

**Muster**

**Sample**

## **Lizenzvertrag**

## **License Agreement**

zwischen

between

**Syntace GmbH,  
Dammweg 1, 83342 Tacherting,  
Germany**

**Syntace GmbH,  
Dammweg 1, 83342 Tacherting,  
Germany**

(nachstehend "**Syntace**" genannt)

(hereafter "**Syntace**")

und

and

[.....]

[.....]

(nachstehend "**Lizenznehmer**" genannt)

(hereafter "**Licensee**")

### **PRÄAMBEL**

### **PREAMBLE**

Michael Grätz und Jochen Klieber haben ein Steckachsensystem zur Radbefestigung entwickelt, das als deutsches Gebrauchsmuster geschützt ist, und für das eine Anmeldung als europäisches Patent und eine US-Patentanmeldung jeweils mit dem Titel "Steckachsensystem zur Radbefestigung" sowie eine PCT-Anmeldung mit dem Titel "Schaltauge mit Einbauhilfe" eingereicht wurde.

Michael Grätz and Jochen Klieber have developed a Thru-Axle System for securing a wheel, protected as German utility model and for which an application for a European Patent and a US patent application both having the title "Thru-Axle System for Wheel Securement" and a PCT application having the title "Derailleur Hanger with Insertion Aid" were filed.

Syntace wurde von Michael Grätz und Jochen Klieber zum Abschluss des vorliegenden Lizenzvertrages ermächtigt.

Syntace has authorized Michael Grätz and Jochen Klieber GmbH to conclude the present License Agreement.

Syntace stellt die erfindungsgemäße Achse her, die als funktions- und sicherheitsrelevantes Bauteil höchsten Qualitätsanforderungen unterliegt.

Syntace manufactures the inventive axle, which being a functionally- and security-relevant component is subject to uppermost quality requirements.

Der Lizenznehmer ist Hersteller von hochwertigen Fahrradrahmen und möchte das den Gegenstand dieses Vertrages bildende Steckachsensystem an von ihm hergestellten Fahrradrahmen verbauen und diese Rahmen einschließlich des Steckachsensystems vertreiben.

Licensee manufactures high-quality bicycles frames and has the intention to use the Thru-Axle System being the subject of the present License Agreement with the frames Licensee manufactures and to distribute such frames together with the Thru-Axle System.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien folgendes:

Against this background the parties agree as follows:

### § 1 Definitionen

1. Vertragsschutzrechte sind das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2007 006 451.9, die europäische Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 08 155 526.0, die US-Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 12/114,276, die PCT-Anmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen PCT/EP2008/055389 sowie sämtliche aus derselben Erfindung und aus den genannten Schutzrechtsanmeldungen resultierenden Schutzrechtsanmeldungen und erteilten Schutzrechte.

2. Lizenzprodukte sind alle Produkte, die von mindestens einem Anspruch eines der Vertragsschutzrechte Gebrauch machen.

Des Weiteren sind Lizenzprodukte auch alle Teile des erfindungsgemäßen Steckachsensystems, unabhängig davon, ob der Lizenznehmer das komplette Steckachsensystem einschließlich der Achse, der Steckachse und des Schaltauges oder nur einzelne Teile davon herstellt oder benutzt.

3. Vertragsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland sowie sämtliche Länder in denen eines der Vertragsschutzrechte angemeldet oder in Kraft ist.

### § 1 Definitions

1. Contractual Protective Rights are the German utility model DE 20 2007 006 451.9, the European patent application having the official file No. 08 155 526.0, the US patent application having the official file No. 12/114,276, the PCT application having the official file No. PCT/EP2008/055389, and any and all protective rights both applied for and granted, based on the same invention and on the applications for protective rights indicated above.

2. Licensed Products are any and all products which make use of at least one claim of one of the Contractual Protective Rights.

Furthermore, Licensed Products are all parts of the inventive Thru-Axle System, independently of whether Licensee manufactures or uses the complete Thru-Axle System including the axle, the thru-axle and the derailleur hanger, or individual parts thereof only.

3. The Contractual Territory is the Federal Republic of Germany and all of the countries in which any of the Contractual Protective Rights has been applied for or is in force.

## **§ 2 Lizenzerteilung**

1. Der Lizenznehmer erhält eine Lizenz zur Herstellung, Benutzung und zum Vertrieb von Lizenzprodukten im Vertragsgebiet. Diese Lizenz ist nicht ausschließlich und nicht übertragbar. Ausdrücklich ausgenommen von der Lizenzerteilung ist lediglich die Herstellung der Achse einschließlich der Konusfixierung, welche ausschließlich von Syntace hergestellt wird.

2. Das gemäß Ziffer 1 eingeräumte Recht ist an den Bezug der Achse einschließlich der Konusfixierung von Syntace gekoppelt.

## **§ 3 Lizenzgebühr und Bezugspflicht**

1. Der Lizenznehmer zahlt an Syntace für jeden Fahrradrahmen an dem ein Lizenzprodukt verbaut wird eine Stücklizenz von 1,00 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Syntace sichert dem Lizenznehmer zu, dass diese Stücklizenz während der gesamten Vertragslaufzeit über eine eventuelle Anpassung an die Euro-Inflationsrate hinaus nicht erhöht wird.

3. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, eine der technischen Lehre der Vertragsschutzrechte entsprechende Achse einschließlich der Konusfixierung ausschließlich von Syntace zu beziehen.

## **§ 4 Buchführung und Zahlungsbedingungen**

1. Der Lizenznehmer ist zur ordnungsgemäßen Buchführung und Führung von Rechnungsbüchern gehalten, in denen alle notwendigen Angaben zur Berechnung der Lizenzgebühren aufgezeichnet werden.

## **§ 2 Granting of the License**

1. Licensee is granted a License for the manufacture, use and distribution of Licensed Products in the Contractual Territory. The License is non-exclusive and non-transferable. The License merely does not cover the manufacture of the axle including the cone fixing, which is exclusively manufactured by Syntace.

2. The right granted under Item 1. Syntace is linked to the purchase of the axle including the cone fixing from Syntace.

## **§ 3 License Fee und Purchase Obligation**

1. Licensee shall pay to Syntace for each bicycle frame in which a Licensed Product is installed a royalty of 1.00 € per unit plus turnover tax as required by law.

2. Syntace assures Licensee that this royalty of 1.00 € per unit will not be increased during the entire duration of the agreement by more than a possible adjustment to the inflation of the Euro.

3. Licensee undertakes to purchase an axle including the cone fixing in accordance with the technical teaching of Contractual Protective Rights exclusively from Syntace.

## **§ 4 Bookkeeping and Payment Terms**

1. Licensee shall keep proper business accounts and invoice accounts in which all the particulars required for calculating license fees shall be recorded.

2. Der Lizenznehmer rechnet quartalsweise, also zu den Abrechnungszeitpunkten 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. eines Jahres die Lizenzgebühren ab und übermittelt Syntace innerhalb von 14 Tagen eine Abrechnung unter Angabe der hergestellten und verbauten Lizenzprodukte.

Die Lizenzgebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach den Abrechnungszeitpunkten fällig und frei von allen Bankgebühren auf das folgende Bankkonto zahlen:

Syntace GmbH  
Konto 106 146  
BLZ 710 520 50  
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg  
BIC: BYLA DE M1 TST  
IBAN: DE 20 710520 50 0000 106 146

3. Ab dem Fälligkeitstag werden Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet, ohne dass es einer Mahnung bedarf; höhere Zinsen können nur bei Nachweis berechnet werden.

4. Syntace ist berechtigt, jederzeit nach vorheriger schriftlicher Ankündigung die Geschäfts- und Rechnungsbücher des Lizenznehmers, die für diesen Vertrag relevant sind, durch einen unabhängigen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer, einsehen zu lassen. Sofern die Prüfung Fehler zum Nachteil von Syntace aufdeckt, ist vom Lizenznehmer der dreifache Differenzbetrag an Syntace zu bezahlen, wobei diese Zahlung sofort fällig ist. Der Lizenznehmer hat Syntace die Kosten der Prüfung zu erstatten, es sei denn, der Differenzbetrag macht weniger als 5 % aus. In diesem Fall trägt Syntace die Kosten der Prüfung.

2. Licensee shall settle the license fees quarterly, i.e. as per the accounting dates March 31, June 30, September 30, and December 31 of each year and shall provide Syntace with a statement of account within 14 days, itemizing the manufactured and installed Licensed Products.

The license fees shall be due within 30 days from each accounting date and shall be paid exempt from any bank charges into the following bank account:

Syntace GmbH  
Account No. 106 146  
Bank Code 710 520 50  
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg  
BIC: BYLA DE M1 TST  
IBAN: DE 20 710520 50 0000 106 146

3. Interest on payments in arrears shall accrue from the due date in the amount of eight percentage points above the basic interest rate of the Central Bank of Germany without requiring a reminder; higher interest may only be charged if proven

4. Syntace shall be entitled at any time, upon prior written notice, to have the account and invoice books of Licensee which are relevant to the present agreement, inspected by an independent auditor who is bound to secrecy. In the case that the inspection uncovers errors to the disadvantage of Syntace, Licensee shall pay to Syntace triple the differential amount, which payment shall be due immediately. Licensee shall reimburse Syntace for the costs of the inspection, unless the differential sum is less than 5 percent. In this case Syntace shall bear the inspection costs.

### **§ 5 Übertragung und Unterlizenzierung**

1. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, diesen Vertrag, Teile dieses Vertrags oder in diesem Vertrag eingeräumte Rechte zu übertragen. Ausgenommen hiervon ist die Übertragung auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne von § 15 Aktiengesetz.

2. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

### **§ 6 Zusicherungen**

1. Syntace sichert zu, Inhaber der Vertragsschutzrechte zu sein und frei über diese verfügen zu können, sowie, dass Angriffe Dritter ebenso wenig bekannt sind wie eine Belastung mit Rechten Dritter, insbesondere in Form von Vorbenutzungsrechten.

2. Syntace sichert nicht zu, dass die Vertragsschutzrechte rechtsbeständig sind und/oder dass sie im Falle einer Anfechtung aufrechterhalten werden, dass sie wirtschaftlich verwertbar, technisch ausführbar oder brauchbar sind oder dass sie die Rechte Dritter nicht verletzen.

### **§ 7 Nichtigklärung der Vertragsschutzrechte**

1. Falls sämtliche Vertragsschutzrechte rechtskräftig gelöscht oder für nichtig erklärt werden sollten, endet der vorliegende Lizenzvertrag automatisch mit dem Tag, an dem eine entsprechende Entscheidung rechtskräftig wird.

### **§ 5 Assignment and Sublicensing**

1. Licensee shall not be authorized to assign the present agreement, parts of the present agreement, or any rights conceded in the present agreement. An exception shall apply to assignment to an affiliated company in the sense of Sec. 15 Stock Corporation Act.

2. Licensee shall not be authorized to grant sublicenses.

### **§ 6 Assurances**

1. Syntace shall assure that they are the proprietor of the Contractual Protective Rights and entitled to freely dispose thereof, and that they have no knowledge of any attack by any third party nor of any encumbrance by rights of any third party, in particular by way of rights of prior use.

2. Syntace shall not assure that the Contractual Protective Rights are legally valid and/or that they will be maintained if they are contested, that they are economically exploitable, technically feasible or useful, or that they do not infringe rights of any third party.

### **§ 7 Revocation of the Contractual Protective Rights**

1. In the case that any and all of the Contractual Protective Rights shall be finally and absolutely cancelled or nullified, the present License Agreement shall be automatically terminated on the date at which an according decision shall become final and absolute.

2. Werden nur einzelne Vertragsschutzrechte rechtskräftig gelöscht oder für nichtig erklärt, ändert sich das Vertragsgebiet entsprechend. Der Lizenznehmer hat das Recht auf eine angemessene Anpassung der Lizenzgebühr, wenn sich der durch den Anspruch bestimmte Schutzbereich eines erteilten Patents gegenüber dem mit der Anmeldung eingereichten Anspruch in einer Weise ändert, dass der Kern der Erfindung nicht mehr unter Schutz steht.

3. Bezahlte Lizenzgebühren können nicht zurückgefordert werden. Bis zur rechtskräftigen Löschung oder Nichtigerklärung fällige, aber noch nicht bezahlte Lizenzgebühren, sind vom Lizenznehmer zu zahlen.

#### **§ 8 Freistellung**

Der Lizenznehmer stellt Syntace gegenüber Ansprüchen Dritter aufgrund der Herstellung oder Benutzung, des Verkaufs oder Vertriebs der Lizenzprodukte, insbesondere hinsichtlich aller Ansprüche wegen Produkthaftung, frei. Syntace ist berechtigt, einem eventuellen Rechtsstreit beizutreten.

#### **§ 9 Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte**

1. Syntace erhält während der Dauer dieses Vertrags die Vertragsschutzrechte auf eigene Kosten aufrecht.

2. Sollte Syntace einzelne Vertragsschutzrechte fallen lassen, gilt § 7 Abs. 2 dieses Vertrages entsprechend.

2. In the case that only particular Contractual Protective Rights are finally and absolutely cancelled or nullified, the contractual territory shall change accordingly. Licensee shall be entitled to a reasonable adjustment of the License Fee, if the scope of protection of a granted patent defined by the claim is amended over the claim as filed with the application in such a way that the core of the invention is no longer protected.

3. Any license fees paid cannot be reclaimed. Any license fees due and payable but not yet paid up to a final and absolute cancellation or annulment shall be paid by Licensee.

#### **§ 8 Indemnification**

Licensee shall indemnify Syntace against claims from any third party based on manufacture or use, sales or distribution of the Licensed Products, in particular in view of any and all claims for product liability. Syntace shall be entitled to enter into any pending litigation.

#### **§ 9 Maintenance of the Contractual Protective Rights**

1. Syntace shall maintain the Contractual Protective Rights for the duration of the present agreement at their own expense.

2. In the case that Syntace should abandon particular Contractual Protective Rights, Sec. 7 paragraph 2 of the present agreement shall apply mutatis mutandis.

### **§ 10 Verletzung der Vertragsschutzrechte**

1. Sofern der Lizenznehmer Kenntnis von einer tatsächlichen oder drohenden Verletzung eines der Vertragsschutzrechte erlangt, ist Syntace hiervon umgehend schriftlich zu informieren.
2. Syntace wird alle Streitigkeiten und Verfahren in Bezug auf die Vertragsschutzrechte selbst führen und nach eigenem Ermessen entscheiden, ob und welche Maßnahmen (einschließlich Gerichtsverfahren, Schiedsgerichtsverfahren und Vergleiche) ergriffen werden.

### **§ 11 Produktkennzeichnung**

1. Der Lizenznehmer ist nicht verpflichtet, auf dem Lizenzprodukt oder auf den von ihm hergestellten Fahrradrahmen einen Hinweis auf die Vertragsschutzrechte oder die Tatsache, dass eine Lizenz erteilt wurde oder die von Syntace für das Steckachsensystem, das den Gegenstand dieses Vertrages bildet, verwendete Bezeichnung (z.B. X-12) anzubringen.
2. Lizenznehmer darf aber keine anderen Bezeichnungen oder Hinweise, insbesondere nicht solche, die auf eine andere Herkunft des den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Steckachsensystems verweisen als Syntace oder zu einer Irreführung über die Herkunft führen, anbringen.
3. Dasselbe gilt für alle Arten von Bedienungsanleitungen, Werbematerial, Broschüren und dergleichen.

### **§ 10 Infringement of the Contractual Protective Rights**

1. In case that Licensee obtains knowledge of an actual or imminent infringement of any of the Contractual Protective Rights, Syntace shall be notified thereof in writing without delay.
2. Syntace shall on their own settle any dispute and take any action in respect of the Contractual Protective Rights, deciding at their own discretion whether to take any measures, and if so which (including court action, arbitration proceedings, and conciliation).

### **§ 11 Marking of the Product**

1. Licensee is not obligated to mark the Licensed Product or the bicycle frame manufactured by Licensee with the Contractual Protective Rights or with an indication of the fact that a license has been granted or with the designation used by Syntace for the Thru-Axle System being the subject of the present License Agreement (e.g. X-12).
2. Licensee is, however, not allowed to apply other designations or indications, particularly not such that suggest that the Thru-Axle System being the subject of the present License Agreement does not originate from Syntace or lead to a confusion on the origin.
3. This applies also for any kind of product manual, advertising material, brochures and the like.

## § 12 Dauer und Beendigung des Vertrags

1. Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und läuft zunächst bis zum 31. Dezember des dem Unterzeichnungsdatum des Lizenzvertrages folgenden Kalenderjahres.

2. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Kalenderjahr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mindestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres, d.h. jeweils bis zum 30. September, schriftlich gekündigt wird. Längstens läuft der Vertrag bis zum Ablauf der Schutzdauer des letzten Vertragsschutzrechtes.

3. Darüberhinaus kann der Vertrag von jeder Vertragspartei bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, falls:

(a) die andere Partei eine wesentliche Vertragspflicht verletzt;

(b) der Lizenznehmer die Vertragsschutzrechte während der Dauer des Vertrags angreift oder einen Dritten zu einem derartigen Angriff veranlasst oder dabei unterstützt (Nichtangriffsklausel);

(c) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der anderen Partei eingeleitet wird oder im Falle von deren Liquidation, Auflösung oder Abwicklung;

(d) der Lizenznehmer die Lizenzgebühren nicht innerhalb der vereinbarten Termine zahlt;

## § 12 Duration and Termination of the Agreement

1. The present agreement shall enter into force upon signing of both parties and shall run until December 31 of the calendar year following the year in which the License Agreement has been signed.

2. The License Agreement is automatically extended by another calendar year, unless at least one of the Contractual Parties terminates the License Agreement at least three months prior to the end of the calendar year, the termination requiring written form. The License Agreement shall be terminated automatically with the expiry of the term of protection of the last Contractual Protective Right.

3. Moreover, the License Agreement may be terminated for cause by any Contractual Party without notice. Cause shall be given in particular if:

(a) the other party violates an essential contractual duty;

(b) Licensee attacks the Contractual Protective Rights during the License Agreement period or supports or causes an attack by any third party (non-aggression clause);

(c) insolvency proceedings are initiated with regard to the other party, or in case of its liquidation, dissolution or winding up;

(d) Licensee does not pay the license fees within the agreed dates;

Der Kündigungserklärung muss außer in den Fällen (b) und (c), eine schriftliche Abmahnung vorangegangen sein, worin die andere Vertragspartei aufgefordert wird, innerhalb von 14 Tagen den Bestimmungen des Vertrages nachzukommen.

### § 13 Schlussbestimmungen

1. Für die Auslegung dieses Vertrages ist deutsches Recht unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts anzuwenden. Die deutsche Fassung dieses Vertrages ist verbindlich.
2. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Lizenzvertrag wird die Zuständigkeit des Landgerichts München I – Patentstreitkammer - vereinbart.
3. Änderungen des vorliegenden Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen des Schriftformerfordernisses selbst.
4. Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen.
5. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht wirksam sein oder in Zukunft werden, oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle unwirksamer Regelungen gilt eine Regelung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.

Tacherting, den/this \_\_\_\_\_

Syntace

The notice of termination shall, except in the cases (b) and (c), be preceded by a written warning in which the other Contractual Party is demanded to comply with the terms and conditions of the agreement within 14 days.

### § 13 Final clause

1. The interpretation of the License Agreement is subject to German law to the exclusion of the rules of private international law. The German version of this License Agreement shall be binding.
2. The jurisdiction of the District Court Munich I – Patent Litigation Division - shall be agreed for any and all dispute arising out of or in conjunction with this License Agreement.
3. Any modifications of the License Agreement shall be made in writing. This shall include amendments of the requirement of the written form.
4. The License Agreement shall comprise any and all agreements in respect of the subject of the present agreement. No supplements to this License Agreement have been made.
5. Should any provision of the License Agreement be invalid or become so in the future, or should the License Agreement contain an omission, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected. In place of any invalid clause or provision, a clause or provision shall be deemed to be agreed which comes closest to the economic intent of the parties. This shall apply mutatis mutandis in the case of an omission.

\_\_\_\_\_ den/this \_\_\_\_\_

Lizenznehmer/ Licensee