

LICENTIE-OVEREENKOMST

tussen

[_____]

en

[_____]

LICENTIE-OVEREENKOMST

Ondergetekenden:

1. [_____] B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te _____, aan de _____, hierna te noemen: "**Licentiegever**", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder _____;

en

2. [_____] B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te _____, aan de _____, hierna te noemen: "**Licentienemer**", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder _____;

Ondergetekenden sub 1 en 2 hierna gezamenlijk ook te noemen "Partijen" en ieder afzonderlijk ook "Partij".

In aanmerking nemende dat:

- a) Licentiegever en Licentienemer tot de datum van levering van de aandelen in Licentienemer tot een groep van vennootschappen behoren die zich in hoofdzaak bezig houdt met de fabricage van en de handel in _____;
- b) In het kader van de fabricage en verhandeling van de producten genoemd onder a) Licentienemer binnen de groep gebruik heeft mogen maken van een drietal octrooien, welke octrooien in eigendom zijn van Licentiegever.
- c) Licentiegever octrooihouder is van het Nederlandse octrooi dat bij het Octrooiencentrum te Rijswijk staat ingeschreven met nummer _____ en een verzoek voor de volgende _____ octrooien heeft gedaan: het _____ octrooi met nummer _____, aanvraagdatum _____ en het octrooi met nummer _____, aanvraagdatum _____, inclusief verbeteringen daarop door Licentiegever. Het octrooi en de aanvragen worden hierna gezamenlijk genoemd: de "**Octrooien**". Een kopie van de registratie en aanvraag van de octrooien zijn als Bijlage 1 aangehecht;
- d) Op datum van levering van de aandelen in Licentienemer de aandelen in Licentienemer worden overgedragen aan een derde partij met als gevolg dat

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

Licentienemer niet langer deel uit maakt van de groep van vennootschappen zoals omschreven onder a);

- e) Licentiegever en de derde partij genoemd onder d) in de overeenkomst tot koop en levering van de aandelen in Licentienemer zijn overeengekomen dat de aan Licentienemer verstrekte licentie voor het gebruik van de Octrooien, welke voorheen aangewend werden door Licentiegever en welke van belang zijn voor de Onderneming van Licentienemer, gehandhaafd blijft;
- f) In de onderhavige overeenkomst (hierna ook te noemen: de "**Overeenkomst**") Licentiegever en Licentienemer de voorwaarden van de licentie wensen vast te leggen;

Komen als volgt overeen:

1 Licentie en duur

1. Onder de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden en bepalingen, verleent Licentiegever hierbij aan Licentienemer het niet overdraagbare en niet exclusieve recht op het gebruik van de Octrooien op het gebied zoals omschreven is onder a) van de overwegingen en binnen de landen waarvoor de specifieke Octrooien gelden, hierna ook te noemen: het "**Gebied**". Hierbij wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het gebruiksrecht van deze Octrooien niet enig recht terzake van onderzoek naar, ontwikkeling van, maken van, gebruik, import, export of verkoop van producten anders dan met betrekking tot de producten op het gebied zoals is bepaald onder a) van de overwegingen, inhoudt en omvat. Het hiervoor omschreven recht wordt hierbij door Licentienemer aanvaard.
2. Het in lid 1 van dit artikel genoemde gebruiksrecht wordt verleend voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst, hierna ook te noemen: de "**Effectieve Datum**" en is bepaald in Artikel 8.
3. Het is Licentienemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever enige sub-licentie aan derden, waaronder begrepen groepsmaatschappijen dan wel andere met haar verbonden personen, op de rechten conform Artikel 1.1 te verstrekken.
4. Licentienemer zal terzake van de door haar verkregen licentie geen zekerheden aan derde partijen verlenen dan wel op enigerlei wijze bezwaren.

5. Licentienemer erkent hierbij dat Licentiegever exclusief rechthebbende is op de Octrooien.
6. Licentienemer erkent dat terzake van twee Octrooien (US en Europa) octrooi-aanvragen zijn ingediend en deze ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst nog niet zijn toegekend. Licentienemer erkent dat de hierbij verleende licentie met betrekking tot die twee Octrooien zal eindigen indien voornoemde octrooi-aanvragen niet worden toegekend en de twee Octrooien niet worden geregistreerd. Licentiegever is niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. Licentienemer en Licentiegever zullen er alles aan doen om te bewerkstelligen dat voornoemde registratie zal geschieden. Indien een octrooiaanvraag niet wordt toegekend zal de licentie op de al bestaande Octrooien blijven bestaan en wordt bij deze alvast een licentie verleend op de onderliggende/relevante auteursrechten en know-how.

2 Royalty, Financiële vergoeding

Licentienemer is geen financiële vergoeding verschuldigd voor onderhavige licentie/ is een vergoeding verschuldigd die als volgt wordt bepaald:

[_____].

3 Verbeteringen/ Gemeenschappelijke ontwikkelingen

1. Licentiegever zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst aan Licentienemer een beschrijving van nieuwe octrooi-aanvragen van Licentiegever binnen 12 maanden na hun datum van indiening verschaffen, tenzij Licentiegever daartoe op grond van haar geheimhoudingsverlichting jegens een derde partij of ter veilig stelling van een octrooi niet gerechtigd is. Licentiegever zal aan Licentienemer een eerste recht geven tot het verkrijgen van een non-exclusieve licentie, waarvoor een royalty is verschuldigd, voor een specifiek territoire op het gebied zoals is bepaald onder a) van de overwegingen voor zulke octrooien, waaronder niet wordt verstaan aanvragen voortvloeiend uit Octrooien, welke al reeds in de onder 1.1. verleende licentie zijn inbegrepen. Partijen zullen deze licentie en haar voorwaarden in een separate schriftelijke Overeenkomst vastleggen.
2. In het geval Partijen gezamenlijk een gemeenschappelijk project wensen te beginnen, zullen zij een separate schriftelijke Overeenkomst aangaan voor de start van het project, waarin de omvang van het project alsmede de gerechtigheid tot de mogelijk daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten worden vastgelegd.

4 Inbreuk

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

1. In geval Licentienemer wetenschap krijgt dat enige derde inbreuk maakt op de rechten op de Octrooien binnen de landen waar de geoctrooieerde producten bescherming genieten, zal Licentienemer daarvan onverwijld schriftelijk melding maken aan Licentiegever op dezelfde dag dat zij daarvan wetenschap van deze inbreuk krijgt, waarin tevens de informatie omtrent en terzake van de inbreuk en de handelingen van de inbreukmakende Partij zal zijn opgenomen.
2. Licentiegever heeft het exclusieve recht om te bepalen of er enige maatregelen tegen een dergelijke inbreuk worden ondernomen en op welke wijze mogelijke schade in verband met de onder Artikel 4.1 vermelde inbreuk zal worden gevorderd. Licentienemer zal op verzoek van Licentiegever redelijkerwijs, waarbij ook de belangen van Licentienemer zullen worden meegewogen, assistentie verlenen, die daartoe noodzakelijk is. Zonder voorafgaande toestemming van Licentiegever is het Licentienemer niet toegestaan ter zake van een inbreuk maatregelen te nemen.
3. De laatste volzin lijdt uitzondering indien Licentiegever gedurende een periode van 2 maanden nalaat op te treden tegen zulk een inbreuk en Licentienemer daar schade van ondervindt. Alsdan zal Licentiegever op verzoek van Licentienemer assistentie verlenen ter bestrijding van voornoemde inbreuk, waaronder begrepen het verlenen van de daartoe noodzakelijke volmachten aan Licentienemer.

5 Rechten en verplichtingen Licentienemer

1. Licentienemer is gerechtigd om de op grond van deze Overeenkomst verkregen licentie op de Octrooien in te schrijven in de daartoe bestemde registers, zoals het Octrooiregister van het Octrooiencentrum te Rijswijk. Voor zover nodig zal Licentiegever daaraan haar medewerking verlenen.
2. Licentienemer verbindt zich er jegens Licentiegever toe om tijdens de looptijd van deze Overeenkomst geenzins iets te doen of na te laten dat afbreuk doet aan het exclusieve eigendomsrecht van Licentiegever op de Octrooien.

6 Geheimhouding

1. Partijen zullen alle informatie en gegevens met betrekking tot de Octrooien en het gebruiksrecht, die zij in welke vorm dan ook, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, als tekening, als beeld, op band, op diskette of anderszins, rechtstreeks of indirect, van elkaar ontvangen of reeds ontvangen hebben, alsmede de informatie vervat in deze Overeenkomst en het bestaan van deze Overeenkomst zelve (hierna zowel

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: "**Geheime Informatie**"), met inachtneming van de meest strikte vertrouwelijkheidcriteria behandelen.

2. Licentienemer zal de Geheime Informatie uitsluitend aanwenden ten behoeve van het doel zoals is bepaald onder sub a) van de overwegingen bij deze Overeenkomst en zal de Geheime Informatie niet kopiëren, niet aan derden ter beschikking stellen en slechts ter beschikking stellen aan diegenen onder haar personeel, die zulke Geheime Informatie noodzakelijkerwijs moeten ontvangen in het kader van het gebruik van Octrooien zoals bedoeld in deze Overeenkomst.
3. Licentienemer zal de voor haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan de door haar in verband met het gebruik van Octrooien zoals bedoeld in deze Overeenkomst in te schakelen werknemers, adviseurs en andere door haar in dit verband in te schakelen derden.
4. De verplichtingen van Licentienemer en die van haar personeel gelden vanaf het moment dat de eerste contacten tussen Licentiegever en Licentienemer omtrent de onder a bepaalde activiteit. Licentienemer is gehouden aan haar genoemde verplichtingen totdat Licentiegever haar schriftelijk van deze verplichtingen heeft ontheven, met dien verstande dat deze verplichtingen eerder zullen zijn opgeheven indien, voor zover en vanaf het moment dat Geheime Informatie:
 - (a) algemeen bekend of algemeen toegankelijk geworden is anders dan tengevolge van daden van Licentienemer of haar personeel; of
 - (b) aantoonbaar vrijelijk ter beschikking stond van Licentienemer voor de ontvangst daarvan van Licentiegever dan wel daarna vrijelijk aan Licentienemer ter beschikking is gesteld door een derde die tot die vrijelijk ter beschikkingstelling bevoegd was.
 - (c) In het kader van een gerechtelijke procedure openbaar moet worden gemaakt, waarbij aan de andere Partij de gegevenheid is gegeven hiertegen verweer te voeren.

7 Garantie

1. Licentiegever garandeert dat het verleende Nederlandse octrooi als genoemd onder overweging c geldig is en de aanvragen voor de overige twee octrooien daadwerkelijk zijn gedaan. Tevens garandeert Licentiegever dat zij gerechtigd is de licentie te verlenen op de Octrooien.

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

2. Licentiegever garandeert dat zij bij haar beste weten de Octrooien heeft laten registreren bij de daartoe aangewezen en bevoegde instanties en garandeert dat alle taxen voor de registraties zijn voldaan.
3. Licentiegever garandeert dat zij alle informatie met betrekking tot de Octrooien aan Licentienemer heeft verstrekt nodig voor gebruik voor de Octrooien zoals bedoeld in deze Overeenkomst.
4. Licentiegevers aansprakelijkheid, op welke grond dan ook gebaseerd, voor directe schade voortvloeiend uit deze Overeenkomst ontstaan gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden te rekenen vanaf de Effectieve Datum, zal niet meer bedragen dan het bedrag van Euro 50.000 of het bedrag dat de verzekering van Licentiegever ter zake uitkeert indien hoger dan EUR 50.000.
5. Licentiegever is nimmer aansprakelijk jegens Licentienemer voor indirecte - of gevolgschade voortvloeiend uit deze Overeenkomst.
6. Licentiegever zal Licentienemer vrijwaren voor alle kosten gemaakt in verband met inbreuken, of vermeende inbreuken van de Octrooien op de rechten van derden. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat het gebruik van de Octrooien door Licentienemer inbreuk maakt op de rechten van een derde, dan zal Licentiegever er voor zorgen: (i) dat Licentienemer kosteloos die gebruiksrechten op deze derden-rechten verkrijgt voor Licentienemer welke het voor Licentienemer mogelijk maken om gebruik te blijven maken van de Octrooien zoals bedoeld in de Overeenkomst; of (ii) dat zij toekomstige inbreuken zal vermijden door het maken van de nodige aanpassingen aan de Octrooien zodat deze geen inbreuk meer zullen maken. De beperkingen van artikel 7.4 gelden niet in verband met de aansprakelijkheid van Licentiegever op grond van dit artikel 7.6.
7. Ieder der Partijen vrijwaart de andere Partij tegen aanspraken door derden verbandhoudend met aansprakelijkheid, schade of kosten voortvloeiend uit een toerekenbare niet nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door haar en/of gebruik van de Octrooien door haar of de aan haar gelieerde vennootschappen.

8 Looptijd en beëindiging

1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar en zal in ieder geval voortduren tot het moment dat het laatste Octrooi afloopt.
2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 9.2, kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang met wederzijdse instemming van beide Partijen worden beëindigd.

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

3. Een Partij heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, indien:
 - a. De andere Partij in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, ongeacht of het gaat om het niet, het niet-tijdig of het niet volledig voldoen aan deze verplichting, en de betreffende niet-nakoming niet binnen dertig dagen na verzending van een schriftelijke mededeling hieromtrent, door de andere Partij is hersteld;
 - b. Een Partij te kennen geeft dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen;
 - c. Een Partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel hiertoe een aanvraag of een eigen aangifte wordt gedaan, dan wel ingeval van aanbieding van een akkoord buiten faillissement door een Partij;
 - d. Een Partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, surséance wordt verleend, dan wel indien een Partij verkeert in een toestand van te hebben opgehouden met betalen.
4. Licentiegever heeft bovendien het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, indien:
 - a. Ten aanzien van Licentienemer een besluit tot liquidatie en/of ontbinding dan wel tot het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing wordt genomen, dan wel indien Licentienemer haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt, belangrijk verandert of in een andere rechtsvorm voortzet;
 - b. Eén of meer anderen dan de huidige aandeelhouder van Licentienemer de uiteindelijke zeggenschap over Licentienemer verkrijgt/verkrijgen, mits zodanige verkrijging van zeggenschap geschiedt na afloop van de vijfde verjaardag van de datum van levering zoals bedoeld in overweging a) van deze Overeenkomst.
5. Licentiegever heeft bovendien het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, indien:
 - a) Ten aanzien van Licentienemer een besluit tot liquidatie en/of ontbinding dan wel tot het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing wordt genomen, dan wel indien Licentienemer haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt, belangrijk verandert of in een andere rechtsvorm voortzet;
 - b) Eén of meer anderen dan de huidige aandeelhouder van Licentienemer de uiteindelijke zeggenschap over Licentienemer verkrijgt/verkrijgen.

9 Handhaving

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

1. Licentiegever verbindt zich er jegens Licentienemer toe gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zorg te dragen voor handhaving van de registratie van de Octrooien. Deze handhaving dient onder meer te geschieden door het verrichten van tijdige betalingen van taxen met betrekking tot de registraties.
2. Indien Licentiegever, om wat voor reden ook, haar Octrooien wenst over te dragen, dan wel niet langer het in stand houden ervan wenst te garanderen, en dit gebeurt binnen de termijn genoemd in Artikel 8 lid 4 onder b, dan zal Licentienemer voor een koopprijs van EUR 1 een eerste recht van koop toekomen ter zake van de Octrooien.

10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

11 Diversen

1. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Zij vervangt iedere vroegere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen. Wijzigingen van deze Overeenkomst kunnen alleen rechtsgeldig worden gemaakt wanneer zij schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. Het doen van afstand van rechten en het instellen van vorderingen kan alleen schriftelijk geschieden.
2. Alle kennisgevingen krachtens deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan aan de navolgende adressen:

[_____]

[_____]
3. De rechten en verplichtingen van een Partij uit deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, tenzij voorzover anders bepaald in artikel 1.3.
4. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; een zodanige

CONCEPT UITLSUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

5. Het nalaten van een Partij om enige actie te nemen waartoe die Partij krachtens deze Overeenkomst gerechtigd is, zal niet worden uitgelegd als het doen van afstand van recht.
6. *Partijen komen overeen dat in het kader van aangaan van de Overeenkomst, ongeacht het feit of de aandelenoverdracht van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van Licentienemer heeft plaatsgevonden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____ B.V. bevoegd is om deze Overeenkomst namens Licentienemer aan te gaan.*

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op _____
