



## Lizenzvertrag zur Nutzung der “OMS CERTIFIED” Vertragsmarke

zwischen

Open Metering System Group – OMS-Group e.V.

Mevissenstraße 1

50668 Köln

– nachfolgend **Lizenzgeber** genannt –

**Und**

Firma: \_\_\_\_\_ (vollständiger eingetragener Firmenname)

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Zeichnungsberechtigter, Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_

– nachfolgend **Lizenznehmer** genannt –

### Präambel


Der Lizenzgeber ist als eingetragener Verein eine Interessengemeinschaft von Unternehmen und Verbänden. Er hat eine einheitliche System-Spezifikation für die interoperable Kommunikation von Messsystemen für intelligente Zähler auf Basis des M-Bus im Rahmen des Smart Metering für alle Medien entwickelt (im Folgenden: „**OMS-Spezifikationen**“).

Der Lizenzgeber ist Inhaber von Markenrechten und Urheberrechten an bestimmten Logos und ist dazu bereit, OMS Group Mitgliedern Rechte zur Nutzung dieser Logos für Produkte einzuräumen, sofern diese Produkte den OMS-Spezifikationen entsprechen und zertifiziert sind.

Der Lizenznehmer möchte eigene Produkte, die den OMS-Spezifikationen entsprechen und insoweit zertifiziert sind, mit den Logos kennzeichnen.

Zu diesem Zweck schließen die Parteien den folgenden Lizenzvertrag.

### § 1 Vertragsrechte

(1) Der Lizenzgeber ist alleiniger Inhaber der zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem Logo  (im Folgenden: „**Logo**“).

**Vorstand | Board:** Ulrich Eff (Sprecher | Spokesperson), Wolfgang Esch, Jens Hørdum,  
Ahmed Kastet, Heinz Lux, Volker Meyer, Remo Reichel, Róbert Štunek

**Register-Nr. | Register No.:** VR 18964, Amtsgericht Köln, **USt.ID-Nr. | VAT No.:** DE306795129

**Bankverbindung | Bank Details:** Sparkasse KölnBonn, IBAN DE16 3705 0198 1933 3008 22, SWIFT/BIC COLSDE33XXX



- (2) Der Lizenzgeber ist Inhaber eingetragener Marken, die teilweise das Logo darstellen oder enthalten und für Waren in Klasse 9 und teils für Dienstleistungen in Klasse 42 eingetragen sind. Markeneintragungen bestehen in der Europäischen Union und in weiteren Ländern. Der aktuelle Markenschutz ist auf der Website des Lizenzgebers abrufbar.
- (3) Gegenstand dieses Lizenzvertrages sind urheberrechtliche Nutzungsrechte und markenrechtliche



Nutzungsrechte an dem Zeichen **CERTIFIED** (im Folgenden: „**Vertragsmarke**“).

## § 2 Zertifizierung der Vertragsprodukte

- (1) Für die Vertragsmarke bestimmt die Unionsgewährleistungsmarkensatzung u. a. die Gewährleistungseigenschaften, die nutzungsberechtigten Personen, das Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren und die Bedingungen der Benutzung der Marke.
- (2) Die Einräumung von Nutzungsrechten an der Vertragsmarke setzt voraus, dass die betreffenden Produkte die Gewährleistungseigenschaften der Vertragsmarke besitzen, d. h. die OMS-Spezifikationen erfüllen, und dies von einem Zertifizierungsinstitut bestätigt ist.
- (3) Der Lizenznehmer beauftragt bei einem der von der Lizenznehmerin akkreditierten Zertifizierungsinstitute - auf der Website abrufbar - auf eigene Kosten die Prüfung seiner Produkte in Bezug auf die Erfüllung der OMS-Spezifikationen und die Erteilung entsprechender Zertifikate.
- Nach erfolgreicher Zertifizierung stellt das Zertifizierungsinstitut dem Lizenznehmer für das Produkt (im Folgenden: „**Vertragsprodukt**“) eine Zertifizierungserklärung aus.
- (1) Der Lizenzgeber kann nach Vertragsschluss bestimmen, dass neue Zertifizierungen künftiger Produkte oder die Erneuerung von Zertifikaten ab einem bestimmten Zeitpunkt durch andere oder weitere Zertifizierungsinstitute erfolgen. Der Lizenzgeber informiert hierüber über die Website.

## § 3 Erwerb und Inhalt der Produkt-Lizenz

- (1) Der Lizenznehmer übersendet dem Lizenzgeber für jedes Vertragsprodukt auf elektronischem Wege die Zertifizierungserklärung. Damit erwirbt der Lizenznehmer für das betreffende Vertragsprodukt Nutzungsrechte an der Vertragsmarke (im Folgenden: „**Produktlizenz**“).
- (2) Die Produkt-Lizenz gewährt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht, das betreffende Vertragsprodukt mit der Vertragsmarke zu kennzeichnen und dieses mit der Vertragsmarke anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu bewerben und die Vertragsmarke bei der Bewerbung der Vertragsprodukte und in Produktunterlagen – jeweils in digitaler Form online und offline und in Printform – zu benutzen oder diese Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.
- (3) Die Produkt-Lizenz umfasst insoweit auch entsprechende urheberrechtliche Nutzungsrechte an der Gestaltung der Vertragsmarke und an dem Logo.
- (4) Die Einräumung der Produkt-Lizenz steht unter der aufschiebenden Bedingung einer erfolgreichen Zertifizierung des Vertragsprodukts durch ein Zertifizierungsinstitut gemäß § 2.
- (5) Die Einräumung der Produkt-Lizenz steht weiter unter der aufschiebenden Bedingung der Zahlung der Lizenzgebühr gemäß dem Produkt-Lizenzvertrag.
- (6) Die Produkt-Lizenz ist zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, in den Datenblättern zum Vertragsprodukt die Versionsnummer der OMS-Spezifikation anzugeben, die der Zertifizierung des Vertragsproduktes zugrunde lag.
- (7) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

## § 4 Lizenzgebiet



- (1) Die Einräumung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem Logo erfolgt weltweit.
- (2) Die Produktlizenz an der Vertragsmarke umfasst das Gebiet der Europäischen Union.
- (3) Soweit der räumliche Schutzbereich der Vertragsmarke während der Laufzeit dieses Vertrages durch eine Registrierung der Vertragsmarke auf weitere Länder ausgedehnt wird, werden diese weiteren Marken automatisch ebenfalls Vertragsmarken.

## **§ 5 Lizenzvermerk**

- (1) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Vertragsmarke ausschließlich in der § 1 wiedergegebenen Form zu verwenden. Die farbige Wiedergabe der Vertragsmarke ist erlaubt. Andere Änderungen der Darstellung der Vertragsmarke sind nicht erlaubt.
- (2) Der Lizenznehmer wird die Vertragsmarken stets mit dem Eintragungsvermerk ® versehen und bei der Verwendung in Produktbroschüren, Produktblättern und im Internet darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke des Lizenzgebers handelt.

## **§ 6 Lizenzgebühr**

- (1) Die Lizenzgebühr beträgt 3.000€ zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Kalenderjahr und ist unabhängig von der Anzahl der lizenzierten Vertragsprodukte.
- (2) Die Lizenzgebühr ist mit Abschluss des Lizenzvertrags fällig und binnen 5 Banktagen auf ein in der Rechnung benanntes Konto des Lizenzgebers zu zahlen.

## **(3) § 7 Gewährleistung und Haftung**

- (1) Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass durch die Benutzung der Vertragsmarken keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Lizenzgeber erklärt jedoch, dass ihm solche Rechte nicht bekannt sind. Eine Haftung für Freiheit von Mängeln, insbesondere der Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter, wird nicht übernommen.
- (2) Der Lizenzgeber gewährleistet, dass Rechte an dem Logo und den Vertragsmarken nicht verpfändet wurden, dass keine Nutzungsrechte oder sonstigen dinglichen Rechte eingeräumt wurden, die der Erteilung der vertragsgegenständlichen Lizenz entgegenstehen, und dass die Rechte an dem Logo und den Vertragsmarken nicht Gegenstand von Zwangsvollstreckungsverfahren sind.

## **§ 8 Vertragsdauer und Beendigung**

- (1) Der Lizenzvertrag hat eine unbegrenzte Laufzeit.
- (2) Eine ordentliche Kündigung des Lizenzvertrages ist für beide Parteien ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt hiervon unberührt.
- (3) Der Lizenzgeber kann den Lizenzvertrag insbesondere in folgenden Fällen aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung in Textform kündigen:
  - (a) wenn der Lizenznehmer, dessen Handelsvertreter, Großhändler oder Importeure das Logo und/oder die Vertragsmarken für Produkte benutzen, für die keine wirksame Zertifizierungserklärung vorliegen, sofern diese Nutzung nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen Unterlassungsaufforderung vollständig eingestellt wird; bei wiederholter Benutzung des Logos und/oder der Vertragsmarken für solche Produkte bedarf es für eine sofortige Kündigung keiner Unterlassungsaufforderung und Fristsetzung;
  - (b) wenn die Lizenzgebühren nicht oder um mehr als 7 Tage nach Erhalt einer schriftlichen Mahnung verspätet gezahlt werden. Wiederholte Zahlungsverzüge rechtfertigen ebenfalls eine vorzeitige Kündigung, sofern die Zahlungsverspätungen sich insgesamt auf 14 Tage pro Geschäftsjahr addieren und eine Abmahnung erfolgt ist;



- (c) wenn der Lizenznehmer liquidiert oder über das Vermögen des Lizenznehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder ein ähnlich schwerwiegendes Verfahren gegen den Lizenznehmer eingeleitet wird.
- (4) Bei Beendigung des Lizenzvertrags wird der Lizenznehmer unverzüglich jede Benutzung des Logos und der Vertragsmarken unterlassen.
- (5) Ist der Lizenzgeber zur Kündigung gemäß Abs. (3) (a) berechtigt, schuldet der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 30.000€, es sei denn, dass der Lizenznehmer die Vertragsverletzung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsstrafe ist auf Schadensersatzansprüche des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer wegen der Vertragsverletzung anzurechnen.
- (6) Eine (ggfs. Teil-)Löschung der Vertragsmarken hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Lizenzvertrags

## **§ 9 Aufrechterhaltung und Verteidigung der Vertragsmarke**

- (1) Der Lizenzgeber verpflichtet sich, die Eintragung der Vertragsmarken während der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten und in wirtschaftlich sinnvollem Rahmen gegen etwaige Angriffe Dritter zu verteidigen.
- (2) Dies gilt nicht, falls die Angriffe unbedeutend sind. Die Beurteilung, ob eine Verletzungshandlung unbedeutend ist, obliegt allein dem Lizenzgeber.

## **§ 10 Angriffe Dritter gegen die Nutzung der Vertragsmarke**

- (1) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Vertragsmarke weder selbst anzugreifen noch Dritte beim Angriff auf Vertragsmarken zu unterstützen.
- (2) Erhält der Lizenznehmer davon Kenntnis, dass ein Dritter eine Kennzeichnung benutzt und/oder als Marke anmeldet, die möglicherweise mit dem Logo oder den Vertragsmarken verwechslungsfähig ist oder diese ansonsten verletzt, hat er den Lizenzgeber unverzüglich hiervon zu unterrichten.
- (3) Sollte der Lizenznehmer wegen der Benutzung der Vertragsmarke von einem Dritten in Anspruch genommen werden, so ist er verpflichtet, den Lizenzgeber hiervon unverzüglich unter Angabe der notwendigen Details über die Natur des Anspruchs zu unterrichten.
- (4) Der Lizenznehmer ist grundsätzlich nicht berechtigt, im eigenen Namen Klage wegen Markenverletzung zu erheben. Zu einem Vorgehen gegen die Benutzung einer verwechslungsfähigen oder sonst rechtsverletzenden Bezeichnung ist in erster Linie der Lizenzgeber berechtigt. Das Recht des Lizenznehmers, gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG einer Verletzungsklage des Lizenzgebers beizutreten, bleibt unberührt.
- (5) Der Lizenzgeber bedarf zum Abschluss eines Vergleichs, durch den er einem Dritten die Benutzung einer Marke gestattet, nicht der Zustimmung des Lizenznehmers, auch wenn der Lizenznehmer der Auffassung ist, die Marke des Dritten sei mit der Vertragsmarke verwechslungsfähig.

## **§ 11 Allgemeine Bestimmungen**

- (1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine andere, wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke.
- (2) Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieser Schriftformklausel.
- (3) Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Köln.



(4) Dieser Lizenzvertrag soll nach dem deutschen Rechtsverständnis ausgelegt werden, auch wenn der Vertrag in englischer Sprache abgeschlossen wird. Falls die englische rechtliche Bedeutung einzelner Begriffe oder Formulierungen von der deutschen rechtlichen Bedeutung abweicht, soll die deutsche Bedeutung Vorrang haben.

Ort, Datum

Ort, Datum

(Unterschriften des Lizenzgebers)

(Unterschriften des Lizenznehmers)