

Lizenzvertrag

zwischen

ABC, (Strasse, Ort)

(nachstehend „Lizenzgeber“ genannt)

und

XYZ, (Strasse, Ort)

(nachstehend „Lizenznehmer“ genannt)

VORBEMERKUNGEN

- A) ABC ist berechtigt, für die im Anhang 3 genannten Länder Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb der ABC-Wärmepumpen zu vergeben.

Der Patentschutz der ABC-Wärmepumpen ist angemeldet.

Die Einzelheiten der Erfindung gehen aus den schweizerischen Patentanmeldungen Nr. 58341 und 72820 hervor (Anhang 2).

Nach dem vorliegenden Vertrag werden die Rechte an der Erfindung sowie deren Verbesserung und Weiterentwicklung vergeben. Der erfindungsgemässe Gegenstand (nachstehend Vertragsprodukt genannt) wird im einzelnen durch die Zeichnungen definiert, die den im Anhang 2 zu diesem Vertrag aufgeführten Patentanmeldungen beigelegt sind.

Durchgeführte Patentrecherchen haben keine Veröffentlichung oder bereits bekannte Produkte oder Patentschriften gezeigt, welche dem Vertragsprodukt entgegengehalten werden könnten.

- B) XYZ verfügt über Erfahrung und Know-how in der Fabrikation von konventionellen Pumpen.
- C) XYZ erhält die ausschliesslichen Rechte bezüglich des Vertragsproduktes zu den nachstehenden Bedingungen.

Dies vorausgesetzt, vereinbaren die Parteien, was folgt:

1. LIZENZ

- 1.1. ABC erteilt XYZ eine ausschliessliche Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des Vertragsproduktes gemäss Beschrieb im Anhang 3, in den im Anhang 1 aufgeführten Ländern (hiernach Vertragsgebiet genannt) und verpflichtet sich, dafür besorgt zu sein, dass das Vertragsprodukt in den Ländern des Vertragsgebietes rechtzeitig innerhalb der Prioritätsfrist zur Patentierung angemeldet ist.
- 1.2. XYZ verpflichtet sich, bei der Herstellung des Vertragsproduktes laufend alle nötigen und geeigneten Anordnungen zu treffen und Massnahmen zu ergreifen, die eine einwandfreie Qualität des Produktes gewährleisten.
- 1.3. XYZ erhält das Recht, bezüglich der ihr gewährten Lizenz im Vertragsgebiet Unterlizenzen abzugeben. Mit den Unterlizenznehmern sind schriftliche Verträge abzuschliessen, die den Bedingungen des vorliegenden Vertrages sinngemäss entsprechen. Vor Unterzeichnung solcher Verträge ist ABC zu konsultieren, um allenfalls Anregungen unterbreiten zu können. Kopien solcher Unterlizenzverträge sind ABC nach Unterzeichnung auszuhändigen

- 1.4. ABC wird XYZ informieren, sofern ABC für ein nicht im Anhang 1 erwähntes europäisches Land Lizenzverhandlungen aktiv zu führen beginnt, um so XYZ die Möglichkeit zu schaffen, für dieses Land selbst auch eine Lizenznehmerofferte zu unterbreiten.
- 1.5. XYZ verpflichtet sich ferner, ihre Unterlizenznehmer im Vertragsgebiet hinsichtlich Produktion und Vertrieb des Vertragsgegenstandes bestmöglich zu beraten, mit dem Ziel, bei den Unterlizenznehmern eine optimale Kosten- und Preisstruktur für das Vertragsobjekt zu erzielen.

XYZ steht es frei, von den Unterlizenznehmern für derartige Dienstleistungen gesonderte Vergütungen zu erheben.

2. Unterstützung seitens ABC

- 2.1. ABC verpflichtet sich, XYZ alle bei ihr im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich des Vertragsproduktes zur Verfügung zu stellen und die bei ihr vorhandenen Zeichnungen, Pläne und sonstigen technischen Unterlagen an XYZ zu übergeben.
- 2.2. ABC wird XYZ laufend über die anderen und weiteren Lizenzabschlüsse, soweit diese das Vertragsprodukt betreffen, unterrichten; ferner auch über Verletzungen der Patente, Nichtigkeitsklagen seitens Dritter, Nichtigkeitsklagen gegen Dritte oder andere Anfechtungen.

3. Geheimhaltung

- 3.1. XYZ verpflichtet sich, die ihr im Rahmen der Uebermittlung von Know-how und technischer Hilfe zukommenden Mitteilungen vertraulich zu behandeln und alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie Unbefugten nicht zur Kenntnis gelangen, bis der Inhalt dieser Mitteilungen allgemein bekannt geworden ist. Diese Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort.

- 3.2. XYZ wird ihrerseits ihre Unterlizenznehmer in gleicher Weise zur Geheimhaltung verpflichtet.
- 3.3. ABC verpflichtet sich, ihre allfälligen weiteren Lizenznehmer in anderen Ländern in gleicher Weise zur Geheimhaltung zu verpflichten.

4. **Aufrechterhaltung der Patente**

ABC verpflichtet sich, dafür besorgt zu sein, dass während der Dauer dieses Vertrages die Erneuerungsgebühren für die aufgrund der vorzunehmenden Patentanmeldungen erteilten Patente bezahlt und alle Schritte gegenüber den Patentämtern unternommen werden, welche zur Erteilung und zur Aufrechterhaltung der Patente im Vertragsgebiet nötig sind. ABC informiert XYZ über alle Veränderungen im Patentschutz und auf Anfrage der XYZ über die von ABC geleisteten Bezahlungen der Patentjahresgebühren.

5. **Konkurrenzprodukte**

XYZ verpflichtet sich, für sich selbst und für ihre Unterlizenznehmer und alle ihr nahestehenden Firmen keine mit dem Vertragsprodukt konkurrierenden Produkte herzustellen oder zu vertreiben. Als konkurrierendes Produkt gilt jede andere Art von Wärmepumpen, welcher unter den Schutzzumfang der im Anhang 2 aufgezählten Patentanmeldungen und Patente fällt.

6. **Lizenzgebühren**

- 6.1. Als Gegenleistung für die ihr gewährte Lizenz entrichtet XYZ an ABC eine Lizenzgebühr von 4 % (vier Prozent) des durch XYZ und ihrer Unterlizenznehmer mit dem Verkauf des Vertragsproduktes erzielten jährlichen Nettoumsatzes. Falls bei Unterlizenznehmern eine Lizenzgebühr von 4 % nicht erreicht werden kann, kann für das betreffende Land die entsprechende Lizenzgebühr von XYZ und ABC neu festgelegt werden.

6.2. Als Nettoumsatz gilt die Gesamtheit der von XYZ und den Unterlizenziern ihren Kunden fakturierten Verkaufspreise des Vertragsproduktes abzüglich Retouren, Skonti und Rabatte sowie nachgewiesene Forderungsverluste gegenüber Kunden, Versand- und Verpackungsspesen und einer allfälligen Umsatz- oder Mehrwertsteuer. Ein Vertragsprodukt gilt als verkauft und lizenzpflichtig, sobald es dem Kunden fakturiert oder an ihn ausgeliefert wurde.

6.3. Die Bezahlung der Lizenzgebühren erfolgt gemäss den nachstehenden Abmachungen:

Innert 30 Tagen nach Ende eines jeden Kalenderquartals entrichtet XYZ eine Akontozahlung auf den Nettoumsatz des Vertragsproduktes, den sie und ihre Unterlizenznehmer im entsprechenden Quartal vor dem Zahlungstermin erzielt haben, berechnet zum Satz von 4 %.

Die Lizenzgebühren sind von XYZ auf ein von der ABC bezeichnetes Konto zu bezahlen. Alle Zahlungen sind in Schweizer Franken zu tätigen. Für die Zahlungen der ausländischen Unterlizenznehmer gilt der EURO als Währung.

Auf verspäteten Zahlungen wird ein Zinssatz von 8 % vereinbart.

6.4. Ebenfalls innert 30 Tagen nach dem Quartalsende ist eine Aufstellung über den Umsatz des vorangegangenen Quartals an ABC zu übersenden und zwar sowohl über die eigenen Verkäufe von XYZ wie auch über diejenigen der Unterlizenznehmer.

6.5. XYZ verpflichtet sich ausserdem, eine einwandfreie Buchhaltung über den Umsatz des Vertragsproduktes zu führen, welche es ermöglicht, die der ABC geschuldete Lizenzgebühr in Uebereinstimmung mit dem vorliegenden Vertrag zu bestimmen. Diese Buchhaltung ist auf Verlangen von ABC jederzeit, entweder ABC oder einem von ihr bezeichneten Experten samt allen dazugehörigen Belegen zur Ueberprüfung der Lizenzabrechnungen vorzulegen.

7. Mindestlizenz

XYZ verpflichtet sich; für das Jahr 2001 und für jedes folgende Jahr pro Land des Vertragsgebietes eine Mindestlizenzgebühr von Fr. 100'000.-- (Schweizer Franken hunderttausend) zu bezahlen.

8. Know-how

ABC und XYZ verpflichten sich, sich gegenseitig jederzeit unentgeltlich über alle ihre Kenntnisse in Bezug auf das Vertragsprodukt zu orientieren.

9. Verbesserung und Weiterentwicklung des Vertragsproduktes

9.1. ABC gibt XYZ alle von ihr erarbeiteten Verbesserungen und Weiterentwicklungen des Vertragsproduktes bekannt.

XYZ ist berechtigt, solche Verbesserungen und Weiterentwicklungen frei und unentgeltlich zu verwenden und den Unterlizenznehmern zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt wird XYZ ABC ebenfalls über alle Verbesserungen und Weiterentwicklungen des Vertragsproduktes orientieren, die sie erarbeitet hat oder die ihr durch andere Lizenznehmer bekannt gegeben wurden.

9.2. ABC entscheidet allein, ob Verbesserungen und Weiterentwicklungen im Sinne von Ziff. 9.1. zur Patentierung angemeldet werden. Entscheidet sich ABC für die Patentierung, so erfolgt diese auf ihren Namen. XYZ kann als Miterfinderin genannt werden.

10. Schutz der Patente

10.1. Soweit für das Vertragsprodukt in den Ländern des Vertragsgebietes Patente an ABC erteilt werden, verpflichtet sich XYZ hiermit, deren Gültigkeit weder direkt noch indirekt anzugreifen oder angreifen zu lassen.

10.2. ABC wird XYZ über alle Nachahmungen und sonstigen Verletzungen der für das Vertragsprodukt in den Ländern des Vertragsgebietes allenfalls erteilten Patente, die sie feststellen kann, informieren.

ABC verpflichtet sich, Patentverletzungen durch Dritte mit geeigneten und den kommerziellen Gegebenheiten angemessenen Massnahmen zu begegnen, wobei sämtliche Kosten von ABC allein getragen werden und eventuell aus solchen Massnahmen herrührende Entschädigungen ABC allein zukommen.

10.3. Sollte eines der für das Vertragsprodukt im Vertragsgebiet allenfalls erteilten Patente von einem Dritten angegriffen werden, so wird ABC allein entscheiden, welche Massnahmen getroffen werden sollen. Auch in diesem Fall trägt ABC allein die Kosten des allenfalls entstehenden Streites. XYZ kann gegenüber ABC keinerlei Rückgabe bezahlter Lizenzgebühren und keinerlei Entschädigung geltend machen, auch wenn durch die endgültige richterliche Entscheidung ein Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird.

10.4. Ueber alle gemäss Ziff. 10.2. und 10.3. von ABC angeordneten Massnahmen ist XYZ zu unterrichten.

ABC wird soweit möglich, bei allen angeordneten Massnahmen die Interessen von XYZ aus diesem Vertrag berücksichtigen.

11. Gewährleistung

11.1. Wenn die Herstellung oder der Vertrieb des Vertragsproduktes durch XYZ oder deren Unterlizenznehmer dazu führen sollte, dass XYZ oder deren Unterlizenznehmer wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter verfolgt werden, so ist XYZ die daraus allenfalls entstehenden Prozesskosten wie auch ein von ihr allenfalls zu leistender Schadenersatz durch ABC zu ersetzen.

XYZ hat bei der Prozessführung die Instruktionen von ABC zu befolgen.

11.2. ABC haftet nicht für die Neuheit der dem Vertragsprodukt zugrunde liegenden Erfindung. Erweist sich jedoch in einem Land des Vertragsgebietes das Patent über das Vertragsprodukt als nichtig oder wird, soweit das Vertragsprodukt erst zur Patentierung angemeldet ist, darauf kein Patent erteilt, so kann der Vertrag von XYZ, mit Wirkung für das betreffende Land, mit schriftlicher Mitteilung fristlos beendet werden.

12. Abtretung des Vertrages

XYZ kann den vorliegenden Vertrag weder ganz noch teilweise abtreten oder auf einen Dritten übertragen, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ABC einzuholen.

13. Dauer und Kündigung

Der vorliegende Lizenzvertrag wird grundsätzlich für die Dauer der Schutzrechte vereinbart. Da, wo der Lauf der Schutzrechte zu verschiedenen Zeiten beginnt und endet, legen die Partner bezüglich Dauer und Auflösung im Interesse der Uebersichtlichkeit folgende Regelung fest:

- 13.1. Der Lizenzvertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung; er wird zunächst für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen.
- 13.2. Sofern vor Ablauf der ersten 10-jährigen Periode auf keiner Seite ein Auflösungsgrund im Sinne von Ziff. 13.3. hiernach vorliegt und geltend gemacht wird, dauert der Vertrag automatisch für jedes Jahr des Vertragsgebietes bis zum Ablauf des entsprechenden Patentes über das Vertragsprodukt weiter.
- 13.3. Bei offensichtlichem Verstoss gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages durch die eine Partei kann die andere Partei den Vertrag mit sofortiger Wirkung mit eingeschriebenem Brief aufheben, sofern sie vorher der anderen Partei eine Frist von 45 Tagen zur Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes eingeräumt hat und diese Frist durch die andere Partei nicht benützt worden ist. Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.

14. Folgen der Kündigung

- 14.1. Nach Beendigung des vorliegenden Vertrages im Sinne von Ziff. 13.3. wird XYZ unverzüglich Zeichnungen etc., die gemäss Ziff. 2.1. hiervoor übergeben wurden und die sich auf das Vertragsprodukt beziehen, an ABC zurückgeben.
- 14.2. Sofern der Vertrag durch ABC gekündigt wird, hat XYZ das Recht, alle Geschäfte, die sie mit ihren Abnehmern vor Eintreffen des Kündigungsschreibens abgeschlossen hat, auch nach Beendigung des Vertrages zu den vereinbarten Bedingungen auszuführen.
- 14.3. Bei Beendigung des vorliegenden Vertrages ohne Rücksicht darauf, von welcher Partei die Kündigung ausgeht, verpflichtet sich XYZ zur Uebertragung aller Lizenzverträge, die sie gemäss Ziff. 1.3. hiervoor abgeschlossen hat, auf ABC oder auf eine von ABC bezeichnete Person oder Firma.

15. Weitere Bestimmungen

15.1. Abänderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

15.2. Auf diesen Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar.

15.3. Als Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag

Ort/Datum:

Ort/Datum:

Für die ABC:

Für die XYZ:

Anhang 1:

Patentanmeldungen

Anhang 2:

Beschrieb Vertragsprodukt

Anhang 3:

Länderliste