



österreichisches  
patentamt

# Die Registrierung von Lizenzen



Dr. Susanne Lang



österreichisches  
patentamt

# Österreichisches Patentamt – Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz

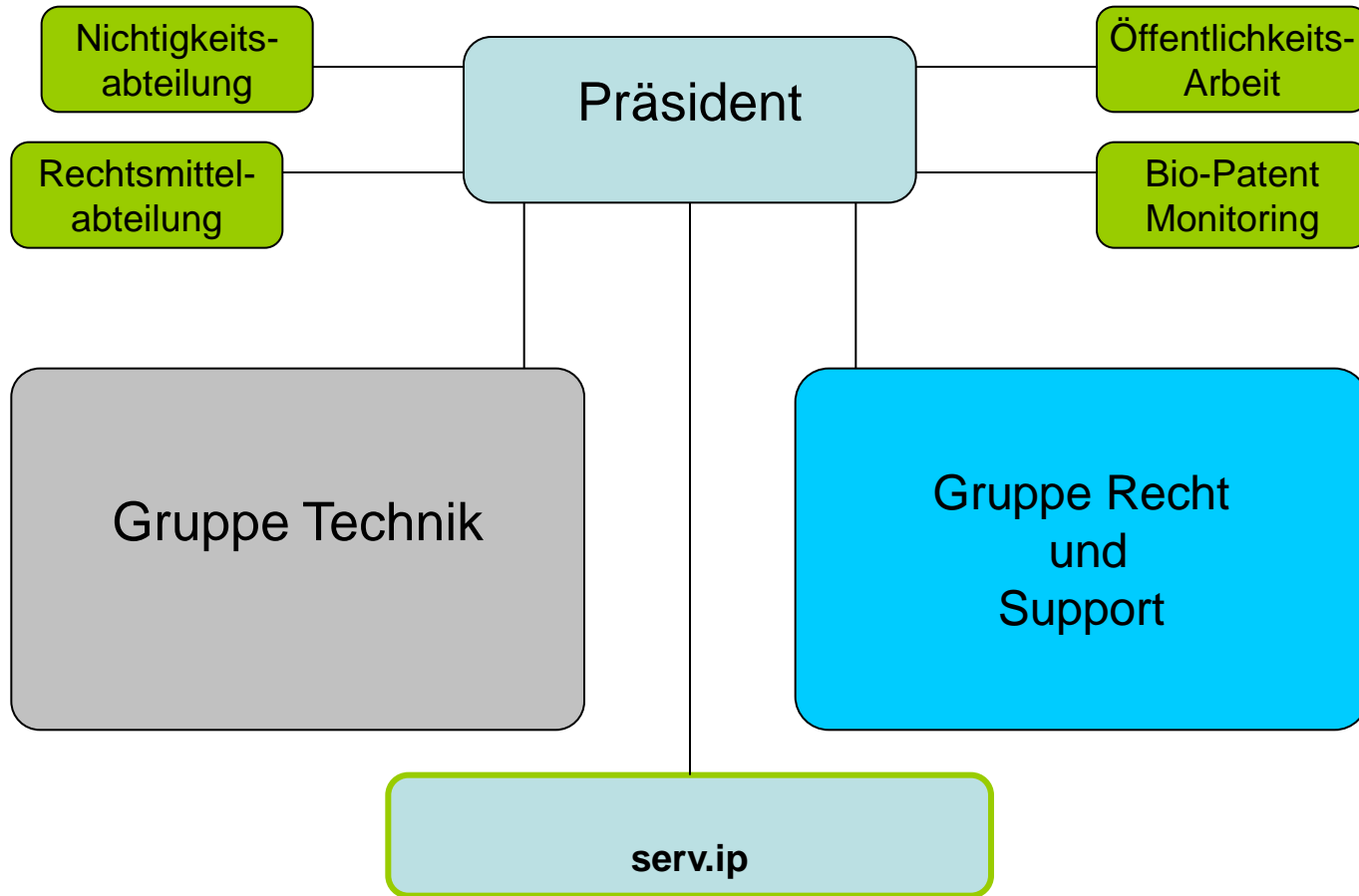
Dresdner Straße 87,  
A-1200 Wien

Tel.: +43 1 53424-0  
Fax: +43 1 53424-110

Web: [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

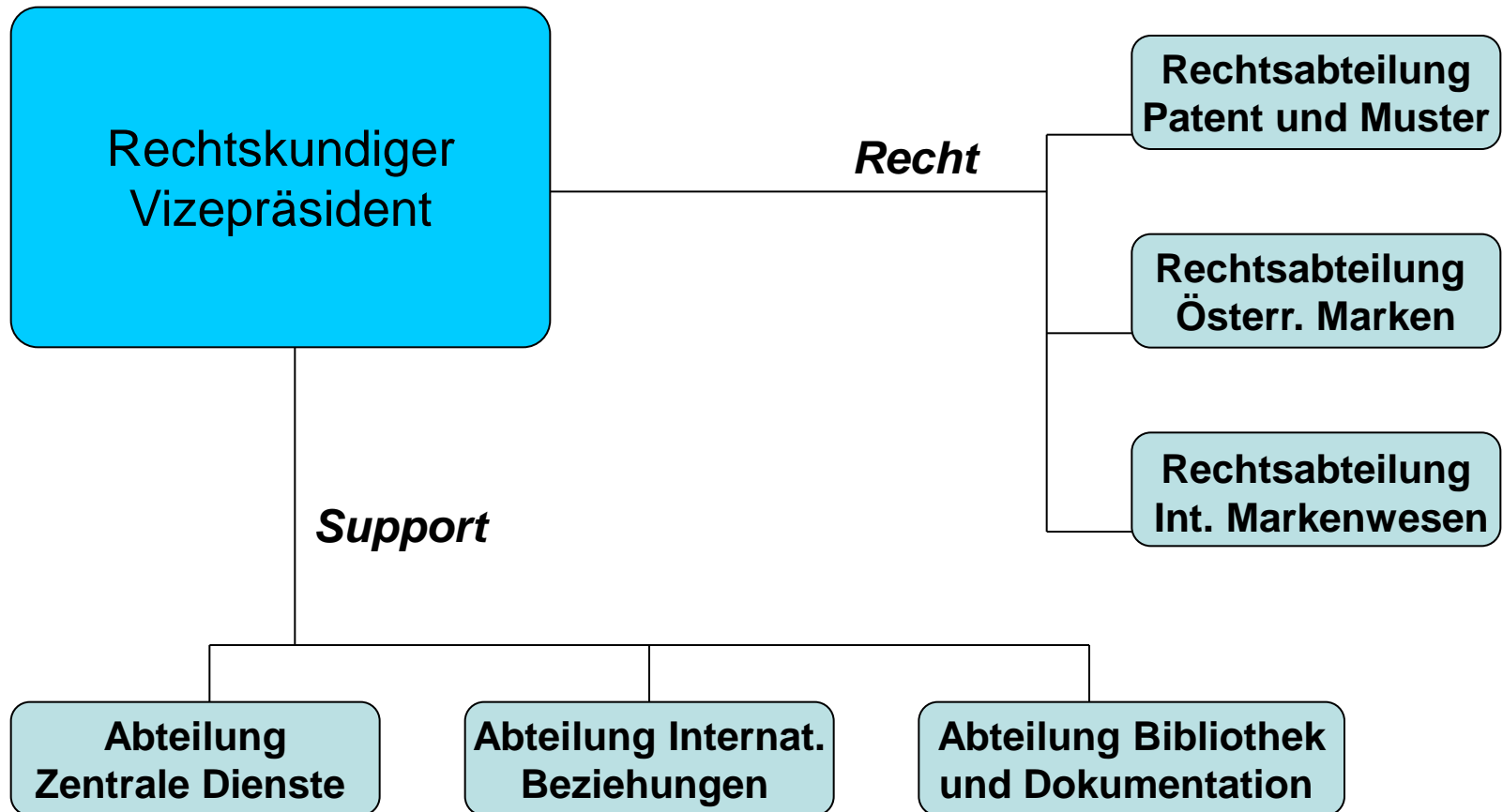
Mail: [info@patentamt.at](mailto:info@patentamt.at)







# Gruppe Recht und Support



## Inhalt des Vortrags

- ▶ Welches Schutzrecht für welche Innovation?
- ▶ Freiwillige Lizenzen/ Zwangslizenzen
- ▶ Anforderungen an den Eintragungsantrag
- ▶ Gebühren für die Eintragung einer Lizenz
- ▶ Das Eintragungsverfahren
  
- ▶ Die Eintragung von Lizenzen bei europäischen und bei internationalen Patentanmeldungen

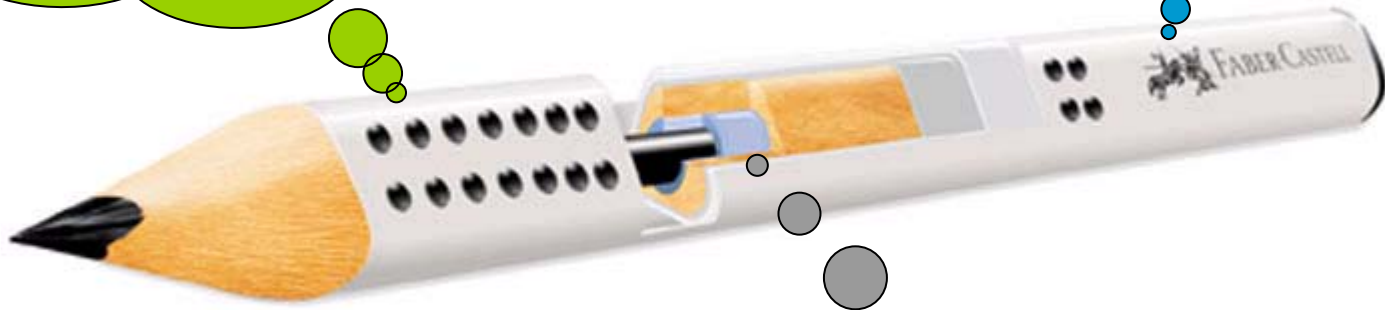




## Gewerbliche Schutzrechte

Aussehen:  
Muster / Design  
„Geschmacksmuster“

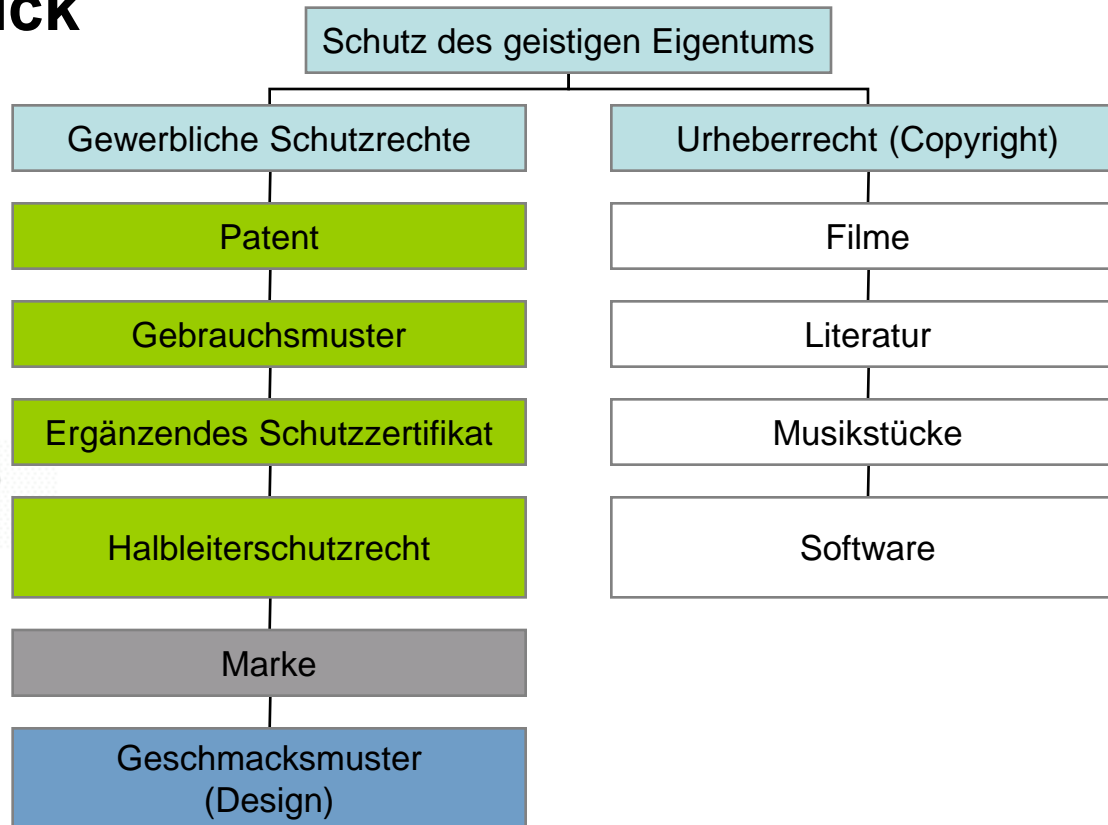
Firma:  
Marke



Erfindung:  
Patent oder  
Gebrauchsmuster



# Überblick

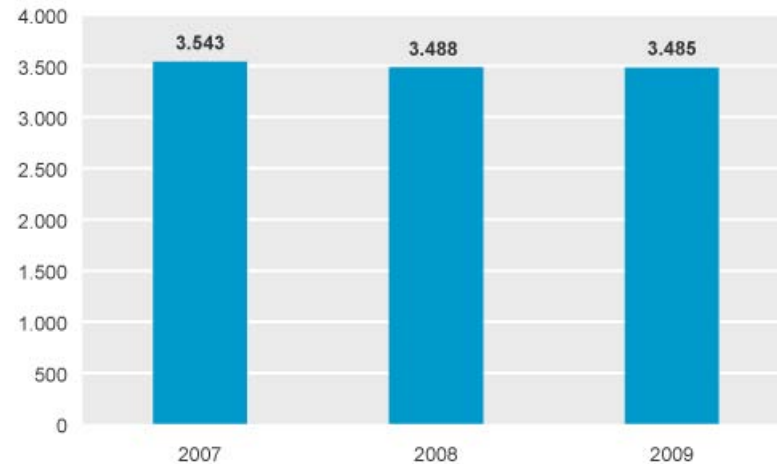




	<b>Patent</b>	<b>Gebrauchsmuster</b>
<b>Erfindungshöhe</b>	erfinderische Tätigkeit	erfinderischer Schritt, geringere Erfindungshöhe
<b>Rechtssicherheit</b>	geprüftes Recht, Recherche und Prüfung der Patentierbarkeit	keine Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt, aber Erstellung eines Recherchenberichts
<b>Dauer des Verfahrens</b>	je nach Komplexität, ca. 3 Jahre	sehr rasches Verfahren, durchschnittlich 9 Monate beschleunigt: 2 Monate
<b>Schutzdauer</b>	max. 20 Jahre	max. 10 Jahre



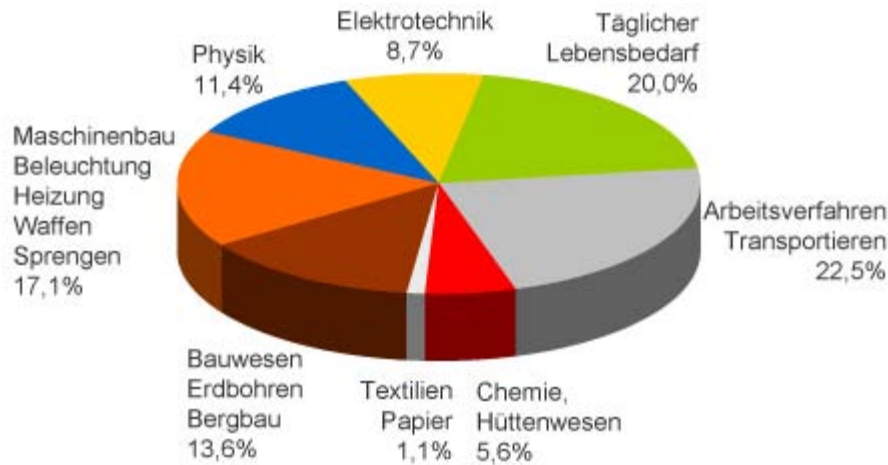
## Erfindungsanmeldungen im Österreichischen Patentamt



**Im Österreichischen Patentamt wurden 2009 3.485 Erfindungen angemeldet. 2.557 dieser Anmeldungen betrafen Patente. In 928 Fällen wurden Gebrauchsmuster beantragt. Damit blieb die Anzahl der eingereichten technischen Innovationen auf konstant hohem Niveau.**



## Österreichische Erfindungen nach Sachgebieten



**Die meisten Erfindungen stammen aus den Branchen Arbeitsverfahren bzw. Transportieren (22,5%), Täglicher Lebensbedarf (20%) und Maschinenbau (17%). Diese Branchen entsprechen auch den in den vergangenen Jahren stärksten Bereichen. (Quelle Jahresbericht 2009)**



## Freiwillige Lizenzen

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benützung der Erfindung dritten Personen für das ganze Gebiet des Patentes oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter zu überlassen (§ 35 PatG).

Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag sui generis mit den Grundzügen eines Dauerschuldverhältnisses.



## Freiwillige Lizenzen

Das Patentrecht, das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechten werden mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam (§ 43 Abs. 1 PatG).

Für den Erwerb der genannten Rechte ist die Eintragung im Patentregister der Modus. Die Eintragung wirkt konstitutiv.



## Freiwillige Lizenzen

Für die Erwerbung der Lizenzrechte blieben die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes maßgebend. Der Lizenzvertrag kommt durch bloße Willenseinigung der Vertragspartner zustande.

Dritten Personen gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit der Eintragung in das Patentregister wirksam (§ 43 Abs. 2 PatG).

Dritte Personen sind Personen, die abgeleitete Rechte aus dem Patent geltend machen (zB im Fall einer Übertragung der Erwerber des Patentes, sogenannter „Sukzessionschutz“).



österreichisches  
patentamt

## **Freiwillige Lizenzen**

Für die Bewilligung der Eintragung einer freiwilligen Lizenz in das Patentregister ist im Österreichischen Patentamt die Rechtsabteilung Patent und Muster zuständig.

Die Beschlussfassung erfolgt durch Einzelbeschluss.



## **Zwangslizenzen an einem Patent (§ 36 PatG)**

- Wegen Abhängigkeit eines jüngeren Patentes von einem älteren Patent
- Wegen Abhängigkeit eines jüngeren Sortenschutzrechtes von einem älteren Patent
- Lizenz an einem jüngeren Patent wegen einer Lizenz des Patentinhabers an einem älteren Sortenschutzrecht
- Wegen Nichtausübung des Patentes in angemessenem Umfang
- Wenn die Lizenzerteilung im öffentlichen Interesse geboten ist.



## **Zwangslizenzen an einem Patent**

Für die Bewilligung der Eintragung einer Zwangslizenz ist im

Österreichischen Patentamt die Nichtigkeitsabteilung zuständig. Das Patentamt entscheidet über den Antrag in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen (kontradiktorischen) Verfahren.

Die Beschlussfassung erfolgt durch Senatsbeschluss (zwei rechtskundige, drei fachtechnische Mitglieder).

Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung kann Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat erhoben werden.



## **Anforderungen an den Eintragungsantrag für eine freiwillige Lizenz**

Die Eintragung einer Lizenz geschieht auf schriftlichen Antrag eines der Beteiligten.

Mit dem Antrag auf Eintragung ist die Urkunde, aufgrund der die Eintragung geschehen soll, in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen (§ 43 Abs. 5 und 6 PatG).



## **Anforderungen an den Eintragungsantrag**

Mit der Patent- und Markengebührennovelle 1992 wurden die Anforderungen für die beim Patentamt vorzulegenden Urkunden weiter reduziert. Es genügt die Vorlage einer „Rumpfurkunde“.

Abgesehen von der genauen Bezeichnung der Beteiligten und des Patentes muss die Urkunde Angaben enthalten, die die rechtliche Natur der rechtsgeschäftlichen Verfügung erkennen lassen.



LIZENZEINTRAGUNGSURKUNDE

1.  hat der  eine ausschließliche Lizenz an dem auf die österreichische Patentanmeldung A zur Erteilung gelangenden Patent erteilt

Das Patent wurde inzwischen unter der Nummer . erteilt.

2.  ist damit einverstanden, daß  diese Lizenz ins österreichische Patentregister eintragen läßt.

, am

, am



## **Anforderungen an den Eintragungsantrag**

Wenn die Urkunde keine öffentliche ist, muss sie mit der ordnungsgemäß beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein (§ 43 Abs. 6 PatG).

Beglaubigung der Unterschrift des Patentinhabers hinsichtlich der Echtheit und (wenn der Patentinhaber keine natürliche Person ist) der Vertretungsberechtigung zur Zeichnung.



## Anforderungen an den Eintragungsantrag

Bei Beglaubigungen durch ausländische Notare oder Behörden ist eine

Überbeglaubigung erforderlich, es sei denn

- es bestehen zwischenstaatliche Vereinbarungen, die eine Beglaubigung entbehrlich machen oder
- es findet das Haager Beglaubigungsabkommen Anwendung (dann genügt die Anbringung einer Apostille durch die zuständige Behörde).



## Anforderungen an den Eintragungsantrag

Der Eintragungsantrag und die Urkunde unterliegen nach Form und Inhalt der Prüfung des Patentamtes (§ 43 Abs. 7 PatG).

Häufig vorkommende Mängel:

- Das Patent ist bereits abgelaufen.
- Der Lizenzgeber ist nicht mit dem im Patentregister eingetragenen Patentinhaber ident.
- Streichungen und Überlackungen an wesentlichen Stellen der Urkunde.



equivalents thereof and all United States patents, foreign patents and any reissues or extensions based thereon.

[REDACTED]

#### ARTICLE 1 - LICENSE AND SUBLICENSES

1.1 [REDACTED] hereby grants to [REDACTED] a worldwide exclusive right and license under Patent Rights and Know-how, with the right to sublicense others, to make, have made, use, lease and sell Licensed Product(s) and to practice the Licensed Process(es).

[REDACTED]

1.4 The license granted herein shall extend in a country until the later of (1) the expiration of the patent term in the country in which the Licensed Product or Licensed Process is manufactured used or sold, or (2) ten years from the grant of marketing approval in each country.

#### ARTICLE 2 - DUE DILIGENCE

[REDACTED]



## **Anforderungen an den Eintragungsantrag**

Dem Antragsteller werden die Mängel telefonisch oder schriftlich mitgeteilt.

Behebbarer Mängel (fehlende Gebühr, Formmängel) können vom  
Antragsteller verbessert werden.



## Gebühren für die Eintragung einer Lizenz

Antrag auf Eintragung oder Löschung einer Lizenz  
oder einer Lizenzübertragung je Schutzrecht

(§ 28 PAG)

70,00 Euro

(Hinweis auf die Besonderheit des § 38 PatG: Freiwillige Lizenzen und bestimmte

Zwangslizenzen können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur  
gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs  
übertragen werden).



## Gebühren für die Eintragung einer Lizenz

Schriftengebühren gemäß dem  
Gebührengesetz 1957

Antrag (je Schutzrecht)		13,20 Euro
Beilage (Urkunde)	mind.	3,60 Euro



## **Gebühren für die Eintragung einer Lizenz**

Änderung der an das Patentamt zu zahlenden Schriftengebühren durch das Abgabenänderungsgesetz 2010 (139/ME (XXIV. GP) mit 1.7.2010 geplant:

Antrag (je Schutzrecht)	40,00 Euro
-------------------------	------------

Fälligkeit mit der Überreichung des Antrags und nicht mehr am Ende des Verfahrens.



ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

---

A

1. An ON Reg  
zu Händen ON Reg

2. An ON  
zu Händen ON

Beschluss

Die Eintragung des de aus 2. gemäß dem vorgelegten Lizenzvertrag  
eingeräumten Lizenzrechtes bei dem Patent Nr. wird bewilligt.

Österreichisches Patentamt  
Rechtsabteilung Patent und Muster  
Wien, am

ZV: 1 + 2 einfach

---

- Patentregister  
- Schreibstelle reingeschrieben:  
vergleichen:  
abgefertigt:  
- Lagerstelle



Ö S T E R R E I C H I S C H E S P A T E N T A M T

Unbeglaubigter Auszug aus dem Patentregister

Stand vom: 2010/04/14

\*\*\*\*\*

Patent Nr. E0154 289      Anm.-Nr. EP93916000      Publ.-Nr. 00660785      Patent gelöscht:      /      /      Durchgeführt:      /      /  
Angemeldet: 1993/07/15      Publ-Datum: 1997/06/11      Eingetragen: 1997/06/11  
Klasse: B44D      2/00      Höchstdauer: 2013/07/15  
Veröffentl. Sprache: FR      Übersetzung B1: Geprüft      B2:      Vollmacht: Vorgelegt

A-Blatt (Bestandsblatt)

Titel:

VERFAHREN UND WERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG VON DEKORATIVEN MUSTERN AUF PUTZ

B-Blatt (Inhaberblatt)

Inhaber:

WEBER ET BROUTIN FRANCE \*F-77170 SERVON ^RUE DE BRIE

LC:      >FR

Vertreter:

PUCHBERGER R. DIPL.ING., PUCHBERGER P. DIPL.ING., GRABHERR C. DIPL.ING. \*WIEN

V-Nr:      294

15.12.2000. Antrag Übertragung. Beschluß vom 22.5.2001.

C-Blatt (Lasten- und Anmerkungsblatt)

Erfinder:

SOURON, CLAUDE \*F-45500 GIEN ^LA CHAINTRE, SAINT- GONDON,

LC:      >FR

28.3.2002. Zufolge Beschlusses vom 10.9.2002 wird dem SOURON Claude, F-45500 GIEN, LA CHAINTRE SAINT GONDON, FR das Lizenzrecht eingeräumt.

\*

28.3.2002. Zufolge Beschlusses vom 10.9.2002 wird der Firma LISTEL FACADE SARL, F-45720 COULLONS, ZA Les Cartelets, FR von Herrn SOURON Claude, F-45500 GIEN, LA CHAINTRE SAINT GONDON, FR, das

Unterlizenzrecht eingeräumt. \*

Liste der gelöschten Eintragungen

Inhaber:

2001/05/29 B1 SOURON, CLAUDE \*F-45500 GIEN ^LA CHAINTRE, SAINT- GONDON,

LC:      >FR

B-Blatt:

2001/05/29 B1 15.12.2000. Antrag Übertragung.

C-Blatt:

2002/09/26 CB 28.3.2002. Eingabe Lizenz.

\*\*\*\*\*



## **Ausschließliche Lizenz**

Bei der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz entäußert sich der Patentinhaber mit Wirkung gegen Dritte seines Benützungrechts.

Wird dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz eingeräumt, kann er gegen Patentverletzungen vorgehen, ohne die Zustimmung des Patentinhabers zu benötigen.



Ö S T E R R E I C H I S C H E S P A T E N T A M T

Unbeglaubigter Auszug aus dem Patentregister

Stand vom: 2010/04/14

\*\*\*\*\*  
Patent Nr. E0184 191    Anm.-Nr. EP94901148    Publ-Nr. 00670713    Patent gelöscht:    /   /    Durchgeführt:    /   /  
Angemeldet: 1993/11/29    Publ-Datum: 1999/09/08    Eingetragen: 1999/09/15  
Klasse: A61K    9/08    Höchstdauer: 2013/11/29  
Veröffentl. Sprache: EN    Übersetzung B1: Geprüft    B2:    Vollmacht: Vorgelegt  
Priorität:  
1992/11/30 SE    9203594    Beansprucht    /   /

A-Blatt (Bestandsblatt)

Titel:

PHARMAZEUTISCHE FORMULIERUNG

12.4.2005. Schutzzertifikatsanmeldung SZ 17/2005. Erteilt gemäß Beschluß vom 8.6.2005.

Kundgemacht: 15.7.2005. \*

B-Blatt (Inhaberblatt)

Inhaber:

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. \*NL-1381 CP WEESP ^C.J. VAN HOUTENLAAN 36

LC: >NL

Vertreter:

BARGER W. DIPL.ING., PISO E. DR., ISRAILOFF P. DIPL.ING. DR.TECHN. \*WIEN

V-Nr: 048

5.7.2007. Antrag Übertragung. Beschluß vom 28.2.2008.

C-Blatt (Lasten- und Anmerkungsblatt)

Erfinder:

NYSTRÖM, CHRISTER \*76551 UPPSALA ^HOMVÄGEN 22 B

LC: >SE

PAALZOW, LENNART \*75310 UPPSALA ^KYRKOgardSGATAN 11

LC: >SE

AQUILONIUS, STEN-MAGNUS \*19331 SIGTUNA ^ROPSTENSVÄGEN 6

LC: >SE

5.7.2007. Zufolge Beschlusses vom 28.2.2008 wird der Firma NeoPharma AB, SE-75103 Uppsala, Fyrisborgsgatan 3, Box 22 das ausschließliche und zeitlich unbegrenzte Lizenzrecht gemäß dem vorgelegten Lizenzvertrag eingeräumt.

Liste der gelöschten Eintragungen

Inhaber:

2008/03/17 B1 NEOPHARMA PRODUCTION AB \*753 23 UPPSALA ^KUNGSÄNGSVÄGEN 31

LC: >SE

Vertreter:

2008/03/17 B1 BARGER W. DIPL.ING., PISO E. DR., BARGER E. DIPL.ING., ISRAILOFF P. DIPL.ING. DR. \*WIEN

V-Nr 045

A-Blatt:

2005/07/08 SZ 12.4.2005. Schutzzertifikatsanmeldung SZ 17/2005.

B-Blatt:

2008/03/17 B1 5.7.2007. Antrag Übertragung.



Ö S T E R R E I C H I S C H E S P A T E N T A M T

Unbeglaubigter Auszug aus dem Patentregister

Stand vom: 2010/04/14

\*\*\*\*\*

Patent Nr. E0091 246      Anm.-Nr. EP90500051      Publ.-Nr. 00402298      Patent gelöscht:      /      /      Durchgeführt:      /      /  
Angemeldet: 1990/06/04      Publ-Datum: 1993/07/07      Eingetragen: 1994/07/27  
Klasse: B23K 26/08      Höchstdauer: 2010/06/04  
Veröffentl. Sprache: EN      Übersetzung B1: Geprüft      B2:      Vollmacht:  
Priorität:  
1989/06/07 ES 8901979      Beansprucht      /      /

A-Blatt (Bestandsblatt)

Titel:

EIN SYSTEM ZUM MARKIEREN VON GEGENSTÄNDEN DURCH LASERSTRAHLEN.

B-Blatt (Inhaberblatt)

Inhaber:

CODILASER S.A. \*E-08240 MANRESA (BARCELONA) ^NUMANCIA 43

LC: >ES

Vertreter:

HOLZER W. DIPL.ING., PFEIFER O. DIPL.ING., SCHOBER E. DIPL.ING. DR., WEISER A. DIPL.ING.

V-Nr: 409

15.1.2001. Eingabe Vertretungsübernahme. Beschluß vom 18.4.2001.

C-Blatt (Lasten- und Anmerkungsblatt)

Erfinder:

SANS RAVELLAT, RAMON \*E-08211 CASTELLAR DEL VALLES BARCELONA ^PLACA CANIGO 5

LC: >ES

8.7.1999. Zufolge Beschlusses vom 4.11.1999 wird der Videojet Systems International, Inc.,

Wod Dale, Illinois, 1500 Mittel Boulevard, US das exklusive Lizenzrecht eingeräumt.

\*

14.11.2000. Neuer Firmenwortlaut der Lizenznehmerin: Marconi Data Systems Inc.

Beschluß vom 18.4.2001.

Liste der gelöschten Eintragungen

Vertreter:

2001/05/10 BD CASATI W. DIPL.ING., ITZE P. DIPL.ING. \*WIEN

V-Nr 391

B-Blatt:

2001/05/10 BD 15.1.2001. Eingabe Vertretungsübernahme.

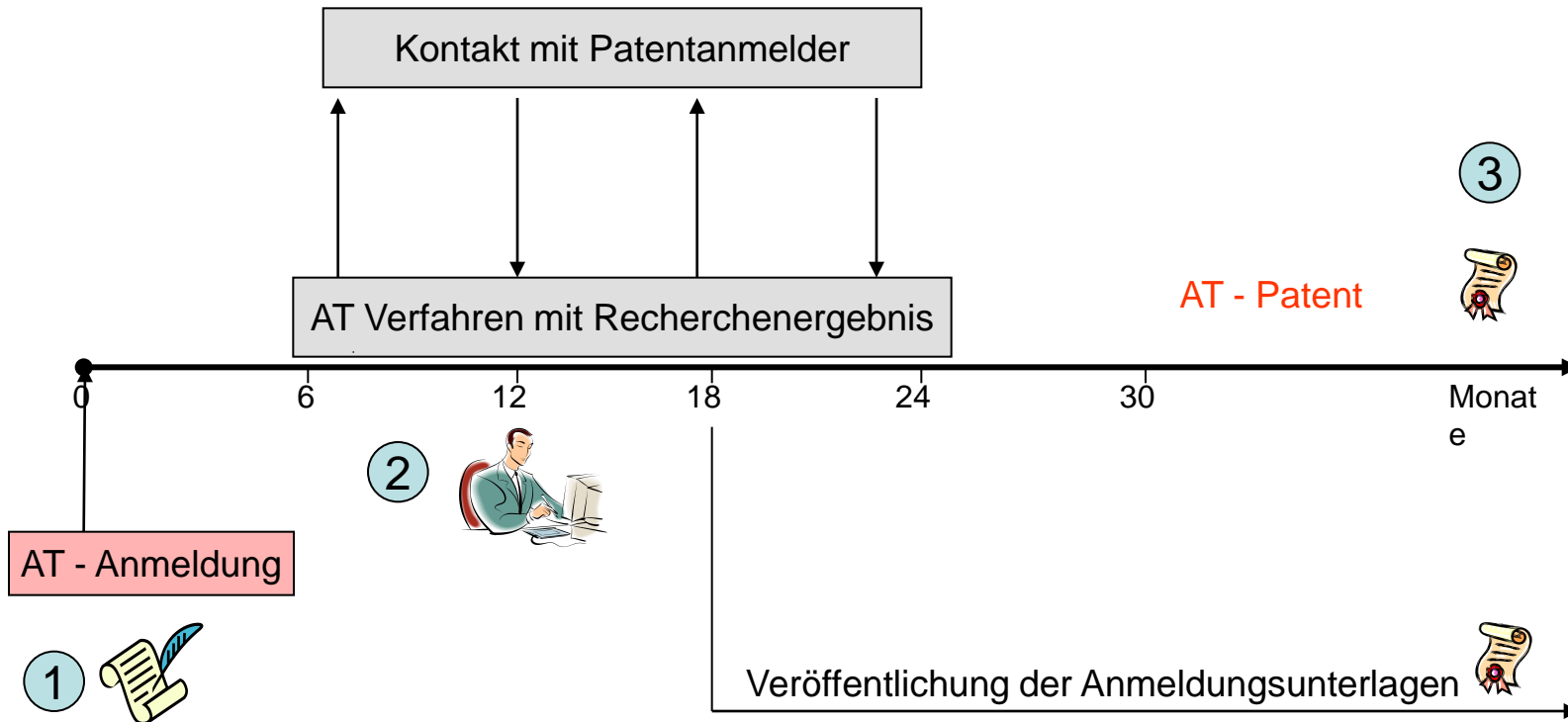
C-Blatt:

1999/11/09 CB 8.7.1999. Eingabe Lizenzrecht.

2001/05/10 E1 14.11.2000. Neuer Firmenwortlaut der Lizenznehmerin.



# Das nationale Patentverfahren

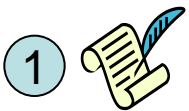
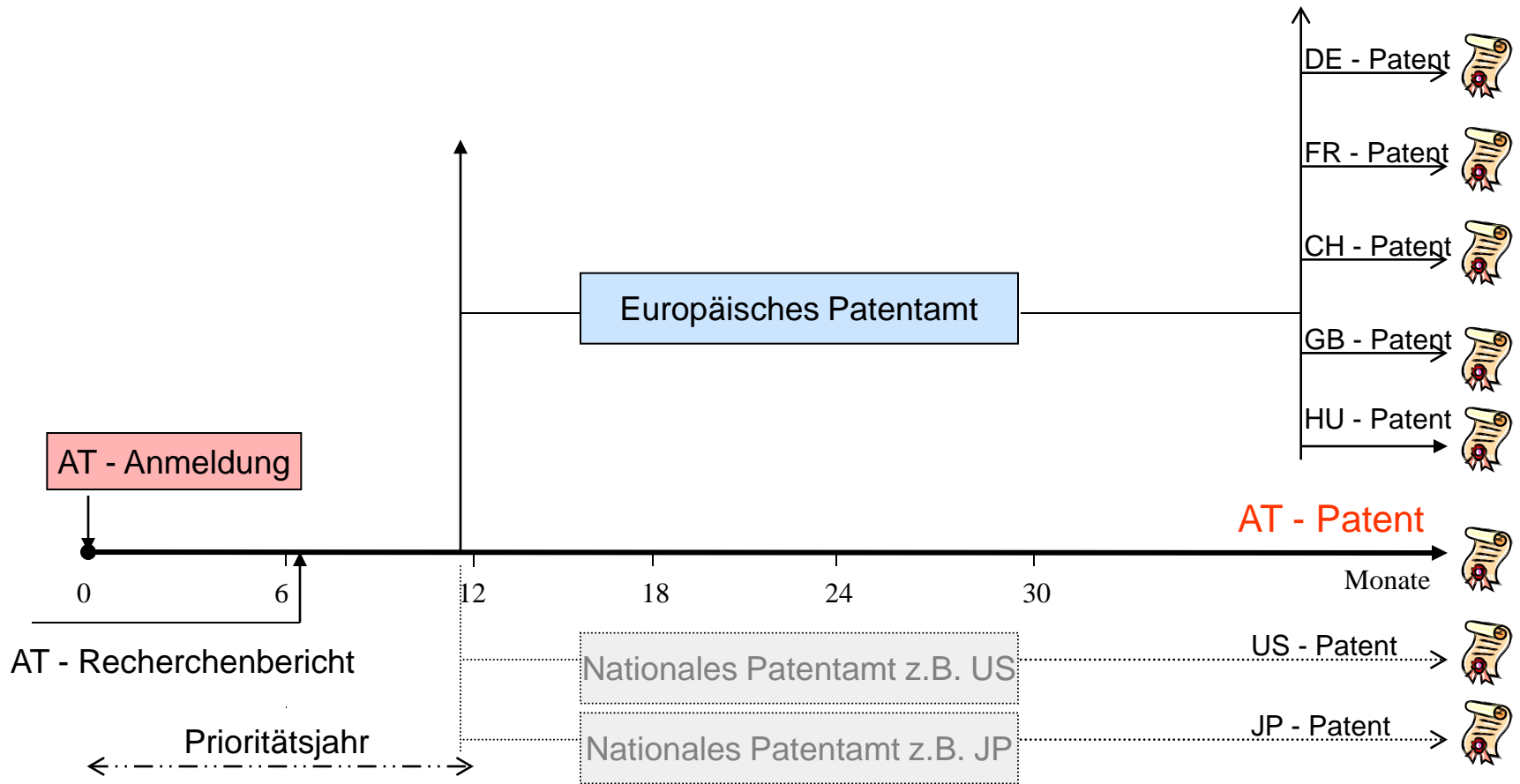




## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer nationalen Patentanmeldung**

Die Erteilung einer Lizenz an einer nationalen Patentanmeldung wird, wenn der Antrag und die vorgelegten Unterlagen dem § 43 PatG entsprechen sowie die Gebühr gezahlt wurde, vom Patentamt beschlussmäßig zur Kenntnis genommen und im Fall der Patenterteilung in das Patentregister eingetragen.

## Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt





## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

Eine europäische Patentanmeldung kann ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten sein (Art 73 EPÜ).

Die Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das Europäische Patentregister eingetragen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist (R 22,23 AO zum EPÜ).



## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

Aus Kapitel XIII 1. und 3. der Prüfrichtlinien des EPA:

Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Rechtsinhaber unterzeichnete Erklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird.



## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

Aus Kapitel XIII 1. und 3. der Prüfrichtlinien des EPA:

Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.



österreichisches  
patentamt

## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

Aus der Gebührenordnung des EPA:

Eintragung von Lizenzen und  
anderen Rechten:

90 Euro



## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

Während des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt kommt dem Österreichischen Patentamt keine Zuständigkeit für Lizenzeintragungen zu.

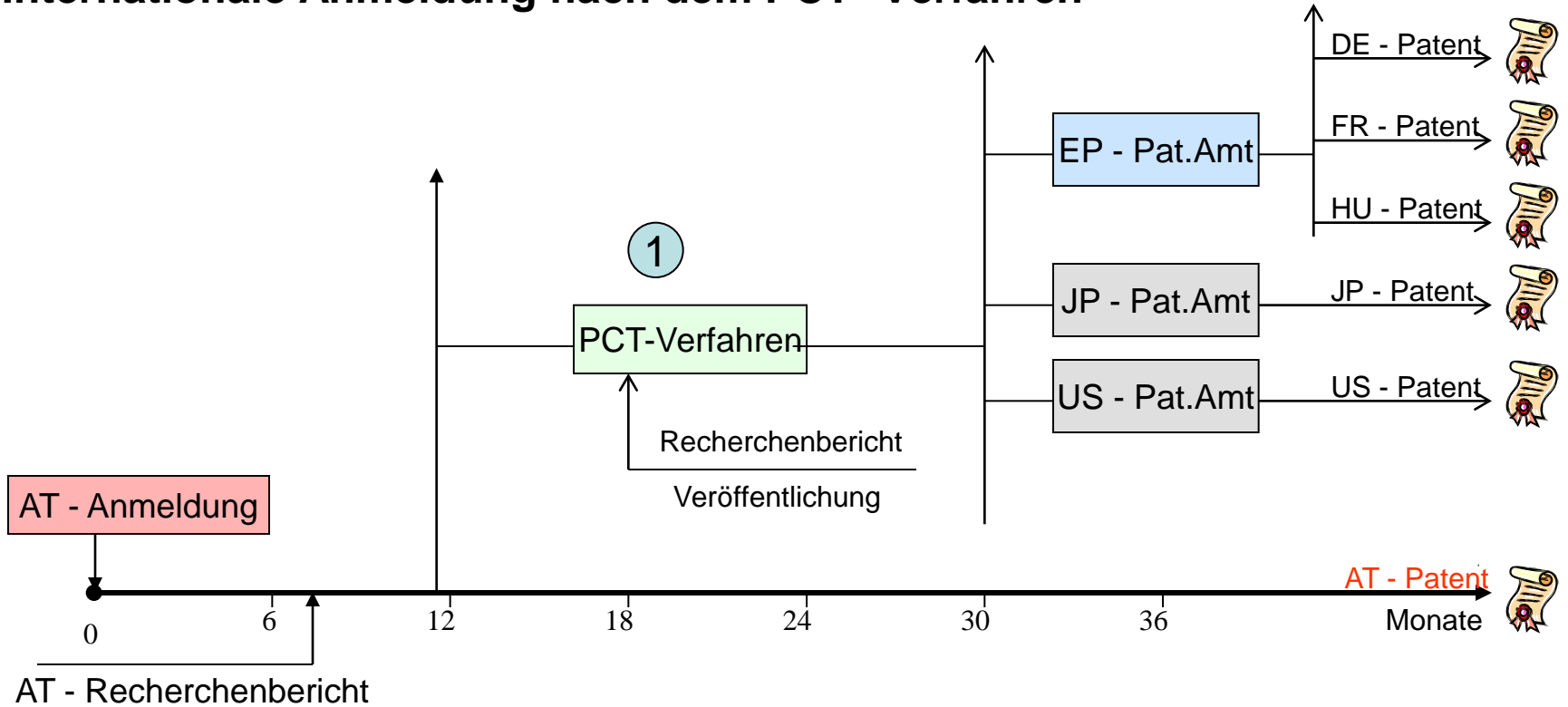
Maßgeblicher Tag für die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamtes:  
Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung durch das EPA  
im Europäischen Patentblatt (Art 97 (3) EPÜ) ([www.epo.org](http://www.epo.org)).



## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer europäischen Patentanmeldung**

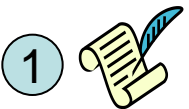
Erst wenn die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes erfolgt ist, kann beim Österreichischen Patentamt für den „nationalen, österreichischen Teil des Europäischen Patentes“ die Eintragung einer Lizenz beim Österreichischen Patentamt beantragt werden.

## Internationale Anmeldung nach dem PCT\* Verfahren



←.....Prioritätsjahr.....→

\*PCT....Patent Cooperation Treaty





## **Antrag auf Eintragung einer Lizenz bei einer internationalen Patentanmeldung**

Der PCT-Vertrag enthält keine Bestimmungen über die Lizenzierung internationaler Patentanmeldungen.

Erst bei der Einleitung der nationalen Phase beim Österreichischen Patentamt kommt dem Österreichischen Patentamt die Zuständigkeit für Lizenzen zu.

# **DANKE** **für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Fragen?**

susanne.lang@patentamt.at

Tel. +43 1 534 24 - 263

**Rechtsabteilung Patent und Muster**

**Kostenloser Auskunftsdienst:**

Mo bis Fr 9:00h – 14:00h

Allgemein: Tel.: (+43 1) 53424 – 76

Technisch: Tel.: (+43 1) 53424 – 390

Juristisch: Tel.: (+43 1) 53424 – 391

<http://www.patentamt.at/>

E-Mail: [info@patentamt.at](mailto:info@patentamt.at)