

# Markenlizenzvertrag

zwischen

.....  
(„Lizenzgeber“)

und

.....  
(„Lizenznehmer“)

## 1. Lizenzeinräumung

- (1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer zu den in dieser Vereinbarung niedergelegten Bedingungen das Recht ein, die aus Anlage A ersichtliche/n **Marke/n** (z.B. *Wortmarke/n, Bildmarke/n, Wort-/Bildmarken*) (die „Vertragsmarke/n“) in den **Ländern** der (z.B. *Europäischen Union, in der Schweiz, Norwegen etc.*) (dem „Vertragsgebiet“) zu nutzen (die „Lizenz“). Der Lizenznehmer nimmt diese Lizenzeinräumung an. Die Einräumung dieser Lizenz erstreckt sich auch auf die Verwendung der Vertragsmarken für Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, auf Geschäftspapieren und ähnlichen Unterlagen (**bei Waren folgender Zusatz:** und auf der Verpackung der Vertragsprodukte), soweit die Bestimmungen dieser Vereinbarung eingehalten werden.
- (2) Die dem Lizenznehmer eingeräumten Rechte sind **ausschließlicher** Natur. Solange diese Vereinbarung in Kraft bleibt, wird der Lizenzgeber davon absehen, die Vertragsmarken im Zusammenhang mit den Vertragsprodukten im Vertragsgebiet selbst zu verwenden oder Dritten diesbezügliche Nutzungsrechte einzuräumen.

**Alternative einfache Lizenz:** (2) Die dem Lizenznehmer eingeräumten Rechte sind **nicht exklusiver** Natur. Der Lizenzgeber bleibt frei, dort das Vertragsprodukt selbst oder durch Dritte herzustellen, mit den Marken zu kennzeichnen und unter Verwendung der

Marken und der Aufmachung zu vertreiben.

- (3) Zur **Erteilung von Unterlizenzen** ist der Lizenznehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers befugt. Dieser kann seine Zustimmung nach freiem Ermessen erteilen oder verweigern.

**Alternative Erteilung von Unterlizenzen erlaubt:** (3) Zur Erteilung von Unterlizenzen ist der Lizenznehmer befugt.

- (4) Soweit nicht in dieser Vereinbarung ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, behält sich der Lizenzgeber sämtliche Rechte und Interessen hinsichtlich der Vertragsmarken für die eigene Nutzung und für die Verwendung durch andere Lizenznehmer innerhalb oder außerhalb des Vertragsgebiets und im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen jeder Art vor.
- (5) Soweit in Bezug auf irgendeine der in der Markenliste gemäß Anlage A enthaltenen Eintragungen die Registrierung der Lizenz zugunsten eines Vertragspartners notwendig oder möglich ist oder wird, kann dieser Vertragspartner den anderen auffordern, mit ihm in jeder Hinsicht zu kooperieren, um die entsprechenden Anmeldungen vorzubereiten und durchzuführen.

## **2. Benutzung und Schutz der Vertragsmarken**

- (1) Während der Laufzeit dieser Vereinbarung wird der Lizenzgeber die Vertragsmarken in Bezug auf **[Waren/Dienstleistungen]** aufrechterhalten. Auf Vorschlag des Lizenznehmers oder nach eigenem Ermessen kann der Lizenzgeber im Zusammenhang mit den Vertragsprodukten weitere Markenmeldungen vornehmen, die sich auf die gegenwärtige oder künftige Nutzung der Vertragsmarken durch den Lizenznehmer beziehen.
- (2) Ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers wird der Lizenznehmer keine Vertragsmarke in irgendeiner anderen als der aus Anlage A ersichtlichen Form verwenden. Eine Verwendung der Vertragsmarken in einer Form, die von der jeweiligen Eintragung gemäß Anlage A abweicht, ist dem Lizenznehmer auch insoweit nicht erlaubt, als die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der betroffenen Vertragsmarke nicht verändert. Falls der Lizenzgeber während der Laufzeit dieser Vereinbarung das Erscheinungsbild irgendeiner Vertragsmarke modifiziert (wobei jedoch für die Zwecke dieser Lizenz Änderungen des kennzeichnenden Charakters der Vertragsmarken unzulässig sind), wird der Lizenznehmer unverzüglich unterrichtet. In diesem Falle wird der Lizenznehmer angemessene Maßnahmen treffen, um die Verwendung der Vertragsmarken dem vom Lizenzgeber eingeführten neuen Erscheinungsbild anzupassen.
- (3) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, irgendeine Vertragsmarke als Teil seiner Firma, eines Handelsnamens, eines Domainnamens oder ähnlicher geschäftlicher Bezeichnungen oder in irgendeiner anderen Weise zu verwenden, die den Eindruck erweckt, die Lizenzgeber und der Lizenznehmer seien verbundene Unternehmen.

Jede Ausnahme bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

- (4) Um die Rechte und Interessen des Lizenzgebers hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Verwendung der Vertragsmarken gemäß Absätzen 2 und 3 sicherzustellen, verpflichtet sich der Lizenznehmer, dem Lizenzgeber Entwürfe der **(bei Produkten folgender Zusatz:** Verpackungen und) Werbematerialien, Internet-Seiten und aller sonstigen Gegenstände, Unterlagen und Medien, auf denen irgendeine Vertragsmarke erscheinen soll, zur Prüfung und Billigung vorzulegen. Hinsichtlich jedes einzelnen vom Lizenznehmer in dieser Weise vorgelegten Entwurfs wird die Zustimmung des Lizenzgebers vermutet, soweit dieser den Lizenznehmer nicht innerhalb von drei Wochen nach Erhalt des betreffenden Entwurfs anderweitig unterrichtet.
- (5) Der Lizenznehmer wird die Vertragsmarken stets mit dem Eintragungssymbol ® verwenden. Auf Verpackungs- und Werbematerialien – und, soweit möglich, auch auf den Produkten – wird der Lizenznehmer außerdem auf die Inhaberschaft des Lizenzgebers in folgender Weise (oder in einer anderen angemessenen Formulierung, wie sie der Lizenzgeber jeweils vorschreibt) hinweisen:

„..... ist eine eingetragene Marke der .....“.
- (6) Der Lizenznehmer erkennt an, dass der Lizenzgeber Inhaber der Vertragsmarken ist, und verpflichtet sich, hinsichtlich keiner Vertragsmarke die Rechte des Lizenzgebers zu irgendeinem Zeitpunkt zu beeinträchtigen. Jedwede Verwendung der Vertragsmarken durch den Lizenznehmer erfolgt zugunsten des Lizenzgebers. Der Lizenznehmer überträgt hiermit auf den Lizenzgeber jedwede Markenrechte, die aus seiner Benutzung der Vertragsmarken entstehen. Falls der Lizenznehmer Löschungsklage erhebt oder androht oder den Bestand der Vertragsmarken des Lizenzgebers in irgendeiner anderen Weise in Frage stellt, ist der Lizenzgeber berechtigt, diese Vereinbarung gemäß Ziffer 7 Abs. 3 aus wichtigem Grund zu kündigen.
- (7) Der Lizenznehmer wird den Lizenzgeber über jede ihm bekanntwerdende mögliche Verletzung oder unlautere Ausbeutung der Vertragsmarken durch Dritte unverzüglich unterrichten. Die Entscheidung darüber, ob in Bezug auf begangene oder drohende Verletzungen oder Beeinträchtigungen rechtliche Maßnahmen getroffen werden, liegt beim Lizenzgeber. Falls der Lizenzgeber entscheidet, gegen solche Verletzungen oder unlauteren Handlungen rechtliche einzuleiten, wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber auf dessen Verlangen in angemessenem Umfang auf eigene Kosten unterstützen. Außer in Notfällen, in denen keine Konsultation mit dem Lizenzgeber möglich ist oder in denen der Lizenzgeber auf eine förmliche schriftliche Aufforderung durch den Lizenznehmer nicht innerhalb angemessener Frist reagiert hat, wird der Lizenznehmer ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers keinerlei Markenverletzungsverfahren im eigenen Namen einleiten oder durchführen. Der Lizenzgeber wird seine Zustimmung nicht ohne vernünftigen Grund verweigern, falls es wahrscheinlich ist, dass eine vom Lizenznehmer durchgeführte Markenverletzungsklage effektiver ist, oder falls der Lizenzgeber gegen eine eindeutige Markenverletzung aus besonderen Gründen nicht selbst vorgehen will.

Weitere Voraussetzungen für ein eigenes rechtliches Vorgehen des Lizenznehmers ist es, dass die Position des Lizenzgebers gegenüber dem möglichen Verletzer oder sonstigen Dritten nicht unangemessen beeinträchtigt wird und dass sich der Lizenznehmer mit dem Lizenzgeber im Rahmen des von ihm eingeleiteten Verfahrens laufend abstimmt und angemessene Weisungen des Lizenzgebers in Bezug auf die Strategie für gerichtliche und außergerichtliche Auseinandersetzungen und Vergleichsverhandlungen befolgt. Um Ersatz für den vom erlittenen Schaden zu erlangen, ist der Lizenznehmer berechtigt, dem vom Lizenzgeber eingeleiteten Verletzungsverfahren auf eigene Kosten beizutreten.

- (8) Wenn Dritte den Bestand von Lizenzmarken durch Löschungsanträge oder Löschungsklagen angreifen, obliegt die Verteidigung allein dem Lizenzgeber. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber in angemessenem Umfang zu unterstützen, insbesondere was den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung betrifft.
- (9) Soweit Dritte Ansprüche geltend machen, nach denen die Benutzung der Vertragsmarken durch den Lizenznehmer ihre Rechte aus älteren Kennzeichen oder sonstigen vorrangigen Rechten des geistigen Eigentums verletzt, werden sich die Vertragspartner unverzüglich benachrichtigen und sich in deiner nach den Umständen des Falles effektiven und angemessenen Weise in der Abwehr solcher Ansprüche unterstützen. Ziffer 6 Abs. 1 bleibt unberührt.

#### **Für den Fall der Warenmarke:**

### **3. Herstellung und Qualitätskontrolle**

- (1) Die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten und vertriebenen Vertragsprodukte muss dem guten Ruf derjenigen Markenkleidung entsprechen, die der Lizenzgeber unter den Vertragsmarken herstellt und in den Verkehr bringt. Der Lizenznehmer gewährleistet, dass die Vertragsprodukte in Bezug auf Design, Material und Verarbeitung von guter Qualität sind und dass sie im Einklang mit allen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen hergestellt und vertrieben werden. Die Markenprodukte dürfen keine toxischen, zu Verletzungen führenden oder unter sonstigen Gesichtspunkten fragwürdigen Stoffe enthalten, die zu Schäden auf Seiten der Verbraucher führen oder den Ruf des Lizenzgebers oder der Vertragsmarken beeinträchtigen können.
- (2) Die Lizenznehmer verpflichtet sich, dem Lizenzgeber kostenlos in den vereinbarten Abständen oder auf jedwede Anforderung Muster aller Vertragsprodukte aus jeder beliebigen Herstellungsstufe vorzulegen und ihm unverzüglich alle sonstigen Materialien und Informationen zu liefern, die der Lizenzgeber verlangt, um sich davon zu überzeugen, dass der Lizenznehmer alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen sowie die in Abs. 1 genannten Richtlinien einhält.
- (3) Auf Anforderung des Lizenzgebers wird der Lizenznehmer diesem während üblicher Geschäftszeiten Zugang zu den für die Herstellung der Vertragsprodukte genutzten Produktionsstätten verschaffen. Der Lizenzgeber und/oder ein von ihm eingesetzte

Fachleute können die fertigen und halbfertigen Vertragsprodukte sowie die für die Herstellung verwendeten Rohmaterialien, Verfahren, Methoden, Maschinen und Vorrichtungen untersuchen. Der Lizenzgeber stellt sicher, dass die bei solchen Überprüfungen erlangten Informationen streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Verifizierung dessen verwendet werden, dass der Lizenznehmer seine Pflichten zur Einhaltung und Kontrolle der Produktqualität gemäß Ziffer 3 (1) erfüllt.

#### 4. Vermarktung

- (1) Der Lizenznehmer wird sich nach besten Kräften bemühen, die ihm eingeräumte Lizenz zu verwerten und den etablierten Ruf und Goodwill der Vertragsmarken sowie den Ruf und das Ansehen des Lizenzgebers im gesamten Vertragsgebiet aufrecht zu erhalten. Der Lizenznehmer wird den für die Vertragsmarken geltenden hohen Standards bei jeder Vermarktung, Verpackung und Verkaufsförderung der Vertragsprodukte gewährleisten.
- (2) Der Lizenznehmer verkauft die Vertragsmarken zu Preisen und Konditionen, die er als angemessen betrachtet.

#### 5. Lizenzgebühren

Als Gegenleistung für die ihm nach dieser Vereinbarung eingeräumten Rechte verpflichtet sich der Lizenznehmer, an den Lizenzgeber die folgenden Lizenzgebühren zu zahlen:

**[Vergütung wird vom Lizenzgeber vorgegeben, wie diese genau aussehen soll, sollte noch besprochen werden]**

- (1) Der Lizenznehmer zahlt die Lizenzgebühren an den Lizenzgeber als Netto-Beträge. Soweit dies nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Lizenznehmer seinen Sitz hat, erforderlich ist, wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die Umsatzsteuer oder ähnliche Abgaben in Rechnung stellen.
- (2) Der Lizenznehmer ist berechtigt, von den Lizenzgebühren Steuern (mit Ausnahme der Umsatzsteuer, die in Abs. 4 geregelt ist) einzubehalten, falls und soweit dies nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem er seinen Sitz hat, erforderlich ist. Der Lizenznehmer wird mit dem Lizenzgeber zusammenarbeiten, um eine Freistellungsbescheinigung oder ähnliche Dokumente zu erlangen, welche die Steuerbehörden verlangen, um den Lizenznehmer von der Einbehaltungspflicht zu befreien oder um dem Lizenzgeber Steuern gutzubringen, die der Lizenznehmer für den Lizenzgeber bereits einbehalten hat. Insbesondere wird der Lizenznehmer auf erste Anforderung des Lizenzgebers alle Anträge stellen und alle Dokumente unterzeichnen, die zum Erhalt solcher Bescheinigungen oder ähnlicher Dokumente

erforderlich sind.

## 6. Gewährleistung des Lizenzgebers, wechselseitige Freistellungen

- (1) Der Lizenzgeber gewährleistet, dass er den Eigentümer der Vertragsmarken ist und deren Bestand den in Anlage A enthaltenen Spezifikationen entspricht. Er gewährleistet ferner, dass die Vertragsmarken keinem Pfandrecht, Nießbrauch oder sonstigem dinglichem Recht unterliegen und dass kein Dritter hinsichtlich der Vertragsmarken Verletzungsverfahren eingeleitet oder angedroht hat. Dem Lizenzgeber sind keine älteren Rechte Dritter bekannt, die der Lizenznehmer durch eine diesem Lizenzvertrag entsprechende Benutzung der Vertragsmarken verletzt werden würde. Der Lizenzgeber übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass es keine kollidierenden Rechte Dritter gibt, die den Lizenznehmer an der vertragsgemäßen Benutzung der Vertragsmarken hindern oder diese einschränken könnten.
- (2) In den Grenzen der in Abs. (1) übernommenen Gewährleistung verpflichtet sich der Lizenzgeber, den Lizenznehmer freizustellen und schadlos zu halten in Bezug auf jedwede Ansprüche, die Dritte gegen eine den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages entsprechende Verwendung der Vertragsmarken durch den Lizenznehmer geltend machen. Soweit die Vertragspartner nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbaren, erstreckt sich diese Freistellung auf keines der weiteren **Länder gemäß Anlage C**. Bezüglich dieser Länder gibt der Lizenzgeber keine Zusicherungen ab und leistet keine Gewähr.

### **Für den Fall der Warenmarke:**

- (3) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, den Lizenzgeber von Produkthaftungsansprüchen hinsichtlich der vom Lizenznehmer hergestellten Vertragsprodukte freizuhalten und schadlos zu stellen.
- (4) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, den Lizenzgeber von jedweden Ansprüchen, welche Dritte gegen den Lizenzgeber im Zusammenhang mit den Handlungen des Lizenznehmers oder dessen Zulieferern, Tochtergesellschaften, Vertriebshändlern, Handelsvertretern oder Angestellten geltend machen; hiervon ausgenommen sind Ansprüche, die ausschließlich oder überwiegend darauf beruhen, dass die vertragsgemäße Benutzung der Vertragsmarken gegen vorrangige Rechte Dritter verstößt.

## 7. Laufzeit und Vertragsbeendigung

- (1) Diese Vereinbarung tritt am (.....) in Kraft und bleibt bis zum 31. Dezember (.....) wirksam, soweit sie nicht nach den folgenden Vorschriften verlängert oder gekündigt wird.

- (2) Nach dem 31. Dezember (.....) verlängert sich diese Vereinbarung automatisch um weitere Vertragsperioden von je (.....)

Jahren, soweit sie nicht von einem Vertragspartner mit einer Frist von neun Monaten vor dem Ende ihrer Laufzeit gekündigt wird.

- (3) Jeder Vertragspartner kann diese Vereinbarung fristlos kündigen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt oder wenn andere Umstände auftreten, welche es für den betreffenden Vertragspartner unzumutbar machen, an die Vereinbarung solange gebunden zu bleiben, bis diese durch ordentliche Kündigung beendet werden kann.
- a) Der andere Vertragspartner wird zahlungsunfähig oder es wird von ihm oder gegen ihn Insolvenzantrag gestellt oder ein Insolvenzverfahren eröffnet oder er tritt sein Vermögen an Gläubiger ab, wird unter Aufsicht oder Zwangsverwaltung gestellt oder liquidiert seinen Geschäftsbetrieb.
  - b) Der andere Vertragspartner gerät direkt oder indirekt unter die Kontrolle einer Gesellschaft oder Gruppe, die mit dem Kerngeschäft des kündigenden Vertragspartners konkurriert (nämlich in Bezug auf Kleidung im Falle des Lizenzgebers und auf Schuhwaren im Falle des Lizenznehmers).
  - c) Der andere Vertragspartner verletzt irgendeine seiner wesentlichen Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung und räumt diese Vertragsverletzung nicht innerhalb eines Monats aus, nachdem er eine schriftliche Mahnung erhalten hat, in der die Vertragsverletzung begründet worden ist. Falls der Lizenznehmer seine Pflicht im Zusammenhang mit den Vorschriften über Zahlung und Abrechnung gemäß Ziffer 5 oder über die ordnungsgemäße Verwendung der Vertragsmarken gemäß Ziffer 2 verletzt, gilt dies stets als Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Lizenznehmers.
  - d) Der Lizenzgeber kann ferner in dem in Ziffer 2 Abs. 6 beschriebenen Fall kündigen.

- (4) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

#### **Für den Fall der Warenmarke:**

### **8. Abverkauf des Lagerbestands**

Wenn diese Vereinbarung ausläuft oder (aus einem anderen Grund als durch eine vom Lizenzgeber nach Ziffer 7 Abs. 3 lit. c ausgesprochene Kündigung) beendet wird, hat der Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht, während eines Zeitraums von drei Monaten unmittelbar nach dem Vertragsende die bei ihm dann vorhandenen Vertragsprodukte abzuverkaufen. In jeder sonstigen Hinsicht verpflichtet sich der Lizenznehmer, bei Vertragsende sofort jede Herstellung, jedes Anbieten, jede Werbung und jeden Vertrieb der Vertragsprodukte oder diesbezüglichen Werbematerials sowie jede sonstige Verwendung der Vertragsmarken mit sofortiger Wirkung einzustellen.

## **9. Abtretungsverbot**

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers, die dieser nach freiem Ermessen erteilen oder verweigern kann, kann der Lizenznehmer Rechte aus dieser Vereinbarung weder direkt noch indirekt abtreten oder belasten.

## **10. Aufrechnungsverbot**

Hinsichtlich der Ansprüche des Lizenzgebers auf Zahlung steht dem Lizenznehmer kein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht zu, es sei denn, sein Gegenanspruch sei vom Lizenzgeber anerkannt oder durch eine rechtskräftige schiedsgerichtliche oder gerichtliche Entscheidung bestätigt worden.

## **11. Vollständigkeit**

Diese Vereinbarung enthält alle Übereinkünfte der Vertragspartner. Sie verdrängt jedwede früheren oder gleichzeitigen Übereinkünfte, Mitteilungen, Arrangements oder Vereinbarungen zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer.

## **12. Schriftform**

Diese Vereinbarung kann nur durch eine vom Lizenzgeber und Lizenznehmer unterzeichnete schriftliche Urkunde geändert werden, die ausdrücklich darauf hinweist, dass sie diese Vereinbarung ändert.

## **13. Teilunwirksamkeit**

Falls eine Vorschrift dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grunde als unwirksam oder undurchsetzbar angesehen wird, berührt dies nicht die vollständige Wirksamkeit der übrigen Vorschriften dieser Vereinbarung. Die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung wird durch eine Alternativregelung ersetzt, die dem erkennbaren oder zu vermutenden Willen der Vertragspartner so genau wie möglich entspricht.

## **14. Anwendbares Recht, Streitentscheidung**

- (1) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.
- (2) Sämtliche Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die aus dieser Vereinbarung entstehen oder sich auf diese Vereinbarung beziehen, werden zum Gegenstand einer Mediation nach den WIPO Mediation Rules gemacht. Dies schließt Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und Ansprüche in Bezug auf das Zustandekommen sowie die Wirksamkeit, Bindungswirkung, Auslegung, Erfüllung, Verletzung oder Beendigung dieser Vereinbarung sowie nichtvertragliche Ansprüche ein. Der Ort für die Mediation ist (.....). Die Mediation wird in deutscher Sprache durchgeführt.



- (3) Soweit solche Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche nicht innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Mediation einvernehmlich beigelegt worden sind, werden sie aufgrund schriftlichen Antrags eines Vertragspartners zum Gegenstand eines Schiedsgerichtsverfahrens nach den WIPO Arbitration Rules gemacht und nach diesen Regeln endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Ort des Schiedsverfahrens ist (.....). Das Schiedsverfahren wird in deutscher Sprache durchgeführt.