

Vertragsmuster für den IP-Transfer im Hochschulbereich mit Verwendungshinweisen

Das nachfolgende Vertragsmuster versteht sich als Arbeitspapier zur weiteren Diskussion / Bearbeitung durch den jeweiligen Verwender und seinen Vertragspartner. Keinesfalls beansprucht das Vertragsmuster sämtliche Regelungsmöglichkeiten abzubilden oder sämtliche Rechtsfragen in diesem Zusammenhang zu adressieren. Der Entwurf geht davon aus, dass die Klauseln zwischen den Vertragspartnern im Einzelnen ausgehandelt werden, mithin keinen AGB-Charakter haben.

Die dem Vertragsmuster beigefügten Kommentare sowie die zusätzlichen Begleithinweise (gemeinsam „Verwendungshinweise“) sollen den Verwendern rechtliche Hintergründe einzelner Klauseln sowie unterschiedliche Regelungs- / bzw. Anpassungsmöglichkeiten aufzeigen. Das Vertragsmuster ist unbedingt in Zusammenhang mit den Verwendungshinweisen zu lesen. Auch die Verwendungshinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Bereitstellung stellt weder eine rechtliche Beratung dar, noch kann sie diese ersetzen. Weder die SPRIND GMBH noch ihre Rechtsanwälte übernehmen eine Haftung für die Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Dokumente.

Vertrag über die ausschließliche Lizenzierung von Schutzrechten

zwischen

[...]

- nachfolgend „Lizenzgeber“ -

und

[...]

- nachfolgend „Lizenznehmer“ -

(Lizenzgeber und Lizenznehmer nachfolgend gemeinsam „Parteien“)

Einführung

Der Lizenzgeber ist im Bereich [...] tätig und alleiniger, verfassungsberechtigter Inhaber von verschiedenen [Patent-/ Gebrauchsmusteranmeldungen und/oder bereits erteilten Patenten/ Gebrauchsmustern] sowie von zugehörigem technischem Know-how.

Der Lizenznehmer [...].

Der Lizenzgeber beabsichtigt, dem Lizenznehmer ausschließliche Nutzungsrechte an den vorgenannten Schutzrechten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen einzuräumen.

Dies zugrunde gelegt, vereinbaren die Parteien das Folgende (nachfolgend „Vertrag“):

§ 1 Gegenstand des Vertrages, Räumlicher Geltungsbereich

1. Gegenstand dieses Vertrags sind die in **Anlage 1** spezifizierten Schutzrechte (nachfolgend: „**Schutzrechte**“ genannt), das in **Anlage 2** bezeichnete technische Know-how [...] (nachfolgend: „**Technisches Know-how**“ genannt) sowie alle zugehörigen Dokumente, die in den **Anlagen 1** und **2** genannt werden. Sämtliche Anlagen sind integraler Bestandteil dieses Vertrags.
2. Der räumliche Geltungsbereich dieses Vertrags erstreckt sich auf diejenigen Länder, in denen die Schutzrechte bereits erteilt oder angemeldet wurden (nachfolgend: „**Räumlicher Geltungsbereich**“).

§ 2 Lizenz, Ausübungspflicht

1. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das zeitlich auf die Dauer dieses Vertrags und auf den Räumlichen Geltungsbereich beschränkte ausschließliche Recht ein, die Schutzrechte sowie das Technische Know-how umfassend zu nutzen, insbesondere also im Sinne der §§ 9, 10 PatG und vergleichbarer anwendbarer nationaler Gesetze von der Lehre des jeweiligen Schutzrechts Gebrauch zu machen. Dies umfasst namentlich die Herstellung, den Gebrauch und den Vertrieb von Produkten oder Verfahren, die unter einen oder mehrere Ansprüche der Schutzrechte fallen oder für die das Technische Know-how verwendet wird (nachfolgend: „**Vertragsprodukt(e)**“ genannt). § 3 bleibt unberührt.
2. Die eingeräumten Nutzungsrechte an den Schutzrechten betreffen inhaltlich jeweils ihren gesamten beanspruchten Schutzbereich sowie den konkreten Anwendungsbereich des jeweiligen Technischen Know-hows.
3. Die Ausschließlichkeit der Nutzungsrechteinräumung besteht auch dann fort, wenn eines oder mehrere Schutzrechte in dem jeweiligen, zum Räumlichen Geltungsbereich

Kommentiert [A1]: Hier bitte klarstellen, um welche Arten von Schutzrechten es sich handelt. Unzutreffendes bitte streichen.

Kommentiert [A2]: Die Lizenzierung und Mitteilung von Know-how kann im Einzelfall ganz oder teilweise entbehrlich sein, etwa soweit die Erfindung technisch erprobt und Lizenznehmer im Detail bekannt ist oder soweit Fachpersonal des Lizenzgebers den Lizenznehmer umfassend bei der Einarbeitung unterstützt. Das relevante Know-how ist in der Anlage so konkret wie möglich zu beschreiben. Es geht dabei um nicht patentierte bzw. anderweitig geschützte, geheime Erkenntnisse des Verkäufers im Zusammenhang mit den Schutzrechten bzw. ihrer Nutzung (unveröffentlichte Studien, Forschungspapiere, -berichte, Prototypen, Muster etc.). Es bietet sich die Festlegung des räumlichen Schutzbereichs analog zu den jeweiligen Schutzrechten an.

Kommentiert [A3]: Eine konkrete Spezifizierung der Länder ist möglich. Sollten nachträglich neue Anmeldungen in weiteren Ländern vorgenommen und ebenfalls lizenziert werden (vgl. § 7 Abs. 2), müsste dann bei Bedarf aber nicht nur Anlage 1 sondern auch § 1 Abs. 2 angepasst werden. Möglich wäre zudem, hier auf die Prioritätsanmeldung(en) und darauf basierende bzw. abgeleitete Schutzrechte inklusive aller, auch zukünftigen Äquivalente (entsprechend definiert) abzustellen, die auf die Prioritätsanmeldung zurückgehen. In diesem Fall dürfte es jedoch schwieriger werden, eine Anpassung der Vergütung nach § 5 zu realisieren, wenn neue Länder oder abgeleitete Schutzrechte / Vertragsprodukte hinzukommen, weil diese schon vom ursprünglichen Vertragsgegenstand erfasst wären. Dies müsste ggf. von Anfang eingepreist werden.

Kommentiert [A4]: Abhängig von der vereinbarten Vergütung kann die Rechteinräumung unter Vorbehalt der (vollständigen oder teilweisen) Zahlung der Vergütung gestellt werden.

Kommentiert [A5]: Es können auch ganz konkrete Vertragsprodukte genannt werden.

Kommentiert [A6]: Bei Bedarf wäre auch eine Begrenzung auf ein bestimmtes technisches Gebiet bzw. einzelne Patent-/Gebrauchsmusteransprüche möglich; ebenso können bestimmte Produkte ausgeschlossen werden.

gehörenden Staat nicht erteilt werden, ablaufen, für nichtig erklärt werden oder auf sonstige Weise entfallen, solange und soweit in dem betreffenden Staat weitere Schutzrechte bestehen und das zugehörige Technische Know-how im Wesentlichen geheim ist.

4. Eine teilweise oder vollständige Übertragung oder Unterlizenzierung der dem Lizenznehmer eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Lizenzgebers in Schriftform. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Dritten um ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG handelt.
5. Jede Partei ist berechtigt, die Eintragung der vorstehend erteilten Lizenz auf eigene Kosten für das jeweilige Schutzrecht im betreffenden Patentregister zu beantragen. Der Lizenzgeber ist zur Mitwirkung verpflichtet und wird dem Lizenznehmer insbesondere alle für die Eintragung einer Lizenz erforderlichen Vollmachten und Unterschriften erteilen.
6. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte im Interesse beider Parteien bestmöglich auszuüben und wird den Lizenzgeber auf Anfrage in Textform in angemessenem Umfang, d.h. mindestens [...] hierüber unterrichten. Beabsichtigt der Lizenznehmer, die Nutzung der ihm nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte und insbesondere die Herstellung, den Gebrauch oder den Vertrieb von Vertragsprodukten einzustellen, wird er den Lizenzgeber hierüber rechtzeitig in Kenntnis setzen und mit ihm über eine Rückanbietung in Verhandlung treten. § 12 bleibt unberührt.

§ 3 Nutzungsrechte des Lizenzgebers, Publikationsfreiheit

Der Lizenznehmer räumt dem Lizenzgeber für die Dauer des Vertrags und für den räumlichen Geltungsbereich ein einfaches, unentgeltliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung des Vertragsgegenstands ausschließlich im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit ein. Der Lizenzgeber wird dabei die Geheimhaltungsinteressen des Lizenznehmers hinsichtlich noch nicht veröffentlichter Schutzrechtsanmeldungen sowie des nicht eintragungsfähigen Technischen Know-hows berücksichtigen. Der Lizenzgeber hat daher vor einer Veröffentlichung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit die Zustimmung des Lizenznehmers in Textform einzuholen. Der Lizenznehmer wird die beabsichtigte Veröffentlichung innerhalb einer angemessenen Frist überprüfen und diese nur insoweit ablehnen, soweit Inhalte aus seiner Sicht geheimhaltungsbedürftig sind. Im Falle des § 42 Nr. 3 ArbNErfG wird der Lizenzgeber auch die bei ihm beschäftigten (Mit-)Erfinder entsprechend verpflichten. Im Übrigen ist der Lizenzgeber während der Dauer dieses Vertrags nicht mehr berechtigt, den Vertragsgegenstand, weder im eigenen Namen noch für oder durch Dritte, zu nutzen.

§ 4 Bereitstellung des Technischen Know-hows

Das Technische Know-how wird dem Lizenznehmer durch Übergabe der entsprechenden Dokumente in physischer oder digitaler Form bereitgestellt. Es ist von den Parteien ein Übergabeprotokoll anzufertigen, in dem sämtliche übergebenen Dokumente und die entsprechende Form aufgelistet sind.

§ 5 Lizenzgebühr, Abrechnung und Zahlung

1. Der Lizenzgeber erhält für die Einräumung der Lizenz folgende Vergütung: [...]
2. Soweit nicht abweichend vereinbart, verstehen sich sämtliche Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist auf ein vom Lizenzgeber vorab benanntes Konto zu zahlen.

§ 6 Buchführungspflicht, Berichtspflicht

1. Der Lizenznehmer führt über die Nutzung des Vertragsgegenstands sowie insbesondere über Umsätze aus dem Vertrieb von Vertragsprodukten gesondert Buch.

Kommentiert [A7]: Optional.

Kommentiert [A8]: Vgl. auch weitere Begleithinweise unter Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Partei.

Kommentiert [A9]: Hintergrund der Regelung ist, dass jedem Hochschul(mit-)Erfinder, soweit es sich um eine Dienstleistung handelt, die von der Hochschule nach dem ArbNErfG in Anspruch genommen wurde, ein Nutzungsrecht gemäß § 42 Nr. 3 ArbNErfG zum Zwecke der Lehr- und Forschungstätigkeit bleibt. Hieran knüpfen die Nutzungsrechte des Lizenzgebers / der Hochschule nach § 3 an und betreffen v.a. den Fall, dass (Mit-)Erfinder weiterhin an der Hochschule tätig sind. Gleichwohl sollten in diesem Fall etwaige Geheimhaltungsinteressen des Lizenznehmers berücksichtigt werden. Je nach Fallkonstellation denkbar bleibt, auf Nutzungsrechte des Lizenzgebers / der Hochschule zu verzichten (etwa wenn sämtliche (Mit-)Erfinder auf Lizenznehmerseite stehen. Verbleibt jedoch ein (Mit-)Erfinder an der Hochschule, d.h. auf Lizenzgeberseite, sollten die Geheimhaltungsverpflichtungen gemäß Satz 2 beibehalten werden; § 42 Nr. 3 ArbNErfG kann hier zudem nicht zu Lasten dieses (Mit-)Erfinders ausgeschlossen werden und bliebe unberührt.

Kommentiert [A10]: Ergänzend oder alternativ kann hier eine (entgeltliche) Unterstützung des Käufers durch Personal des Verkäufers, ggf. für einen gewissen Zeitraum vorgesehen werden.

Kommentiert [A11]: Die Art der Vergütung sowie die konkreten Zahlungskonditionen hängen erfahrungsgemäß von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab und sollten die individuellen Bedürfnisse der Parteien berücksichtigen. Möglich sind grundsätzlich u.a. eine einmalige Lizenzgebühr, Meilensteinzahlungen, umsatzabhängige Lizenzgebühren (ggf. gekoppelt an Mindestlizenzgebühren) oder auch (virtuelle) Beteiligungen am Lizenznehmer und Erlösbeteiligungen im Falle eines Exits.

Darüber hinaus beeinflussen steuerliche und beihilferechtliche Aspekte die Vertragsgestaltung. So kann insbesondere eine einmalige Lizenzgebühr beihilferechtlich kritisch sein, etwa wenn sie aufgrund des Eintritts unerwartet hoher Umsätze nicht mehr als marktüblich anzusehen wäre. Zudem sollte eine Regelung für den Fall getroffen werden, ob/wie sich eine nachträgliche Anmeldung außerhalb des ursprünglichen räumlichen Geltungsbereichs gemäß § 7 Abs. 2 auf die Höhe der Lizenzgebühr auswirkt.

Kommentiert [A12]: Dies kann je nach vereinbarter Vergütung (zB bei umsatzunabhängiger Lizenzgebühr) obsolet sein.

2. Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemessenen Umfang und in angemessenen Abständen, mindestens jedoch einmal im Vertragsjahr und einmalig im Jahr nach Beendigung dieses Vertrags alle Dokumente (einschließlich Büchern, Konten und Rechnungen), die mit der vereinbarten Vergütung zusammenhängen, auf eigene Kosten durch einen unabhängigen und gegenüber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Der Lizenzgeber wird dem Lizenznehmer die Prüfung jeweils rechtzeitig ankündigen. Der Lizenznehmer hat das Recht, sich die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gegenüber dem Lizenzgeber vor der Prüfung schriftlich vom Lizenzgeber nachweisen zu lassen. Sollten bei der Prüfung Abweichungen hinsichtlich der im betreffenden Vertragsjahr gezahlten Vergütung von mehr als [...] % zu Lasten des Lizenzgebers offengelegt werden, trägt der Lizenznehmer die gesamten Kosten der Prüfung.

Kommentiert [A13]: Flexibel gestaltbar.

Kommentiert [A14]: Flexibel gestaltbar

§ 7 Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte

1. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, noch nicht eingetragene Schutzrechte unverzüglich eintragen zu lassen, indem er darauf hinwirkt, die jeweilige Anmeldung ohne Verzögerungen zu betreiben. Er wird hierzu auf Hinweise des jeweiligen Prüfers unverzüglich reagieren. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten trägt der Lizenzgeber. Im Falle einer europäischen Patentanmeldung entscheidet der Lizenzgeber unter Berücksichtigung der Interessen des Lizenznehmers, ob ein Antrag auf einheitliche Wirkung (Einheitspatent) gestellt werden soll.
2. Soweit der Lizenznehmer die Anmeldung eines neuen Schutzrechts in einem anderen Staat oder Gebiet - der/das nicht bereits Bestandteil des Räumlichen Geltungsbereichs ist - unter Inanspruchnahme der Priorität eines der Schutzrechte des Lizenzgebers in Erwägung zieht und beabsichtigt der Lizenzgeber eine solche Anmeldung selbst nicht durchzuführen, ist Letzterer nach Aufforderung des Lizenznehmers in Textform dazu verpflichtet, die vom Lizenznehmer begehrte Anmeldung durchzuführen. Der Lizenznehmer übernimmt während der Dauer dieses Vertrags sämtliche, mit der Neuanschuldung und späteren Aufrechterhaltung verbundenen Kosten. Das neu angemeldete Schutzrecht wird nach erfolgter Anmeldung Gegenstand dieses Vertrags, sodass der Räumliche Geltungsbereich auch den jeweilige Staat / das jeweilige Gebiet der Neuanschuldung umfasst. Anlage 1 ist entsprechend zu ergänzen.
3. Vorbehaltlich der Regelungen in Abs. 2 ist der Lizenzgeber verpflichtet, die Schutzrechte für den Zeitraum dieses Vertrags auf eigene Kosten aufrechtzuerhalten.
4. Soweit Gegenstand der Schutzrechte ein europäisches Patent ist, entscheidet der Lizenzgeber unter Berücksichtigung der Interessen des Lizenznehmers über Anträge gemäß Art. 83 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ).

Kommentiert [A15]: Eine abweichende Kostentragung, ggf. anteilig oder vollumfänglich durch den Lizenznehmer, ist möglich, und bei der Preisfindung entsprechend zu berücksichtigen. Auch können dem Lizenznehmer weitergehende Mitspracherechte im Hinblick auf strategische Entscheidungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem eingeräumt werden.

Kommentiert [A16]: Dies ist nur innerhalb eines Jahres nach der betreffenden prioritätsbegründenden Patentanmeldung möglich. Ist dieser Zeitraum abgelaufen, kann der Absatz gestrichen werden. Die weiteren Festlegungen (zB Kostenübernahme) sind im Wesentlichen flexibel gestaltbar.

Kommentiert [A17]: Ein Anpassung der Lizenzgebühren ist nicht erforderlich, soweit der Lizenznehmer wie hier vorgesehen die Kosten der Anmeldung und Aufrechterhaltung übernimmt.

Kommentiert [A18]: Eine abweichende Kostentragung, ggf. auch anteilig, ist wiederum möglich, und bei der Preisfindung entsprechend zu berücksichtigen.

§ 8 Weiterentwicklungen

1. Die Parteien sind zu einer Weiterentwicklung der Vertragsprodukte berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Die Parteien werden sich über solche Weiterentwicklungen unverzüglich in Textform informieren.
2. Wird durch die Weiterentwicklung eine schutzrechtsfähige neue Erfindung geschaffen, kann die betreffende Partei diese in Ländern ihrer Wahl selbst anmelden und Dritten überlassen, sofern das Geheimhaltungsinteresse der jeweils anderen Partei unter diesem Vertrag dadurch nicht verletzt wird.
3. Werden Weiterentwicklungen durch den Lizenzgeber als Schutzrecht angemeldet oder werden darauf Schutzrechte erwirkt, ist der Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer hieran eine Lizenz zu marktüblichen Konditionen anzubieten. Die Parteien werden sich in Treu und Glauben partnerschaftlich und unter Berücksichtigung beihilferechtlicher Vorgaben über die Einzelheiten der Lizenzierung und Vergütung schriftlich verständigen.

Kommentiert [A19]: Die Regelung betrifft eigenständige Weiterentwicklungen. Sie ist optional und von der konkreten Weiterentwicklung (auch im Verhältnis zum Lizenzgegenstand) und den Interessen im Einzelfall abhängig; vgl. auch weitere Begleithinweise unter Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Partei.

Die Zuordnung von Rechten aus einer etwaigen gemeinschaftlichen Weiterentwicklung und daraus resultierenden Pflichten der Parteien wären in einem separaten Kooperationsvertrag zu regeln.

Kommentiert [A20]: Die Anbietung kann flexibel ausgestaltet werden. Möglich ist etwa, eine Anbietungspflicht zeitlich oder inhaltlich (auf bestimmte Nutzungsrechte / -zwecke) zu beschränken oder die Klausel im Sinne eines Erstanbietungsrechts des Lizenznehmers zu formulieren, sollte der Lizenzgeber eine Lizenzierung / Veräußerung in Erwägung ziehen.

§ 9 Verteidigung der Schutzrechte, Schutzrechtsverletzungen durch Dritte

1. Die Parteien werden sich gegenseitig über ihnen bekanntwerdende Schutzrechtsverletzungen durch Dritte sowie Angriffe auf den Bestand eines Schutzrechts durch Dritte unverzüglich und in Textform informieren.
2. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Schutzrechte gegen jegliche Angriffe Dritter, insbesondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Löschungsantrag, zu verteidigen, zumindest aber sämtliche zur Verteidigung erforderlichen Mitwirkungshandlungen des Inhabers der betreffenden Schutzrechte zu erbringen, soweit der Lizenznehmer unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben die Verteidigung der betreffenden Schutzrechte übernimmt. Die Parteien tragen die hierfür erforderlichen Kosten jeweils hälftig. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren wird hiervon nicht berührt.

Der Lizenznehmer wird darüber hinaus geeignete Maßnahmen treffen, um die Fortsetzung von bekanntwerdenden Schutzrechtsverletzungen durch Dritte zu verhindern und bei Bedarf ein gerichtliches Verfahren zur Geltendmachung von Unterlassungs- und sonstigen Ansprüchen einleiten. Er wird den Lizenzgeber hierüber rechtzeitig in Textform unterrichten. Der Lizenzgeber verpflichtet sich, die für eine effektive gerichtliche Geltendmachung von Schutzrechtsverletzungen durch den Lizenznehmer erforderlichen Mitwirkungshandlungen auf Kosten des Lizenznehmers zu erbringen. Der Lizenzgeber ist darüber hinaus berechtigt, aber nicht verpflichtet, dem Rechtsstreit, soweit gesetzlich zulässig, auf Seiten des Lizenznehmers beizutreten. In diesem Fall trägt der Lizenzgeber seine Kosten des Rechtsstreits selbst.

Kommentiert [A21]: Die Kostentragung ist flexibel gestaltbar. Eine vollständige Kostenübernahme durch den Lizenznehmer bietet sich an / ist üblich, wenn die Verteidigung unter der Kontrolle und nach den Weisungen des Lizenznehmers erfolgt.

Kommentiert [A22]: Ein Interesse daran, gegen eine Schutzrechtsverletzung durch Dritte ("copy cats") vorzugehen, hat primär der Lizenznehmer. Dieser ist ggf. auf Mitwirkungshandlungen des Lizenzgebers angewiesen. Es sollte klargestellt sein, in welchen Fällen die Kosten des Lizenzgebers vom Lizenznehmer übernommen werden. Reagiert der Dritte mit einem Angriff auf das Schutzrecht, greift wiederum Abs. 1.

Alternativ kann auch ein konkreter Abstimmungsprozess hinsichtlich des Vorgehens / der Verantwortlichkeiten / der Prozessfinanzierung im Vertrag vorgesehen werden. Abhängig von der vereinbarten Vergütung kann es im Einzelfall gerechtfertigt sein, den Lizenzgeber im Falle des Obsiegens an Erlösen aus etwaigen Schadensersatzansprüchen zu beteiligen. Grundsätzlich sind die wirtschaftlichen Interessen des Lizenzgebers aber bereits durch die Lizenzgebühr, insbesondere wenn diese umsatzabhängig ist, abgedeckt.

Kommentiert [A23]: Abweichende Regelungen sind im Rahmen des gesetzlich Zulässigen möglich. Der gänzliche Ausschluss der Haftung für die Freiheit von Rechten Dritter (einschließlich Vorsatz / Kenntnis) wäre nicht mit § 276 Abs. 3 BGB vereinbar. Denkbar wäre, den Parteien bei Vertragschluss etwa bekannte kritische Rechte Dritter im Vertrag zu benennen, für die keine Haftung übernommen werden soll.

Kommentiert [A24]: Vorschlag zur weiteren Diskussion.

Es kann hier bei Bedarf (soweit nicht bereits eingepreist) auch die Fallgruppe ergänzt werden, dass ein angemeldetes Schutzrecht nicht oder nur mit erheblicher Beschränkung des Schutzzumfangs erteilt wird; alternativ könnte diese Fallgruppe unter § 12 Abs. 4 (Vertragsanpassung) erfasst werden.

Kommentiert [A25]: Anders als beim Kauf von Schutzrechten ist davon auszugehen, dass im Grundsatz beide Parteien ein Interesse an der Geheimhaltung des Technischen Know-hows haben. Abweichende Vereinbarungen abhängig vom jeweiligen Einzelfall sind möglich.

§ 10 Gewährleistung und Haftung

1. Der Lizenzgeber haftet nur für Rechtsmängel, die ihm bei Vertragsschluss bekannt oder grob fahrlässig unbekannt waren und soweit dem Lizenznehmer hierdurch die Verwertung der mit diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise entzogen oder erschwert wird. Dies gilt gleichermaßen für Beeinträchtigungen der technischen Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der den Schutzrechten und dem Technischen Know-how jeweils zu Grunde liegenden Erfindungen.
2. Sollte ein Schutzrecht während der Dauer dieses Vertrags rechtskräftig für nichtig erklärt werden oder die Schutzwirkung aus sonstigen Grund entfallen, ist der Lizenznehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung mit Wirkung für die Zukunft entsprechend zu mindern oder den Vertrag ganz oder teilweise hinsichtlich des betroffenen Schutzrechts außerordentlich zu kündigen. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung von Lizenzgebühren, die bereits an den Lizenzgeber gezahlt worden sind.
3. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Lizenzgeber keine über die vorstehenden Absätze hinausgehende Haftung für Sach- oder Rechtsmängel und insbesondere nicht für die kommerzielle Verwertbarkeit der Schutzrechte und des Technischen Know-hows. Eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 11 Geheimhaltung

1. „**Vertrauliche Informationen**“ einer Partei sind als vertraulich gekennzeichnete oder sonst als vertraulich erkennbare Informationen, insbesondere das Technische Know-how, Geschäftsgeheimnisse sowie die Bedingungen und der Inhalt dieses Vertrages, wobei unerheblich ist,
 - (a) auf welchem Trägermedium die Vertraulichen Informationen verkörpert sind,
 - (b) ob diese als „vertraulich“ oder „geheim“ gekennzeichnet sind,
 - (c) aus Sicht der jeweils anderen Partei oder aus Sicht eines Dritten einen besonderen wirtschaftlichen Wert besitzen,

- (d) andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutze der Vertraulichkeit von der offenbarenden Partei ergriffen wurden oder werden, oder
 - (e) ob die Informationen zusätzlich als Geschäftsgeheimnis im Sinne des GeschGehG geschützt sind.
2. Die Parteien werden ihnen im Zuge der Vertragsanbahnung und -durchführung bekanntwerdende Vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei
- (a) vertraulich behandeln und ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrags und seiner Durchführung verwenden;
 - (b) Mitarbeitern und Dritten nicht offenlegen oder zugänglich machen, außer soweit dies für die Vertragsdurchführung zwingend erforderlich ist (*need-to-know*) und nur wenn diese Mitarbeiter oder Dritten entsprechend zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden;
 - (c) insbesondere die Vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei nicht nutzen, um sich, einem verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) oder einem Dritten einen geschäftlichen Vorteil im Wettbewerb gegenüber der anderen Partei oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) zu verschaffen; und
 - (d) durch angemessene und geeignete Maßnahmen gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen schützen (z.B. Zugangskontrolle, Verschlüsselung),
- wobei § 3 unberührt bleibt.
3. § 11.2 gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die
- (a) eine Partei von Dritten rechtmäßig, insbesondere ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat oder erhält, es sei denn es handelt sich um Technisches Know-how;
 - (b) bei Vertragsschluss bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden;
 - (c) bei einer Partei bereits vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vorhanden waren und (anders als etwa Technisches Know-how) keiner Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen; oder
 - (d) durch eine Partei unabhängig entwickelt werden.
4. Ferner sind die Parteien zur Verwendung und Offenlegung Vertraulicher Informationen berechtigt, soweit sie hierzu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind. In einem solchen Fall wird die betreffende Partei die andere Partei rechtzeitig in Textform über Umfang und Grundlage der Verwendung oder Offenlegung informieren.
5. Soweit nicht abweichend vereinbart, gilt § 11 für einen Zeitraum von **zwei (2) Jahren** auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus, im Falle einer Kündigung jedoch mindestens bis zum Ablauf der Schutzdauer des letzten Schutzrechts.
6. Die Parteien sind nach vorheriger Zustimmung der jeweils anderen Partei in Textform berechtigt, auf den Abschluss dieses Vertrags öffentlich hinzuweisen.

§ 12 Laufzeit

1. Der Vertrag tritt zum [...] in Kraft und endet mit dem Eintritt des späteren der beiden folgenden Zeitpunkte: (1.) Ablauf oder rechtskräftiger Wegfall des letzten Schutzrechts oder (2.) zehn (10) Jahre nach Markteinführung des ersten Vertragsprodukts.

Kommentiert [A26]: Hier kann je nach Bedarf ein anderer Zeitraum vorgesehen werden.

Kommentiert [A27]: Flexibel gestaltbar; bei Bedarf kann zudem eine zeitlich begrenzte Fortführung als Know-how-Lizenzvertrag vorgesehen werden, sofern wesentliches Technisches Know-how Vertragsgegenstand ist und zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung noch geheim sein sollte.

2. Der Lizenznehmer kann den Vertrag während seiner Laufzeit jeweils zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von sechs (6) Monaten kündigen. Im Übrigen ist das Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen.
3. Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger Grund für den Lizenzgeber insbesondere dann vorliegt, wenn der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von laufenden Lizenzgebühren in nicht nur unerheblicher Höhe, das heißt mindestens in Höhe von [...] trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs (6) Wochen um mehr als drei (3) Monate in Verzug gerät.
4. Sofern die kommerzielle Verwertung der Schutzrechte nicht mehr aussichtsreich ist, werden sich die Parteien über eine erforderliche Anpassung des Vertrags und insbesondere der vereinbarten Vergütung in Treu und Glauben partnerschaftlich verständigen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommerziellen Verwertung abstimmen. Kann eine entsprechende Einigung nicht innerhalb von sechs (6) Monaten nach Aufnahme der Gespräche erreicht werden, kann jede Partei mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende eines Kalenderjahres den Vertrag kündigen.
5. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
6. Im Falle einer Kündigung ist der Lizenznehmer berechtigt, etwa noch vorhandene Vertragsprodukte innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung zu den vereinbarten Konditionen zu verkaufen bzw. sämtliche vor Beendigung des Vertrags abgeschlossene und noch nicht oder nicht vollständig erfüllte Geschäfte mit Dritten durchzuführen. Eine für diese Geschäfte bestehende Vergütungspflicht gemäß § 5 bleibt bestehen.
7. Bei Kündigung des Vertrages wird der Lizenznehmer die ihm gemäß § 4 übergebenen Unterlagen und Dokumente nach Wahl des Lizenzgebers unverzüglich an diesen zurückgeben oder vernichten bzw. unwiderruflich löschen. Dies gilt nicht, soweit und solange zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

§ 13 Abschließende Bestimmungen

1. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, tragen die Parteien die ihnen jeweils im Zusammenhang mit der Erstellung und Ausübung dieses Vertrags entstehenden Kosten, einschließlich Kosten der Rechtsberatung, selbst.
2. Erfüllungsort ist der Sitz des [Lizenznehmers/Lizenzgebers].
3. Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980) ist ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Gerichtsstand, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des [Lizenznehmers/Lizenzgebers].
4. Soweit nicht abweichend vereinbart, bedürfen Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.
5. Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Parteien 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. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke.
6. Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen der Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages und ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die zwischen den Parteien insoweit vereinbart wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen.

Kommentiert [A28]: Die ordentliche Kündigung durch eine oder beide Parteien ist flexibel handhabbar. In der Regel wird der Lizenznehmer eher ein Interesse an der ordentlichen Kündigung haben, insbesondere wenn Umsätze aus der Lizenzverwertung hinter den Erwartungen zurückbleiben. Möglich wäre auch, einzelne Schutzrechte abzukündigen, zu deren Aufrechterhaltung der Lizenzgeber dann nicht mehr verpflichtet wäre. Möglich wäre zudem, ein ordentliches Kündigungsrecht erst nach einer bestimmten Mindestlaufzeit oder nach Erreichen eines bestimmten Meilensteins vorzusehen.

Kommentiert [A29]: Die konkreten Bedingungen (Fristen, Höhe der ausstehenden Vergütung etc.) sollten individuell nach Bedarf festgelegt werden. Üblich wären zwei ausstehende Monatsraten. Es sind weitere wichtige Gründe denkbar, etwa der Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten.

Kommentiert [A30]: Eine entsprechende Klausel ist optional und bietet sich abhängig vom gewählten Vergütungsmodell an. Sie dürfte (einschließlich der Rechtsfolge der Kündigung) gerade bei der Vereinbarung einer umsatzabhängigen Lizenzgebühr auch im Interesse des Lizenzgebers liegen, für den vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung kein ordentliches Kündigungsrecht vorgesehen ist (Abs. 2). Der zeitliche Rahmen kann je nach Bedarf individuell angepasst werden. Wird auf die Rechtsfolge der Kündigung verzichtet, fehlt das "Druckmittel", auf eine einvernehmliche Anpassung hinzuwirken.

Kommentiert [A31]: Abhängig vom gewählten Vergütungsmodell ist die Klausel ggf. obsolet, insbesondere wenn keine Umsatz abhängige Lizenzgebühr vereinbart wird.

Kommentiert [A32]: Optional.

Kommentiert [A33]: Sofern gewünscht, können elektronische Zeichnungsformen ergänzt werden, soweit diese nicht ohnehin bereits dem Schriftformerfordernis genügen.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift und Position

Unterschrift und Position

Arbeitspapier

Anlage 1 – Schutzrechte

[Spezifizierung der einzelnen Schutzrechte, ggf. in tabellarischer Form, durch Angabe der folgenden Daten:

1. Spezifizierung des jeweiligen Schutzrechts als Patent, Gebrauchsmuster Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung
2. Schutzgebiet (z.B. Europa) / Land, in dem das Schutzrecht angemeldet / erteilt wurde; bei Schutzgebieten zudem Aufzählung der designierten Länder für die Schutz beansprucht wird
3. Registernummer
4. Bezeichnung der Erfindung gemäß Anmeldung bzw. Erteilung
5. Datum der Anmeldung und ggf. Erteilung des Schutzrechts]

Arbeitspapier

Anlage 2 – Technisches Know-how



Arbeitspapier

Begleithinweise für einzelne Klauseln unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien:

§ 2 Abs. 6: Ausübungspflicht des Lizenznehmers	Der Lizenzgeber wird gerade bei jungen Ausgründungen ein Interesse daran haben, die Ausübungspflicht und etwaige Rechtsfolgen im Falle einer Nichtausübung der Lizenz zu verschärfen / konkretisieren. Denkbar wären etwa konkrete Pflichten des Lizenznehmers im Zusammenhang mit einer ggf. erforderlichen Zulassung oder freiwilligen Zertifizierung der Vertragsprodukte, eine Verschärfung seiner Informationspflichten, ein außerordentliches Kündigungsrecht des Lizenzgebers (ggf. erst nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit) oder die Herabstufung auf eine nicht-ausschließliche Lizenz im Falle der Nichtausübung. Für Lizenznehmer, gerade aus dem DeepTech Bereich, wo erste Umsätze regelmäßig erst nach mehreren Jahren generiert werden, sind entsprechende starre Pflichten jedoch kritisch, auch weil sie potenzielle Investoren abschrecken können. Wirtschaftlich lassen sich die Risiken des Lizenzgebers in diesem Zusammenhang auch über die Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren abfedern.
§ 3: Nutzungsrechte des Lizenzgebers (Forschung und Lehre)	Abhängig von der konkreten Fallkonstellation denkbar und aus der Sicht des Lizenznehmers interessant bleibt die Option, auf Nutzungsrechte des Lizenzgebers / der Hochschule gänzlich zu verzichten, und zwar dann, wenn sämtliche (Mit-)Erfinder auf Lizenznehmerseite stehen. Verbleibt jedoch auch nur ein (Mit-)Erfinder an der Hochschule, d.h. auf Lizenzgeberseite, sollten die Geheimhaltungsverpflichtungen gemäß Satz 2 beibehalten und abhängig vom konkreten Fall / nach Bedarf ggf. weiter verschärft/konkretisiert werden; zudem kann § 42 Nr. 3 ArbNErG in diesem Fall nicht zu Lasten des verbleibenden (Mit-)Erfinders ausgeschlossen werden und bliebe unberührt. Aus der Sicht des Lizenzgebers vorzugswürdig, namentlich unter insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten, könnte eine Formulierung dergestalt sein, dass das Nutzungsrecht zum Zwecke der Lehr- und Forschungstätigkeit gemäß § 42 Nr. 3 ArbNErG von vornherein und dauerhaft beim Lizenzgeber verbleibt, etwa: „Dem Lizenzgeber bleibt ein zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares und nichtausschließliches Recht zur Nutzung der Schutzrechte und des Technischen Know-hows im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit im jeweiligen Schutzgebiet. [zu ergänzen: Klarstellung der Geheimhaltungspflichten des Lizenzgebers; zusätzliche Klauseln, die indizieren, dass hinsichtlich der dem Lizenzgeber verbleibenden Nutzungsrechte kein Dauerschuldverhältnis der Parteien gewünscht ist].“ Eine höchstrichterliche Bestätigung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen über bestimmte vertragliche Lösungen liegt bisher jedoch nicht vor.
§ 3: Zustimmung des Lizenznehmers zu Publikationen auf Seiten des Lizenzgebers	Die Regelung zur Zustimmungspflicht des Lizenznehmers ist im Interesse der Rechtssicherheit, insbesondere für den Lizenznehmer ausgestaltet. Aus Sicht des Lizenzgebers können unter Praktikabilitätsgesichtspunkten abweichende Vereinbarungen vorzugswürdig sein. So könnte etwa auf die Einholung der Zustimmung des Lizenznehmers verzichtet und alternativ eine Pflicht des Lizenzgebers vorgesehen werden, bei der Betreuung von veröffentlichungspflichtigen Arbeiten darauf hinzuwirken, dass vertrauliche Informationen / Geschäftsgeheimnisse des Lizenznehmers (u.a. noch nicht veröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen sowie

	bestimmtes, nicht eintragungsfähiges Technisches Know-how) nicht in Publikationen einbezogen werden.
§ 8: Weiterentwicklungen	Die Regelungen gehen im Sinne der ausschließlichen Lizenz davon aus, dass der Lizenznehmer eigene Weiterentwicklungen während der Vertragslaufzeit vollumfänglich nutzen und ohne Pflicht zur Zahlung einer zusätzlichen Lizenzgebühr an den Lizenzgeber verwerten kann, soweit keine Geheimhaltungsinteressen des Lizenzgebers entgegenstehen. Dies sollte bei der Festlegung der Vergütung von Anfang an berücksichtigt werden. Mit Vertragsbeendigung entfällt die Berechtigung des Lizenznehmer zur Nutzung oder Verwertung der Weiterentwicklung, soweit diese noch unter die Ansprüche der bestehenden Schutzrechte des Lizenzgebers fällt oder nachvertragliche Geheimhaltungspflichten der Nutzung / Verwertung entgegenstehen. Erlösbeteiligungen des Lizenzgebers an der Verwertung einer neuen, selbständig schutzrechtsfähigen Weiterentwicklung des Lizenznehmers (Abs. 2), die auf Schutzrechten des Lizenzgebers basiert, können im Einzelfall gerechtfertigt sein. Es sollte dann jedoch auch ein realistisches Exit Szenario (z.B. Abstandszahlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzrechte des Lizenzgebers für die Weiterentwicklung und deren verbleibende Schutzdauer) vorgesehen werden, damit keine längerfristige Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Lizenzgeber besteht. Parallel zu Abs. 2 könnte zudem eine Verpflichtung des Lizenznehmers ergänzt werden, dem Lizenzgeber Nutzungsrechte an Weiterentwicklungen zum Zwecke seiner Lehr- und Forschungstätigkeit anzubieten; es sollten hier jedoch in jedem Fall die Geheimhaltungsinteressen des Lizenznehmers abgesichert sein.