Lizenzvereinbarung

zwischen

[Name, Adresse], nachfolgend «Lizenzgeber»,

und

[Name, Adresse], nachfolgend «Lizenznehmer».

Präambel

[Name] ist Leiter der Entwicklungsabteilung des Lizenzgebers und hat eine Türschliessvorrichtung erfunden [hiernach Erfinder]. Diese Vorrichtung hat Vorteile gegenüber dem bestehenden Marktangebot. Die Vorrichtung wurde vom Lizenzgeber unter der Nr. [Nummer] zum Schweizer Patent angemeldet und gestützt auf die Schweizer Priorität auch international geschützt. Der Lizenzgeber verfügt zudem über Know-how zur rationellen Herstellung der Türschliessvorrichtungen.

Der Lizenznehmer ist ein Produzent von Türschliessvorrichtungen und ist daran interessiert, solche Vorrichtungen nach dem Patent herzustellen und weltweit zu vertreiben und sich damit einen technologischen Vorsprung auf die Konkurrenz zu sichern.

Der Lizenznehmer wünscht deshalb die im Schweizer Patent [Nummer] geschützten technischen Lehre und das Know-how des Lizenzgebers nutzen zu können und der Lizenzgeber ist bereit, dem Lizenznehmer diese Rechte und dieses Know-how zu den Bedingungen dieser Vereinbarung zu überlassen.

Aus diesen Gründen schliessen die beiden Parteien folgende Vereinbarung.

I. Definitionen

1

Patent(e): Patent ist das Schweizer Patent [Nummer] sowie alle (teilweise oder ausschliesslich) auf der Priorität dieses Schweizer Patents beruhenden weiteren Patentanmeldungen und Patente, insbesondere die Patentanmeldungen und Patente gemäss Anhang 1.

2

Know-how: Know-how ist das beim Lizenzgeber angehäufte, geheime Wissen zur Herstellung der Produkte beinhaltend die Dokumente und Gegenstände gemäss Anhang 2.

3

Vertragsgebiet: Vertragsgebiet sind die Länder, in welchen ein Patent besteht.

4

Produkte: Produkte sind Türschliessvorrichtungen, welche von den kennzeichnenden Merkmalen des Patentes Gebrauch machen. Türschliessvorrichtungen, welche nicht in den Schutzbereich des Patents eingreifen, sind nicht Produkte im Sinne dieser Vereinbarung.

5

Umsatz: Umsatz ist der Erlös des Lizenznehmers aus dem Verkauf der Produkte innerhalb oder ausserhalb des Vertragsgebiets an einen Abnehmer, welcher kein verbundenes Unternehmen ist, wie folgt: netto Rechnungsbetrag für Produkte abzüglich die Summe von MWSt (oder ähnliche Umsatzsteuern) + Fracht + Zoll.

II. Vertragsgegenstand

6

Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer das exklusive Recht, das Patent zu nutzen und im Vertragsgebiet entsprechend Produkte herzustellen und im und ausserhalb des Vertragsgebiets zu vertreiben. Unter exklusiv verstehen die Parteien, dass der Lizenzgeber weder Dritten eine Lizenz am Patent einräumen, noch selber das Patent ausbeuten darf. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

7

Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer das nicht-exklusive Recht, das Know-how im Vertragsgebiet ausschliesslich zur Herstellung von Produkten zu nutzen. Der Lizenzgeber bleibt berechtigt, das Know-how für die Herstellung anderer Türschliessvorrichtungen als dem Produkt zu verwenden.

III. Geheimhaltungsverpflichtung

8

Die Parteien verpflichten sich, die im Rahmen dieser Vereinbarung ausgetauschten Informationen, insbesondere das Know-how, geheim zu halten. Die Parteien sind durch geeignete organisatorische Vorkehren und arbeitsvertragliche Regelungen dafür besorgt, dass diese Geheimhaltungspflicht auch von Personen, denen diese Informationen zur Durchführung des Vertrages mitgeteilt werden müssen, eingehalten wird.

9

Für jede einzelne Verletzung der Geheimhaltungspflicht verfällt eine Konventionalstrafe von CHF [Zahl]. Die Zahlung der Konventionalstrafe entbindet nicht von der weiteren Einhaltung der Geheimhaltungspflicht. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die über den Betrag der Konventionalstrafe hinausgehen, bleibt vorbehalten.

IV. Lizenzgebühr

10

Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Bezahlung einer Anfangszahlung von CHF [Zahl], zahlbar innerhalb von [Zahl] Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung. Die Anfangszahlung ist nicht rückerstattbar und kann nicht mit Lizenzgebühren verrechnet werden.

11

Der Lizenznehmer schuldet dem Lizenzgeber zudem eine Lizenzgebühr von [Zahl]% des Umsatzes mit Produkten. Die Hälfte davon ist für das Patent, die andere Hälfte für das Know-how geschuldet.

12

Der Lizenznehmer schuldet dem Lizenzgeber eine Mindestlizenzgebühr von der jeweils grösseren der beiden folgenden Beträge: (1) CHF [Zahl] oder (2) [Zahl (z.B. 80)]% der im Vorjahr bezahlten Lizenzgebühren.

13

Eine Rückforderung von bereits bezahlten Lizenzgebühren ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Lizenzvertrag aus irgendeinem Grund vorzeitig endet.

V. Übertragung des Know-how

14

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer das Know-how in schriftlicher Form unverzüglich nach Eingang der Zahlung, gemäss Vertragsziffer 10, zu übermitteln. Das Know-how ist in Dokumenten und Gegenständen gemäss Anhang 2 in für den Fachmann verständlichen Anweisungen dargestellt.

15

Der Lizenzgeber wird zudem höchstens drei leitende Produktionsmitarbeiter des Lizenznehmers durch [Name] während [Zahl] Tagen in den Räumlichkeiten des Lizenznehmers schulen.

16

Angemessene und nachgewiesene Kosten für Reise und Logis von [Name] trägt der Lizenznehmer. Die Lohnkosten trägt der Lizenzgeber.

17

[Name] steht dem Lizenznehmer während [Zahl] Monaten nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung auf Wunsch noch weitere [Zahl] Arbeitstage zur Verfügung, um das Know-how zu übertragen. Die Kosten für den Lizenznehmer betragen CHF [Zahl] pro Tag zuzüglich Reise und Logis.

VI. Abrechnung und Zahlungsbedingungen

18

Der Lizenznehmer erstellt innerhalb von [Zahl] Tagen nach Abschluss des Kalenderhalbjahres eine Lizenzabrechnung und leistet gleichzeitig mit der Abrechnung die Lizenzgebühren auf das folgende Konto des Lizenzgebers: [Kontodetails].

Die Abrechnung ist nach Abnehmern aufzugliedern und enthält die Liefermengen, -daten und – netto Rechnungsbeträge.

19

Die Zahlung der Lizenzgebühren erfolgt rein netto, ohne irgendwelche Abzüge wie Steuern, andere Abgaben oder Transferspesen. Sollte am Sitz des Lizenznehmers die Zahlung einer Quellensteuer unterliegen, so verpflichtet sich der Lizenznehmer zur Erhöhung der Zahlung in dem Mass, als die Quellensteuer nicht durch den Lizenzgeber rückforderbar oder anrechenbar ist. Sofern auf den Lizenzgebühren MWSt geschuldet sind, sind diese vom Lizenznehmer zusätzlich zu vergüten.

20

Der Verzugszins für verspätete Zahlungen beträgt [Zahl]% p.a.

VII. Kontrolle

21

Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Richtigkeit der Lizenzabrechnung und ihre Übereinstimmung mit der allgemeinen Buchführung des Lizenznehmers durch einen unparteiischen und zur Verschwiegenheit verpflichteten Buchprüfer prüfen zu lassen. Die Kosten der Überprüfung trägt der Lizenzgeber, ausser die Kontrolle ergibt eine Abweichung von 2% oder mehr der Abrechnung zu Gunsten des Lizenzgebers.

22

Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Einhaltung der Qualitätsstandards periodisch zu überprüfen.

VIII. Garantien

23

Der Lizenzgeber sichert nur zu, dass er

– Inhaber der Patente ist und insbesondere die Rechte vom Erfinder [Name] kraft arbeitsvertraglicher Bestimmung beim Lizenzgeber entstanden sind (Anhang 3);

– keine Kenntnis von dem Patent entgegenstehenden älteren Rechten oder neuheitsschädlichen Publikationen hat;

– keine Kenntnis von Ansprüchen Dritter hat, welche sich gegen das Patent oder das Produkt richten;

– das Produkt bis anhin in seinen Vertriebsstrukturen erfolgreich vertrieben hat.

24

Der Lizenzgeber sichert insbesondere nicht zu, dass

– keine Vorbenutzungsrechte Dritter existieren;

– das Patent nicht in Rechte Dritter eingreift;

– das Patent in allen Ländern des Vertragsgebiets erteilt wird bzw. aufrecht erhalten werden kann;

– das Patent vom Lizenznehmer kommerziell verwertet werden kann.

IX. Pflichten des Lizenznehmers

25

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle Anstrengungen zu unternehmen, das Produkt zu vermarkten.

26

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, Produkte in einwandfreier Qualität herzustellen und die handelsüblichen Qualitätssicherungsmassnahmen zu treffen.

27

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, auf den Produkten den Hinweis «produced under license from [Lizenzgeber]» anzubringen.

X. Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte

28

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, das Patent während der Dauer dieser Vereinbarung auf seine Kosten aufrecht zu erhalten.

29

Die Vertragsparteien werden einander über alle Verletzungen des Patents im Vertragsgebiet unterrichten. Die Verteidigung und Durchsetzung des Patents gegenüber Dritten erfolgt unter gegenseitiger Absprache. Der endgültige Entscheid, ob und wie die Patente verteidigt bzw. durchgesetzt werden sollen, obliegt jedoch ausschliesslich dem Lizenzgeber. Der Lizenznehmer ist zur Prozessführung nicht befugt.

XI. Dahinfallen eines Lizenzgegenstandes

30

Sollten alle Patente in allen Ländern des Vertragsgebiets für nichtig erklärt werden oder nicht durchgesetzt werden, so ist der Anteil für die Lizenzgebühr für die Patente nicht weiter geschuldet. Fallen die Patente nur in einzelnen Ländern des Vertragsgebietes dahin oder werden sie nur in einzelnen Ländern nicht durchgesetzt, fallen diese mit dem endgültigen Entscheid aus dem Vertragsgebiet und die Lizenzgebühr wird reduziert, im Verhältnis der wirtschaftlichen Bedeutung des weggefallenen Landes bzw. der weggefallenen Länder. Ansprüche des Lizenznehmers auf Schadenersatz bleiben vorbehalten.

31

Wird das Know-how publik, ohne dass der Lizenznehmer dafür verantwortlich ist, so ist der Anteil für die Lizenzgebühr für das Know-how nicht weiter geschuldet.

XII. Produktehaftpflicht

32

Die Versicherung für Produktehaftpflicht ist Sache des Lizenznehmers. Er verzichtet soweit zulässig auf allfällige Ansprüche gegenüber dem Lizenzgeber aus Produktehaftpflicht.

XIII. Weiterentwicklungen und Verbesserungen

33

Beide Parteien verpflichten sich, einander Weiterentwicklungen und Verbesserungen mitzuteilen, wobei Schutzrechtsanmeldungen allein durch den Lizenzgeber vorgenommen werden dürfen. Solche Weiterentwicklungen oder Verbesserungen stehen, wenn sie vom Lizenznehmer gemacht wurden, beiden Parteien zur Nutzung auch nach Beendigung dieser Vereinbarung offen.

34

Führt eine Weiterentwicklung oder Verbesserung zu neuen gewerblichen Schutzrechten, so stehen diese dem Lizenznehmer ohne zusätzliche Lizenzgebühr zur Verfügung. Wenn die Weiterentwicklung oder Verbesserung durch den Lizenznehmer gemacht wurde, kann sie dieser auch nach Beendigung dieser Vereinbarung weiter nutzen.

35

Eine zusätzliche Lizenzgebühr ist ausnahmsweise dann geschuldet, wenn durch das neue Schutzrecht eine erhebliche Einsparung in der Produktion oder ein erheblicher Mehrwert bei den Abnehmern erzielt werden kann und es gerechtfertigt erscheint, dass der Lizenzgeber an dem erhöhten Bruttoerlös des Lizenznehmers beteiligt wird. Bei dieser Abwägung ist der Beitrag jeder Partei zur Weiterentwicklung bzw. Verbesserung angemessen zu berücksichtigen.

36

Können sich die beiden Parteien über die Höhe einer solchen zusätzlichen Lizenzgebühr nicht einigen, steht es jeder Partei frei, bei der Zürcher Handelskammer zu beantragen, dass ein unparteiischer Schiedsrichter nach einmaliger kurzer Anhörung beider Parteien eine vertragliche Lizenzgebühren-Lösung festlegt. Die Parteien verpflichten sich, die gutachterliche Lösung zu akzeptieren. Die Kosten des Gutachters tragen sie je hälftig.

XIV. Dauer und Beendigung; Wirkung der Beendigung

37

Diese Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Kündigungsfrist von [Zahl] Monaten auf das Ende eines Kalendersemesters gekündigt werden, erstmals auf den 31.12.[Jahreszahl].

38

Nach der Beendigung dieser Vereinbarung durch eine ausserordentliche Kündigung, welche durch ein Verhalten oder durch Umstände, welche im Einflussbereich des Lizenznehmers liegen, ausgesprochen wurde, kann der Lizenznehmer keine neuen Produkte mehr veräussern. Er hat aber das Recht, bestehende Anlagen zu warten und mit Ersatzteilen zu versorgen. Für solche Ersatzteillieferungen schuldet er weiterhin die Lizenzgebühr.

39

Nach der Beendigung dieser Vereinbarung durch eine ordentliche Kündigung oder eine ausserordentliche Kündigung, welche durch ein Verhalten oder durch Umstände, welche im Einflussbereich des Lizenzgebers liegen, ausgelöst wurde, kann der Lizenznehmer keine neuen Produkte mehr herstellen. Er hat aber das Recht, seine Lager abzuverkaufen und bereits veräusserte Produkte zu warten und mit Ersatzteilen zu versorgen. Für solche Abverkäufe und Ersatzteillieferungen schuldet er weiterhin die Lizenzgebühr.

40

Eine Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt vorbehalten. Eine solche Kündigung lässt einen allfälligen Anspruch auf Schadenersatz unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund wirkt sofort, sofern diese Vereinbarung nichts anderes vorsieht.

41

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn es einer Partei wegen dem Verhalten der anderen Partei oder wegen Umständen, welche im Einflussbereich der anderen Partei liegen, unzumutbar ist, die Vereinbarung weiterzuführen, insbesondere

– wenn die andere Partei trotz schriftlicher Mahnung die Vereinbarung verletzt und nicht innerhalb von [Zahl] Tagen nach Mahnung die Störung behebt;

– wenn über die andere Partei der Konkurs ausgesprochen oder die Nachlassstundung gewährt wird;

– wenn das Patent in allen oder den wesentlichen Ländern des Vertragsgebietes keinen Schutz mehr geniesst oder von Dritten nicht respektiert wird;

– wenn der Lizenznehmer die Mindestlizenzgebühr nicht bezahlt. In diesem Falle ist der Lizenzgeber auch berechtigt, die exklusive Lizenz in eine nicht-exklusive Lizenz umzuwandeln.

XV. Verschiedenes

42

Die Parteien dürfen die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung nur mit dem vorgängigen schriftlichen Einverständnis der anderen Partei übertragen.

43

Abschluss und Änderung dieser Vereinbarung bedürfen zu deren Gültigkeit der Unterschrift der Parteien.

44

Mitteilungen sind an die im Vertragskopf genannte Adresse zu richten. Vorbehalten bleiben so mitgeteilte Adressänderungen. Der Absender ist für die Zustellung einer Mitteilung beweispflichtig.

45

Folgende Anhänge bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung: Anhang 1: Liste der Patente; Anhang 2: Dokumente und Gegenstände, in denen Know-how festgehalten ist; Anhang 3: Erklärung, dass die Rechte vom Erfinder (Arbeitnehmer) kraft arbeitsvertraglicher Bestimmung beim Lizenzgeber entstanden sind.

XVI. Anwendbares Recht und Schiedsabrede

46

Auf diese Vereinbarung ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.

47

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschliesslich über dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung, sind durch ein Schiedsverfahren gemäss der Internationalen Schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers’ Arbitration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung der Schiedsordnung.

Das Schiedsgericht soll aus [«einem», «drei», «einem oder drei»] Mitglieder(n) bestehen;

Der Sitz des Schiedsverfahren ist [Ort in der Schweiz];

Die Sprache des Schiedsverfahren ist [gewünschte Sprache].

48

Sofern das vorgesehene Schiedsverfahren nicht zustande kommt, gilt Folgendes: Ausschliesslich zuständig zur Beurteilung von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist das Bundespatentgericht. Nimmt dieses die Sache nicht in die Hand, vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit des Züricher Handelsgerichts.

[Ort, Datum, Unterschriften]