

## Lizenzvertrag

### Zwischen

Firma ... GmbH  
mit Firmensitz in  
(Straße, Ort)

– “Lizenzgeberin” –

### und

Firma ... AG  
mit Firmensitz in  
(Straße, Ort)

– “Lizenznehmerin” –

### 1. Präambel

- 1.1 Die Lizenzgeberin hat ein Verfahren zur Herstellung von CDs entwickelt (“CD-Herstellungsverfahren”) sowie eine Maschine, die unter Anwendung dieses Verfahrens CDs herstellen kann (“CD-Herstellungsmaschine”).

Die Lizenzgeberin hat für das CD-Herstellungsverfahren und die CD-Herstellungsmaschine die in Ziffer 2 genannten Schutzrechte inne bzw. angemeldet.

- 1.2 Die Lizenznehmerin beabsichtigt, unter Anwendung des CD-Herstellungsverfahrens CDs herzustellen, anzubieten und auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus beabsichtigt die Lizenznehmerin, zur Anwendung des CD-Herstellungsverfahrens die CD-Herstellungsmaschinen zu bauen.

- 1.3 Mit dem vorliegenden Vertrag erteilt die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin eine Lizenz nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen / Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien folgendes:

### 2. Vertragsschutzrechte

Die Lizenzgeberin ist alleinige Inhaberin der nachstehend genannten [alternativ: der in der Anlage 1 aufgeführten] Patente und Patentanmeldungen (“Vertragsschutzrechte”):

1. Schutzrechtsfamilie (betreffend das CD-Herstellungsverfahren)

Deutsches Patent Nr. . . . . .

Anmeldetag: . . . . .

Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung: . . . . .

Europäische Patentanmeldung Nr. . . . . .

Anmeldetag: . . . . .

benannte Vertragsstaaten: . . . . .

Priorität: . . . . .

US-Patent Nr. . . . . .

Anmeldetag: . . . . .

Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung: . . . . .

Priorität: . . . . .

2. Schutzrechtsfamilie (betreffend die CD-Herstellungsmaschine) ...

### 3. Lizenzprodukte

- 3.1 Lizenzprodukte sind CD-Herstellungsmaschinen, die mindestens einen Patentanspruch eines Vertragsschutzrechts in wortsinngemäßer, äquivalenter oder mittelbarer Weise verwirklichen ("lizenzierte CD-Herstellungsmaschinen").
- 3.2 Lizenzprodukte sind ferner alle CDs, bei deren Herstellung mindestens ein Patentanspruch eines Vertragsschutzrechts in wortsinngemäßer, äquivalenter oder mittelbarer Weise verwirklicht wird ("lizenzierte CDs").
- 3.3 Lizenzprodukte sind ferner alle CDs, bei deren Herstellung geheimes Know-how gem. Ziffer 5 dieses Vertrags verwendet wird ("lizenzierte CDs").

### 4. Lizenz

- 4.1 Die Lizenzgeberin erteilt der Lizenznehmerin für Herstellung und Gebrauch der lizenzierten CD-Herstellungsmaschinen sowie für Herstellung, Anbieten und Inverkehrbringen der lizenzierten CDs eine ausschließliche Lizenz an den Vertragsschutzrechten.

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, die Lizenzprodukte in eigener oder fremder Werkstatt herzustellen.

- 4.2 Die Lizenzgeberin ist berechtigt, die Vertragsschutzrechte für Herstellung, Gebrauch, Anbieten und Vertrieb der Lizenzprodukte im Vertragsgebiet zu benutzen.

*[alternativ: Die Lizenzgeberin ist nicht berechtigt, die Vertragsschutzrechte für Herstellung, Anbieten oder Inverkehrbringen der lizenzierten CDs zu benutzen.]*

- 4.3 Die Lizenz wird für das nachstehende Gebiet erteilt ("Vertragsgebiet"):

Die Bundesrepublik Deutschland sowie . . . . .

Die Lizenzgeberin hat in Großbritannien und Frankreich anderen Lizenznehmerinnen eine Lizenz eingeräumt. Der Lizenznehmerin ist es nicht gestattet, in diesen Staaten eine aktive Vertriebspolitik, insbesondere eine eigens auf dieses Gebiet ausgerichtete Werbung zu betreiben, dort eine Niederlassung einzurichten und ein Auslieferungslager zu unterhalten.

*[alternative Zusatzklausel: In den Gebieten der anderen Lizenznehmerinnen ist es der Lizenznehmerin ferner nicht gestattet, Lizenzprodukte auf von ihr nicht veranlasste Lieferanfragen in Verkehr zu bringen (passiver Vertrieb). Diese Einschränkung gilt jeweils für einen Zeitraum von zwei Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem das Lizenzprodukt zum ersten Mal von einer anderen Lizenznehmerin in dem ihr vorbehaltenen Vertragsgebiet in Verkehr gebracht wird.]*

Die Lizenznehmerin verpflichtet sich für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die für Großbritannien und Frankreich bestehenden Vertriebsverbote zur Zahlung einer angemessenen, von der Lizenzgeberin festzusetzenden Vertragsstrafe, deren Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann.

- 4.4 Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt [alternativ: ist berechtigt], Dritten Unterlizenzen an den Vertragsschutzrechten zu erteilen.

*[alternativ: Die Lizenznehmerin ist nur dann berechtigt, Dritten Unterlizenzen an den Vertragsschutzrechten zu erteilen, wenn die Lizenzgeberin hierzu im konkreten Fall vorab ihre Zustimmung erteilt hat. Die Lizenzgeberin kann ihre Zustimmung nur innerhalb von . . . . . Wochen und beim Vorliegen vernünftiger Gründe verweigern. Als vernünftiger Grund gilt beispielsweise, dass es die Lizenznehmerin unterlassen hat, der Lizenzgeberin den Entwurf der beabsichtigten Unterlizenzvereinbarung vorzulegen.]*

Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, im Falle einer Unterlizenzvereinbarung die

Bestimmungen gem. Ziffern 7.3, 8, 9, 10, 12, 14, 15 und 16 dieses Vertrags auch der Unterlizenznehmerin aufzuerlegen und der Lizenzgeberin unverzüglich nach Abschluss der Unterlizenzvereinbarung eine Kopie derselben zu übersenden.

- 4.5 Die Lizenznehmerin ist im Übrigen nicht berechtigt, die Rechte aus diesem Vertrag oder ihre Vertragsstellung im Ganzen auf Dritte zu übertragen.
- 4.6 Auf Verlangen einer Partei kann die Erteilung der ausschließlichen Lizenz im Patentregister eingetragen werden. Die andere Partei nimmt alle hierzu erforderlichen Handlungen vor. Die Partei, die die Eintragung der Lizenzerteilung im Patentregister verlangt, trägt alle hiermit verbundenen amtlichen Kosten. Außerdem ist sie verpflichtet, die Registrierung der Lizenzerteilung unverzüglich nach Auslaufen der Lizenz löschen zu lassen.

## **5. Lizenzierung von Know-how**

- 5.1 Die Lizenzgeberin verfügt über geheimes technisches Wissen, das für die Anwendung des CD-Herstellungsverfahrens wesentlich ist und in der Anlage 1 *[alternativ: Anlage 2]* identifiziert ist ("Vertrags-Know-how").

"Geheim" bedeutet weder allgemein bekannt noch leicht zugänglich.

*[alternativ: "Geheim" bedeutet, dass das Know-how insgesamt oder in der genauen Gestaltung und Zusammensetzung seiner Bestandteile weder allgemein bekannt noch leicht zugänglich ist, so dass ein Teil seines Wertes in dem Vorsprung besteht, den die Lizenznehmerin gewinnt, wenn es ihr mitgeteilt wird. Dagegen ist "geheim" nicht in einem so engen Sinn zu verstehen, dass jeder einzelne Bestandteil des Know-hows völlig unbekannt sein muss oder außerhalb des Geschäftsbetrieb der Lizenzgeberin nicht erhältlich sein dürfte.]*

"Wesentlich" bedeutet für die Herstellung der Lizenzprodukte von Bedeutung und nützlich.

*[alternativ: "Wesentlich" bedeutet, dass das Know-how Informationen umfasst, von denen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erwartet werden kann, dass sie die Wettbewerbsstellung der Lizenznehmerin verbessern.]*

"Identifiziert" bedeutet umfassend genug beschrieben, so dass überprüft werden kann, ob die Merkmale "geheim" und "wesentlich" erfüllt sind.

*[alternativ: "Identifiziert" bedeutet, dass das Know-how so beschrieben wurde, dass überprüft werden kann, ob die Kriterien "geheim" und "wesentlich" erfüllt sind und dass sichergestellt werden kann, dass die Lizenznehmerin bei der Nutzung ihrer eigenen Technologie nicht unangemessenen Beschränkungen unterworfen wird.]*

- 5.2 Die Lizenzgeberin erteilt der Lizenznehmerin eine ausschließliche Lizenz, das Vertrags-Know-how für die Herstellung der lizenzierten CDs unter Anwendung des CD-Herstellungsverfahrens zu benutzen.

Auch eine teilweise Benutzung des Vertrags-Know-hows gilt als Benutzung des gesamten Know-hows, solange geheime Bestandteile des Know-hows benutzt werden.

- 5.3 Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt *[alternativ: ist berechtigt]*, Dritten für das Vertrags-Know-how Unterlizenzen zu erteilen.
- 5.4 Die Lizenzgeberin wird der Lizenznehmerin die Anlage 1 *[alternativ: Anlage 2]* mit den in Ziffer 5.1 des Vertrags genannten Informationen innerhalb von . . . . . Wochen nach Zahlung des in Ziffer 6.1 genannten Betrags übergeben.
- 5.5 Die Lizenzgeberin verpflichtet sich, die Mitarbeiter der Lizenznehmerin für einen Zeitraum von . . . . . Monaten nach Abschluss dieses Vertrags durch Beratung und Schulung in den Umgang mit der CD-Herstellungsmaschine, dem CD-Herstellungsverfahren und dem Vertrags-Know-how einzuweisen. Dazu wird die

Lizenzgeberin der Lizenznehmerin monatlich . . . . . Mitarbeiter an . . . . . Werktagen zu je . . . . . täglichen Arbeitsstunden pro Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Die Lizenznehmerin bezahlt der Lizenzgeberin für diese technische Hilfestellung . . . . . n für jeden Arbeitstag eines Mitarbeiters der Lizenzgeberin zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und . . . . . n Spesen für Reise, Verpflegung und Übernachtung.

## **6. Lizenzgebühren**

6.1 Innerhalb von . . . . . Tagen nach Vertragsabschluss zahlt die Lizenznehmerin an die Lizenzgeberin einen einmaligen, nicht rückforderbaren und auch nicht auf die laufenden Lizenzgebühren anrechenbaren Betrag in Höhe von . . . . . n.

6.2 Darüber hinaus zahlt die Lizenznehmerin folgende laufende Lizenzgebühren:

(1.) Für den Herstellung der lizenzierten CD-Herstellungsmaschinen: Eine Lizenzgebühr in Höhe von . . . . . n für jede lizenzierte CD-Herstellungsmaschine.

(2.) Für die Herstellung der lizenzierten CDs: Eine Lizenzgebühr in Höhe von . . . . .% der ihren Abnehmern für die lizenzierten CDs in Rechnung gestellten Beträge, wobei hiervon . . . . .% auf die Nutzung der Vertragsschutzrechte gem. Ziffer 2 und . . . . .% auf die Nutzung des Vertrags-Know-hows gem. Ziffer 5 des Vertrags entfallen.

6.3 Bei den "in Rechnung gestellten Beträgen" handelt es sich um die Bruttorechnungsbeträge, abzüglich üblicher Rabatte (ausgenommen Barzahlungsrabatte), der Kosten für Fracht, Verpackung und Transportversicherung und abzüglich der von der Lizenznehmerin zu entrichtenden Umsatzsteuern und Zölle.

*[alternativ: Bei den "in Rechnung gestellten Beträgen" handelt es sich um die Bruttorechnungsbeträge, abzüglich der von der Lizenznehmerin zu entrichtenden Umsatzsteuern und Zölle sowie abzüglich einer Pauschale von . . . . .% für die der Lizenznehmerin entstehenden Nebenkosten.]*

6.4 Die Lizenznehmerin zahlt der Lizenzgeberin für jedes laufende Kalenderhalbjahr *[alternativ: Quartal]* im Voraus eine auf die Lizenzgebühren gem. Ziffer 6.2 anzurechnende Mindestlizenzgebühr in Höhe von . . . . . n. Wenn der Lizenzvertrag in einem Kalenderhalbjahr *[alternativ: Quartal]* nicht für die volle Dauer des Halbjahres *[alternativ: Quartals]* gültig ist, zahlt die Lizenznehmerin die Mindestlizenzgebühr pro rata temporis.

6.5 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, die für die Überlassung des Vertrags-Know-hows vereinbarten Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4 auch dann bis zum Ende des Vertrags weiterzuzahlen, wenn das Vertrags-Know-how auf andere Weise als durch das Verhalten der Lizenzgeberin offenkundig wird. Schadensersatzansprüche für den Fall, dass das Vertrags-Know-how infolge einer Pflichtverletzung der Lizenznehmerin offenkundig wird, bleiben hiervon unberührt.

6.6 Die Lizenznehmerin zahlt die Lizenzgebühren jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, die Lizenzgeberin alle direkten Steuern.

6.7 Die Lizenznehmerin zahlt für die Benutzung der Vertragsschutzrechte durch die Unterlizenznehmerin Lizenzgebühren entsprechend Ziffer 6.2 so, als ob sie die Vertragsschutzrechte *[alternativ: und das Vertrags-Know-how]* auch insoweit selbst benutzt hätte.

## **7. Fälligkeit, Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühren**

7.1 Die Ansprüche auf Zahlung der laufenden Lizenzgebühr gem. Ziffer 6.2 (1.) des Vertrags entstehen am Tag der Fertigstellung der lizenzierten CD-Herstellungsmaschine, die Ansprüche gem. Ziffer 6.2 (2.) des Vertrags am Tag der Rechnungsstellung *[alternativ: am Tag des Zahlungseingangs]*, die Ansprüche nach

Ziffer 6.7 am Tag der Rechnungsstellung durch den Unterlizenznehmer [*alternativ: am Tag des Zahlungseingangs bei der Lizenznehmerin*].

- 7.2 Die Mindestlizenzgebühr gem. Ziffer 6.4 ist . . . . . Wochen nach Beginn eines jeden Kalenderhalbjahres [*alternativ: Quartals*] fällig.
- 7.3 Die Lizenznehmerin legt der Lizenzgeberin für jedes Kalenderjahr halbjährlich [*alternativ: quartalsweise*] innerhalb von . . . . . Wochen nach Ablauf des Halbjahres [*Quartals*] für jedes Land gesondert Rechnung, unter Angabe der Art und Anzahl der hergestellten und vertriebenen Lizenzprodukte, der den Abnehmern dafür in Rechnung gestellten Bruttobeträge, der Abzüge für Umsatzsteuer, Zölle, Rabatte und Nebenkosten und der sich daraus jeweils ergebenden Lizenzgebühr.
- 7.4 Die Lizenznehmerin überweist die laufenden Lizenzgebühren gem. Ziffer 6.2, soweit sie die für das betreffende Halbjahr [*Quartal*] bereits gezahlte Mindestlizenzgebühr übersteigen, innerhalb von . . . . . Wochen nach Ablauf des Halbjahres [*Quartals*] auf das nachfolgende Konto der Lizenzgeberin:
- Bank:
- Bankleitzahl:
- Kontonummer:
- IBAN:
- SWIFT:
- 7.5 Die Lizenzgebühren sind in EURO zu zahlen. Ausländische Währungen werden gemäß dem von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Wechselkurs am Tage der Rechnungslegung umgerechnet.
- 7.6 Die Lizenznehmerin kommt, ohne dass es einer Mahnung bedarf, in Verzug, wenn sie die Lizenzgebühren nicht rechtzeitig an die Lizenzgeberin zahlt. Für die Dauer des Verzugs hat die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu zahlen. Die Lizenzgeberin kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen. Auch zur Geltendmachung eines weiteren Schadens ist sie berechtigt.
- 7.7 Die Lizenznehmerin kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

## **8. Buchführung und Kontrolle**

- 8.1 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, über die Herstellung und den Vertrieb der Lizenzprodukte in einer Weise gesondert Buch zu führen, dass alle für die Berechnung der Lizenzgebühr wesentlichen Umstände ersichtlich sind. Die Buchführung der Lizenznehmerin muss insbesondere die genaue Art und Anzahl der hergestellten und vertriebenen Lizenzprodukte, die Herstellungs- und Lieferdaten, die Namen und Anschriften der Abnehmer, die Rechnungsbeträge, Rechnungsdaten und, nach einzelnen Posten aufgeschlüsselt, die gem. Ziffer 6.3 des Vertrags abziehbaren Rabatte, Nebenkosten, Umsatzsteuern und Zölle angeben.
- 8.2 Die Lizenzgeberin ist berechtigt, . . . . . mal pro Kalenderjahr [*alternativ: jederzeit*] die Buchführung und alle sonstigen für die Abrechnung der Lizenzgebühren notwendigen Unterlagen der Lizenznehmerin durch einen vereidigten Buchprüfer auf eigene Kosten auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin überprüfen zu lassen.
- 8.3 Werden bei dieser Kontrolle Unrichtigkeiten zu Lasten der Lizenzgeberin festgestellt [*alternativ: . . . . ., die zu einer Pflicht zur Nachzahlung von Lizenzgebühren in Höhe von mindestens . . . . . n für ein Abrechnungshalbjahr [alternativ: Abrechnungsquartal] führen*], trägt die Lizenznehmerin die gesamten Kosten der Kontrolle durch den vereidigten Buchprüfer.

Die Lizenznehmerin hat der Lizenzgeberin die Kosten des Buchprüfers und die nachzuzahlende Lizenzgebühr zzgl. Verzugszinsen innerhalb von . . . . . Tagen ab begründeter Mitteilung zu überweisen.

- 8.4 Wird bei der Kontrolle eine Überzahlung der Lizenznehmerin festgestellt, erstattet die Lizenzgeberin den abzüglich der Kosten des Buchprüfers verbleibenden Betrag innerhalb von . . . . . Tagen.

## 9. Ausübungspflicht

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, die lizenzierten CDs nach besten Kräften herzustellen und zu vertreiben. Dazu wird die Lizenznehmerin die lizenzierten CDs insbesondere auf den Messen . . . . . anbieten und folgende weitere Werbemaßnahmen ergreifen: . . . . .

## 10. Qualitätskontrolle

- 10.1 Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, bei Herstellung der lizenzierten CDs die in der Anlage 2 [*alternativ: Anlage 3*] genannten technischen Anforderungen zu beachten.
- 10.2 Zur Überwachung der Qualität ist die Lizenzgeberin berechtigt, . . . . . mal pro Kalenderjahr persönliche Kontrollen bei der Lizenznehmerin durchzuführen. Außerdem wird die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin pro Kalenderhalbjahr mindestens [*alternativ: je*] . . . . . Stück der von ihr [*alternativ: und den Unterlizenznehmern*] hergestellten lizenzierten CDs übergeben.

## 11. Lizenzvermerk

Die Lizenznehmerin ist berechtigt [*alternativ: verpflichtet*], die Lizenzprodukte mit folgendem Hinweis zu kennzeichnen:

*“hergestellt unter Lizenz der Firma Alpha GmbH, Hamburg”*

## 12. Bezugspflicht

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, von der Lizenzgeberin zu den jeweils geltenden Listenpreisen . . . . . [*Waren und Dienstleistungen*] zu beziehen, die notwendig sind, um die technisch einwandfreie Nutzung der lizenzierten CD-Herstellungsmaschine zu gewährleisten.

## 13. Wettbewerbsverbote

- 13.1 Die Lizenzgeberin ist berechtigt, die der Lizenznehmerin eingeräumte ausschließliche Lizenz in eine einfache Lizenz umzuwandeln und eine Lizenzierung von Verbesserungen der Vertragsschutzrechte gem. Ziffer 15.6 des Vertrags zu verweigern, falls die Lizenznehmerin zu der Lizenzgeberin oder zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen (i. S. d. § 15 Aktiengesetz) in den Bereichen Forschung und Entwicklung in Wettbewerb tritt.
- 13.2 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, jede weitere Nutzung des Vertrags-Know-hows bzw. der Vertragsschutzrechte nach Beendigung des Vertrags zu unterlassen, soweit und solange das Vertrags-Know-how noch geheim ist bzw. die Vertragsschutzrechte noch bestehen.
- 13.3 Die Lizenznehmerin ist ferner verpflichtet, auf Verlangen der Lizenzgeberin nachzuweisen, dass das Vertrags-Know-how nicht für die Herstellung anderer Produkte als der Lizenzprodukte verwendet wird.

## 14. Nichtangriffsklausel

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, falls die Lizenznehmerin ein Vertragsschutzrecht während der Dauer des Vertrags angreift oder einen Dritten bei einem derartigen Angriff unterstützt.

*[alternativ: Der Lizenznehmerin ist es untersagt, während der Dauer dieses Vertrags ein Vertragsschutzrecht anzugreifen oder Dritte bei einem derartigen Angriff zu unterstützen. Die Lizenzgeberin ist andernfalls insbesondere berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.]*

## 15. Verbesserungen

15.1 Die Parteien informieren sich unverzüglich über alle von ihnen und ihren Arbeitnehmern aufgefundenen Verbesserungen und neuen Anwendungsbereiche der Vertragsschutzrechte und des Vertrags-Know-hows.

15.2 Verbesserungen gem. Ziffer 15.1 sind alle Fortentwicklungen der den Vertragsschutzrechten zugrunde liegenden Erfindungen ("Erfindungen"). Dazu zählen insbesondere die Erzielung einer weitergehenden Wirkung oder derselben Wirkung mit einfacheren Mitteln oder eine Abwandlung der Erfindungen unter Beibehaltung der tragenden Erfindungsgedanken.

15.3 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, auf Verlangen der Lizenzgeberin die Rechte an den von ihren Arbeitnehmern aufgefundenen Verbesserungen und neuen Anwendungsbereichen der Erfindungen und des Vertrags-Know-hows zu erwerben.

15.4 Die Lizenznehmerin erteilt der Lizenzgeberin hiermit eine einfache Lizenz für alle von ihr oder ihren Arbeitnehmern aufgefundenen abtrennbaren Verbesserungen und neuen Anwendungsbereiche der Erfindungen und des Vertrags-Know-hows gegen eine von der Lizenznehmerin *[alternativ: Lizenzgeberin]* nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr, deren Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann, wobei ein derartiger Rechtsstreit keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Lizenzvergabe an sich hat.

Abtrennbare Verbesserungen sind Verbesserungen, die ohne Benutzung der Vertragsschutzrechte und des Vertrags-Know-hows benutzt werden können.

15.5 Die Lizenznehmerin erteilt der Lizenzgeberin ferner eine ausschließliche Lizenz für alle von ihr oder ihren Arbeitnehmern aufgefundenen abhängigen Verbesserungen der Erfindungen und des Vertrags-Know-hows gegen eine von der Lizenznehmerin *[alternativ: Lizenzgeberin]* nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr, deren Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann, wobei ein derartiger Rechtsstreit keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Lizenzvergabe an sich hat.

Abhängige Verbesserungen sind alle Verbesserungen, die nicht ohne Benutzung der Vertragsschutzrechte und des Vertrags-Know-hows benutzt werden können.

15.6 Die Lizenzgeberin erteilt der Lizenznehmerin eine ausschließliche Lizenz für alle von ihr aufgefundenen abhängigen Verbesserungen der Erfindungen und des Vertrags-Know-hows, die von wesentlicher Bedeutung für die Herstellung der lizenzierten CDs und der lizenzierten CD-Herstellungsmaschinen sind, gegen eine von der Lizenzgeberin *[alternativ: Lizenznehmerin]* nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr, deren Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann, wobei ein derartiger Rechtsstreit keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Lizenzvergabe an sich hat.

## 16. Geheimhaltung

- 16.1 Die Parteien verpflichten sich, sämtliche von der anderen Partei zur Verfügung gestellte, als vertraulich gekennzeichnete Dokumente, Daten und sonstigen Informationen streng vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte weiterzugeben und diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern aufzuerlegen.
- 16.2 Die Lizenznehmerin verpflichtet sich darüber hinaus, das ihr von der Lizenzgeberin übergebene Vertrags-Know-how gem. Anlage 1 *[alternativ: Anlage 2]* als "streng vertraulich" zu kennzeichnen, höchstens . . . . . Kopien von dem Vertrags-Know-how anzufertigen, diese deutlich mit "1. Kopie, 2. Kopie, etc." zu kennzeichnen sowie das Vertrags-Know-how und seine Kopien nur an ihre in der Anlage 3 *[alternativ: Anlage 4]* genannten Mitarbeiter weiterzugeben, über die Zirkulation des Vertrags-Know-hows und seiner Kopien genauestens Buch zu führen und diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern aufzuerlegen.
- 16.3 Die Verpflichtungen der Ziffern 16.1 und 16.2 des Vertrags gelten auch nach Ende des Vertrags, solange das Vertrags-Know-how und die sonstigen Informationen nicht offenkundig geworden sind.
- 16.4 Das Vertrags-Know-how, seine Kopien und die anderen Informationen gem. Ziffer 16.1 sind nach Ende des Vertrags auf Verlangen der anderen Partei innerhalb von . . . . . Wochen an diese ohne Zurückbehaltung einer Kopie zurückzugeben oder nachweislich zu vernichten.
- 16.5 Die vorstehenden Verpflichtungen der Ziffer 16 gelten nicht, wenn und soweit das Vertrags-Know-how und die sonstigen Informationen nachweislich
- der anderen Partei bei Übergabe bereits bekannt waren,
  - später von ihr unabhängig erarbeitet wurden,
  - ihr später von einem Dritten ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungspflicht übergeben wurden,
  - vor Übergabe bereits öffentlich bekannt waren oder
  - nach Übergabe öffentlich bekannt werden, ohne dass die Partei, die das Vertrags-Know-how oder die sonstigen Informationen von der anderen erhalten hat, hieran beteiligt ist.
- 16.6 Jede Partei verpflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der Pflichten der Ziffer 16 eine angemessene, von der anderen Partei nach billigem Ermessen festzusetzende Geldsumme als Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann.

## 17. Gewährleistung

- 17.1 Die Lizenzgeberin erklärt, dass sie über die Vertragsschutzrechte und das Vertrags-Know-how frei verfügen kann, und dass ihr Angriffe Dritter ebenso wenig bekannt sind wie eine Belastung der Vertragsschutzrechte oder des Vertrags-Know-hows mit Rechten Dritter, insbesondere in Form von Vorbenutzungsrechten oder einer Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter.
- 17.2 Die Lizenzgeberin übernimmt im Übrigen keinerlei Haftung für Sach- und Rechtsmängel. **Insbesondere** übernimmt die Lizenzgeberin keinerlei Haftung dafür, dass die Vertragsschutzrechte bestandskräftig, wirtschaftlich verwertbar, technisch ausführbar oder brauchbar sind oder dass die Vertragsschutzrechte bzw. das Vertrags-Know-how die Rechte Dritter nicht verletzen.
- 17.3 Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, die Lizenzgeberin gegenüber Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung oder wegen Werbeaussagen der Lizenznehmerin frei zu stellen *[alternativ: . . . . ., es sei denn, dass der Schaden infolge einer mangelhaften Konstruktion der Lizenzgeberin entsteht]*.

## **18. Bestand der Vertragsschutzrechte**

18.1 Die Lizenzgeberin ist verpflichtet, die Vertragsschutzrechte aufrecht zu erhalten und die für die Vertragsschutzrechte anhängigen Erteilungsverfahren sachgerecht zu betreiben. Die Lizenzgeberin ist ferner verpflichtet, die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, insbesondere Einsprüche und Nichtigkeitsklagen, zu verteidigen. Die Kosten hierfür trägt jeweils die Lizenzgeberin *[alternativ: die Lizenznehmerin]*.

18.2 Der Lizenzgeberin steht es allerdings frei, die Vertragsschutzrechte vorzeitig fallen zu lassen oder zu beschränken und die für die Vertragsschutzrechte anhängigen Erteilungsverfahren sowie die Einspruchsverfahren oder andere Verfahren aufgrund Angriffe Dritter nicht weiter zu verfolgen. Die Lizenzgeberin wird die Lizenznehmerin hiervon spätestens . . . . . Wochen vorab schriftlich in Kenntnis setzen.

Die Lizenznehmerin kann, außer im Falle einer Beschränkung, innerhalb von . . . . . Wochen die Übertragung der betreffenden Vertragsschutzrechte zu einem von der Lizenzgeberin nach billigem Ermessen zu bestimmenden Betrag verlangen, dessen Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann, wobei ein derartiger Rechtsstreit keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Übertragung an sich hat.

18.3 Die Lizenzgeberin ist im Übrigen berechtigt, Dritten eine einfache Lizenz an den Vertragsschutzrechten einzuräumen, wenn dadurch ein Nichtigkeitsverfahren oder ein anderer Angriff Dritter gegen die Vertragsschutzrechte im Wege des Vergleichs beigelegt werden kann. Die Lizenzgeberin wird die Lizenznehmerin hiervon . . . . . Wochen vor Abschluss des jeweiligen Lizenzvertrags schriftlich in Kenntnis setzen.

18.4 Der Wegfall oder die Beschränkung der Vertragsschutzrechte, deren Übertragung auf die Lizenznehmerin oder die Einräumung einer Lizenz an Dritte haben keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der bis dahin gem. Ziffern 7.1 und 7.2 des Vertrags entstandenen Lizenzgebühren.

Bezogen auf die Zukunft ist die Lizenznehmerin allerdings berechtigt, entweder eine nach billigem Ermessen von der Lizenzgeberin vorzunehmende Anpassung des Vertrags (beispielsweise der Höhe der laufenden Lizenzgebühren) an die veränderten Umstände zu verlangen, die im Streitfall von dem in Ziffer 25.6 genannten Gericht überprüft werden kann, oder den Vertrag bei Vorliegen der in Ziffer 23.2 des Vertrags genannten Voraussetzungen zu kündigen.

## **19. Verletzung der Vertragsschutzrechte durch Dritte**

19.1 Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich über jede Verletzung der Vertragsschutzrechte informieren.

19.2 Die Lizenznehmerin ist auf Verlangen der Lizenzgeberin verpflichtet, auf eigene Kosten gegen die Verletzung der Vertragsschutzrechte vorzugehen und gegebenenfalls Patentverletzungsklage zu erheben.

19.3 Wenn die Lizenznehmerin keine rechtlichen Schritte gegen die Verletzung der Vertragsschutzrechte ergreifen möchte, wird sie die Lizenzgeberin hiervon unverzüglich informieren. Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt, entsprechend der Ziffer 18.4 Satz 2 eine Anpassung des Vertrags zu verlangen oder den Vertrag zu kündigen.

19.4 Der Schadensersatz, zu dem der Dritte wegen Verletzung der Vertragsschutzrechte verurteilt wird oder zu dem er sich freiwillig im Rahmen eines Vergleichs zur Beilegung eines derartigen Rechtsstreits verpflichtet, fließt den Parteien jeweils zu dem Anteil zu, zu dem sie das Kostenrisiko des Rechtsstreits tragen.

## 20. Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter

- 20.1 Die Parteien informieren sich unverzüglich, wenn sie feststellen, dass die Lehre der Vertragsschutzrechte nur unter gleichzeitiger Benutzung der Lehre eines älteren Schutzrechts eines Dritten benutzt werden kann (Abhängigkeit).
- 20.2 Die Lizenznehmerin ist berechtigt, entsprechend Ziffer 18.4 Satz 2 eine Anpassung des Vertrags zu verlangen oder den Vertrag zu kündigen, sofern es der Lizenzgeberin nicht gelingt, innerhalb von . . . . . Monaten ab ihrer Kenntnis der Abhängigkeit deren für die Lizenznehmerin negative Auswirkungen, etwa durch eine Lizenzierung der älteren Schutzrechte des Dritten, abzuwenden.
- 20.3 Im Übrigen hat die Abhängigkeit keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren.

## 21. Verletzung von Schutzrechten Dritter

- 21.1 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, die Lizenzgeberin unverzüglich davon zu informieren, wenn sie bei Benutzung der Vertragsschutzrechte von Dritten wegen Verletzung von Schutzrechten in Anspruch genommen wird. Die Parteien werden das weitere Vorgehen miteinander abstimmen. Die Lizenzgeberin wird der Lizenznehmerin Beistand leisten. Sie ist berechtigt, einem Rechtsstreit beizutreten. Jede Partei trägt dabei ihre eigenen Kosten.
- 21.2 Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren besteht auch dann fort, wenn gegen die Lizenznehmerin wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter ein Rechtsstreit anhängig gemacht wird.

*[alternativ: Im Falle eines von einem Dritten wegen Verletzung von Schutzrechten anhängig gemachten Rechtsstreits ist die Lizenznehmerin berechtigt, die Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4 ab dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit für die Dauer des Rechtsstreits statt an die Lizenzgeberin an einen unabhängigen Treuhänder zu zahlen.]*

- 21.3 Wird die Lizenznehmerin in diesem Rechtsstreit rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt, so kann sie von der Lizenzgeberin für den Zeitraum, für den sie Schadensersatz zahlen muss, die Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4 bis zur Höhe des Schadensersatzes zurückverlangen, sofern sie den Rechtsstreit mit aller gebotenen Sorgfalt geführt hat. Im Übrigen gilt für die Zeit ab Kenntnis der Lizenzgeberin von der Rechtskraft Ziffer 20.2 (Anpassung des Vertrags bzw. Kündigung) entsprechend.

*[alternativ: Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, den Treuhänder bei dessen Beauftragung anzuweisen, die treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren unverzüglich an die Lizenzgeberin zu zahlen, wenn und soweit die Verletzungsklage des Dritten rechtskräftig abgewiesen wird. Darüber hinaus hat die Lizenznehmerin die laufenden Lizenzgebühren ab dann wieder direkt an die Lizenzgeberin zu zahlen.*

*Wenn und soweit die Lizenznehmerin rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt wird, kann sie den an den Dritten zu zahlenden Schadensersatz für den Zeitraum, für den sie Schadensersatz zahlen muss, von den Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4, insbesondere den für die Dauer des Rechtsstreits treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren abziehen, sofern sie den Rechtsstreit mit aller gebotenen Sorgfalt geführt hat. Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, den Treuhänder bei dessen Beauftragung anzuweisen, den nach Abzug verbleibenden Betrag der treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren unverzüglich an die Lizenzgeberin zu zahlen. Im Übrigen gilt für die Zeit ab Kenntnis der Lizenzgeberin von der Rechtskraft Ziffer 20.2 (Anpassung des Vertrags bzw. Kündigung) entsprechend.]*

## **22. Vertragsdauer**

22.1 Der Vertrag ist für einen Zeitraum von . . . . . Jahren geschlossen.

*[alternativer Zusatz: . . . . . Die Vertragsdauer verlängert sich um jeweils . . . . . Jahre, sofern der Vertrag nicht mindestens . . . . . Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird.]*

22.2 Mit Wegfall des letzten Vertragsschutzrechts *[alternativ: und Offenkundigwerden des Vertrags-Know-hows gem. Ziffer 16.5]* endet der Vertrag auch vor Ablauf der in Ziffer 22.1 genannten Vertragsdauer.

*[alternativ: . . . . . Der Vertrag bleibt als reiner Know-how-Lizenzvertrag bzw. als reiner Patenzlizenzvertrag fortbestehen, wenn vor Ende der Vertragsdauer nur die Vertragsschutzrechte wegfallen bzw. nur das Vertrags-Know-how offenkundig wird.]*

## **23. Kündigung**

23.1 Über die im Vertrag genannten Fälle hinaus sind die Parteien berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

23.2 Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Vertrags liegt vor, wenn der kündigenden Partei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags nicht zugemutet werden kann, namentlich wenn

- die andere Partei eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und diese Pflichtverletzung nicht innerhalb einer von der kündigenden Partei in einem schriftlichen Abmahnschreiben gesetzten angemessenen Frist beendet und ihre Folgen beseitigt;
- ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der anderen Partei gestellt wird, ein solches Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen wird;
- die Partei ihre Ausübungspflicht gem. Ziffer 9 nachhaltig verletzt; oder
- sich die Mehrheitsverhältnisse der anderen Partei um . . . . . % ändern, es sei denn, dass der kündigenden Partei eine Fortsetzung des Vertrags weiter zugemutet werden kann.

23.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist nur innerhalb einer angemessenen Frist von regelmäßig nicht mehr als . . . . . Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes möglich.

## **24. Auslaufklausel**

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, alle im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags bei ihr noch vorhandenen Vertragsprodukte innerhalb von . . . . . Monaten zu den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen zu vertreiben, vorausgesetzt, dass die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin innerhalb von . . . . . Wochen nach Beendigung des Vertrags eine vollständige Aufstellung aller bei ihr noch vorhandenen Vertragsprodukte übergibt und die Lizenzgeberin den Vertrag nicht aus wichtigem Grund gekündigt hat.

## **25. Schlussbestimmungen**

25.1 Die Parteien verpflichten sich, die den Vertrag betreffende Korrespondenz über die beiden nachfolgend genannten Kontaktpersonen zu führen

**Kontaktperson** der Lizenzgeberin:

Name:

Position:

Anschrift:

Tel:

Fax:

E-mail:

Kontaktperson der Lizenznehmerin:

Name:

Position:

Anschrift:

Tel:

Fax:

E-mail:

und der anderen Partei unverzüglich jede Änderung der Kontaktdaten mitzuteilen.

25.2 **Nebenabreden** wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der **Schriftform** gem. § 126 BGB unter Ausschluss der elektronischen Form. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

25.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Vertragsbestimmung durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die den ursprünglichen rechtlichen und wirtschaftlichen Intentionen der Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweisen sollte.

25.4 Der Vertrag unterliegt **deutschem Recht** unter Ausschluss des in Deutschland geltenden Kollisionsrechts.

25.5 **Erfüllungsort** ist der Sitz der Lizenzgeberin.

25.6 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit ist das **Landgericht** . . . . . ausschließlich zuständig.

*[alternativ: Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch ein Schiedsgericht endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, von denen jede Partei einen bestellt und diese beiden Schiedsrichter den dritten als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Der Ort des Schiedsverfahrens ist . . . . ., Verfahrenssprache ist . . . . .]*

*Im Übrigen gelten die §§ 1025 ff. ZPO.]*

*[alternativ: Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch das Schiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) [alternativ: den Internationalen Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer ("ICC"), Paris] [alternativ: den London Court of International Arbitration ("LCIA")] endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, von denen jede Partei einen bestellt und diese beiden Schiedsrichter den dritten als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Der Ort des Schiedsverfahrens ist . . . . ., die Verfahrenssprache . . . . . Im Übrigen gilt die Schiedsgerichtsordnung der DIS [alternativ: der ICC] [alternativ: des LCIA].]*

.....  
Ort/Datum

Alpha GmbH

.....  
Name:  
Position:

Anlagen: *[konkret angeben]*

.....  
Ort/Datum

Beta AG

.....  
Name:  
Position: