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

**PATENTLIZENZOPTIONSVERTRAG**

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

(im Folgenden auch einzeln **„Partei“**  oder zusammen "**Parteien**" genannt)

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

# PRÄAMBEL

## Die **Parteien** planen den Abschluss eines Patentlizenzvertrages. Der **Lizenzgeber**ist Inhaber des Patentes betreffend \_\_\_\_(kurze Beschreibung des Patentes) mit Schutz für die Länder \_\_\_\_(Aufzählung der Länder, auf welche das Schutzrecht erstreckt wurde) angemeldet beim \_\_\_\_(z.B. österreichischem Patentamt), am \_\_\_\_(Datum) offengelegt am \_\_\_\_(Datum) und erteilt am \_\_\_\_(Datum).

## Der **Lizenzgeber** verfügt darüber hinaus über geheime technische Kenntnisse und Know-how auf dem Gebiet \_\_\_\_(Kurze Beschreibung des Know-how).

## Der zukünftige **Lizenznehmer**ist an der Erteilung einer Lizenz am vertragsgegenständlichen Patent, an geheimen technischen Kenntnissen und am Know-how interessiert. Um dem **Lizenznehmer**die Prüfung des Lizenzgegenstandes zu ermöglichen, vereinbaren die **Parteien** Nachstehendes.

# Option

## Der **Lizenzgeber**räumt dem **Lizenznehmer** das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemäß **Anlage ./2.1.** ein.

## Der **Lizenznehmer** kann das Angebot binnen der Optionsfrist von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten ab Unterfertigung dieses Vertrages durch entsprechende schriftliche Mitteilung gemäß **Anlage ./2.2.** ausüben.

## Der **Lizenzgeber**ist während der Optionsfrist nicht berechtigt, Dritten für den vorgesehenen sachlichen und räumlichen Bereich des Patentes Lizenzen zu erteilen oder Optionen auf den Abschluss eines Lizenzvertrages einzuräumen.

# ÜBERTRAGBARKEIT

Die Rechte aus diesem Optionsvertrag dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers**nicht an Dritte [mit Ausnahme an verbundene Unternehmen des **Lizenznehmers**] übertragen werden.

# VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG VON LIZENZIERTEM KNOW-HOW

## Der **Lizenzgeber**stellt dem **Lizenznehmer** geheime technische Kenntnisse und Know-How gemäß **Anlage./4.1.** bezüglich der Herstellung des Lizenzgegenstandes im Vertragsgebiet zur Verfügung.

## Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, die übergebenen geheimen technischen Kenntnisse und das mitgeteilte Know-How während der Optionsfrist und auch bei Nichtausübung der Option streng vertraulich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis hiervon erlangen können.

## Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung schließt insbesondere die Pflicht ein, geheime technische Kenntnisse und Know-How nicht in irgendeiner Weise ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung seitens des **Lizenzgebers** für andere als die vertragsgegenständlichen Zwecke zu verwenden, insbesondere bei Nichtausübung der Option den Lizenzgegenstand unter Verwendung der geheimen technischen Kenntnisse und Know-How gemäß **Anlage./4.1.** zu produzieren.

## Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, geheime technische Kenntnisse und Know-How ausschließlich solchen Mitarbeitern zu offenbaren, die für die Erfüllung der in diesem Vertrag genannten Zwecke Zugang erhalten müssen. Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, diese Geheimhaltungsverpflichtung sämtlichen Personen, welchen berechtigterweise geheime technische Kenntnisse und Know-How im Sinne dieser Vereinbarung weitergegeben werden, schriftlich zu überbinden und hält den **Lizenzgeber** für sämtliche Schäden aufgrund einer Verletzung dieser Verpflichtung unverzüglich schad‑ und klaglos. Über Aufforderung des **Lizenzgebers**hat der **Lizenznehmer**die abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen jederzeit nachzuweisen. Im Falle von Dienstnehmern hat die Geheimhaltungsverpflichtung das Dienstverhältnis zu überdauern.

## Soweit schriftliche Unterlagen, die geheime technische Kenntnisse und Know-How enthalten oder in sonstiger Form (z. B. auf Datenträger) überlassen werden, ist die Anfertigung von Kopien ausschließlich zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen Zwecke gestattet.

## Sämtliche übergebenen Unterlagen, angefertigte Kopien sowie eigene Aufzeichnungen über geheime technische Kenntnisse und Know-How wird der **Lizenznehmer** bei Nichtausübung der Option unaufgefordert unverzüglich zurückgeben bzw. nachweislich löschen.

## Der **Lizenznehmer**wird auch bei Nichtausübung der Option die geheimen technische Kenntnisse und Know-How weiterhin geheim halten und diese Verpflichtung auch sämtlichen Personen, welche berechtigterweise von geheimen technischen Kenntnissen und Know-How im Sinne dieser Vereinbarung Kenntnis erlangten, schriftlich zu überbinden und hält den **Lizenzgeber** für sämtliche Schäden und Nachteile aufgrund einer Verletzung dieser Verpflichtung schad‑ und klaglos. Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass geheime technische Kenntnisse und Know-How, die ihm aufgrund dieses Vertrages mitgeteilt wurden, bereits offenkundig waren.

## Die **Parteien** treffen entsprechende angemessene Maßnahmen, um die geheimen technische Kenntnisse und Know-How entsprechend geheim zu halten.

## Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass geheime technische Kenntnisse und Know-How, die ihm aufgrund dieses Vertrages mitgeteilt wurden, bereits offenkundig waren.

# Technische Unterstützung und Einschulung

## Der **Lizenzgeber** wird für die Dauer von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten technisches Personal in erforderlicher Anzahl zur Unterstützung bei der Erprobung der \_\_\_\_(Beschreibung was verprobt wird) zur Verfügung stellen. Der **Lizenzgeber** wird weiters bei Bedarf Mitarbeiter des **Lizenznehmers** in seinem Betrieb hinsichtlich \_\_\_\_(Beschreibung) Monaten einschulen.

## Das dafür zu entrichtende Entgelt und Spesenersatz ist in **Anlage ./5.2.** näher festgelegt.

# Optionsentgelt

Der **Lizenznehmer** zahlt dem **Lizenzgeber** ein Optionsentgelt in der Höhe von EUR \_\_\_\_(Betrag) als einmaligen Pauschalbetrag. Dieser Betrag ist auch bei Nichtausübung der Option nicht rückzahlbar. Bei Ausübung der Option ist dieser Betrag auf das Lizenzentgelt [nicht] anrechenbar.

# Abwerben von Mitarbeitern

Jede **Partei** verpflichtet sich, während aufrechter Dauer des gegenständlichen Vertragsverhältnisses und für einen Zeitraum von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten nach Ablauf der Optionsfrist auch bei Nichtausübung der Option Mitarbeiter der anderen **Partei** nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung der anderen **Partei** abzuwerben bzw. mit diesen ein Arbeitsverhältnis einzugehen.

# Vertragsstrafe

Für jeden Verstoß gegen eine vertragliche Verpflichtung dieses Vertrages ist der **Lizenznehmer** verpflichtet, an den **Lizenzgeber** eine schadens‑ und verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in der Höhe von EUR \_\_\_\_(Betrag) unverzüglich zu bezahlen. Der **Lizenzgeber**ist berechtigt, einen über die Konventionalstrafe hinausgehenden Schaden geltend zu machen.

# 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 \_\_\_\_\_\_\_(z.B. 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 diese beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) deren 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 ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort) Im Schiedsgerichtsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet. Die Streitigkeit wird unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden.

[Alternative: Schiedsgerichtsbarkeit mit Mediation]

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieser Vereinbarung oder späterer Änderungen dieser Vereinbarung ergeben oder sich auf diese beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) deren 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 ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Im Mediationsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet.

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 wird wenn vor Ablauf der genannten Frist von 60 (sechzig) Tagen eine **Partei** versäumt, sich am Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr am 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. Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Im Schiedsgerichtsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet. Die Streitigkeit wird unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden.

# DATENSCHUTZ

## Stellt eine Partei (offenbarende Partei) der anderen Partei (Empfänger) im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten gemäß Artikel 4 Abs 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Verfügung oder erlangt der Empfänger auf sonstige Weise Kenntnis von personenbezogenen Daten der offenbarenden Partei und werden diese personenbezogenen Daten nicht im Auftrag der offenbarenden Partei verarbeitet, dürfen diese personenbezogenen Daten vom Empfänger ausschließlich in Erfüllung dieses Vertrages 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.

## Der Empfänger stellt sicher, dass die personenbezogenen Daten der offenbarenden Partei nur denjenigen seiner Mitarbeiter zugänglich gemacht werden, die sie im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages unbedingt kennen müssen.

## Der Empfänger 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.

## Der Empfänger 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.

# Schlussbestimmungen

## 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.

## Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich des Abgehens vom Schriftformangebot, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung des diesbezüglichen Schriftstückes durch eine zur Vertretung befugte Person jeder **Partei**, wobei eine Übermittlung per Telefax oder per E-Mail jedenfalls nicht ausreichend ist.

## 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.

## 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.

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

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

# 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.

# Anlagen

**Anlage ./2.1.** Patentlizenzvertrag

**Anlage ./2.2.** Annahmeerklärung

**Anlage ./4.1.** Know-How und geheime technische Kenntnisse

**Anlage ./5.2.** Preise und Entgelte

# UNTERSCHRIFTEN

Für den **Lizenzgeber**

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

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

[Name und Titel/Position] [Unterschrift]

Für den **Lizenznehmer**

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

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

[Name und Titel/Position] [Unterschrift]