Optionale Vertragsbestimmung: (Als "Optionale Vertragsbestimmungen" gekennzeichnete Bestimmungen

können nach Wunsch beibehalten oder ersatzlos weggelassen werden)

[\_\_\_\_] Alternativklauseln und Kommentare Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen

[\_\_\_\_] Optionen, Alternativen

(\_\_\_\_) Hilfestellung für Eingabefelder, Optionen, Alternativen

**PATENTLIZENZVERTRAG**

**PATENT- UND KNOW-HOW-LIZENZVERTRAG**

abgeschlossen zwischen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Universität, Forschungsinstitut)

vertreten durch \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)

(im Folgenden „**Lizenzgeber**“ genannt)

einerseits

und

**[Name, Firma]**

eine nach\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. österreichischem) Recht errichtete Gesellschaft \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Firmenbuchnummer), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(zuständiges Gericht) mit dem Sitz in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ort)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)

(im Folgenden „**Lizenznehmer**“ genannt)

andererseits

(zusammen "**Parteien**")

Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Vertrag gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde die männliche Form gewählt.

**1.****DEFINITIONEN**

## **1.1 Vertragsgegenstände:**

## **Vertragsgegenstände** sind die in den **Vertragsschutzrechten** beschriebenen bzw. im Rahmen oder mit Hilfe der **lizenzierten Verfahren** hergestellten **Vertragsprodukte**.

## **1.2 Vertragsschutzrechte:**

**Vertragsschutzrechte** sind folgende [angemeldete] / [erteilte] [Patente] [Gebrauchsmuster] [patentfähige Erfindungen](Alternative wählen):

[Schutzrechtsfamilie I]

Option:

[das in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Staat) am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) angemeldete [und am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) erteilte] Patent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung, Nr.) [, für welches am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) das PCT-Verfahren \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(PCT-Nummer) eingeleitet wurde] („**Schutzrecht** **\_\_\_\_\_**(Nummer)“). Es soll mindestens in den folgenden Ländern angemeldet werden: \_\_\_\_\_\_\_\_ (Länder)].

Option:

[das am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) angemeldete [und am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) erteilte] europäische Patent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung, EP Nr.) [, für welches am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) das PCT-Verfahren \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(PCT-Nummer) eingeleitet wurde] („**Schutzrecht** **\_\_\_\_\_**(Nummer)“). Es soll mindestens in den folgenden Ländern angemeldet werden: \_\_\_\_\_\_\_\_ (Länder)].

Option:

[die am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) im PCT-Verfahren eingeleitete Patentanmeldung \_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung, Nr.), \_\_\_\_\_\_\_\_(PCT-Nummer) („**Schutzrecht** **\_\_\_\_\_**(Nummer)“), für welche für mindestens folgende Länder in der nationalen Phase das Schutzrecht angemeldet werden soll: \_\_\_\_\_\_\_\_(Länder)].

Option:

[das am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) angemeldete europäische Patent \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung, EP Nr.) („**Schutzrecht \_\_\_\_\_**(Nummer)“), welches für mindestens folgende Länder benannt werden soll: \_\_\_\_\_\_\_\_(Länder)].

Option:

[das in [Staat] am \_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) angemeldete [und am \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Datum) erteilte] [Patent] [Gebrauchsmuster] (Alternative wählen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung, Nr.) ](„**Schutzrecht \_\_\_\_\_**(Nummer)“).

Option:

[die Erfindung \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bezeichnung) („**Erfindung**“), für die mindestens in folgenden Ländern eine Schutzrechtsanmeldung erfolgen soll: \_\_\_\_\_\_\_\_(Länder).

[Schutzrechtsfamilie II]

Soweit **Vertragsschutzrechte** für die in diesen Definitionen genannten Ländern angemeldet werden, werden sie Gegenstand dieser Vereinbarung.

## **1.3 Vertragsprodukte:**

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung)

## **1.4 Anwendungsbereich:**

Für das **Schutzrecht** \_\_\_\_(Schutzrechtsnummer) gibt es folgende **Anwendungsbereiche**:

**Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung)

**Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung)

## **1.5 Vertragsgebiet:**

**Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer) ist \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [weltweit].

## **1.6 Know-How:**

**Know-How** ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen des **Lizenzgebers** auf dem Gebiet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung) [wie in **Anlage 1./6.** näher beschrieben], das über den Umfang der **Vertragsschutzrechte** hinausgeht.

[Bei laufendem **Know-How** Austausch zwischen den **Parteien** wird die Anlage **Anlage 1./6.** laufend ergänzt, wobei sämtliche Ergänzungen jeweils Gegenstand dieser Vereinbarung werden und insbesondere den Geheimhaltungsverpflichtungen von Punkt 6. unterliegen.]

[Soweit das **Know-How** die Voraussetzungen zur Anmeldung von **Schutzrechten** erfüllt, meldet der **Lizenzgeber** in Abstimmung mit dem **Lizenznehmer** entsprechende **Schutzrechte** an, die dann auch Gegenstand dieser Vereinbarung sind.]

## **1.7 Lizenzierte Verfahren:**

L**izenzierte Verfahren** sind die in den **Vertragsschutzrechten** beschriebenen Verfahren.

## **1.8 Exklusive Lizenz:**

Eine **exklusive Lizenz** ist eine vom **Lizenzgeber** dem **Lizenznehmer** erteilte Lizenz, die **Vertragsschutzrechte** [und das **Know-How**] [für bestimmte **Anwendungsbereiche**] in einem bestimmten **Vertragsgebiet** zu **verwerten**, ohne dass ein anderer Lizenznehmer im **Vertragsgebiet** zur entsprechenden **Verwertung** berechtigt ist. Die **exklusive Lizenz** hindert den **Lizenzgeber** nicht an der Nutzung der **Vertragsschutzrechte** und [des **Know-How**][der **Vertragssoftware**](Alternative wählen) für Forschung und Lehre [und Patientenbetreuung].

Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# **1.8 Exklusive Lizenz:**

Eine **exklusive Lizenz** ist eine vom **Lizenzgeber** dem **Lizenznehmer** erteilte Lizenz, die **Vertragsschutzrechte** [und das **Know-How**] [für bestimmte **Anwendungsbereiche**] in einem bestimmten **Vertragsgebiet** zu **verwerten**, ohne dass ein anderer Lizenznehmer im **Vertragsgebiet** zur entsprechenden **Verwertung** berechtigt ist. Die **exklusive Lizenz** hindert den **Lizenzgeber** nicht an der Nutzung der **Vertragsschutzrechte** [und des **Know-How**, der **Vertragssoftware**] für Forschung und Lehre [und Patientenbetreuung], ohne den **Lizenzgeber** zu berechtigen, in diesem Rahmen selbst **Vertragsprodukte** herzustellen. Ausdrücklich wird klargestellt, dass die Nutzung für Forschung und Lehre keine kommerzielle Forschung (insbesondere Auftragsforschung für Unternehmen, F+E-Kooperationen mit Unternehmen) und Lehre umfasst.

## **1.9 Nicht-exklusive Lizenz:**

Eine **nicht-exklusive Lizenz** ist eine vom **Lizenzgeber** dem **Lizenznehmer** eingeräumte Lizenz, die **Vertragsschutzrechte** [und das **Know-How**] [für bestimmte **Anwendungsbereiche**] in einem bestimmten **Vertragsgebiet** neben dem **Lizenzgeber** selbst oder anderen Lizenznehmern zu **verwerten**.

Zusatzklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## **1.10 Unterlizenz:**

**Unterlizenz** ist eine vom **Lizenznehmer** einem von ihm ernannten weiteren Lizenznehmer (Unterlizenznehmer) eingeräumte **exklusive** oder **nicht-exklusive Lizenz**, die **Vertragsschutzrechte** maximal im Umfang der dem **Lizenznehmer** selbst eingeräumten Rechte zu **verwerten**.

## **1.11 Umsatz:**

**Umsatz** ist der vom **Lizenznehmer** [und von seinen Unterlizenznehmern] seinen/den Kunden für die **Verwertung** der **Vertragsgegenstände** in Rechnung gestellte Betrag abzüglich Umsatz- und Mehrwertsteuern (Provisionen, Rabatte, Wagniszuschläge, Boni oder Jahresvergütungen, eingetretene Zahlungsausfälle etc. sind nicht abzugsfähig, Rücklieferungen von **Vertragsgegenständen** an den **Lizenznehmer** sind nicht verrechenbar).

## **1.12 Verbundene Unternehmen:**

**Verbundene Unternehmen** sind a) Unternehmen, bei denen eine **Partei** unmittelbar oder mittelbar mehr als die Hälfte des Kapitals oder Betriebsvermögens besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe bestellen kann oder das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen und b) Unternehmen, die bei einem vertragsschließenden Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter a) genannten Rechte oder Einflussmöglichkeiten haben und c) Unternehmen, bei denen die vertragsschließenden Unternehmen gemeinsam die unter a) genannten Rechte und Einflussmöglichkeiten haben. Solche gemeinsam kontrollierten Unternehmen gelten als mit jedem der vertragsschließenden Unternehmen verbunden.

## **1.13 Vertragssoftware:**

**Vertragssoftware** ist \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung, Versionsnummer) gemäß der Spezifikation **Anlage 1/13.** Der **Lizenzgeber** hat an der **Vertragssoftware** [Werknutzungsrechte] [Werknutzungsbewilligungen](Alternative wählen). Die **Vertragssoftware** wird im Maschinencode auf Datenträger geliefert; der Quellcode ist nicht Teil des **Vertragsgegenstandes**.

## **1.14 Verwertung:**

**Verwertung** ist das Gebrauchen, Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen, Vermarkten und Feilbieten der **Vertragsgegenstände** und der **Lizenzierten Verfahren**.

## **1.15 Dritte:**

**Dritte** sind alle juristischen oder natürlichen Personen mit Ausnahme der **Parteien**.

## **1.16 Personenbezogene Daten**:

**Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen gemäß Artikel 4 Ziffer 1 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).

**2.****PRÄAMBEL**

## 2.1 Der **Lizenzgeber** ist Inhaber von **Schutzrechten** bezüglich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(generelle Beschreibung).

## 2.2 **[Nicht-exklusive Lizenzen] Exklusive Lizenzen** wurden bereits erteilt für \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Beschreibung für welche Patente / Patentanmeldungen, Anwendungsbereiche, Kundengruppen, Gebiete bereits Lizenzen erteilt wurden).

**3.****GEGENSTAND UND UMFANG DER LIZENZ**

## 3.1 Der **Lizenzgeber** erteilt dem **Lizenznehmer** eine

#### a) **exklusive Lizenz** für die **Vertragsschutzrechte** \_\_\_\_(Schutzrechtsnummer) für den **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer) für die **Verwertung** der **lizenzierten Verfahren** und **Vertragsgegenstände** im **Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer).

#### b) **Nicht-exklusive Lizenz** für die **Vertragsschutzrechte** \_\_\_\_(Schutzrechtsnummer) für den **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer) für die **Verwertung** der **lizenzierten Verfahren** und **Vertragsgegenstände** im **Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer).

3.2 [Nicht Gegenstand der Lizenz ist der **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer).]

**4.****REGISTRIERUNG**

Der **Lizenznehmer** ist berechtigt, diese Lizenz nach Maßgabe der Zulässigkeit in den jeweiligen Registern auf seine Kosten zu registrieren. Der **Lizenzgeber** wird dazu alle erforderlichen Unterschriften in der erforderlichen Form leisten.

**5.****ÜBERTRAGBARKEIT, UNTERLIZENZEN**

## 5.1 Die Übertragung oder die Einbringung in eine Gesellschaft der mit dieser Lizenz verbundenen Rechte und Pflichten an **Dritte** ist [ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers**] nicht gestattet. [**Verbundene Unternehmen** gelten in diesem Zusammenhang nicht als **Dritte**.]

[Soweit eine Übertragung oder Einbringung stattfindet, haftet der **Lizenznehmer** weiter für sämtliche Lizenzentgelte, so als ob er weiterhin Lizenznehmer wäre.]

## 5.2 Der **Lizenznehmer** ist [mit Ausnahme an **verbundene Unternehmen**] [ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers**] nicht berechtigt, **Unterlizenzen** einzuräumen.

Alternative: Der **Lizenznehmer** ist berechtigt, [**an verbundene Unternehmen**] **Unterlizenzen** einzuräumen.

## 5.3 Im Falle der Erteilung von **Unterlizenzen** ist jedenfalls dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht verletzt werden, die Pflichten dieser Vereinbarung auch an den Unterlizenznehmer überbunden werden und der Unterlizenzvertrag bei Auflösung dieser Vereinbarung sich automatisch auflöst. Der **Lizenznehmer** haftet für die Lizenzgebühren und für die Rechnungslegung der Unterlizenznehmer.

## In die Bemessungsgrundlage der vom **Lizenznehmer** zu entrichtenden Lizenzgebühr ist der **Umsatz** seiner Unterlizenznehmer einzubeziehen.

## Alternative: bei Stücklizenzen: Die von den Unterlizenznehmern [hergestellten] [in Verkehr gebrachten](Alternative wählen) **Vertragsgegenstände** im **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Anwendungsbereichnummer) im **Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer) sind Gegenstand der vom **Lizenznehmer** zu entrichtenden Lizenzgebühr.

Alternative: Die Lizenzgebühr beträgt \_\_\_\_% (z.B. 3 (drei)) der Nettoeinnahmen des **Lizenznehmers** aus Unterlizenzierungen.

**6.****VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG VON KNOW-HOW**

## 6.1 Der **Lizenzgeber** stellt dem **Lizenznehmer** **Know-How** [gemäß **Anlage 1./6.**]zur Verfügung. Die Übergabe der Unterlagen [der **Anlage 1./6.**]erfolgt [nach Erhalt der ersten Lizenzzahlung] [nach Erteilung aller Genehmigungen, die für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung erforderlich sind] [binnen \_\_\_\_ (z.B. 3 (drei)) Wochen](Alternative wählen) nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung.

## 6.2 Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, soweit keine ausdrückliche anderslautende schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers** vorliegt, das **Know-How** streng vertraulich zu behandeln und das **Know-How** nicht in irgendeiner anderen Weise als in Erfüllung dieser Vereinbarung zu verwenden. Der **Lizenznehmer** trifft entsprechende angemessene Maßnahmen, um das **Know-How** entsprechend geheim zu halten.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 6.2 Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, soweit keine ausdrückliche anderslautende schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers** vorliegt, das **Know-How** streng vertraulich zu behandeln, es weder zu offenbaren, zu verbreiten noch zu veröffentlichen, und das **Know-How** nicht in irgendeiner anderen Weise als in Erfüllung dieser Vereinbarung zu verwenden.

## 6.3 Der **Lizenznehmer** trägt dafür Sorge, dass unbefugte **Dritte**, insbesondere auch Zulieferer oder Subunternehmer, vom **Know-How** keine Kenntnis erlangen können.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 6.3 Der **Lizenznehmer**, dem eine **exklusive Lizenz** eingeräumt wurde, kann das **Know-How** an vertraglich mit ihm verbundene **Dritte** (z.B. Berater, Zulieferer, Subunternehmer, dienst- oder werkvertragliche Verpflichtete, freie Mitarbeiter und in sonstiger Weise für den **Lizenznehmer** tätige natürliche Personen oder Unternehmen), die das **Know-How** für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem **Lizenznehmer** kennen müssen, längstens für die Dauer dieser Vereinbarung weitergeben. [Optionale Ergänzung: Der **Lizenznehmer** wird dem **Lizenzgeber** unverzüglich die Identität jedes **Dritten**, an den das **Know-How** weitergegeben wurde, schriftlich mitteilen.]

## Wurde dem **Lizenznehmer** eine **nicht-exklusive Lizenz** eingeräumt, bedarf es hinsichtlich jedes einzelnen **Dritten** der vorherigen schriftlichen Zustimmung des **Lizenzgebers**, der diese nicht unbillig verweigern darf.

## Im Falle der Vergabe von **Unterlizenzen** hat der **Lizenznehmer** Vorsorge zu treffen, dass für jeden einzelnen Fall der Offenlegung von **Know-How** an **Dritte** die vorherige schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers** eingeholt wird. Der **Lizenznehmer** garantiert dem **Lizenzgeber**, dass sich die **Dritten** in allen einzelnen Fällen an die in dieser Bestimmung festgelegte Verpflichtung zur Vertraulichkeit halten werden und wird den **Lizenzgeber** für jede Verletzung durch diese vollkommen schad- und klaglos halten und wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine solche Verletzung abzustellen und ihre Wiederholung zu verhindern.

## 6.4 Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, das **Know-How** ausschließlich solchen Mitarbeitern zu offenbaren, die für die Erfüllung dieser Vereinbarung Zugang erhalten müssen und dafür Sorge zu tragen, diese Geheimhaltungsverpflichtung diesen Mitarbeitern nachweislich schriftlich zu überbinden. Die Geheimhaltungsverpflichtung soll über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus wirksam sein.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 6.4 Der **Lizenznehmer** kann das **Know-How** an diejenigen seiner Mitarbeiter weitergeben, die es für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Vereinbarung kennen müssen und muss veranlassen, dass sich seine Mitarbeiter an diese Vertraulichkeitsbestimmungen nach Möglichkeit auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses halten. [Optionale zusätzliche Klausel bei strengerer Gestaltung: Auf Verlangen des **Lizenzgebers** wird der **Lizenznehmer** unverzüglich die Namen aller Personen, die Zugang zum **Know-How** haben, mitteilen.]

## 6.5 Die Anfertigung von Kopien von schriftlichen Unterlagen, die **Know-How** enthalten oder in sonstiger Form (z.B. auf Datenträger) überlassen werden, ist ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieser Vereinbarung gestattet.

## 6.6 Sämtliche übergebene Unterlagen wird der **Lizenznehmer** unverzüglich mit Beendigung dieser Vereinbarung zurückgeben bzw. nachweislich vernichten.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

6.6 Sämtliche übergebene Unterlagen wird der **Lizenznehmer** unverzüglich mit Beendigung dieser Vereinbarung zurückgeben bzw. angefertigte Kopien sowie eigene Aufzeichnungen über das **Know-How** nach erfolgter Aufforderung durch den **Lizenzgeber** nachweislich vernichten. Der [\_\_\_\_ (z.B. juristische Berater / die Rechtsabteilung)] des **Lizenznehmers** kann eine einzelne Archivkopie des **Know-How**, das für die Mitarbeiter des **Lizenznehmers** nicht zugänglich ist, zu Beweiszwecken zurückbehalten.

## 6.7 Der **Lizenznehmer** wird auch nach Ende dieser Vereinbarung das **Know-How** weiterhin geheim halten und diese Verpflichtung auf sämtliche Personen, welchen **Know-How** weitergegeben wurde, [nachweislich schriftlich] überbinden.

## 6.8 Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass das **Know-How**, das ihm aufgrund dieser Vereinbarung mitgeteilt wurde, bereits offenkundig war, ohne dass ihn daran ein Verschulden trifft.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 6.8 Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass das **Know-How**, das ihm aufgrund dieser Vereinbarung mitgeteilt wurde, bereits offenkundig war oder offenkundig wird ohne dass ihn daran ein Verschulden trifft, dass er das **Know-How** von einem **Dritten** rechtmäßig und ohne Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung erhalten hat oder dass er es vom **Lizenzgeber** unabhängig entwickelt oder in Erfahrung gebracht hat.

**7.****TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG UND EINSCHULUNG**

## Sollte der **Lizenzgeber** technische Hilfestellung oder Einschulungen zur Verfügung stellen richtet sich der Umfang und das dafür zu entrichtende Entgelt und der Spesenersatz nach **Anlage .7/1.**

**8.****GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG**

## 8.1 Der **Lizenzgeber** leistet Gewähr, dass er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung der uneingeschränkte Inhaber der **Vertragsschutzrechte** ist, und er berechtigt ist, die vertragsgegenständliche Lizenz zu erteilen [und Werknutzungsberechtigter der **Vertragssoftware** ist]. Der **Lizenzgeber** leistet ansonsten keine Gewähr für die Rechtsbeständigkeit der **Vertragsschutzrechte** nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 8.1 Der **Lizenzgeber** garantiert, dass er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung der uneingeschränkte Inhaber der **Vertragsschutzrechte** ist [, er **Lizenznehmer** der **Vertragsschutzrechte** ist], [das **Know-How** einem entsprechenden Geheimnisschutz unterliegt] und er berechtigt ist, die vertragsgegenständliche Lizenz zu erteilen [und Werknutzungsberechtigter der **Vertragssoftware** ist] und nach seinem besten Wissen es keine anhängigen Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren gibt. Der **Lizenzgeber** leistet ansonsten keine Gewähr für die Rechtsbeständigkeit der **Vertragsschutzrechte** nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung.

## 8.2 Der **Lizenzgeber** erklärt, dass nach seinem [besten] Wissen – ohne dass ihn eine besondere Erkundungspflicht im Rahmen üblicher Stand der Technik Recherchen trifft – zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung durch die Herstellung, die Verwendung und den Vertrieb der [**Vertragsgegenstände**] [Verwendung der **lizenzierten** **Verfahren**](Alternative wählen) keine fremden Schutzrechte verletzt werden oder verletzt werden könnten. Der **Lizenzgeber** leistet ansonsten keine Gewähr, dass die **Vertragsschutzrechte** nicht in fremde Schutzrechte eingreifen.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 8.2 Der **Lizenzgeber** erklärt, dass nach seinem [besten] Wissen – im Rahmen der Durchführung üblicher Stand der Technik Recherchen [im Rahmen der Durchführung von Recherchen in \_\_\_\_\_\_(Beschreibung der Datenbanken) Datenbanken und] über relevante Dokumente, veröffentlicht bis zum \_\_\_\_\_\_(Datum), dargelegt in **Anlage 8./2.** – zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung durch die Herstellung, die Verwendung und den Vertrieb der [**Vertragsgegenstände**] [Verwendung der **lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) keine fremden Schutzrechte verletzt werden oder verletzt werden könnten und keine Schutzrechtsverletzungen **Dritter** vorliegen.

## 8.3 Der **Lizenzgeber** leistet keine Gewähr für die wirtschaftliche und kaufmännische Verwertbarkeit, für die Herstellbarkeit oder Fabrikationsreife der **Vertragsgegenstände** und für die Anwendbarkeit der **lizenzierten Verfahren**.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## 8.3 Der **Lizenzgeber** leistet keine Gewähr für die wirtschaftliche und kaufmännische Verwertbarkeit, für die Herstellbarkeit oder Fabrikationsreife der **Vertragsgegenstände** und für die Anwendbarkeit der **lizenzierten Verfahren**, der **Lizenzgeber** leistet jedoch Gewähr für die Ausführbarkeit und Nacharbeitbarkeit der Erfindung.

## 8.4 Jegliche Haftung des **Lizenzgebers** für leichte Fahrlässigkeit ist jedenfalls ausgeschlossen.

## 8.5 Weitergehende oder andere als die in Punkt 8. genannten Ansprüche des **Lizenznehmers** gegen den **Lizenzgeber** gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

**9.****KENNZEICHNUNGSRECHTE**

## Der **Lizenznehmer** ist verpflichtet, die **Vertragsgegenstände** mit einem deutlichen Hinweis „hergestellt unter der Lizenz von\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"(Name oder Logo des Lizenzgebers) zu versehen.

**10.****VERTRAGSSOFTWARE**

## 10.1 Der **Lizenznehmer** erwirbt das nicht exklusive Recht, die **Vertragssoftware** für die Zwecke der [Herstellung der **Vertragsgegenstände**] [Verwendung der **Lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) im **Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer) zu nutzen. Der **Lizenznehmer** ist berechtigt, die **Vertragssoftware** zu vervielfältigen, um sie im unternehmensinternen Netzwerk und [auf einer unbeschränkten Anzahl von Arbeitsplätzen] [an \_\_\_(Anzahl) Arbeitsplätzen](Alternative wählen) zu installieren, die **Vertragssoftware** zu laden und sie ablaufen zu lassen.

## 10.2 Eine Bearbeitung oder Veränderung der **Vertragssoftware** ist nur in den zwingend vorgesehen gesetzlichen Fällen zum Zwecke der Fehlerbehebung oder der Herstellung der Interoperabilität mit anderen Computerprogrammen gestattet. Der **Lizenzgeber** ist darüber zu informieren.

## 10.3 Die Rückübersetzung des Objektcodes in den Quellcode bzw. das Reverse Engineering und die Dekompilation ist grundsätzlich nicht gestattet, außer in Fällen, in denen dies zur Herstellung der Interoperabilität oder zur Sicherstellung der Fehlerbehebung notwendig ist, und dies nicht vom **Lizenzgeber** erfolgt. Im Übrigen findet § 40e UrhG Anwendung.

## 10.4 Der **Lizenznehmer** ist zur Vervielfältigung der **Vertragssoftware** nur berechtigt, soweit dies zur bestimmungsgemäßen Nutzung der **Vertragssoftware** notwendig ist. Der **Lizenznehmer** hat jedoch das Recht, Sicherungskopien der **Vertragssoftware** anzufertigen. Sicherungskopien sind deutlich als solche zu kennzeichnen.

## 10.5 Der **Lizenznehmer** ist nicht berechtigt, die Benutzerdokumentation oder Teile hiervon zu vervielfältigen oder an **Dritte** herauszugeben.

## 10.6 Soweit dem **Lizenznehmer** ein Austausch von Hardware gestattet ist, verpflichtet er sich, die **Vertragssoftware** von den ausgetauschten Geräten vollständig und unwiederbringlich zu entfernen.

## 10.7 Der **Lizenznehmer** wird Kopien der **Vertragssoftware** sicher aufbewahren und die notwendigen Vorkehrungen treffen um zu verhindern, dass diese in die Hände **Dritter** gelangen.

**11.****QUALITÄT, PRODUKTHAFTUNG**

## 11.1 Der **Lizenznehmer** hat die **Vertragsgegenstände** in einer dem Stand der Technik entsprechenden Qualität herzustellen.

## 11.2 Der **Lizenznehmer** stellt den **Lizenzgeber** aus allfälligen Produkthaftungsansprüchen **Dritter** hinsichtlich der [**Vertragsgegenstände**][**lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) frei. Dasselbe gilt für Werbeaussagen des **Lizenznehmers** über die [**Vertragsgegenstände**][**lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen).

**12.****VERBESSERUNG UND NEUE ANWENDUNGSBEREICHE, ERFAHRUNGSAUSTAUSCH**

## 12.1 Die **Parteien** arbeiten bei der kontinuierlichen Verbesserung der [**Vertragsgegenstände**][**lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) während der Dauer dieser Vereinbarung eng zusammen und informieren sich gegenseitig umgehend über Veränderungen, Verbesserungen und neue **Anwendungsbereiche**.

## Alternative:

## 12.1 [Die **Parteien** vereinbaren einen gegenseitigen Austausch von **Know-How** in den relevanten **Anwendungsbereichen**. [Zu diesem Zweck kann jede **Partei** nach vorheriger Abstimmung mit der anderen **Partei** monatlich / quartalsweise Mitarbeiter in die relevanten Abteilungen / Institute der jeweils anderen **Partei** entsenden, um sich dort über den Stand von allfälligen Verbesserungen oder neuen **Anwendungsbereichen** oder sonstigem relevanten **Know-How** wechselseitig zu informieren.]

## Zusatzklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

## Die Leistungen des [**Lizenzgebers**][**Lizenznehmers**(Alternative wählen)] im Rahmen dieser Tätigkeit wird auf Basis der in **Anlage 12./1.** festgelegten Konditionen abgegolten.

## 12.2 Veränderungen durch den **Lizenzgeber** werden dem **Lizenznehmer** zur Verbesserung der Herstellung der [**Vertragsprodukte**][**lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) während der Laufzeit der Vereinbarung [entgeltlich][unentgeltlich](Alternative wählen) zur Verfügung gestellt.

## Der **Lizenzgeber** verpflichtet sich, Verbesserungen und neue **Anwendungsbereiche** der [**Vertragsprodukte**][**lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen), auch wenn diese nicht patentfähig sind, dem **Lizenznehmer** mitzuteilen und zur exklusiven oder nicht-exklusiven Nutzung für zu definierende [**Anwendungsbereiche**][**Vertragsgebiete**](Alternative wählen) anzubieten. Sofern der **Lizenznehmer** dieses Anbot annimmt, gelten unter einer angemessenen Erhöhung der Lizenzgebühr alle sonstigen Bedingungen dieser Vereinbarung als vereinbart, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird.

## 12.3 Allfällige den **Lizenzgeber** betreffende Erfindervergütungen sind vom **Lizenznehmer** dem **Lizenzgeber** zu ersetzen.

## 12.4 Der **Lizenznehmer** räumt dem **Lizenzgeber** an von ihm entwickelten Verbesserungen oder neuen Anwendungen hinsichtlich der **Vertragsschutzrechte** eine unentgeltliche weltweite **nicht-exklusive Lizenz** für Forschung, Lehre [und Patientenbetreuung] ein.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 12.4 Der **Lizenznehmer** räumt dem **Lizenzgeber** an von ihm entwickelten Verbesserungen oder neuen Anwendungen hinsichtlich der **Vertragsschutzrechte** eine unentgeltliche [weltweite] [auf das **Vertragsgebiet** beschränkte ](Alternative wählen) **nicht-exklusive Lizenz** für [auch kommerzielle][nicht-kommerzielle](Alternative wählen) Forschung, Lehre [und Patientenbetreuung] ein, ohne den **Lizenzgeber** zu berechtigen, in diesem Rahmen selbst **Vertragsprodukte** herzustellen.

**13.****ANMELDUNG, AUFRECHTERHALTUNG VON SCHUTZRECHTEN**

## 13.1 Der **Lizenzgeber** ist verpflichtet, die **Vertragsschutzrechte** während der Dauer der Vereinbarung aufrechtzuerhalten.

Alternative:

# 13.1 Der **Lizenzgeber** ist nicht verpflichtet, die **Vertragsschutzrechte** während der Dauer der Vereinbarung aufrechtzuerhalten.

# Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 13.1 Der **Lizenzgeber** ist nicht verpflichtet, die **Vertragsschutzrechte** während der Dauer der Vereinbarung aufrechtzuerhalten, soweit sie aus der Sicht beider **Parteien** für den **Vertragsgegenstand** nicht wesentlich sind.

## 13.2 Entscheidet der **Lizenzgeber** zu irgendeinem Zeitpunkt während der Vertragsdauer, dass er ein **Vertragsschutzrecht** etwa auch nur in bestimmten Staaten nicht weiter verfolgen will, so wird er dieses **Vertragsschutzrecht** dem **Lizenznehmer** zur Übertragung anbieten. Soweit der **Lizenznehmer** das angebotene **Vertragsschutzrecht** übernehmen möchte, hat der **Lizenznehmer** sämtliche mit der Übertragung verbundenen Kosten (Register-, Anwalts- und Vertragskosten, Auslagen) zu übernehmen.

## 13.3 Die Kosten (Register- und Anwaltskosten, Auslagen) für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der **Vertragsschutzrechte** trägt im Falle **nicht-exklusiver Lizenzen** der **Lizenzgeber**. Soweit eine Schutzrechtsanmeldung auf Wunsch des **Lizenznehmers** erfolgt, trägt der **Lizenznehmer** alle damit zusammenhängenden Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung.

## 13.4 Die Kosten (Register- und Anwaltskosten, Auslagen) für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der **Vertragsschutzrechte** trägt im Falle **exklusiver Lizenzen** der **Lizenznehmer**. Der **Lizenznehmer** hat dem **Lizenzgeber** die Kosten binnen \_\_\_(z.B. 3 (drei)) Wochen ab Rechnungslegung zu ersetzen.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 13.4 Die Kosten (Register- und Anwaltskosten, Auslagen) für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der **Vertragsschutzrechte** [trägt im Falle **exklusiver Lizenzen** der [**Lizenzgeber**][**Lizenznehmer**](Alternative wählen)] [werden zwischen **Lizenzgeber** und **Lizenznehmer** im Verhältnis \_\_\_\_(z.B. 1 (eins) zu 1 (eins)) geteilt]. Der **Lizenznehmer** hat dem **Lizenzgeber** die Kosten binnen \_\_\_(z.B. 3 (drei)) Wochen ab Rechnungslegung zu ersetzen, soweit und in dem Ausmaß er sich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.

## 13.5 Soweit der **Lizenzgeber** für andere **Anwendungsbereiche** eines **Schutzrechtes** weitere **exklusive Lizenzen** vergibt, wird der **Lizenzgeber** anstreben zu vereinbaren, dass die weiteren exklusiven Lizenznehmer einen Teil der Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung des **Schutzrechtes** übernehmen. Soweit weitere exklusive Lizenznehmer einer derartigen Kostenübernahme zustimmen, reduzieren sich für die anderen exklusiven Lizenznehmer die Kosten entsprechend.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 13.5 Soweit der **Lizenzgeber** für andere **Anwendungsbereiche** eines **Schutzrechtes** weitere **exklusive Lizenzen** vergibt, wird der Lizenzgeber anstreben zu vereinbaren, dass die weiteren exklusiven Lizenznehmer einen Teil der Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung des **Schutzrechtes** übernehmen. Soweit weitere exklusive Lizenznehmer einer derartigen Kostenübernahme zustimmen, reduzieren sich für die anderen exklusiven Lizenznehmer die Kosten entsprechend. Soweit weitere exklusive Lizenznehmer einer derartigen Kostenübernahme nicht zustimmen, wird der **Lizenzgeber** dem **Lizenznehmer** einen angemessenen Anteil unter Berücksichtigung der Anzahl der weiteren Lizenznehmer refundieren.

**14.****LIZENZENTGELT**

## 14.1 Für die Einräumung dieser Lizenz zahlt der **Lizenznehmer** an den **Lizenzgeber**:

#### Option:

#### [eine [einmalige] [jährliche](Alternative wählen) pauschale Lizenzgebühr von EUR\_\_\_\_ für die bisher geleisteten Entwicklungs- und Schutzrechtserteilungskosten, für die Überlassung des **Know-How** und für die Einräumung der Nutzung der **Vertragssoftware**, fällig binnen \_\_\_\_(z.B. 14 (vierzehn)) Tagen nach Inkrafttreten der Vereinbarung [nach Beginn eines jeden Kalenderjahres], wobei im ersten Vertragsjahr die jährliche pauschale Lizenzgebühr aliquot fällig wird. Dieses pauschale Lizenzentgelt ist auch bei vorzeitiger Beendigung der Vereinbarung, bei Offenkundigwerden des **Know-How** oder Einschränkung, Nichtigerklärung oder Nichterteilung der **Vertragsschutzrechte** nicht rückzahlbar und nicht mit sonstigen Lizenzgebühren verrechenbar.]

#### Option:

#### [eine gemäß **Anlage 14./1.** von der Erreichung definierter Meilensteine abhängige Mindestlizenzgebühr von EUR\_\_\_\_ bei Erreichung von Meilenstein 1, von EUR\_\_\_\_ bei Erreichen von Meilenstein \_\_\_\_(Nummer), fällig binnen \_\_\_\_(z.B. 14 (vierzehn)) Tagen nach Erreichen des jeweiligen Meilensteins, die mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren [nicht] verrechnet werden kann.]

#### Option:

#### [eine jährliche Mindestlizenzgebühr von EUR\_\_\_\_, die mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren verrechnet werden kann. [Die Vereinbarung tritt erst mit Zahlung der ersten Mindestlizenzgebühr in Kraft.] Die erste Mindestlizenzgebühr wird unmittelbar nach Inkrafttreten der Vereinbarung fällig. Sonstige Mindestlizenzgebühren werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres fällig.]

Alternative: eine Mindestlizenzgebühr von EUR\_\_\_\_ für das Kalenderjahr 1, von EUR\_\_\_\_ für das Kalenderjahr 2, von EUR\_\_\_\_ für das Kalenderjahr\_\_\_\_(Zahl), fällig zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, die mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren verrechnet werden kann.

#### Option:

#### [eine Lizenzgebühr in der Höhe von \_\_\_\_(Zahl) % seines **Umsatzes** [und des **Umsatzes** seiner Unterlizenznehmer] [in den **Vertragsgebieten** \_\_\_\_(Nummer) im **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Nummer), fällig mit dem Tag der Lieferung des **Lizenznehmers** der **Vertragsgegenstände** an seine Abnehmer. Auf den Eingang der Zahlung kommt es nicht an.]

Alternative: eine Lizenzgebühr von EUR\_\_\_\_ pro [hergestelltem] [in Verkehr gebrachten](Alternative wählen) **Vertragsgegenstand** [auch durch seine Unterlizenznehmer] im **Anwendungsbereich** \_\_\_\_(Nummer) im **Vertragsgebiet** \_\_\_\_(Nummer).

## 14.2 Insofern der Lizenzgeber verpflichtet ist oder wird, von der Lizenzgebühr Umsatzsteuer abzuführen, erhöht sich die vom Lizenznehmer zu leistende Zahlung um denselben Betrag.

## 14.3 Sollte der **Lizenzgeber** zur Zahlung gesetzlicher Erfindervergütungen verpflichtet sein, die in den erhaltenen Lizenzgebühren keine Deckung finden, wird der **Lizenznehmer** die Differenz dem **Lizenzgeber** ersetzen.

**15.****ABRECHNUNG UND ZAHLUNG**

## 15.1 Der **Lizenznehmer** hat die Lizenzgebühren jeweils einen Monat nach Ablauf eines\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Zeitraum, z.B.: Kalenderquartals) abzurechnen und gleichzeitig den sich daraus ergebenden Betrag auf das Konto des **Lizenzgebers** zu überweisen. Sämtliche Kosten der Überweisung gehen zu Lasten des **Lizenznehmers**. [Das Wechselkursrisiko trägt der **Lizenznehmer**.]

## 15.2 Ist der Lizenznehmer mit der Zahlung in Verzug, werden Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank [in der Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus 4%] berechnet.

## 15.3 Die Abrechnung des **Lizenznehmers** hat alle für die Bemessung der Entgelte relevanten Informationen in aufgeschlüsselter und nachvollziehbarer Form zu enthalten. Über Aufforderung ist dem **Lizenzgeber** in die Bezug habenden Unterlagen Einsicht zu gewähren.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 15.3 Die Abrechnung des **Lizenznehmers** hat alle für die Bemessung der Entgelte relevanten Informationen in aufgeschlüsselter und nachvollziehbarer Form zu enthalten. Über Aufforderung ist dem **Lizenzgeber** oder seinem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer in die Bezug habenden Unterlagen Einsicht zu gewähren.

## 15.4 Die Abrechnung bezieht sich auch auf durch Unterlizenznehmer generierte Lizenzgebühren.

**16.****BUCHFÜHRUNGSPFLICHTEN, BUCHPRÜFUNGSRECHTE**

## 16.1 Der **Lizenznehmer** ist verpflichtet, über die [Herstellung der **Vertragsgegenstände**] [Verwendung der **lizenzierten Verfahren**](Alternative wählen) und **Verwertung** durch Unterlizenznehmer gesondert Buch zu führen, sodass die genaue Anzahl der von ihm aufgrund dieser Vereinbarung hergestellten **Vertragsgegenstände**, die Empfänger und die Lieferdaten sowie sonstige wesentliche Umstände ersichtlich sind.

## 16.2 Der **Lizenzgeber** ist einmal pro Jahr berechtigt, die Richtigkeit der Buchführung und Rechnungslegung durch zur Verschwiegenheit verpflichtete Buchprüfer, Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater unter Beiziehung eines technischen gerichtlich beeideten Sachverständigen auf seine Kosten prüfen zu lassen.

## 16.3 Bei der Aufdeckung von Unrichtigkeiten [um mehr als \_\_\_\_\_\_\_\_(Zahl) % zu Lasten des **Lizenzgebers**] trägt die Kosten der Überprüfung der Rechnungslegung der **Lizenznehmer**.

## 16.4 Sollte der **Lizenznehmer** mit den vorgelegten Ergebnissen der Rechnungslegung nicht einverstanden sein, hat er den **Lizenzgeber** davon in Kenntnis zu setzen. Kann binnen \_\_\_\_(z.B. 15 (fünfzehn)) Werktagen ab Geltendmachung der Ablehnung der Rechnungslegung durch den **Lizenznehmer** keine Einigung darüber erzielt werden, ist die Rechnungslegung durch einen österreichischen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich zu überprüfen. Können sich die **Parteien** nicht binnen \_\_\_\_(z.B. 5 (fünf)) Werktagen nach Scheitern der Verhandlungen über die Rechnungslegung auf die Bestellung eines Schiedsgutachters einigen, ist der Schiedsgutachter auf Aufforderung einer der **Parteien** durch den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu bestellen; diese Bestellung ist für alle **Parteien** bindend.

**17.****NICHTIGERKLÄRUNG, NICHTERTEILUNG UND BESCHRÄNKUNG DES SCHUTZRECHTES**

## 17.1 Wird ein **Vertragsschutzrecht** nicht erteilt, für nichtig erklärt oder teilweise eingeschränkt, oder stellt sich eine Abhängigkeit von einem älteren Patent heraus, hat dies für bis zum Zeitpunkt der Benachrichtigung von der Nichterteilung oder Abhängigkeit oder Rechtskraft der Nichtigkeits- oder Einschränkungsentscheidung zu leistende Lizenzgebühren keinen Einfluss; insbesondere sind bereits bezahlte Lizenzgebühren nicht rückforderbar. Insoweit trotz Nichtigkeit, Einschränkung, Wegfall oder Abhängigkeit von **Vertragsschutzrechten** deren Nutzung im gleichen Umfang wie bisher erfolgen kann oder der wirtschaftliche Wert im Wesentlichen gleich bleibt, tritt auch weiterhin keine Reduktion der Lizenzgebühren ein. Ist dies nicht der Fall, tritt eine angemessene Reduktion der Lizenzgebühren ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens von Nichtigkeit, Einschränkung, Wegfall oder Abhängigkeit von **Vertragsschutzrechten** ein.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 17.1 Wird ein **Vertragsschutzrecht** nicht erteilt, für nichtig erklärt oder teilweise eingeschränkt, oder stellt sich eine Abhängigkeit von einem älteren Patent heraus und stellt dies zugleich eine Verletzung der eingeräumten Gewährleistungsbestimmungen dar, führt dies zur [anteiligen] Zurückzahlung von Lizenzgebühren.

## 17.2 Insoweit sämtliche **Vertragsschutzrechte** wegfallen aber das damit verbundene **Know-How** im Rahmen einer Know-How Lizenz oder ein in ein Gebrauchsmuster umgewandeltes **Schutzrecht** weitergenutzt wird und nur mehr eine äußerst eingeschränkte Nutzung möglich ist oder sich der wirtschaftliche Wert wesentlich reduziert hat, ist der **Lizenznehmer** berechtigt, eine Anpassung der Lizenzgebühren im angemessenen Umfang [um bis zu \_\_\_\_(Prozentsatz) %] zu fordern.

## Alternativklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# 17.2 Insoweit sämtliche **Vertragsschutzrechte** wegfallen aber das damit verbundene **Know-How** im Rahmen einer Know-How**-**Lizenz oder ein in ein Gebrauchsmuster umgewandeltes **Schutzrecht** weitergenutzt wird und nur mehr eine äußerst eingeschränkte Nutzung möglich ist oder sich der wirtschaftliche Wert wesentlich reduziert hat, ist der **Lizenznehmer** berechtigt, die Vereinbarung [binnen \_\_\_\_(z.B. 5 (fünf)) [Tagen] [Wochen]] [mit sofortiger Wirkung](Alternative wählen) zu kündigen oder eine Anpassung der Lizenzentgelte im angemessenen Umfang [um bis zu \_\_\_\_\_\_(Prozentsatz) %] zu fordern. Im Falle einer Kündigung gelten die unter Punkt 6. (Geheimhaltung) festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen jedenfalls weiter und das **Know-How** ist keinesfalls zu verwenden, solange das **Know-How** nicht im Sinne von Punkt 6.8. keiner Geheimhaltung mehr unterliegt.

**18.****SCHUTZRECHTSVERLETZUNG**

## 18.1 Die **Parteien** werden einander von sämtlichen Verletzungen der **Vertragsschutzrechte** unterrichten. [Beide **Parteien** sind nicht verpflichtet, gegen Verletzer vorzugehen.]

## 18.2 Wird durch einen **Dritten** ein **Vertragsschutzrecht** verletzt, ist hinsichtlich Verletzungshandlungen der **Lizenznehmer** berechtigt [und verpflichtet], diese auf eigene Kosten auch gerichtlich zu verfolgen. Der **Lizenzgeber** wird allfällig erforderliche Prozessvollmachten erteilen. Soweit dem **Lizenznehmer** im Rahmen derartiger Verletzungsverfahren Zahlungen, die nicht Ersatz für Verfahrenskosten darstellen, zufließen, [unterliegen auch diese Zahlungen der Bemessungsgrundlage für die dem **Lizenzgeber** zustehende Lizenzgebühr] [erhält der **Lizenzgeber** \_\_\_\_\_\_\_(Zahl) % der Zahlungen].

Option:(vor allem bei nicht-exklusiven Lizenzen):

# [Wird durch einen **Dritten** ein **Vertragsschutzrecht** verletzt, ist hinsichtlich Verletzungshandlungen der **Lizenzgeber** berechtigt [und verpflichtet], diese auf eigene Kosten auch gerichtlich zu verfolgen. Soweit dem **Lizenzgeber** im Rahmen derartiger Verletzungsverfahren Zahlungen, die nicht Ersatz für Verfahrenskosten darstellen, zufließen, stehen diese dem **Lizenzgeber** und dem [**Lizenznehmer**][ **Lizenznehmern**](Alternative wählen) im Verhältnis [seiner][ihrer](Alternative wählen) Beteiligung an den Kosten der Verfahrensführung und rechtlichen Vertretung anteilsmäßig zu.]

## 18.3 Wird der **Lizenznehmer** von einem **Dritten** infolge der Verwendung eines **Vertragsschutzrechts** wegen Schutzrechtsverletzung angegriffen, hat er den **Lizenzgeber** davon zu verständigen. Die Kosten eines derartigen Verfahrens trägt der \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(der **Lizenzgeber** / der **Lizenznehmer**). Der **Lizenzgeber** kann sich diesem Verfahren auf eigene Kosten anschließen.

## 18.4 Wird durch einen **Dritten** ein **Vertragsschutzrecht**, insbesondere dessen Rechtsbeständigkeit, angegriffen, ist der **Lizenzgeber** zur Verteidigung verpflichtet[, soweit der **Lizenznehmer** die Kosten dafür trägt].

## 18.5 Der Abschluss von Vergleichen sowie die Abstandnahme von der Fortführung eines Prozesses bedürfen immer der Zustimmung des **Lizenzgebers**.

**19.****VERTRAGSDAUER**

## 19.1 Die Vereinbarung tritt durch Unterfertigung beider **Parteien** [am \_\_\_\_\_\_(Datum)] und nach Erteilung aller für seine Durchführung erforderlichen Genehmigungen [mit Zahlung des Mindestentgelts] in Kraft. Die Vereinbarung endet am \_\_\_\_\_\_(Datum). [Diese Vereinbarung dauert, je nachdem, welches Ereignis später eintritt, entweder bis das letzte **Vertragsschutzrecht** abläuft oder ungültig wird oder das **Know-How** gemeinfrei wird.]

## 19.2 Der **Lizenzgeber** ist berechtigt, die Vereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Derartige wichtige Gründe sind insbesondere

#### Die Nichteinhaltung der Bestimmungen über das **Vertragsgebiet**, der Rechnungslegungs- und Zahlungsfristen, **Unterlizenzen** oder Qualitätsanforderungen durch den **Lizenznehmer** trotz Mahnung und entsprechender angemessener Nachfristsetzung von mindestens 14 (vierzehn) Tagen;

#### Rechnungslegung durch den **Lizenznehmer**, die sich nach gemäß Punkt 16 erfolgter Überprüfung als um mehr als 50 (fünfzig) % zu Lasten des **Lizenzgebers** unrichtig erweist;

#### Angriff durch den **Lizenznehmer** auf die Gültigkeit eines **Vertragsschutzrechts**;

#### [wenn in zwei aufeinander folgenden Kalenderquartalen die Lizenzgebühr EUR\_\_\_\_ pro Quartal unterschreitet];

#### Abschluss eines Vergleiches entgegen den Bestimmungen des Punktes 17;

#### Direkter oder indirekter Erwerb der Mehrheit am **Lizenznehmer** durch einen **Dritten** (Change of Control).

## 19.3 Der **Lizenznehmer** ist berechtigt, die Vereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Derartige wichtige Gründe sind insbesondere

#### Die Nichteinhaltung der Bestimmungen über das **Vertragsgebiet** durch den **Lizenzgeber**;

#### Zusatzklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

#### Die Nichtigerklärung aller Vertragsschutzrechte;

#### Die rechtliche Unmöglichkeit des Absatzes der **Vertragsgegenstände** in allen **Vertragsgebieten**.

## 19.4 Mit Vertragsbeendigung hat der **Lizenznehmer** die Nutzung sämtlicher **Vertragsschutzrechte**, des **Know-How** und der **Vertragssoftware** einzustellen.

## Zusatzklauselvorschlag Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen:

# Der **Lizenznehmer** ist allerdings berechtigt, binnen einer Frist von 4 (vier) Wochen ab Vertragsbeendigung die **Vertragsgegenstände** noch zu verkaufen.

**20.  
DATENSCHUTZ**

## 20.1 Stellt der **Lizenzgeber** dem **Lizenznehmer** im Rahmen dieser Vereinbarung **personenbezogene Daten** zur Verfügung oder erlangt der **Lizenznehmer** auf sonstige Weise Kenntnis von diesen **personenbezogenen Daten** und werden diese **personenbezogenen Daten** nicht im Auftrag des **Lizenzgebers** verarbeitet, dürfen diese **personenbezogenen Daten** vom **Lizenznehmer** ausschließlich in Erfüllung dieser Vereinbarung und nicht – außer gesetzlich ausdrücklich zulässig – anderweitig verarbeitet werden, insbesondere dürfen sie nicht gegenüber Dritten offengelegt und/oder für eigene Zwecke analysiert und/oder zu Profilingzwecken genutzt werden.

## 20.2 Der **Lizenznehmer** stellt sicher, dass die **personenbezogenen Daten** des **Lizenzgebers** nur denjenigen seiner Mitarbeiter zugänglich gemacht werden, die sie im Rahmen der Erfüllung dieser Vereinbarung unbedingt kennen müssen.

## 20.3 Der **Lizenznehmer** gestaltet seine innerbetriebliche Organisation in einer Weise, dass sie den Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze gerecht wird, in dem er insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der **personenbezogenen Daten** vor Missbrauch und Verlust trifft. Mitarbeiter, welchen **personenbezogene Daten** zugänglich gemacht werden, müssen einer entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen, die auch über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus wirksam ist.

## 20.4 Der **Lizenznehmer** erwirbt an den ihm geoffenbarten **personenbezogenen Daten** keine Rechte und ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit zur Berichtigung, Löschung und/oder Einschränkung der Verarbeitung der **personenbezogenen Daten** verpflichtet. Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf **personenbezogene Daten** sind ausgeschlossen.

**21.****GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT**

[Ausschließlicher] Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, auch für deren Bestehen und nach ihrer Beendigung ist das für Handelssachen zuständige Gericht in \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Auf diese Vereinbarung ist österreichisches Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.

[Alternative: Schiedsgerichtsbarkeit]

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieser Vereinbarung oder späterer Änderungen dieser Vereinbarung ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche sind der Schiedsgerichtsbarkeit gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO unterworfen.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll \_\_\_\_\_\_\_(Ort) sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden werden.

[Alternative: Schiedsgerichtsbarkeit mit Mediation]

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieser Vereinbarung oder späterer Änderungen dieser Vereinbarung ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche sind gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens soll \_\_\_\_\_\_\_(Ort) sein. In dem Mediationsverfahren soll die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet werden.

Falls und insoweit als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von 60 (sechzig) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer **Partei** gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.

Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von 60 (sechzig) Tagen eine **Partei** versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere **Partei** gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll \_\_\_\_\_\_\_(Ort) sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden werden.

**22.  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

## 22.1 Diese Vereinbarung enthält alle zwischen den **Parteien** getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich des **Vertragsgegenstands**. Nebenabreden bestehen nicht. Entwürfe, der Unterfertigung vorangehender Schriftverkehr etc. können für die Auslegung dieser Vereinbarung nicht herangezogen werden.

## 22.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich des Abgehens vom Schriftformangebot, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, wobei eine Übermittlung per Telefax oder per E-Mail jedenfalls nicht ausreichend ist.

## 22.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, nichtig, gesetzwidrig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) soll eine Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der **Parteien** am Nächsten kommt und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung am besten der(den) unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) entspricht.

## 22.4 Ohne die vorherige Zustimmung der anderen **Partei** darf keine **Partei** über diese Vereinbarung, Teile davon oder eine damit zusammenhängende Angelegenheit **Dritten** Mitteilung machen, es sei denn, sie ist dazu auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet. Das gilt nicht für die Tatsache des Abschlusses dieser Vereinbarung als solche.

## 22.5 Mit dieser Vereinbarung allenfalls verbundene Rechtsgeschäftsgebühren oder ähnliche Abgaben werden vom [**Lizenzgeber**][**Lizenznehmer**](Alternative wählen) getragen. Die Kosten rechtsfreundlicher Beratung trägt jede **Partei** selbst.

# 22.6 Diese Vereinbarung wird in 2 (zwei) Ausfertigungen unterfertigt, von denen jede als Original gilt und von denen jede **Partei** eine erhält.

**23.****KONTAKT**

Sämtliche Korrespondenz ist zu richten an:

Für den **Lizenzgeber** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Position, konkrete Adresse, Mail, Telefon)

Für den **Lizenznehmer** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Position, konkrete Adresse, Mail, Telefon)

Sämtliche Änderungen der Kontaktdaten sind der jeweils anderen **Partei** umgehend mitzuteilen. Im Falle der Unterlassung der Mitteilung gelten alle Erklärungen jedenfalls als ordnungsgemäß zugestellt.

**24.****ANLAGEN**

**Anlage 1./6.** Beschreibung des **Know-How**

**Anlage 1/13.** Spezifikation der **Vertragssoftware**

**Anlage .7/1.** Entgeltregelung technische Unterstützung und Einschulung

**Anlage 8./2.** Beschreibung der Recherchedokumente

**Anlage 12./1.** Konditionen Verbesserungsarbeiten

**Anlage 14./1.** Meilensteine

**25.  
UNTERSCHRIFTEN**

Für den **Lizenzgeber**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name und Titel/Position] [Unterschrift]

Für den **Lizenznehmer**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name und Titel/Position] [Unterschrift]