

Know-how Lizenzvereinbarung

Diese Vereinbarung wird am [Datum] zwischen den Parteien

Kühlsystem AG, Nordpolweg 7, A-6020 Innsbruck („Lizenzgeberin“),

and

Kaltenbacher Klimageräte GmbH, Winterplatz 12, A-1150 Wien („Lizenznehmerin“).

wie folgt geschlossen:

1. Einleitung

Die Lizenznehmerin ist im Bereich der Klimatisierung von Wohnräumen und Büros tätig und will im Bereich Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Kühlsystemen für kommerzielle Anwendungen insbesondere für Supermärkte, Kühlager und Kühlhallen tätig werden.

Die Lizenzgeberin ist in Kenntnis von geheimem, wesentlichem, nicht formalrechtlich geschütztem Wissen und von praktischen Erfahrungen betreffend Entwicklung, Errichtung, Gestaltung und Planung solcher Anlagen. Die Lizenzgeberin verfügt über profundes Wissen um Technik und Technologie zum Bau solcher Anlagen, über ein breites Feld von praxiserprobten Anwendungen mit entsprechenden Referenzanlagen in Europa, USA, und Japan und über entsprechende Patente bzw. Patententwürfe und -ideen. Außerdem verfügt die Lizenzgeberin über ein breites Spektrum an Planungswissen zum Bau kompletter Anlagen sowie Kundenkontakte in vielen Ländern.

Die Summe des vertragsgegenständlichen Wissens und der vertragsgegenständlichen Erfahrungen wird in Punkt 3. beschrieben und in der Folge „Vertragsgegenstand“ genannt. Die Lizenznehmerin ist daran interessiert, den Vertragsgegenstand zu benützen und anzuwenden.

2. Unternehmensgegenstand und Marktanteil der Parteien

Zum Unternehmensgegenstand der der Lizenznehmerin gehören unter anderem die Herstellung und der Vertrieb von Kleinklimageräten für Wohnungen und Büros. Keine Vertragspartei hat in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Marktanteil von mehr als 20%.

3. Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand sind (1) das wesentliche nicht formalrechtlich geschützte Wissen und praktische Erfahrungen betreffend Entwicklung, Errichtung, Gestaltung und Planung von Kühlsystemen für kommerzielle Anwendungen insbesondere für Supermärkte, Kühlager und Kühlhallen, welche in den einen integrierten Bestand-

teil dieses Vertrages bildenden Unterlagen beschrieben sind, und (2) die im Punkt 10. näher beschriebenen Unterstützungsleistungen der Lizenzgeberin.

Die Lizenznehmerin quittiert mit der Unterfertigung dieses Vertrages den Erhalt dieser Unterlagen.

Die Lizenzgeberin räumt der Lizenznehmerin die in diesem Vertrag beschriebenen Rechte ein und die Lizenznehmerin nimmt diese und die damit verbundenen Verpflichtungen an.

4. Umfang der Lizenz

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, den Lizenzgegenstand in Japan zu verwenden und dort hergestellte Produkte in Japan, Taiwan und Indonesien zu vertreiben.

5. Arten der Lizenz

Die nach dieser Vereinbarung eingeräumten Lizenzen sind:

- (1) für Japan, Taiwan und Indonesien eine exklusive Lizenz;
- (2) für China eine nicht exklusive Lizenz.

6. Sublizenzen

Der Lizenznehmerin ist zum Abschluss von Sublizenzvereinbarungen nicht berechtigt.

7. Lizenzgebühr

Der Lizenznehmerin ist verpflichtet, der Lizenzgeberin als Vergütung für die nach dieser Vereinbarung eingeräumten Rechte die im Folgenden bestimmten Lizenzgebühren zu bezahlen.

7.1 Mindestlizenz

Die Lizenzgebühr beträgt pro Jahr mindestens € 100.000. Dieser Betrag verändert sich im selben Ausmaß, wie sich der Jahresdurchschnitt des von EUROSTAT veröffentlichten Europäischen Verbraucherpreisindex ändert. Ausgangsbasis ist der für 2009 veröffentlichte Wert.

7.2 Umsatzlizenz

Die Lizenzgebühr beträgt 2,5 % des Umsatzes, den die Lizenznehmerin mit Kühlsystemen für kommerzielle Anwendungen insbesondere in Supermärkten, Kühllagern und Kühlhallen tätigt. Als Umsatz gilt der fakturierte Netto-Rechnungsbetrag (vor Umsatzsteuer). Auf den Eingang der Zahlung kommt es nicht an. Nach Ausstellung der Rechnung gewährte Reduktionen jeder Art wie insbesondere Preisnachlässe, Boni, Jahresvergütungen etc bleiben bei der Berechnung der Lizenzgebühr unberücksichtigt. Die Mindestlizenz ist auf die Umsatzlizenz anzurechnen. Dabei kommt es auf das Datum der Auslieferung an.

7.3 Umsatzsteuer

Insofern die Lizenzgeberin verpflichtet ist oder wird, von der Lizenzgebühr Umsatzsteuer abzuführen, erhöht sich die von der Lizenznehmerin zu leistende Zahlung um denselben Betrag.

8. Rechnungslegung betreffend die Lizenzgebühr

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, quartalsmäßig Rechnung zu legen. Die Rechnungslegung hat der Lizenzgeberin spätestens 60 Tage nach dem Ende eines Kalenderquartals zugestellt zu werden.

Die Rechnungslegung besteht aus einer Aufstellung des pro Quartal nach Punkt 8. (2) berechneten Umsatzes.

Die Lizenzgebühren sind 75 Tage nach dem Ende eines Kalenderquartals zur Zahlung fällig. Eine allfällige Differenz zwischen der Mindestlizenzgebühr und der Summe der quartalsmäßigen Lizenzzahlungen ist 75 Tage nach dem Ende eines Kalenderjahres zur Zahlung fällig. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu leisten.

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur berufsmäßigen Verschwiegenheit verpflichteten Vertreter (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater) die Rechnungslegung zu überprüfen. Die Lizenznehmerin hat der Lizenzgeberin oder diesem Vertreter der Lizenzgeberin Einsicht in sämtliche Unterlagen zu gewähren, die für die Überprüfung der Rechnungslegung erforderlich sind. Der Lizenzgeberin ist als Ergebnis der Überprüfung der Rechnungslegung lediglich mitzuteilen, ob dieses mit der durch die Lizenznehmerin erfolgten Rechnungslegung übereinstimmt oder in welchem Umfang es von dieser abweicht.

Ergibt die Überprüfung der Rechnungslegung eine Abweichung von dieser, ist

- (1) im Falle der Erhöhung der Lizenzgebühr der Erhöhungsbetrag samt Verzugszinsen innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der Überprüfung zu bezahlen;
- (2) im Falle der Reduktion der Lizenzgebühr mit dem Differenzbetrag gegen die Lizenzgebühr für das Kalenderquartal, in dem die Überprüfung vorgelegt wird, aufzurechnen.

Die Kosten der Rechnungslegung sind von der Lizenznehmerin zu bezahlen, wenn sich durch die Überprüfung ergibt, dass die Rechnungslegung der Lizenznehmerin um mehr als € 30.000 zu Lasten der Lizenzgeberin vom Ergebnis der Überprüfung abweicht. Liegt diese Voraussetzung für eine Kostenersatzpflicht der Lizenznehmerin nicht vor, ist die Lizenzgeberin verpflichtet, der Lizenznehmerin für dessen Aufwand im Zusammenhang mit der Rechnungslegung einen Pauschalbetrag von € 25.000 zu bezahlen.

9. Unterstützungsleistungen

9.1 Hilfestellung

Die Lizenznehmerin hat Anspruch auf Hilfestellung vor Ort in der Produktionsstätte der Lizenznehmerin im Ausmaß von zumindest 100 (einhundert) Tagen pro Jahr durch Herrn Alfred Kühlmeister. Die Reisezeit ist auf die Zeit der Hilfestellung vor Ort nicht anzurechnen, wohl aber kostenpflichtig. Darüber hinausgehende Hilfestellung ist separat zu vereinbaren.

9.2 Kosten

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, für die Unterstützungsleistungen der Lizenzgeberin an diese zu bezahlen:

- (1) € 750 pro Tag, jedenfalls für 100 (einhundert) Tage pro Jahr;
- (2) die Fahrtkosten (Business Class für Flugreisen; 1. Klasse für Bahnreisen);
- (3) die Nächtigungskosten inklusive Frühstück und sonstiger Verpflegung in einem Hotel mindestens der ****Kategorie am Ort der Produktionsstätte der Lizenznehmerin;
- (4) die Fahrtkosten am Ort der Produktionsstätte der Lizenznehmerin zwischen Hotel und Produktionsstätte.

Insofern die Lizenzgeberin verpflichtet ist oder wird, von der Lizenzgebühr Umsatzsteuer abzuführen, erhöht sich die von der Lizenznehmerin zu leistende Zahlung um denselben Betrag.

Die Kosten sind 14 Tage nach Rechnungslegung durch die Lizenzgeberin zur Zahlung fällig. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu leisten.

10. Gewährleistung

Die Lizenzgeberin sagt zu, dass

- (1) die Lizenzgeberin keine Vereinbarungen eingegangen ist, durch die in den zulässigen Umfang der der Lizenznehmerin durch diese Vereinbarung eingeräumten Rechte eingegriffen wird;
- (2) bei fachgerechtem Einsetzen des in den übergebenen Unterlagen dokumentierten Wissens bei Verwendung des dort beschriebenen Materials und Technologie hergestellt werden kann, der die ebenfalls in den übergebenen Unterlagen dokumentierten Merkmale erfüllen;
- (3) die Lizenzgeberin berechtigt ist, die vertragsgegenständlichen Unterlagen (Punkt 3) an die Lizenznehmerin hinaus zu geben.

Darüber hinaus gehende Gewährleistungsansprüche der Lizenznehmerin bleiben unberührt. Der Lizenzgeberin haftet jedoch nicht für die wirtschaftliche Verwert-

barkeit des Lizenzgegenstandes. Schadenersatzansprüche der Lizenznehmerin sind mit der Höhe der Mindestlizenzgebühr beschränkt.

Die Lizenznehmerin leistet Gewähr, dass ihre Angaben über Marktanteil und Produktions- und Vertriebskapazitäten richtig sind.

11. Verbesserungen und neue Anwendungen

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, Verbesserungen an den Kühlsystemen für kommerzielle Anwendungen insbesondere in Supermärkten, Kühlslagern und Kühlhallen und neue Anwendungen der Lizenzgeberin mitzuteilen.

Sind diese Verbesserungen oder neuen Anwendungen geeignet, durch ein Patent oder Gebrauchsmuster geschützt zu werden, und möchte die Lizenznehmerin solche Schutzrechte nicht selbst anmelden, hat die Mitteilung so rechtzeitig zu erfolgen, dass keine neuheitsschädliche Veröffentlichung erfolgt. Die Lizenzgeberin ist diesfalls berechtigt, Schutzrechte selbst anzumelden. Die Lizenznehmerin bleibt in solchen Fällen jedoch berechtigt, den Gegenstand der Erfindung selbst nicht exklusiv territorial und zeitlich unbeschränkt zu benützen, nicht jedoch Dritten Rechte (auch nicht Sublicenzen) einzuräumen.

Meldet die Lizenznehmerin für eigene abtrennbare Verbesserungen oder neue Anwendungen jedoch Schutzrechte an, ist sie verpflichtet, der Lizenzgeberin den Abschluss eines diesbezüglichen nicht exklusiven Lizenzvertrages anzubieten, der diesem Vertrag (mit Ausnahme der Unterstützungsleistungen und Zahlungsbestimmungen) entspricht. Das Anbot hat spätestens drei Monate nach der Anmeldung des jeweiligen Schutzrechtes gestellt zu werden und kann bis spätestens drei Monate nach rechtskräftiger Erteilung des Schutzrechtes angenommen werden.

12. Lizenzhinweis

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, auf der Verpackung, dem Gehäuse und der Dokumentation von lizenzgemäß hergestellten Produkten den Hinweis „Hergestellt in Lizenz der Kühlsystem AG (Österreich)“ anzubringen. Der Hinweis hat zumindest denselben Aufmerksamkeitswert wie jener auf das Ursprungsland zu haben; ist ein solcher nicht vorhanden, hat die Schriftgröße zumindest 36 Punkt zu betragen.

13. Qualitätskontrolle

Von der Lizenznehmerin ausgelieferte und mit dem Lizenzhinweis gemäß Punkt 12. versehene Produkte haben zumindest den in den übergebenen Unterlagen spezifizierten Qualitätsmerkmalen bzw Technologien zu entsprechen.

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, die Einhaltung dieser Verpflichtung selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten, Vertreter zu überprüfen. Die Lizenznehmerin hat der Lizenzgeberin oder diesem Vertreter der Lizenzgeberin Muster bzw Zugang zu den Anlagen zu gewähren, die für die Überprüfung der Qualität erforderlich sind. Der Lizenzgeberin ist als Ergebnis der

Überprüfung lediglich mitzuteilen, ob dieses mit den Qualitätsanforderungen übereinstimmt oder in welchem Umfang es von dieser abweicht.

Liegt eine Abweichung von den Qualitätsanforderungen vor, die nach den österreichischen Gewährleistungsregeln als wesentlicher Mangel anzusehen ist, ist die Lizenznehmerin über Aufforderung des Lizenzgebers verpflichtet, die ausgelieferten davon betroffenen Produkte zurückzuholen (auch wenn keine derartige Verpflichtung nach produkthaftpflichtrechtlichen Bestimmungen besteht).

14. Geheimhaltung

14.1 durch die Lizenznehmerin

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, den Lizenzgegenstand geheim zu halten und innerbetrieblich und bei allfälligen Vorlieferanten nur an solche Personen weiter zu geben, die vertragsgegenständliches Wissen und Erfahrungen kennen müssen, um der Lizenznehmerin die vertragsgemäße Benützung des gegenständlichen Know-hows zu ermöglichen.

Die Geheimhaltungsverpflichtung samt Verpflichtung zur Bezahlung einer Vertragsstrafe ist im gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß nachweislich an im vorigen Absatz genannte Mitarbeiter und allfällige Vorlieferanten zu überbinden, soweit diese zu derartigen Geheimhaltungsverpflichtungen nicht schon auf Grund des Gesetzes verpflichtet sind.

Für den Fall der Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht ist der Lizenznehmerin zur Bezahlung einer nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegenden Vertragsstrafe vom 20-fachen der jährlichen Mindestlizenzgebühr verpflichtet.

Die Geheimhaltungsverpflichtung endet, falls und in dem Ausmaß, in dem der Vertragsgegenstand ohne Zutun durch die Lizenznehmerin allgemein bekannt wird.

14.2 durch die Lizenzgeberin

Die Lizenzgeberin ist verpflichtet, den Lizenzgegenstand nur im Rahmen von Lizenzvereinbarungen an Dritte weiter zu geben, die die jeweiligen Lizenznehmerinnen in einem zumindest dem der Geheimhaltungsverpflichtung gemäß Punkt 14.1 entsprechenden Ausmaß binden.

15. Dauer und vorzeitige Kündigung

15.1 Dauer

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterfertigung in Kraft und dauert, je nachdem, was früher eintritt, entweder (1) solange bis das vertragsgegenständliche Know-how nicht mehr geheim ist, oder (2) bis zum Ablauf des zweiten Jahres nach dem Jahr, in dem der gemeinsame Marktanteil der Parteien auf dem betroffenen relevanten Technologie- und Produktmarkt 20% überschritten haben sollte, oder (3) bis zum Ablauf des 31.12.2014. Wird das Know-how infolge des Verhaltens der Lizenznehmerin offenkundig, stellt dies keinen Endigungsgrund dar.

Die Geheimhaltungsverpflichtung gemäß Punkt 14.1 bleibt bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Ende der Dauer dieses Vertrages bestehen.

15.2 Vorzeitige Kündigung

15.2.1 Vorzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung

Unbeschadet von Punkt 15.1 ist die jeweils nicht einen Kündigungsgrund setzende Vertragspartei berechtigt, diese Vereinbarung vor Ablauf der in Punkt 15.1 genannten Fristen mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:

- (1) Verletzung von Punkt 6. durch den Lizenznehmerin;
- (2) Verzug der Lizenznehmerin mit der (auch nur teilweisen) Bezahlung einer Lizenzgebühr um mehr als 14 Tage nach erfolgter Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 14 Tagen;
- (3) Verzug der Lizenznehmerin mit der Rechnungslegung nach Punkt 9. um mehr als 14 Tage nach erfolgter Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 14 Tagen;
- (4) Rechnungslegung durch die Lizenznehmerin, die sich nach gemäß Punkt 8. erfolgter Überprüfung als um mehr als 50% zu Lasten der Lizenzgeberin unrichtig erweist;
- (5) Verletzung von Punkt 15. durch die Lizenznehmerin.

16. Übertragung von Rechten

Der Lizenznehmerin ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung der Lizenzgeberin Rechte und Pflichten an Dritte zu übertragen.

17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

17.1 Anwendbares Recht

Auf diese Vereinbarung findet österreichisches Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen Anwendung.

17.2 Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wird die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Wien vereinbart.

18. Schlussbestimmungen

18.1 Vollständigkeit

Dieses Dokument enthält alle Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien. Es bestehen keine Nebenvereinbarungen. Entwürfe, der Unterfertigung vorangehen-

der Schriftverkehr etc können für die Auslegung dieser Vereinbarung nicht herangezogen werden.

Mit dem In-Kraft-Treten dieses Lizenzvertrags tritt der Letter of Intent zwischen den Parteien vom 15.11.2008 mit Ausnahme von dessen Punkten betreffend Geheimhaltungsverpflichtungen samt Rechtsfolgen aus deren Verletzung, Rechtswahl und Gerichtsstand außer Kraft.

18.2 Formerfordernisse

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Mitteilungen sind auf eine der genannten Arten an die in der Präambel genannte Anschrift der anderen Vertragspartei oder an jene Anschrift, die von der anderen Vertragspartei auf eine dieser Arten als neue Zustellanschrift bekannt gegeben wurde, zu richten.

18.3 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, wird sie, soweit gesetzlich zulässig, durch jene Bestimmung ersetzt, die wirtschaftlich der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt.

18.4 Mitteilungen

Unbeschadet Punkt 15. darf keine Vertragspartei ohne die vorherige Zustimmung der anderen Vertragspartei 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 der Lizenzerteilung als solche.

18.5 Kosten

Mit dieser Vereinbarung allenfalls verbundene Rechtsgeschäftsgebühren oder ähnliche Abgaben werden von der Lizenznehmerin getragen. Die Kosten rechtsfreundlicher Beratung trägt jede Vertragspartei selbst.

18.6 Ausfertigungen

Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen unterfertigt, von denen jede als Original gilt und von denen jede Vertragspartei eine erhält.

[Ort], am [Datum]

Lizenzgeberin

Lizenznehmerin