lizenzgeber zumutbare Flexibilität zu gewähren, ist eine Übertragbarkeit innerhalb verbundener Unternehmen sinnvoll.

Kommentiert [SC[6]: Ohne explizite Regelung ist der Inhaber ausschließlicher Lizenzen berechtigt, Unterlizenzen zu vergeben. Zur Klarstellung bietet es sich jedoch an, dies in jedem Fall festzuhalten, wenn es gewünscht ist. Ob der Lizenznehmer berechtigt sein soll, Unterlizenzen zu vergeben, hängt von den Interessen des Lizenzgebers ab. Besteht kein Interesse, selbst die Erfindung auszuwerten, und steht das Interesse an möglichst hohen Lizenzeinnahmen im Vordergrund und bietet eine Unterlizenzierung die Möglichkeit einer extensiven Nutzung, so wird die Erlaubnis der Unterlizenzierung sinnvoll sein

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]: Eine solche Einstiegszahlung ist optional. Gegebenenfalls kann dieser Abschnitt komplett gelöscht werden.

Der Lizenznehmer zahlt für den Abschluss dieses Lizenzvertrags eine Einstiegszahlung in Höhe von € [BETRAG ZU ERGÄNZEN] (in Worten: Euro [BETRAG ZU ERGÄNZEN]). Diese ist nach Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags und nach Rechnungsstellung seitens des Lizenzgebers zuzüglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer innerhalb von 30 Tagen fällig. Die Einstiegszahlung ist auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen Wegfalls des Know-How nicht rückzahlbar. Eine Anrechnung auf die laufenden Umsatz-Lizenzgebühren erfolgt nicht.

6.1.2 Umsatz-Lizenzgebühren

Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber Umsatz-Lizenzgebühren. Diese berechnen sich aus den Netto-Verkaufspreisen abzüglich aller vom Lizenznehmer gewährter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufsteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) in Bezug auf die Vertragsprodukte.

Die Umsatz-Lizenzgebühren betragen [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] % vom wie vorgenannt bemessenen Umsatz.

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer. Nimmt der Lizenznehmer bereits ausgelieferte Vertragsprodukte zurück, so bleibt er zur Zahlung der bereits entstandenen Lizenzgebühr verpflichtet. Bei erneuter Auslieferung entsteht keine weitere Lizenzgebühr.

6.1.3 Mindestlizenzgebühr

Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine Mindestlizenzgebühr in Höhe von € [BETRAG ZU ERGÄNZEN] (in Worten: [BETRAG ZU ERGÄNZEN] Euro) pro Jahr. Die Mindestlizenzgebühr wird am 1. Februar für das zurückliegende Jahr fällig. Bereits geleistete Umsatz-Lizenzgebühren gemäß Ziff. 6.1.2 werden angerechnet.

6.2 Alle Zahlungen gemäß diesem Vertrag sind zuzüglich ggf. anfallender Umsatzsteuer auf ein vom Lizenzgeber zu benennendes Konto zu leisten.

7 Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr

7.1 Der Lizenznehmer rechnet jeweils jährlich über die Lizenzgebühren nach Ziff. 6.1.2 und 6.1.3 ab. Die Abrechnung enthält vollständige Angaben zu den im Vorjahr erzielten Verkaufserlösen i. S. von Ziff. 6.1.2 sowie sämtlichen innerhalb des Vorjahres an Abnehmer gelieferten Mengen der Vertragsprodukte sowie Namen und Adressen der Abnehmer. Der Lizenznehmer wird die schriftliche Abrechnung binnen eines Monats nach Jahresende vorlegen. Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebühr ist binnen eines Monats nach Abrechnung zur Zahlung fällig.

7.2 Hat der Lizenzgeber seine Zustimmung zur Erteilung von Unterlizenzen gegeben, wird der Lizenznehmer dem Lizenzgeber über die Umsätze der Unterlizenznehmer eine Abrechnung entsprechend 7.1 vorlegen und die sich hieraus gemäß 6.1.2 zu errechnenden Lizenzgebühren an den Lizenzgeber zahlen.

Kommentiert [SC[9]: Dies kann gegebenenfalls angepasst werden.

Kommentiert [SC[10]: Auch hier ist eine abweichende Regelung denkbar.

Kommentiert [SC[11]: Auch die Umsatz-Lizenzgebühr ist optional und kann gegebenenfalls entfallen. Alternativ ist auch eine Stücklizenz möglich, bei der für jedes verkaufte Vertragsprodukt ein bestimmter Betrag zu zahlen ist.

Kommentiert [SC[12]: Alternativ kann man auch eine gestaffelte Umsatz-Lizenzgebühr vorsehen. Dann ist hier wie folgt zu formulieren:

„Die Umsatz-Lizenzgebühren berechnen sich auf Basis des vorgenannt bemessenen Umsatzes nach folgender Staffel:
Die Lizenzgebühren betragen bei
Quartals[GEGEBENENFALLS ANPASSEN]umsätzen
a) bis [BETRAG ZU ERGÄNZEN] zu EUR [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] %
b) bis [BETRAG ZU ERGÄNZEN] zu EUR [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] %
c) darüber: [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] %.“

Kommentiert [SC[13]: Dies kann abweichend geregelt werden.

Kommentiert [SC[14]: Bei Unterlizenzen an verbundene Unternehmen ist eine Verschiebung von Umsatz durch unangemessen niedrige Lizenzgebühren denkbar. Wenn der Lizenzgeber auf einer Verhinderung einer solchen Möglichkeit besteht, wäre folgende Klausel denkbar:
„Umsätze aus an mit dem Lizenznehmer i. S. von §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen erteilte Unterlizenzen oder aus Verkäufen von Vertragsprodukten an diese zählen bei der Berechnung des Nettoumsatzes nicht mit, soweit es sich bei den verbundenen Unternehmen nicht um Endkunden der Vertragsprodukte handelt. Stattdessen wird bei der Berechnung der Lizenzgebühren der Nettoumsatz berücksichtigt, der durch die verbundenen Unternehmen mit dem Verkauf an unabhängige Dritte erzielt wird.“

Kommentiert [SC[15]: Diese Mindestlizenzgebühr ist optional. Gegebenenfalls kann dieser Abschnitt komplett gelöscht werden.

Kommentiert [SC[16]: Alternativ kann hier auch eine Staffel vorgesehen werden, bspw:
[BETRAG ZU ERGÄNZEN] € im ersten Jahr:
[BETRAG ZU ERGÄNZEN] € im zweiten Jahr
[BETRAG ZU ERGÄNZEN] € im dritten Jahr
[BETRAG ZU ERGÄNZEN] € im vierten und den folgenden Jahren“

Kommentiert [SC[17]: Sollte das Know-How während der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ist, je nach Bedeutung des Know-How, denkbar, die Lizenzgebühren anzupassen. Dann ist wie folgt in einem eigenen Absatz zu ergänzen: „Sollte das Know-How während der Laufzeit ... [1]

Kommentiert [SC[18]: Es sind auch andere Abrechnungszeiträume denkbar, bspw. quartalsweise oder monatlich. Die zeitlichen Bezüge sind dann entsprechend anzupassen.

8 Buchführungs- und Berichtspflicht

- 8.1 Der Lizenznehmer wird über die Verkäufe der Vertragsprodukte sowie über Verkaufserlöse und über Unterlizenzen Buch führen.
- 8.2 Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemessenen Abständen, letztmalig ein Jahr nach Vertragsbeendigung alle Bücher, Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Lizenzgebührenrechnung zusammenhängen, durch einen unabhängigen, auch gegenüber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater oder Buchprüfer prüfen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf die Unterlizenznehmer. Die Kosten für solche Prüfungen trägt der Lizenzgeber.

9 Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte

- 9.1 Soweit ein Vertragsschutzrecht noch nicht eingetragen ist, wird der Lizenzgeber darauf hinwirken, dass die jeweilige Anmeldung ohne Verzögerung weiterbetrieben und so schnell wie möglich eine Erteilung des beantragten Schutzrechts herbeigeführt wird. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten hat der Lizenzgeber zu tragen.
- 9.2 Wünscht der Lizenznehmer die Anmeldung und Lizenzierung eines weiteren Schutzrechtes in einem anderen Land unter Inanspruchnahme der Priorität der Vertragsschutzrechte, ist eine solche Anmeldung jedoch durch den Lizenzgeber nicht beabsichtigt, so ist der Lizenzgeber dennoch auf ausdrückliche Aufforderung durch Lizenznehmer verpflichtet, eine solche Anmeldung durchzuführen. In diesem Fall trägt der Lizenznehmer die mit der Anmeldung verbundenen Kosten. Das jeweilige Schutzrecht wird dann Vertragsschutzrecht und das Vertragsgebiet wird um das jeweilige Territorium dieses Schutzrechtes erweitert.
- 9.3 Der Lizenzgeber wird während der Dauer dieses Vertrages die Vertragsschutzrechte auf eigene Kosten aufrechterhalten.
- 9.4 Die Entscheidung über die Abgabe von Erklärungen eines Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 sowie eines Opt-in nach Art. 83 Abs. 4 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht stehen allein dem Lizenznehmer zu. Der Lizenzgeber verpflichtet sich nach Vorgabe des Lizenznehmers entsprechende Erklärungen abzugeben.

10 Weiterentwicklungen

- 10.1 Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemüht, die Fortentwicklung des Vertragsgegenstandes zu fördern. Er ist hierzu nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenznehmer eventuelle Verbesserungen und Fortentwicklungen der Vertragsschutzrechte mitteilen und im Rahmen dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung fortentwickelten Know-Hows erfolgt entsprechend Abschnitt 5 durch Übergabe von Unterlagen, auf denen das fortentwickelte Know-How dokumentiert und identifiziert wird. Die Unterlagen sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt der Übergabe zu notieren. Sollten Fortentwicklungen durch den Lizenzgeber als Schutzrecht angemeldet oder darauf Schutzrechte erwirkt werden, gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer hieran eine unmittelbare und unentgeltliche Lizenz, im Übrigen im Umfang der Lizenzerteilung gemäß Abschnitt 4. |

Kommentiert [SC19]: Oft wird gefordert, dass bei bestimmten Abweichungen der Lizenznehmer die Kosten trägt. In diesem Fall bietet sich folgende Ergänzung an:

„... es sei denn, dass die die Prüfung eine Abweichung zuungunsten des Lizenznehmers von mehr als 5% (in Worten: fünf Prozent) ergibt. In diesem Fall trägt der Lizenznehmer die Kosten der Prüfung“.

Üblich sind dabei Sätze zwischen 3 und 8 Prozent, so dass 5 Prozent bereits ein Mittelwert darstellt

Kommentiert [SC20]: Wenn der Lizenznehmer die Kosten tragen soll, ist dieser Satz zu streichen und ein eigener Absatz, wie im Kommentar zu Ziff. 9.3 dargelegt, zu ergänzen.

Kommentiert [SC21]: Innerhalb eines Jahres kann aufbauend auf der Patentanmeldung in einem Land in anderen Ländern eine Priorität in Anspruch genommen werden, d.h. der Antrag wirkt dann zeitlich auf das Datum des ersten Antrags zurück. Es scheint an dieser Stelle geboten, dass bei der Anmeldung nur wegen des ausdrücklichen Wunsches des Lizenznehmers dieser die Kosten tragen muss.

Kommentiert [SC22]: Es ist umstritten, wer ohne eindeutige Regelung die Kosten einer Aufrechterhaltung tragen muss, so dass dies in jedem Fall geregelt werden sollte. Alternativ zur Kostentragung durch den Lizenzgeber, der die Finanzierung durch die Lizenzeinnahmen sicherstellen kann, kann auch eine Finanzierung durch den Lizenznehmer vereinbart werden.

Dann wäre „auf eigene Kosten“ an dieser Stelle zu löschen und ergänzend wie folgt in einem zusätzlichen Absatz zu formulieren: „Der Lizenznehmer verpflichtet sich, sämtliche nach Vertragsschluss fällig werdenden Kosten für die Anmeldung, Erwirkung und Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte für die Dauer des Lizenzvertrages zu übernehmen.“

Kommentiert [SC23]: Das europäische Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht sieht vor, dass ein Einheitliches Patentgericht (EPG) gegründet werden soll, dass dann für Europäische Patente und Patentanmeldungen zuständig sein soll. Die nationalen Gerichte verlieren dann ihre Zuständigkeit. Patentinhaber können aber, während einer mindestens 7 Jahre dauernden Übergangszeit ihre Europäischen Patente/Patentanmeldungen von der Zuständigkeit des EPG durch ein sogenanntes Opt-out auszunehmen und so wieder dem herkömmlichen System zuordnen. ... [2]

Kommentiert [SC24]: In aller Regel wird es auch im Interesse des Lizenzgebers sein, das Vertragsprodukt auf dem jeweiligen Stand der Technik zu halten, um auf diese Weise eine optimale Verwertung zu erreichen und über die Umsatzlizenz am wirtschaftlichen Erfolg zu profitieren. Dennoch wird der Lizenzgeber in der Regel keine Pflicht zur Fortentwicklung übernehmen wollen. Wenn aber eine ... [3]

Kommentiert [SC25]: Soweit der Lizenznehmer Fortentwicklungen des Vertragsgegenstandes durchführt, die zu einer eigenen Schutzrechtsanmeldung führen, wird er dem Lizenzgeber diese Fortentwicklungen mitteilen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst im Umfang der Ziff. 4.3 zu nutzen.

- 10.2 Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, ist allein der Lizenznehmer zur Anmeldung von Schutzrechten befugt, jedoch sind der Lizenzgeber bzw. seine Mitarbeiter berechtigt, in Abhängigkeit der eigenen Beteiligung an der Fortentwicklung als Miterfinder genannt zu werden. Der Lizenzgeber wird die Anmeldungen des Lizenznehmers unterstützen und, soweit erforderlich, die Erfindungen nach § 6 ArbNErfG in Anspruch nehmen. Der Lizenznehmer verpflichtet sich insoweit, die Vergütungen, die der Lizenzgeber nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten hat zu ersetzen, ausgenommen sind dabei aber weitergehende Vergütungsansprüche der Mitarbeiter des Lizenzgebers, die sich aus einer ersten Erstattung der Arbeitnehmererfindervergütung durch den Lizenznehmer ergeben.

11 Verteidigung der Vertragsschutzrechte

- 11.1 Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Löschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren bleibt unberührt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstützen.
- 11.2 Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten wird jede Partei wird jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertragsschutzrechte der anderen Partei mitteilen. Die Parteien werden sich dann über etwaige Verteidigungshandlungen der Vertragsschutzrechte abstimmen und sich unverzüglich darüber absprechen, ob und wie gegen einen Verletzer vorgegangen und wie ein solches Vorgehen finanziert werden soll.
- 11.3 Kommt ein Einvernehmen nach Ziffer 11.2 nicht oder nicht rechtzeitig für eine effektive Verteidigung des oder der betroffenen Vertragsschutzrechte zustande, kann jede Vertragspartei gegen den bzw. die jeweiligen Verletzer allein und auf eigene Kosten vorgehen. In diesem Falle fließen ihr alle etwaigen Schadensersatzbeträge allein zu. Sofern der Lizenznehmer alleine die effektive Verteidigung des oder der betroffenen Schutzrechte beabsichtigt, wird Lizenzgeber dem Lizenznehmer die Klagebefugnis aus- und die Prozessstandschaft für das oder die betroffenen Schutzrechte einräumen.
- 11.4 Sofern eine Vertragspartei begonnen hat, alleine gegen Verletzer vorzugehen, bleibt es der jeweils anderen unbenommen, dem Rechtsstreit auf eigene Kosten beizutreten. Tragen die Parteien die damit verbundenen Kosten jeweils anteilig, sind sie auch berechtigt, einen etwaigen Erlös auch anteilig zu vereinnahmen.
- 11.5 Wird der Lizenznehmer infolge der Benutzung des Vertragsgegenstandes von Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber hiervon unverzüglich unterrichten und ihm Gelegenheit geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er hat jedoch den Lizenznehmer bei der Führung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen.

12 Mängelansprüche

- 12.1 Der Lizenzgeber haftet nur für Rechtsmängel des Vertragsgegenstandes oder der ihm zugrundeliegenden Vertragsschutzrechte und des Know-hows, die bei Abschluss des

Kommentiert [SC[26]: Diese Regelung geht davon aus, dass bei Ausgründungen in der Regel kein eigenes Verwertungsinteresse der Universität oder der Einrichtung besteht, so dass die fortentwickelten Schutzrechte dem Lizenznehmer zustehen.

Es sind aber auch Abweichungen und Ergänzungen denkbar:

1. Möglich ist die Ergänzung: „Der Lizenzgeber ist berechtigt, die nach dieser Ziff. 10.2 angemeldeten Schutzrechte selbst im Umfang der Ziff. 4.3 zu nutzen.“

Möglich sind folgende Änderungen, bei denen auch die Erstattung der Arbeitnehmererfindungsvergütung angepasst werden sollte:

2. Es wäre eine Umkehrung des Verhältnisses möglich: „Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, ist allein der Lizenzgeber zur Anmeldung von Schutzrechten befugt, jedoch sind der Lizenznehmer bzw. seine Mitarbeiter berechtigt, in Abhängigkeit der eigenen Beteiligung an der Fortentwicklung als Miterfinder genannt zu werden. Der Lizenznehmer wird die Anmeldungen des Lizenzgebers unterstützen und, soweit erforderlich, die Erfindungen nach § 6 ArbNErfG in Anspruch nehmen. Der Lizenzgeber verpflichtet sich insoweit, die Vergütungen, die der Lizenznehmer nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten hat zu ersetzen, ausgenommen sind dabei aber ... [4]

Kommentiert [SC[27]: Diese Aufgaben sind zwingend vom Lizenzgeber zu übernehmen, da er als Inhaber des Schutzrechtes immer Gegner eines solchen Vorgehens ist.

Kommentiert [SC[28]: Anders als bei der Verteidigung gegen Angriffe ist bei der Verfolgung von Verletzungen durch Dritte sowohl ein Vorgehen des Schutzrechtsinhabers als auch des ausschließlichen Lizenznehmers möglich. In aller Regel wird eher der Lizenznehmer das Verfahren kontrollieren und steuern wollen, da er allein verwertet. Es spricht dennoch viel dafür, sich umfassend zu koordinieren. Diese Regelungen hier lassen den Parteien den größtmöglichen Spielraum bei einer Verfolgung.

Kommentiert [SC[29]: Ein solches Recht, dem Verfahren beizutreten, ist im Interesse der Lizenzgebers, da für die Dauer einer Untersagung der Nutzung des Vertragsgegenstandes außer eventuell vereinbarten Mindestlizenzgebühren keine Lizenzgebühren zu zahlen sind.

Kommentiert [SC[30]: Die Haftungsregelungen entsprechen allgemeiner Praxis. Trotz tiefgehender vorheriger Recherche kann vor allem oft nicht abschließend geklärt werden, ob bereits entgegenstehende Schutzrechte Dritter bestehen. In aller Regel wird daher eine umfassende Gewährleistung, dass keine Mängel bestehen, nicht übernommen werden und scheint auch nicht angemessen. Anders sieht dies aus, wenn dem Lizenzgeber Mängel bekannt sind. Hier kommen als Rechtsmängel bspw. bereits bestehende anderweitige Lizenzen in Betracht. Während die hiesige Rechtsmängelhaftung voraussetzt, dass die Benutzung der Lizenz beeinträchtigt wird, wäre im Fall ... [5]

Vertrages vorhanden sind und die der Lizenzgeber kennt oder die ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind, soweit hierdurch dem Lizenznehmer die Verwertung der Lizenz ganz oder teilweise entzogen oder erschwert wird.

- 12.2 Wird ein Vertragsschutzrecht rechtskräftig für nichtig erklärt, hat der Lizenznehmer das Recht, innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über die Nichtigkeit des Vertragsschutzrechts eine angemessene Kürzung der Lizenzgebühr, insbesondere einer eventuell vereinbarten Mindestlizenzgebühr, zu verlangen oder aber den Vertrag zu kündigen. Bezahlte Lizenzgebühren können nicht zurückverlangt werden.
- 12.3 Der Lizenzgeber haftet ferner für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der den Vertragsschutzrechten zu Grunde liegenden Erfindungen, soweit ihm die die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit beeinträchtigenden Mängel bei Abschluss des Vertrages bekannt waren oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind.
- 12.4 Im Übrigen ist eine Haftung für Sach- oder Rechtsmängel ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

13 Kaufoption

- 13.1 Der Lizenznehmer ist nach den Regelungen dieses Abschnitts 13 berechtigt, durch einseitige Erklärung gegenüber dem Lizenzgeber sämtliche oder einzelne der Vertragsschutzrechte käuflich zu erwerben. Diese Erklärung kann während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung erfolgen. Die Erklärung ist schriftlich gegenüber dem Lizenzgeber abzugeben.
- 13.2 Mit Ausübung der Kaufoption verpflichtet sich der Lizenznehmer, dem Lizenzgeber einen Kaufpreis zu zahlen. Dieser Kaufpreis beträgt [BETRAG ERGÄNZEN] EUR zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. Die Zahlung des Kaufpreises ist innerhalb von [ANZAHL DER TAGE ERGÄNZEN] nach Abgabe der Erklärung durch den Lizenznehmer nach Ziff. 13.1 auf das nach Ziff. 6.2 benannte Konto zu bewirken.
- 13.3 Mit Zahlung des in Ziff. 13.2 genannten Kaufpreises verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer seine gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten nach Maßgabe des in Anlage 3 dieses Vertrages aufgeführten Übertragungsvertrags zu übertragen und das gesamte Know-how gemäß Ziff. 5 mitzuteilen, soweit nicht bereits geschehen. Das Eigentum an allen Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Vertragsschutzrechten und dem Know-how stehen, geht mit der Übertragung nach Anlage 3 automatisch an den Lizenznehmer über.
- 13.4 Mit erfolgter Übertragung nach Ziff. 13.3 werden die Ziffern 2 bis 4 sowie 6 bis 11 dieses Vertrages gegenstandslos.
- 13.5 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.
- 13.6 Im Fall der Ausübung der Kaufoption gewährt der Käufer dem Verkäufer nach erfolgreichem Inhaberwechsel eine unentgeltliche, nicht exklusive Lizenz zur Lehre und Forschung an den

Kommentiert [SC31]: Dieser Satz ist gegebenenfalls anzupassen. Er kann zeitlich befristet werden oder erst ab einem bestimmten Datum erlaubt werden.

Kommentiert [SC32]: Die Zahlung eines festen Kaufpreises stellt den Regelfall dar. Es ist auch eine Staffelfung 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 Staffelfung ist wie folgt anzupassen:

„Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber 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 Lizenznehmer 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:

„13.3 Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber zusätzlich zu den Beträgen nach Ziff. 13.2 eine Umsatzbeteiligung in Höhe von [PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN] % . Sie berechnet sich aus den Netto-Verkaufspreisen abzüglich aller vom Lizenznehmer 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.

13.4 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 13.3 des Lizenznehmers 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].

13.5 Der Lizenznehmer wird zum Ende eines jeden Kalenderjahres, den erzielten Umsatz, den der Lizenznehmer ... [6]

Kommentiert [SC33]: Wenn Staffeln oder fortlaufende Zahlungen vereinbart sind, wäre hier von der „Einstandszahlung“ zu sprechen, s. Kommentar zu 13.2

Kommentiert [SC34]: Wenn eine Staffel vorgesehen ist, oder wenn laufende Zahlungen erfolgen sollen, s. Kommentar zu Ziff. 13.2, ist hier anzupassen: „Leistung der Einstandszahlung“.

Vertragsschutzrechten. Diese Lizenz erfasst auch das Recht zur Forschung im Rahmen von Kooperationen und Aufträgen.

- 13.7 Bei Ausübung der Kaufoption ist der Käufer verpflichtet, alle nach Ausübung der Kaufoption fällig werdenden Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit den Vertragsschutzrechten zu tragen. Darunter fallen auch die Kosten für die Umschreibung nach Ziff. 13.5. Nach Ausübung der Kaufoption ist der Verkäufer 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.

14 Geheimhaltung

- 14.1 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.

- 14.2 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 5 als Geschäftsgeheimnis sowohl des Lizenzgebers als auch des Lizenznehmers.

- 14.3 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.

- 14.4 Die Parteien verpflichten sich:

- 14.4.1 die Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nur für die Zwecke dieses Vertrages zu nutzen;

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

- 14.4.3 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

Kommentiert [SC[35]: 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[36]: 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 Lizenzgeber an den Lizenznehmer offengelegt und es hat dann der Lizenznehmer ein vorrangiges Interesse, dass das Know-How nicht bekannt wird. Auch der Lizenzgeber 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 Lizenzgeber 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 Lizenzgeber das Know-How weiterhin für bestimmte Zwecke intern nutzen können soll. Die jeweiligen Formulierungsvorschläge finden sich in den Kommentaren.

Kommentiert [SC[37]: Wenn nur der Lizenzgeber zur Geheimhaltung des Know-How verpflichtet werden soll, ist hier wie folgt anzupassen:
„Der Lizenzgeber verpflichtet sich, das Know-How streng geheim zu halten. Im Übrigen verpflichten sich jede Partei, sonstige Geschäftsgeheimnisse, die ...“

Kommentiert [SC[38]: Wenn nur der Lizenzgeber zur Geheimhaltung des Know-How verpflichtet werden soll, ist hier wie folgt anzupassen: „Abweichend davon ist das Know-How ab dem Zeitpunkt der Mitteilung nach Abschnitt 5 Geschäftsgeheimnis nur des Lizenznehmers.“

Kommentiert [SC[39]: Wenn der Lizenzgeber das Know-How auch für andere Zwecke nutzen können soll, ist hier zu ergänzen:
„Allerdings darf der Lizenzgeber das Know-How auch für folgende Zwecke nutzen: ...“
Bei einer solchen Erlaubnis für den Lizenzgeber 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 ... [7]

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);

- 14.4.4 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.

- 14.5 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.

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

15 Laufzeit

- 15.1 Der Vertrag tritt zum XX.XX.XXX in Kraft und endet mit Entfallen des letzten Vertragsschutzrechts.

- 15.2 Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere dann vorliegt, wenn der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von Lizenzgebühren trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs Wochen mehr als drei Monate in Verzug ist.

- 15.3 Sofern eine wirtschaftliche Verwertung nicht mehr aussichtsreich ist, sollen sich die Parteien untereinander abstimmen, ob eine wirtschaftliche Verwertung durch Vertragsanpassungen oder anderweitig ermöglicht werden kann. Ab dem XX.XX.XXX kann jede Partei im Fall des Scheiterns einer solchen Abstimmung mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende den Vertrag kündigen.

- 15.4 Im Falle einer Kündigung des Vertrages darf der Lizenznehmer die noch vorhandenen Vertragsprodukte innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsende zu den vereinbarten Bedingungen verkaufen bzw. sämtliche vor Beendigung des Lizenzvertrages abgeschlossenen Geschäfte ausführen. Alle für diese Geschäfte fälligen Lizenzgebühren gemäß Abschnitt 6 sind weiterhin zu zahlen.

16 Sonstiges

- 16.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Lizenznehmers.

Kommentiert [SC[40]]: Diese Regelung ist nicht zwingend. Aber bei Ausgründungen liegt ein solches Recht in der Regel im Interesse beider Parteien.

Kommentiert [SC[41]]: Wenn zu diesem Zeitpunkt noch Know-How besteht, wäre denkbar, wie folgt zu ergänzen: „...es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt das Know-How noch geheim ist. In diesem Fall besteht der Vertrag als Know-How-Lizenzvertrag weiter, er endet in diesem Falle jedoch nach Ablauf von zehn Jahren nach Unterzeichnung des Vertrages, der Lizenznehmer darf danach das Know-How unentgeltlich weiterbenutzen)“. Der Zusatz in Klammern ist nicht zwingend. Insbesondere die Laufzeit kann beliebig angepasst werden.

Wenn der Vertrag als Know-How-Lizenz weiterlaufen soll, stellt sich die Frage, ob die Vergütung anzupassen ist.

Man könnte hier ergänzen: „Bei einem Fortbestehen als reine Know-How-Lizenz entfällt die Vergütung nach Ziff. 6.“ Denkbar wäre auch, dass man formuliert: „Bei einem Fortbestehen als reine Know-How-Lizenz entfällt die Mindestlizenzgebühr nach Ziff. 6.1.3 und die Umsatzlizenzgebühr nach Ziff. 6.1.2 wird auf XX % reduziert.“

Die konkrete Gestaltung hängt ganz entscheidend davon ab, ob der Wert des Vertragsgegenstandes eher auf dem Know-How oder auf den Schutzrechten basiert.

Kommentiert [SC[42]]: Zahlungsverzug kann immer einen wichtigen Grund zur Kündigung darstellen. Um hier nicht den Gerichten zu überlassen, wann die Schwelle des wichtigen Grundes bei Zahlungsverzug erreicht ist, bietet es sich an, dies zu definieren, aus Sicht des Lizenznehmers sollte dabei großzügig vorgegangen werden.

Kommentiert [SC[43]]: Vor dem Hintergrund, dass es sich bei Ausgründungen um Start-Ups handelt und oft ein wirtschaftlicher Erfolg schwer zu prognostizieren ist, scheint es angemessen, dass einerseits der Lizenznehmer sich vom Vertrag lösen kann, vor allem, wenn Mindestzahlungen nach Ziff. 6.1.3 zu leisten sind. Andererseits besteht auch beim Lizenzgeber ein legitimes Kündigungsinteresse, wenn aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit keine Umsatz-Lizenzgebühren nach 6.1.2 erfolgen. Sollten hingegen entweder Mindestgebühr oder Umsatzlizenzgebühr gar nicht vereinbart werden, so sollte das Kündigungsrecht entsprechend auf die eine oder andere Partei begrenzt werden.

- 16.2 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für die Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand am Sitz des Lizenznehmers.
- 16.3 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.
- 16.4 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 Lizenzgeber:

Für den Lizenznehmer:

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]. [BEI EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG IST ZU ERGÄNZEN, IN WELCHEN BESTIMMUNGSLÄNDERN ES GELTEN SOLL, D.H.: „das in den folgenden Bestimmungsländern gelten und vom Lizenzgeber zur Eintragung gebracht werden soll:...“]
4. die [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGÄNZEN, BSPW. „deutsche“ oder „europäische“] Gebrauchsmusteranmeldung [REGISTERNUMMER ERGÄNZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGÄNZEN], angemeldet am [ERGÄNZEN]
5. Alle die Priorität der vorstehenden Vertragsschutzrechte in Anspruch nehmenden Patent-/Gebrauchsmusteranmeldungen und/oder erteilten Patente/Gebrauchsmuster

Kommentiert [SC[44]]: 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. 5 des Vertrages hinzugefügt.

Kommentiert [SC[45]]: 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) Der Käufer hat am [DATUM ERGÄNZEN] eine Kaufoption über die Übertragung der Vertragsschutzrechte unter der Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung ausgeübt. Diese Bedingung ist am [DATUM ERGÄNZEN] eingetreten.

Kommentiert [SC[46]]: 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[47]]: Gegebenenfalls anpassen auf „Zahlung der Einstandsanzahlung nach Ziff. 3 des Kaufvertrages“, s. dazu Ziff. 3 oben.

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.

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

Sollte das Know-How während der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ist, je nach Bedeutung des Know-How, denkbar, die Lizenzgebühren anzupassen. Dann ist wie folgt in einem eigenen Absatz zu ergänzen: „Sollte das Know-How während der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, wird die Umsatz-Lizenzgebühr/Mindestlizenzgebühr wie folgt angepasst: ...“

Das europäische Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht sieht vor, dass ein Einheitliches Patentgericht (EPG) gegründet werden soll, dass dann für Europäische Patente und Patentanmeldungen zuständig sein soll. Die nationalen Gerichte verlieren dann ihre Zuständigkeit. Patentinhaber können aber, während einer mindestens 7 Jahre dauernden Übergangszeit ihre Europäischen Patente/Patentanmeldungen von der Zuständigkeit des EPG durch ein sogenanntes Opt-out auszunehmen und so wieder dem herkömmlichen System des nationalen Rechtsschutzes unterstellen. Ebenso kann ein Europäisches Patent, für das bereits ein Opt-out erklärt wurde, unter bestimmten Voraussetzungen wieder dem Rechtssystem des EPG unterstellt werden. Zur Klarstellung sollte geregelt werden, wer diese Entscheidungen treffen darf. Die nebenstehende Formulierung geht davon aus, dass der Lizenzgeber nur an der Einnahme von Gebühren interessiert ist, so dass der Lizenznehmer mit den Erklärungen befugt sein soll.

Ist dies anders und soll der Lizenzgeber weitergehenden Einfluss behalten, kann diese Regelung auch umgekehrt werden. Ist anders als im vorgeschlagenen Vertragstext gewollt, dass der Lizenzgeber weitestgehend keinen Einfluss mehr auf die Durchsetzung der lizenzierten Schutzrechte nimmt (weil er ohnehin nur an der Einnahme von Lizenzgebühren interessiert ist),

empfiehlt sich eine Angleichung der beiden Regelungen in die andere Richtung – sprich: dem Lizenznehmer sollte vertraglich die Wahrnehmung der Optionen nach Art. 83 Abs. 3, 4 EPGÜ zugewiesen und ihm zugleich ausdrücklich im Vertrag auch eine entsprechende Ermächtigung durch den Patentinhaber eingeräumt werden.

In aller Regel wird es auch im Interesse des Lizenzgebers sein, das Vertragsprodukt auf dem jeweiligen Stand der Technik zu halten, um auf diese Weise eine optimale Verwertung zu erreichen und über die Umsatzlizenz am wirtschaftlichen Erfolg zu profitieren. Dennoch wird der Lizenzgeber in der Regel keine Pflicht zur Fortentwicklung übernehmen wollen. Wenn aber eine Fortentwicklung entsteht, entspricht es dem mutmaßlichen Parteiwillen, dass der Lizenznehmer diese auch nutzen darf.

In der Regel ist nämlich davon auszugehen, dass das verbesserte Produkt zu einem höheren Absatz führt und damit der Lizenzgeber automatisch durch eine Erhöhung seiner Lizenzeinnahmen eine angemessene Gegenleistung erhält. Eine solche Regelung ist jedoch nicht zwingend.

Diese Regelung geht davon aus, dass bei Ausgründungen in der Regel kein eigenes Verwertungsinteresse der Universität oder der Einrichtung besteht, so dass die fortentwickelten Schutzrechte dem Lizenznehmer zustehen.

Es sind aber auch Abweichungen und Ergänzungen denkbar:

1. Möglich ist die Ergänzung: „Der Lizenzgeber ist berechtigt, die nach dieser Ziff. 10.2 angemeldeten Schutzrechte selbst im Umfang der Ziff. 4.3 zu nutzen.“

Möglich sind folgende Änderungen, bei denen auch die Erstattung der Arbeitnehmererfindungsvergütung angepasst werden sollte:

2. Es wäre eine Umkehrung des Verhältnisses möglich: „Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, ist allein der Lizenzgeber zur Anmeldung von Schutzrechten befugt, jedoch sind der Lizenznehmer bzw. seine Mitarbeiter berechtigt, in Abhängigkeit der eigenen Beteiligung an der Fortentwicklung als Miterfinder genannt zu werden. Der Lizenznehmer wird die Anmeldungen des Lizenzgebers unterstützen und, soweit erforderlich, die Erfindungen nach § 6 ArbNErfG in Anspruch nehmen. Der Lizenzgeber verpflichtet sich insoweit, die Vergütungen, die der Lizenznehmer nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten hat zu ersetzen, ausgenommen sind dabei aber weitergehende Vergütungsansprüche der Mitarbeiter des Lizenznehmers, die sich aus einer ersten Erstattung der Arbeitnehmererfindervergütung durch den Lizenzgeber ergeben.“
3. In Ergänzung zur Formulierung in Ziff. 2 kann gegebenenfalls auch der Umfang der Schutzrechte in Ziff. 1.2 um einen Verweis auf diesen Absatz zu ergänzt werden, so dass diese auch nur durch den Lizenznehmer genutzt werden können.
4. Denkbar wäre auch folgende Formulierung: „Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfähige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung entsprechender Schutzrechte berechtigt. Etwaige Vergütungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, die für diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, übernimmt jede Partei für sich.“
5. Die Änderung nach Ziff. 4 könnte ebenfalls begleitet werden durch eine Ergänzung in Ziff. 1.2 um einen Verweis auf diesen Absatz, so dass diese auch nur durch den Lizenznehmer genutzt werden können.

Seite 5: [5] Kommentiert [SC[30]

Dr. Sebastian Creutz

13.04.2021 15:13:00

Die Haftungsregelungen entsprechen allgemeiner Praxis. Trotz tiefgehender vorheriger Recherche kann vor allem oft nicht abschließend geklärt werden, ob bereits entgegenstehende Schutzrechte Dritter bestehen. In aller Regel wird daher eine umfassende Gewährleistung, dass keine Mängel bestehen, nicht übernommen werden und scheint auch nicht angemessen. Anders sieht dies aus, wenn dem Lizenzgeber Mängel bekannt sind. Hier kommen als Rechtsmängel bspw. bereits bestehende anderweitige Lizenzen in Betracht. Während die hiesige Rechtsmängelhaftung voraussetzt, dass die Benutzung der Lizenz beeinträchtigt wird, wäre im Fall der Nichtigkeitserklärung der Schutzrechte nicht nachvollziehbar, dass weiterhin eine Vergütung zu zahlen ist, so dass insoweit eine Sonderregelung getroffen worden ist. Im Übrigen haftet der Lizenzgeber für tatsächliche Mängel nur unter dem Gesichtspunkt technischer Ausführbarkeit und Brauchbarkeit. Für kaufmännische Brauchbarkeit haftet er nicht, dies fällt ausschließlich in den Bereich des Lizenznehmers. Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird eher selten sein, insbesondere bei reinen Patentlizenzen kommt sie nicht in Betracht. Sie kann aber nicht ausgeschlossen werden, wenn der Lizenzgeber bspw. auch fertigungstechnisches Know-how zur Verfügung stellt, so dass das Produkthaftungsgesetz ausdrücklich erwähnt wurde.

Seite 6: [6] Kommentiert [SC[32]

Dr. Sebastian Creutz

15.04.2021 11:21:00

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 Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber 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 Lizenznehmer 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:

„13.3 Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber zusätzlich zu den Beträgen nach Ziff. 13.2 eine Umsatzbeteiligung in Höhe von **[PROZENTSATZ ZU ERGÄNZEN]** % . Sie berechnet sich aus den Netto-Verkaufspreisen abzüglich aller vom Lizenznehmer gewährter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten für Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufssteuern, Zölle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlöse) aus der Verwertung der Vertragsschutzrechte.

13.4 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 13.3 des Lizenznehmers 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 ABSOLUTHEIT 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].

13.5 Der Lizenznehmer wird zum Ende eines jeden Kalenderjahres, den erzielten Umsatz, den der Lizenznehmer

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

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

13.6 Die Einstandszahlung nach Ziffer 13.2 ist

auf die weiteren Zahlungen nach diesem Vertrag

nicht anrechenbar.

13.7 Die entsprechend der jeweiligen Abrechnung zu zahlenden Vergütungen nach Ziffer 13.3

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

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

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

Bei einer solchen Erlaubnis für den Lizenzgeber 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.