

engel patentanwaltskanzlei  
marktplatz 6  
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com  
office@engel-patent.com  
fon: +49 (3681) 7977-0  
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.

european patent attorney

european trademark and design attorney

susann reinhardt

rechtsanwältin



## NEWS 04/2008

### Gebührenersparnis durch Lizenzbereitschaftserklärung

Die für die Aufrechterhaltung eines Patents an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebühren stellen insbesondere in höheren Laufzeitjahren eine nicht unerhebliche Kostenbelastung dar. Für Deutsche Patente lassen sich diese jährlich anfallenden Gebühren um die Hälfte reduzieren, indem der Inhaber eine Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG abgibt. Diese Lizenzbereitschaftserklärung stellt eine Besonderheit im Patentrecht dar und ist als **verbindliches** Angebot an die Allgemeinheit zu verstehen, die Benutzung der patentierten Erfindung gegen eine angemessene Vergütung zu gestatten.

Ein wesentlicher Vorteil der Abgabe einer Erklärung gemäß § 23 PatG besteht für den Patentinhaber darin, dass sich die künftig fällig werdenden Jahresgebühren um die Hälfte ermäßigen, sobald die Erklärung beim Amt eingegangen ist. Außerdem erhöhen sich die Chancen, das erworbene Patent durch Lizenzvergabe einer erweiterten Verwertung zuzuführen.

Die Vergabe einer Lizenz bedeutet grundsätzlich, einem Dritten ein positives Benutzungsrecht an einem gewerblichen Schutzrecht (z.B. Patent oder Marke) einzuräumen. Die Bereitschaft zur Lizenzvergabe kann vom Patentinhaber (bzw. dessen Vertreter) schriftlich gegenüber dem DPMA erklärt werden. Jedoch ist zu beachten, dass eine solche Erklärung nur abgegeben werden kann, wenn im amtlichen Register noch kein Vermerk über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an dem betroffenen Patent eingetragen ist.

Die verbindliche Lizenzbereitschaftserklärung wird vom Patentamt in das Register eingetragen und im Patentblatt veröffentlicht. Nach Eintragung der Erklärung steht es jedermann frei, die beabsichtigte Benutzung der Erfindung gegenüber dem Patentinhaber bzw. seinem Vertreter schriftlich anzuzeigen. Dabei ist es erforderlich, dass in der Anzeige des potenziellen Lizenznehmers angegeben wird, in welcher Weise die Erfindung benutzt werden soll. Sind die zuvor genannten Kriterien erfüllt, ist der Anzeigende ohne weiteres berechtigt, die Erfindung in der von ihm angegebenen Weise zu benutzen. Einer ausdrücklichen Zustim-

mung des Patentinhabers bedarf es nicht. Weiterhin ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem Patentinhaber vierteljährlich Auskunft über die erfolgte Benutzung zu erteilen und die erforderliche Lizenzgebühr zu entrichten. Versäumt es der Lizenznehmer, seinen Pflichten in gehöriger Zeit nachzukommen, kann der Patentinhaber ihm notfalls die Weiterbenutzung der Erfindung untersagen.

Die zu zahlende Lizenzgebühr soll vorrangig zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, wird eine angemessene Lizenzgebühr auf schriftlichen Antrag des Lizenznehmers oder des Lizenzgebers vom Patentamt festgesetzt. Nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Festsetzung kann jeder davon Betroffene die Neufestsetzung der Vergütung beantragen, wenn Umstände eingetreten oder bekannt geworden sind, welche die festgesetzte Vergütung offenbar unangemessen erscheinen lassen.

Die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung kann jederzeit gegenüber dem DPMA schriftlich erklärt werden, vorausgesetzt, dass dem Patentinhaber noch keine Anzeige eines Dritten zur Benutzung der Erfindung vorliegt. Die Rücknahme wird mit Einreichung wirksam und löst für den Patentinhaber die Verpflichtung aus, den Differenzbetrag, um den sich die bisher fällig gewordenen Jahresgebühren ermäßigt haben, an das DPMA zu entrichten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung dem Patentinhaber einerseits die Möglichkeit bietet, sein Interesse an der Vergabe von Lizenzen an seinem Schutzrecht öffentlich kund zu tun und andererseits Gebühren zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes teilweise einzusparen. Die Abgabe einer Erklärung gemäß § 23 PatG scheidet aber aus, wenn der Patentinhaber Dritten (bei denen es sich auch um unmittelbare Konkurrenten handeln kann) keinesfalls Nutzungsrechte am Patent einräumen will. Sofern Sie eine nähere Beratung zu dieser Möglichkeit der Gebührenersparnis oder zum Thema Lizenzen im Allgemeinen wünschen, stehen wir Ihnen hierfür gern in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.