**Vertragsmuster für den IP-Transfer im Hochschulbereich mit Verwendungshinweisen**

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

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

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

**Vertrag über die ausschließliche Lizenzierung von Schutzrechten mit Kaufoption**

zwischen

[…]

- nachfolgend „**Lizenzgeber**“ -

und

[…]

- nachfolgend „**Lizenznehme**r“ -

(Lizenzgeber und Lizenznehmer nachfolgend gemeinsam „**Parteien**“)

# Einführung

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

Der Lizenznehmer […].

Der Lizenzgeber beabsichtigt, dem Lizenznehmer ausschließliche Nutzungsrechte an den vorgenannten Schutzrechten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen einzuräumen, ergänzt um die Option des Lizenznehmers, die Schutzrechte nach Vertragsschluss käuflich zu erwerben.

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

# Gegenstand des Vertrages, Räumlicher Geltungsbereich

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

# Lizenz, Ausübungspflicht

* 1. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das zeitlich auf die Dauer dieses Vertrags und auf den Räumlichen Geltungsbereich beschränkte ausschließliche Recht ein, die Schutzrechte sowie das TechnischeKnow-how umfassend zu nutzen, insbesondere also im Sinne der §§ 9, 10 PatG und vergleichbarer anwendbarer nationaler Gesetze von der Lehre des jeweiligen Schutzrechts Gebrauch zu machen. Dies umfasst namentlich die Herstellung, den Gebrauch und den Vertrieb von Produkten oder Verfahren, die unter einen oder mehrere Ansprüche der Schutzrechte fallen oder für die das TechnischeKnow-how verwendet wird (nachfolgend „**Vertragsprodukt(e)**“ genannt). § 3 bleibt unberührt.
	2. Die eingeräumten Nutzungsrechte an den Schutzrechten betreffen inhaltlich jeweils ihren gesamten beanspruchten Schutzbereich sowie den konkreten Anwendungsbereich des jeweiligen TechnischenKnow-hows.
	3. Die Ausschließlichkeit der Nutzungsrechteeinräumung besteht auch dann fort, wenn eines oder mehrere Schutzrechte in dem jeweiligen, zum Räumlichen Geltungsbereich gehörenden Staat nicht erteilt werden, ablaufen, für nichtig erklärt werden oder auf sonstige Weise entfallen, solange und soweit in dem betreffenden Staat weitere Schutzrechte bestehen und das zugehörige Technische Know-how im Wesentlichen geheim ist.
	4. Eine teilweise oder vollständige Übertragung oder Unterlizensierung der dem Lizenznehmer eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Lizenzgebers in Schriftform. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Dritten um ein verbundenes Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) handelt.
	5. Jede Partei ist berechtigt, die Eintragung der vorstehend erteilten Lizenz auf eigene Kosten für das jeweilige Schutzrecht im betreffenden Patentregister zu beantragen. Der Lizenzgeber ist zur Mitwirkung verpflichtet und wird dem Lizenznehmer insbesondere alle für die Eintragung einer Lizenz erforderlichen Vollmachten und Unterschriften erteilen.
	6. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte im Interesse beider Parteien bestmöglich auszuüben und wird den Lizenzgeber auf Anfrage in Textform in angemessenem Umfang, d.h. mindestens […] hierüber unterrichten. Beabsichtigt der Lizenznehmer, die Nutzung der ihm nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte und insbesondere die Herstellung, den Gebrauch oder den Vertrieb von Vertragsprodukten einzustellen, wird er den Lizenzgeber hierüber rechtzeitig in Kenntnis setzen und mit ihm über eine Rückanbietung in Verhandlung treten. § 12 bleibt unberührt.

# Nutzungsrechte des Lizenzgebers, Publikationsfreiheit

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

# Bereitstellung des Technischen Know‐hows

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

# Lizenzgebühr, Abrechnung und Zahlung

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

# Buchführungspflicht, Berichtspflicht

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

# Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte

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

# Weiterentwicklungen

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

# Verteidigung der Schutzrechte, Schutzrechtsverletzungen durch Dritte

* 1. Die Parteien werden sich gegenseitig über ihnen bekanntwerdende Schutzrechtsverletzungen durch Dritte sowie Angriffe auf den Bestand eines Schutzrechts durch Dritte unverzüglich und in Textform informieren.
	2. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Schutzrechte gegen jegliche Angriffe Dritter, insbesondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Löschungsantrag, zu verteidigen, zumindest aber sämtliche zur Verteidigung erforderlichen Mitwirkungshandlungen des Inhabers der betreffenden Schutzrechte zu erbringen, soweit der Lizenznehmer unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben die Verteidigung der betreffenden Schutzrechte übernimmt, Die Parteien tragen die hierfür erforderlichen Kosten jeweils hälftig. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren wird hiervon nicht berührt.
	3. Der Lizenznehmer wird darüber hinaus geeignete Maßnahmen treffen, um die Fortsetzung von bekanntwerdenden Schutzrechtsverletzungen durch Dritte zu verhindern und bei Bedarf ein gerichtliches Verfahren zur Geltendmachung von Unterlassungs- und sonstigen Ansprüchen einleiten. Er wird den Lizenzgeber hierüber rechtzeitig in Textform unterrichten. Der Lizenzgeber verpflichtet sich, die für eine effektive gerichtliche Geltendmachung von Schutzrechtsverletzungen durch den Lizenznehmer erforderlichen Mitwirkungshandlungen auf Kosten des Lizenznehmers zu erbringen. Der Lizenzgeber ist darüber hinaus berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Lizenznehmer dem Rechtsstreit, soweit gesetzlich zulässig, auf Seiten des Lizenznehmers beizutreten. In diesem Fall trägt der Lizenzgeber seine Kosten des Rechtsstreits selbst.

# Gewährleistung und Haftung

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

#  Option zum Kauf der Schutzrechte

* 1. Der Lizenznehmer kann die Schutzrechte unter den nachfolgenden Voraussetzungen ganz oder teilweise käuflich vom Lizenzgeber erwerben (nachfolgend „**Kaufoption**“).
	2. Die Kaufoption kann während der Vertragslaufzeit jederzeit im Wege einer einseitigen, schriftlichen Erklärung gegenüber dem Lizenzgeber ausgeübt werden. Übt der Lizenznehmer die Kaufoption zunächst nur für einen Teil der Schutzrechte aus, kann er die Kaufoption für die weiteren Schutzrechte auch zu einem späteren Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit ausüben.
	3. Mit Ausübung der Kaufoption durch den Lizenznehmer hat der Lizenzgeber Anspruch auf Zahlung eines Kaufpreises in marktüblicher Höhe. Sollten die Parteien den Kaufpreis nicht innerhalb von […] Wochen nach Ausübung der Kaufoption einvernehmlich festlegen, ist ein marktüblicher Kaufpreis durch einen Sachverständigen gutachterlich zu ermitteln. Der Lizenznehmer wird in diesem Fall auf eigene Kosten einen für diese Zwecke anerkannten und von den Parteien gemeinsam ausgewählten Sachverständigen unter Berücksichtigung beihilferechtlicher Vorgaben bestimmen lassen. Können sich die Parteien nicht innerhalb von […] Wochen nach Scheitern der einvernehmlichen Festlegung des Kaufpreises auf einen Sachverständigen einigen, wird dieser auf Verlangen einer Partei von dem Präsidenten der IHK am Sitz des Lizenzgebers bestimmt. Die Zahlung des Kaufpreises ist vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung der Parteien innerhalb von […] Tagen nach einvernehmlicher oder gutachterlicher Festlegung des Kaufpreises auf das gemäß § 5 benannte Konto zu bewirken.
	4. Mit vollständiger Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer seine gesamten Rechte an den von der Kaufoption umfassten Schutzrechten gemäß **Anlage 3** zu übertragen. Dies gilt auch für das jeweils zugehörige Technische Know-how, unabhängig davon, ob es dem Lizenznehmer bereits gemäß § 4 übergeben worden ist oder nicht. Mit der Übertragung gemäß **Anlage 3** geht auch das Eigentum an sämtlichen Dokumenten, die die von der Kaufoption umfassten Schutzrechte und das jeweils zugehörige Technische Know-how betreffen, auf den Lizenznehmer über.
	5. Mit erfolgter Übertragung werden die Bestimmungen dieses Vertrages, soweit sie sich auf die Lizensierung der von der Kaufoption umfassten Schutzrechte und das zugehörige Technische Know-how an den Lizenznehmer beziehen, obsolet. § 12 bleibt anwendbar. Im Falle einer nur teilweisen Übertragung der Schutzrechte bleibt der Vertrag für die nicht von der Kaufoption umfassten Schutzrechte anwendbar mit der Maßgabe, dass sich die vereinbarte Lizenzgebühr entsprechend mindert.
	6. Der Lizenzgeber wird nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises seine Zustimmung zur Umschreibung der von der Kaufoption umfassten Schutzrechte in den jeweiligen Registern erteilen. Der Lizenzgeber wird sämtliche hierfür erforderlichen Mitwirkungshandlungen erbringen und dem Lizenznehmer insbesondere alle hierfür notwendigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung stellen sowie sämtliche notwendigen Erklärungen unterzeichnen.
	7. Der Lizenznehmer räumt dem Lizenzgeber mit erfolgtem Rechtsübergang ein einfaches, unentgeltliches, zeitlich unbeschränktes, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der betreffenden Schutzrechte sowie des zugehörigen Technischen Know-hows im jeweiligen Schutzgebet ausschließlich im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit ein. Der Lizenzgeber wird dabei die Geheimhaltungsinteressen des Lizenznehmers hinsichtlich noch nicht veröffentlichter Schutzrechtsanmeldungen sowie des zugehörigen, nicht eintragungsfähigen Technischen Know-hows berücksichtigen. Der Lizenzgeber hat daher vor einer Veröffentlichung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit die Zustimmung des Lizenznehmers in Textform einzuholen. Der Lizenznehmer wird die beabsichtigte Veröffentlichung innerhalb einer angemessenen Frist überprüfen und diese nur insoweit ablehnen, soweit Inhalte aus seiner Sicht geheimhaltungsbedürftig sind. Im Falle des § 42 Nr. 3 ArbnErfG wird der Lizenzgeber auch die bei ihm beschäftigen (Mit-)Erfinder entsprechend verpflichten. Im Übrigen ist der Lizenzgeber nach erfolgtem Rechtsübergang nicht mehr berechtigt, die von der Kaufoption umfassten Schutzrechte und das zugehörige Technische Know-how, weder im eigenen Namen noch für oder durch Dritte zu nutzen.
	8. Der Lizenznehmer trägt sämtliche nach Ausübung der Kaufoption fällig werdenden Kosten im Zusammenhang mit den betreffenden Schutzrechten. Hiervon erfasst sind insbesondere die Kosten für die Umschreibung der von der Kaufoption umfassten Schutzrechte gemäß Absatz 6, etwaige Verlängerungsgebühren sowie angemessene Kosten der (patent-)anwaltlichen Unterstützung. Der Lizenzgeber wird die von der Kaufoption umfassten Schutzrechte bis zu ihrer Umschreibung nach Abs. 6 aufrechterhalten und gegen Angriffe Dritter verteidigen. Der Lizenznehmer trägt die hierzu erforderlichen, angemessenen Kosten.

# Geheimhaltung

* 1. „**Vertrauliche Informationen**“ einer Partei sind als vertraulich gekennzeichnete oder sonst als vertraulich erkennbare Informationen, insbesondere das Technische Know-how, Geschäftsgeheimnisse sowie die Bedingungen und der Inhalt dieses Vertrages, wobei unerheblich ist,
		1. auf welchem Trägermedium die Vertraulichen Informationen verkörpert sind,
		2. ob diese als „vertraulich“ oder „geheim“ gekennzeichnet sind,
		3. aus Sicht der jeweils anderen Partei oder aus Sicht eines Dritten einen besonderen wirtschaftlichen Wert besitzen,
		4. andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutze der Vertraulichkeit von der offenbarenden Partei ergriffen wurden oder werden, oder
		5. ob die Informationen zusätzlich als Geschäftsgeheimnis im Sinne des GeschGehG geschützt sind.

* 1. Die Parteien werden ihnen im Zuge der Vertragsanbahnung und -durchführung bekanntwerdende Vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei
		1. vertraulich behandeln und ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrags und seiner Durchführung verwenden;
		2. Mitarbeitern und Dritten nicht offenlegen oder zugänglich machen, außer soweit dies für die Vertragsdurchführung zwingend erforderlich ist (*need-to-know*) und nur wenn diese Mitarbeiter oder Dritten entsprechend zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden;
		3. insbesondere die Vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei nicht nutzen, um sich, einem verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) oder einem Dritten einen geschäftlichen Vorteil im Wettbewerb gegenüber der anderen Partei oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) zu verschaffen; und
		4. durch angemessene und geeignete Maßnahmen gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen schützen (z.B. Zugangskontrolle, Verschlüsselung),

wobei § 3 unberührt bleibt.

Die Geheimhaltungspflicht des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber hinsichtlich des Technischen Know-hows entfällt, soweit und sobald er dieses gemäß § 11 käuflich erworben hat.

* 1. § 12.2 gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die
		1. eine Partei von Dritten rechtmäßig, insbesondere ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat oder erhält, es sei denn es handelt sich um Technisches Know-how;
		2. bei Vertragsschluss bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden;
		3. bei einer Partei bereits vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vorhanden waren und (anders als etwa TechnischesKnow-how) keiner Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen; oder
		4. durch eine Partei unabhängig entwickelt werden.
	2. Ferner sind die Parteien zur Verwendung und Offenlegung Vertraulicher Informationen berechtigt, soweit sie hierzu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind. In einem solchen Fall wird die betreffende Partei die andere Partei rechtzeitig in Textform über Umfang und Grundlage der Verwendung oder Offenlegung informieren.
	3. Soweit nicht abweichend vereinbart, gilt § 12 für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus, im Falle einer Kündigung jedoch mindestens bis zum Ablauf der Schutzdauer des letzten Schutzrechts.
	4. Die Parteien sind nach vorheriger Zustimmung der jeweils anderen Partei in Textform berechtigt, auf den Abschluss dieses Vertrags öffentlich hinzuweisen.

# Laufzeit

* 1. Der Vertrag tritt zum […] in Kraft und endet mit dem Eintritt des späteren der beiden folgenden Zeitpunkte: (1.) Ablauf oder rechtskräftiger Wegfall des letzten Schutzrechts oder (2.) zehn (10) Jahre nach Markteinführung des ersten Vertragsprodukts.
	2. Der Lizenznehmer kann den Vertrag während seiner Laufzeit jeweils zum Ende des eines Kalenderjahres mit einer Frist von sechs (6) Monaten kündigen. Im Übrigen ist das Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen.
	3. Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger Grund für den Lizenzgeber insbesondere dann vorliegt, wenn der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von laufenden Lizenzgebühren in nicht nur unerheblicher Höhe, das heißt mindestens in Höhe von […] trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs (6) Wochen um mehr als drei (3) Monate in Verzug gerät.
	4. Sofern die kommerzielle Verwertung der Schutzrechte nicht mehr aussichtsreich ist, werden sich die Parteien über eine erforderliche Anpassung des Vertrags und insbesondere der vereinbarten Vergütung in Treu und Glauben partnerschaftlich verständigen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommerziellen Verwertung abstimmen. Kann eine entsprechende Einigung nicht innerhalb von sechs (6) Monaten nach Aufnahme der Gespräche erreicht werden, kann jede Partei mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende eines Kalenderjahres den Vertrag kündigen.
	5. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
	6. Im Falle einer Kündigung ist der Lizenznehmer berechtigt, etwa noch vorhandene Vertragsprodukte innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung zu den vereinbarten Konditionen zu verkaufen bzw. sämtliche vor Beendigung des Vertrags abgeschlossene und noch nicht oder nicht vollständig erfüllte Geschäfte mit Dritten durchzuführen. Eine für diese Geschäfte bestehende Vergütungspflicht gemäß § 5 bleibt bestehen.
	7. Bei Kündigung des Vertrages wird der Lizenznehmer die ihm gemäß § 4 übergebenen Unterlagen und Dokumente nach Wahl des Lizenzgebers unverzüglich an diesen zurückgeben oder vernichten bzw. unwiderruflich löschen. Dies gilt nicht, soweit und solange zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

# Abschließende Bestimmungen

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

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

Ort, Datum Ort, Datum

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

Unterschrift und Position Unterschrift und Position

**Anlage 1 – Schutzrechte**

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

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

**Anlage 2 – Technisches Know‐how**

[…]

**Anlage 3 - Übertragung**

**Vereinbarung zur Übertragung von Schutzrechten**

zwischen

[…]

- nachfolgend „**Verkäufer**“ -

und

[…]

- nachfolgend „**Käufer**“ -

(Verkäufer und Käufer nachfolgend gemeinsam „**Parteien**“)

**Einführung**

* 1. Der Verkäufer ist alleiniger, verfügungsberechtigter Inhaber der folgenden Schutzrechte:

[Schutzrechte gemäß ausgeübter Kaufoption auflisten]

(nachfolgend „**Schutzrechte**“).

* 1. Der Käufer hat am […] eine Kaufoption über die Übertragung der Schutzrechte unter der Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung gemäß § 11 des Vertrags der Parteien über die ausschließliche Lizenzierung von Schutzrechten mit Kaufoption vom […] ausgeübt. Der Kaufpreis wurde am […] vollständig gezahlt.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

1. **Übertragung**
	1. Der Verkäufer überträgt sämtliche Rechte an den Schutzrechten, sodass die Inhaberschaft auf den Käufer übergeht, sowie sämtliche vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, ggf. auch bedingten oder befristeten Ansprüche aus den Schutzrechten an den Käufer, insbesondere
		1. Ansprüche gegen Dritte auf Auskunft und Rechnungslegung mit Bezug zur Herstellung und Nutzung der Schutzrechte, einschließlich Ansprüche über die Herkunft sowie über den Vertrieb etwaiger, die Schutzrechte verletzender Produkte,
		2. Ansprüche gegen Dritte auf Besichtigung,
		3. Ansprüche gegen Dritte auf Unterlassung sowie auf Vernichtung etwaiger die Schutzrechte verletzender Produkte, sowie
		4. Ansprüche gegen Dritte auf Schadens- und Aufwendungsersatz sowie auf Freistellung.

Der Käufer nimmt die vorstehende Übertragung an.

* 1. Sämtliche Rechte an den Schutzrechten sowie alle gegenwärtigen abgetretenen Ansprüche aus den Schutzrechten gehen mit Abschluss dieser Vereinbarung auf den Käufer über, sämtliche zukünftig entstehenden Ansprüche jeweils mit ihrer Entstehung.
1. **Umschreibung**

Der Verkäufer stimmt der Umschreibung der Rechte an den Schutzrechten in den betreffenden Registern zu.

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

Ort, Datum Ort, Datum

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

Unterschrift und Position Unterschrift und Position

**Begleithinweise für einzelne Klauseln unter Berücksichtigung der Parteiinteressen:**

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 2 Abs. 6: Ausübungspflicht des Lizenznehmers** | Der **Lizenzgeber** wird gerade bei jungen Ausgründungen ein Interesse daran haben, die Ausübungspflicht und etwaige Rechtsfolgen im Falle einer Nichtausübung der Lizenz zu verschärfen / konkretisieren. Denkbar wären etwa konkrete Pflichten des Lizenznehmers im Zusammenhang mit einer ggf. erforderlichen Zulassung oder freiwilligen Zertifizierung der Vertragsprodukte, eine Verschärfung seiner Informationspflichten, ein außerordentliches Kündigungsrecht des Lizenzgebers (ggf. erst nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit) oder die Herabstufung auf eine nicht-ausschließliche Lizenz im Falle der Nichtausübung. Für **Lizenznehmer**, gerade aus dem DeepTech Bereich, wo erste Umsätze regelmäßig erst nach mehreren Jahren generiert werden,sind entsprechende starre Pflichten jedoch kritisch, auch weil sie potenzielle Investoren abschrecken können. Wirtschaftlich lassen sich die Risiken des Lizenzgebers in diesem Zusammenhang auch über die Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren abfedern. |
| **§ 3, § 11 Abs. 7: Nutzungsrechte des Lizenzgebers (Forschung und Lehre)** | Abhängig von der konkreten Fallkonstellation denkbar und aus der Sicht des **Lizenznehmers** interessant bleibt die Option, auf Nutzungsrechte des Lizenzgebers / der Hochschule gänzlich zu verzichten, und zwar dann, wenn sämtliche (Mit-)Erfinder auf Lizenznehmerseite stehen. Verbleibt jedoch auch nur ein (Mit-)Erfinder an der Hochschule, d.h. auf Lizenzgeberseite, sollten die Geheimhaltungsverpflichtungen gemäß Satz 2 beibehalten und abhängig vom konkreten Fall / nach Bedarf ggf. weiter verschärft/konkretisiert werden; zudem kann § 42 Nr. 3 ArbnErfG in diesem Fall nicht zu Lasten des verbleibenden (Mit-)Erfinders ausgeschlossen werden und bliebe unberührt.Aus der Sicht des **Lizenzgebers** vorzugswürdig, namentlich unter insolvenzrechtlichen und Praktikabilitätsgesichtspunkten, ist eine Formulierung dergestalt, dass das Nutzungsrecht zum Zwecke der Lehr- und Forschungstätigkeit von vornherein und dauerhaft beim Lizenzgeber verbleibt, etwa: „*Dem Lizenzgeber bleibt ein zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares und nichtausschließliches Recht zur Nutzung der Schutzrechte und des Technischen Know-hows im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit im jeweiligen Schutzgebiet. [zu ergänzen: Klarstellung der Geheimhaltungspflichten des Lizenzgebers; zusätzliche Klauseln, die indizieren, dass hinsichtlich der dem Lizenzgeber verbleibenden Nutzungsrechte kein Dauerschuldverhältnis der Parteien gewünscht ist].*“ Eine höchstrichterliche Bestätigung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen über bestimmte vertragliche Lösungen liegt bisher jedoch nicht vor. |
| **§ 3:** **Zustimmung des Lizenznehmers zu Publikationen auf Seiten des Lizenzgebers** | Die Regelung zur Zustimmungspflicht des Lizenznehmers ist im Interesse der Rechtssicherheit, insbesondere für den **Lizenznehmer** ausgestaltet. Aus Sicht des **Lizenzgebers** können unter Praktikabilitätsgesichtspunkten abweichende Vereinbarungen vorzugswürdig sein. So könnte etwa auf die Einholung der Zustimmung des Lizenznehmers verzichtet und alternativ eine Pflicht des Lizenzgebers vorgesehen werden, bei der Betreuung von veröffentlichungspflichtigen Arbeiten darauf hinzuwirken, dass vertrauliche Informationen / Geschäftsgeheimnisse des Lizenznehmers (u.a. noch nicht veröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen sowie bestimmtes, nicht eintragungsfähiges Technischen Know-how) nicht in Publikationen einbezogen werden. |
| **§ 8: Weiterentwicklungen** | Die Regelungen gehen im Sinne der ausschließlichen Lizenz davon aus, dass der **Lizenznehmer** eigene Weiterentwicklungen während der Vertragslaufzeit vollumfänglich nutzen und ohne Pflicht zur Zahlung einer zusätzlichen Lizenzgebühr an den Lizenzgeber verwerten kann, soweit keine Geheimhaltungsinteressen des Lizenzgebers entgegenstehen. Dies sollte bei der Festlegung der Vergütung von Anfang an berücksichtigt werden. Mit Vertragsbeendigung entfällt die Berechtigung des Lizenznehmer zur Nutzung oder Verwertung der Weiterentwicklung, soweit diese noch unter die Ansprüche der bestehenden Schutzrechte des Lizenzgebers fällt oder nachvertragliche Geheimhaltungspflichten der Nutzung / Verwertung entgegenstehen. Erlösbeteiligungen des **Lizenzgebers** an der Verwertung einer neuen, selbständig schutzrechtsfähigen Weiterentwicklung des Lizenznehmers (Abs. 2), die auf Schutzrechten des Lizenzgebers basiert, können im Einzelfall gerechtfertigt sein. Es sollte dann jedoch auch ein realistisches Exit Szenario (z.B. Abstandszahlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzrechte des Lizenzgebers für die Weiterentwicklung und deren verbleibende Schutzdauer) vorgesehen werden, damit keine längerfristige Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Lizenzgeber besteht. Parallel zu Abs. 2 könnte zudem eine Verpflichtung des Lizenznehmers ergänzt werden, dem **Lizenzgeber** Nutzungsrechte an Weiterentwicklungen zum Zwecke seiner Lehr- und Forschungstätigkeit anzubieten; es sollten hier jedoch in jedem Fall die Geheimhaltungsinteressen des Lizenznehmers abgesichert sein.  |