

Ideenfindung

Verwertung von Patenten

Schutzrechtsarten

Wirtschaftlicher Erfolg mit Schutzrechten

Handbuch für Erfinder und
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
rund um das Thema Schutzrechte

Verletzung von Patenten



Ihr Unternehmen soll wachsen?
Wir helfen Ihnen dabei.



Die erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens braucht einen starken Partner. Wir bieten "klassische" wie auch eigenkapitalorientierte Finanzierungen, passend zu Ihrem Unternehmen. Wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter www.sparkasse-aachen.de.
Wenn's um Geld geht - Sparkasse.

Wirtschaftlicher Erfolg mit Schutzrechten

Handbuch für Erfinder und
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
rund um das Thema Schutzrechte

Herausgegeben von der AGIT mbH (INSTI-Partner)

Aachen, Dezember 2007

AGIT
Gründen. Ansiedeln. Fördern.

I N S T I 

Inhalt

1 Prozess der Ideenfindung

1. Innovationsstrategien entwickeln:
Patente als Bausteine für neue Technologien 8
2. Externes Wissen für erfolgreiche Innovations-
prozesse nutzen: die Methode der Open Innovation 10

2 Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

3. Schutzrechtsarten im In- und Ausland;
die Currywurst – jetzt Weltpatent! 16
4. Markenschutz (nicht nur) für Jungunternehmer –
Nomen est Omen! 22
5. Der Patentierungsprozess – Schrittweise zum Erfolg! 28
6. Professionelle Patentrecherche:
So finden Sie die Nadel im Heuhaufen! 32
7. Patentanmeldungskosten im In- und Ausland 36

3 Verletzung von Patenten

8. Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern 42
9. Schutz von (technischen) Innovationen durch
so genannten ergänzenden wettbewerblichen
Leistungsschutz 49

4 Verwertung von Patenten

10. Wirtschaftliche Umsetzung innovativer Produkte –
Chancen und Risiken für Unternehmen! 54
11. Patentbewertung: Wer bietet mehr?
Wie viel ist Ihre patentgeschützte Idee wert? 58
12. Patentverwertung: Wer wird Millionär?
Wie bringt man die Idee an den Mann/die Frau? 61
13. Hochschulpatente als Quelle für Innovationen
am Beispiel der RWTH Aachen und der PROvendis GmbH .. 64
14. Wirtschaftlicher und bilanzieller Wert der Patente 68
15. Exklusive Lizenzverträge – das Nonplusultra? 72
16. Finanzierung von Innovationen; eine der wichtigsten
Strategien für die Umsetzung einer Innovation! 75
17. Die Fördermaßnahme INSTI – ein Vorbild für Europa? 79

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,



dem „geistigen Eigentum“, darunter insbesondere den Patenten, kommt in den hoch entwickelten Ländern eine immer höhere wirtschaftliche Bedeutung zu. Denn diese Länder sind zunehmend keine Produktionsstandorte mehr. Ihr größter Wettbewerbsfaktor ist die Innovationsfähigkeit. Ein Patent gibt einem Innovator einen Vorsprung im Wettbewerb, indem es anderen als dem Patentinhaber ein Nutzungsverbot auferlegt.

Was im ersten Moment einen negativen Beigeschmack hat, ist dennoch positiv, weil die zeitlichen und finanziellen Aufwendungen einer Erfindung vorfinanziert werden müssen. Wer dieses Risiko auf sich nimmt, sollte gegenüber demjenigen, der diese Aufwendungen nicht getätigt hat, einen Vorsprung bezüglich der Nutzung erhalten.

Eine Erfindung zu tätigen und deren Einführung als Produkt am Markt zu realisieren, bedeutet trotzdem oft – entgegen der allgemeinen Annahme – eine Bürde, ein beschwerlicher, finanziell teurer Weg. Erfinder leisten oft Pionierarbeit. Für den Privaterfinder sind diese Schwierigkeiten sicherlich um Stufen höher als für Unternehmererfinder aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und für Hochschulerfinder.

Wie in jedem Themenfeld gibt es auch im Bereich der geistigen Schutzrechte, in der Fachwelt als Intellectual Property Rights (IPR) bezeichnet, nationale sowie globale Spielregeln, die die Rahmenbedingungen schaffen und bestimmte Rechte und Pflichten definieren. Und in einer Welt, in der sich die Spirale um Innovationen immer schneller dreht, kommt es oftmals auch auf die Details an.

Die regionale Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen AGIT hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 1983 die Unterstützung von Innovationen und Innovatoren, seien es technologieorientierte Gründer, bestehende Unternehmen, Privatpersonen oder Forscher und Wissenschaftler, auf die Fahne geschrieben. Im bundesweiten INSTI*-Netzwerk agiert die AGIT seit 1995 als Partner in der Region Aachen und ermöglicht z. B. die Förderung von Patentierungen für Gründer und KMUs. Ihre Dienstleistungen für Innovatoren wurden in den letzten drei bis fünf Jahren wesentlich ausgebaut und auf aktuelle Bedürfnisse angepasst. Auch das vorliegende Handbuch für Erfinder und KMUs rund um das Thema Schutzrechte ist ein Beitrag dazu, Innovationspotentiale zu erhöhen, bei den Innovatoren in unserer Region das Bewusstsein für das Thema „Schutzrechte“ zu erweitern und die Qualifikation sowie das praktische Wissen in jeder Stufe eines Innovationsprozesses zu steigern.

Wir laden Sie ein, bei Bedarf die Institutionen bzw. Personen, die die Beiträge mit uns gestaltet haben, zu kontaktieren, und jederzeit auch eine individuelle Beratung bei uns nachzufragen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Studieren dieser Lektüre.

Ihre

Havva Coskun

Leiterin des Bereiches „Beratung technologieorientierter Unternehmen“ bei der AGIT mbH

* INSTI steht für „Innovationsstimulierung“ der Deutschen Wirtschaft und ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), das seit 1995 Innovationen bei Erfindern und KMUs unterstützt. AGIT ist INSTI-Partner in der Region Aachen seit dem Entstehen des Projektes und wickelt u. a. die Patentförderung für KMUs aus diesem Programm ab.



Prozess der Prozess der Ideenfindung

1

1

1

1 Prozess der Ideenfindung

Wo können Ideen herkommen?

Brauche ich eine Strategie zur
Innovation?

Welche Methoden gibt es zur
Ideenfindung?



1. Innovationsstrategien entwickeln: Patente als Bausteine für neue Technologien

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Klaus Spies
Innovation und Technologietransfer, Aachen

> Patente sind nicht nur ein wertvoller Schutz, um Wettbewerber auf Distanz zu halten und die eigene Produktpalette vor unerwünschten Nachahmungen zu schützen, sie bilden in ihrer Summe auch eine „allumfassende“ Sammlung bzw. Darstellung der gesamten Technik, aus der sich systematisch neue Produktideen, Konzeptionen oder auch ganze Technologien entwickeln lassen. Die Sammlung hat deshalb einen „allumfassenden“ Charakter, weil man davon ausgehen kann, dass alle wichtigen technischen Ideen, Konzeptionen und Technologien, die seit Bestehen der Patentämter erarbeitet wurden, in Patentanmeldungen ihren Niederschlag gefunden haben. Dieses Reservoir kann man nutzen, wenn man aus der Gesamtzahl der Schutzrechtsanmeldungen zielgerichtet und systematisch die für eine vorgegebene Aufgaben- oder Problemstellung lösungsrelevanten Technologiebausteine „herausfiltert“.

Praxiserfahrung

Während meiner Tätigkeit in den Unternehmensleitungen von zwei großen Maschinenfabriken, die in stark schrumpfenden Märkten mit ruinösem Verdrängerwettbewerb tätig waren (Bergwerksmaschinenindustrie), konnten wir den Unternehmensfortbestand nur dadurch absichern, dass wir deutlich innovativer als unsere meist größeren Wettbewerber waren und Diversifikationsprodukte für andere Märkte entwickelten. Dazu war es notwendig, ständig mehr und bessere Produktideen zu erarbeiten und laufend neue Technologien zu „erfinden“. Um die Kreativität und Gestaltungskraft zu steigern, habe ich in dieser Zeit damit begonnen, die technischen und kog-

nitionspsychologischen Bestandteile des Erfindungsprozesses zu erforschen. Daraus ist mit der Zeit eine Methode entstanden, wie man neue Produktideen systematisch aus Bausteinen vorbekannter Technologien zusammensetzen kann. Man könnte die Methode auch als „Grammatik des Erfindens“ bezeichnen.

Gleichzeitig musste ich eine ganze Reihe von Patentprozessen führen, in deren Verlauf ich zu der Einsicht kam, dass nichts grundsätzlich Neues mehr erfunden wird. Das gilt zum Glück nicht für die Patentfähigkeit neuer Ideen, sondern nur für die den Schutzrechten zugrunde liegenden physikalisch-technischen Wirkungsmechanismen. Schutzrechte kann man immer dann noch erlangen, wenn sich aus der Kombination und Umstrukturierung vorbekannter Elemente eine hinreichend große Erfindungshöhe ergibt.

Der russische Professor Altschuller ist durch breit gefächerte wissenschaftliche Untersuchungen und die systematische Durchforstung von mehr als 200.000 Patenten zu der gleichen Erkenntnis gelangt. Im Umkehrschluss kann man daraus herleiten, neue Technologien, aber auch Produktideen lassen sich systematisch durch „puzzlespielartiges“ Zusammensetzen von vorbekannten Technologiebausteinen erarbeiten, wobei die Bausteine in den meisten Fällen umstrukturiert und den Rahmenbedingungen der jeweiligen Entwicklungsaufgabe angepasst werden müssen. Die dazu notwendige Vorgehensweise und die dazugehörigen Ablaufstrukturen sind Bestandteil der marktorientierten Innovationsstrategie, welche bei der praktischen Entwicklungsarbeit in der Industrie entstanden ist.

Marktorientierte Innovationsstrategie

Ausgehend von den Anforderungsprofilen der zu lösenden Entwicklungsaufgabe werden zunächst die Funktionen und Teilfunktionen gebildet. Danach werden über einen Abstraktionsvorgang diejenigen Bereiche in der Technik ermittelt, in welchen lösungsrelevante Technologiebausteine vermutet werden. Diese Bausteine werden anschließend in einer breitgefächerten Recherche in den durch den Abstraktionsvorgang ermittelten Patentklassen gesucht. Dabei werden erfahrungsgemäß bis zu 100.000 Patente, Offenlegungs- und Auslegeschriften überprüft, was infolge der systematischen Vorgehensweise von drei bis vier Studenten in relativ kurzer Zeit bewältigt werden kann. Dabei werden meist ca. 3.000 bis 5.000 Patentschriften als lösungsrelevant erkannt und durch einen besonderen Bewertungsvorgang auf 80 bis 120 lösungsrelevante Technologiebausteine reduziert. Diese Technologiebausteine werden in Gruppen geordnet und an Stellwänden aufgehängt.

In der kreativen Phase erarbeiten kleine Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ständigem Blickkontakt mit diesen lösungsrelevanten Technologiebausteinen die neuen Konzeptionen bzw. Produktideen für die vorgegebene Aufgabenstellung. Die Technologiebausteine dienen dabei als Gestaltungshilfen für die Stimulation der kreativen Kräfte bei der Generierung neuer Produktideen. Durch den ständigen Blickkontakt mit den Technologiebausteinen wird der Erfindungsvorgang bzw. das Erarbeiten neuer Produktideen auf Auswählen und Umstrukturieren reduziert, so dass auch kreativ normalbegabte Menschen Ideen bzw. Erfindungen erarbeiten können, die sonst nur herausragenden Erfindern vorbehalten sind.



Kreative Phase

Das „Erfinden“ in Form von AHA-Effekten in ständigem Blickkontakt mit lösungsrelevanten Technologiebausteinen ist ein Vorgang, der optional auf die Arbeitsweise des Gehirns beim schöpferischen Gestalten und Generieren neuer

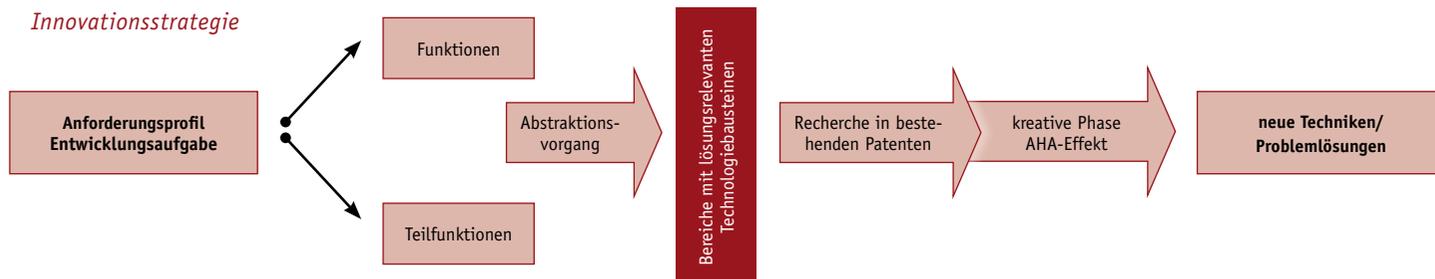
Vorstellungsinhalte, d. h. auch beim Erfinden, zugeschnitten ist. Eingehende wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass durch diese Vorgehensweise die Kreativität der am Entwicklungsprozess beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vervielfacht wird. Der „Erfindungssprung“ wird in eine Reihe kleiner, aufeinanderfolgender, überschaubarer Einzelschritte zerlegt.

Das systematische Herbeiführen von psychologischen „AHA-Effekten“ unterscheidet die marktorientierte Innovationsstrategie von allen übrigen bekannten Vorgehensweisen mit der gleichen Zielsetzung. In den Unternehmen wird durch die Anwendung der Methode, die von mir als Dienstleistung angeboten wird, ein großes bisher ungenutztes Kreativitätsreservoir erschlossen.

Resümee

Mit der marktorientierten Innovationsstrategie wurden in der Vergangenheit sowohl in der Industrie als auch bei gezielten Forschungs- und Entwicklungsprojekten an der Hochschule zahlreiche neue, zum Teil unkonventionelle, Techniken entwickelt, von denen sich viele erfolgreich im Markt durchsetzen konnten, einige sogar weltweit. ■

> Die marktorientierte Innovationsstrategie





2. Externes Wissen für erfolgreiche Innovationsprozesse nutzen: die Methode der Open Innovation

Prof. Dr. Frank T. Piller, Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen

> Die Innovationsstärke vieler Unternehmen wird heute immer noch nach der Größe ihrer Forschungslabors bewertet. In diesem Sinne müssten die Nutzer von Innocentive ganz oben in den Forschungsrankings stehen. Denn ihr Forschungslabor ist die Welt. Innocentive ist ein amerikanischer Intermediär, der gegen Gebühr Probleme mit externen Problemlösern zusammenbringt. Das Geschäftsprinzip ist einfach: Eine Firma sucht nach einer Lösung für ein Problem, das ihre Entwicklungsabteilung allein nicht effizient lösen kann. Sie stellt gegen eine Gebühr diese Frage auf der Website von Innocentive dar und lobt ein Preisgeld aus, in der Regel zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Das Preisgeld bekommt der Problemlöser, der die Aufgabe innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens am besten löst. Mehr als 100.000 Experten haben sich seit der Gründung im Jahr 2001 bei Innocentive registriert. Heute nutzen z. B. BASF, Eli Lilly, Novartis, Nestlé oder Procter & Gamble dieses Suchprinzip. Der US-Online-Videoverleih Netflix hat Anfang Oktober gar eine Millionen US Dollar für den Forscher ausgelobt, der einen Algorithmus findet, sein bestehendes System zur Empfehlung von Titeln an die Nutzer um mind. 10% zu verbessern. Beteiligen kann sich gleichberechtigt jeder: ein großes IT-Systemhaus in Indien oder ein kleiner Hobbyentwickler in Deutschland.

Innocentive

Innocentive bedeutet eine Abkehr klassischer Wertschöpfungsprinzipien in der Innovation. Die Suche nach Lösungen wird durch eine

offene Ausschreibung des Problems ersetzt. Dieses Modell wird auch als Open Innovation bezeichnet. Anders als bei einer klassischen Forschungskoooperation oder der Vergabe von Entwicklungsaufträgen an Ingenieurdienstleister wird eine Entwicklungsaufgabe nicht an den „besten“ bekannten internen oder externen Entwickler vergeben, sondern das Problem selbst wird in einem undefinierten Netzwerk in Form eines offenen Aufrufs zur Mitwirkung ausgeschrieben. Potentielle externe Problemlöser entscheiden dann durch Selbstselektion, ob sie mitwirken oder nicht. Die Erstellung dieser Aufgabe erfolgt dabei oft kollaborativ zwischen mehreren Nutzern, in anderen Fällen aber auch durch einen Akteur allein.

Eine Evaluierung der Erfolgsquoten von Innocentive zeigt, dass dieses offene Prinzip hoch effizient ist: Mehr als die Hälfte aller Probleme werden schnell gelöst, obwohl in vielen Fällen die internen Abteilungen an der Lösung zunächst gescheitert waren. Denn der offene Innovationsprozess erlaubt die effiziente Wiederverwertung vorhandenen Wissens. Viele Gewinner hatten bereits in einer anderen Domäne eine Lösung für ein ähnliches Problem und können diese dann auf die neue Domäne übertragen. Damit wird ein wesentliches Problem klassischer technischer Problemlösung im Unternehmen überwunden: die „lokale“ Suche nach Lösungen. Klassischerweise kann ein Unternehmen nur in den Bereichen nach Lösungen suchen, die es kennt bzw. nur solche Lösungen finden, die im Kompetenzbereich seiner Entwickler sind. Innocentive überwindet die Schranken lokaler Suche.

Wissenschaftlicher Exkurs

Vor allem Kunden und Nutzer tragen dazu bei, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen eines Herstellers zu erweitern. Der MIT-Wissenschaftler Eric von Hippel nennt besonders innovative Nutzer, die ein neues Anwendungsproblem durch eigene Problemlösungskennnisse vor den Herstellern entdecken und lösen, „Lead User“. Klassischerweise war die Vorstellung, dass Hersteller diese Lead-User-Innovationen suchen und in die eigene Domäne transferieren sollten. Doch Innocentive zeigt, dass Unternehmen diese Nutzerinnovation auch anstoßen können.

Stata Corp.

Ein Unternehmen, das systematisch auf die interaktive Co-Entwicklung seiner Produkte durch die Anwender setzt, ist Stata Corp., ein führender Hersteller von Statistik-Software. Kunden bzw. Anwender von Stata Software sind meist Entwickler, die das Programm für eine Vielzahl statistischer Tests anwenden. Die Software erlaubt dabei die einfache Programmierung neuer Tests, falls die vorhandenen Anwendungen in dem Programm eine bestimmte Aufgabe nicht ausreichend (elegant) lösen können. Stata hat deshalb seine Software in zwei Teile gespalten: in einen proprietären Teil, der die Grundfunktionen bereitstellt und durch das Unternehmen selbst weiterentwickelt wird (und durch eine klassische Software-Lizenz kostenpflichtig vertrieben wird), und in einen offenen Teil, zu dem die Gemeinschaft aller Nutzer wesentliche Beiträge in Form neuer statistischer Algorithmen und Tests leistet. Stata unterstützt diese Expertennutzer, indem es ihnen eine Entwicklungsumgebung und ein Online-Forum zur Verfügung stellt, wo die Nutzer ihre eigenen Test austauschen, anderen Nutzern Fragen stellen und Entwicklungen anderer weiterentwickeln können.

Da allerdings nicht alle Nutzer derart versiert sind oder ausreichende Programmierkenntnisse haben, hat Stata ein Prozedere entwickelt, um regelmäßig die „besten“ bzw. populärsten Weiterentwicklungen aus der Nutzer-Community auszuwählen und in die nächste kommerzielle Release-Version zu integrieren. Diese Entscheidung wird allein im Hause Stata getroffen, dessen Software-Entwickler

auch die ausgewählten Anwendungen der Nutzer verbessern und reibungslos mit der Standardsoftware integrieren. Diese zusätzliche Wertschöpfung durch das Unternehmen ist auch Anreiz für die Expertennutzer, ihre Eigenentwicklungen in der Regel ohne monetäre Gegenleistung Stata zur Verfügung zu stellen.

Webasto

In Deutschland setzt der Automobilzulieferer Webasto systematisch auf das kreative Potential der Nutzer seiner Produkte (Standheizungen und Dachsysteme). In regelmäßigen Innovationsworkshops entwickeln die eigenen Ingenieure mit einer Gruppe innovativer Kunden Ideen und Umsetzungskonzepte für neue Produkte. Dabei geht das Ziel weit über eine Bewertung bestehender Konzepte in einer Produktklinik hinaus: Ziel ist die Ableitung radikal neuer Produkte oder Produktbereiche, wo es heute noch keine Lösungen gibt. Die Teilnehmer an diesen Workshops wählt Webasto mit Hilfe eines eigens entwickelten Auswahlinstruments aus. Denn nur die Nutzer sollen eingeladen werden, die neben offenen Bedürfnissen auch Problemlösungskompetenz haben. Sie sollen weiterhin aber auch Trendsetter-Eigenschaften haben, d. h. in ihren Bedürfnissen der Mehrheit der Nachfrager voraus sein. Aufgrund der langen Entwicklungszeiten in der Automobilindustrie liegen genaue Zahlen, wie erfolgreich diese Kunden-Co-Entwicklungen von Webasto letztendlich am Markt sind, noch nicht vor. Für Webasto ist Open Innovation aber bereits heute ein wichtiges Differenzierungsmerkmal bei den Autoherstellern. Untersuchungen im Medizintechnikbereich von 3M zeigen, dass Entwicklungen, die solchen Kundeninnovationsworkshops entstammen, in der Regel deutlich erfolgreicher am Markt sind – da sie nicht nur ein bestehendes Produkt verbessern, sondern radikal neue Lösungen bereitstellen und so oft einen neuen Markt schaffen.

Herausforderungen

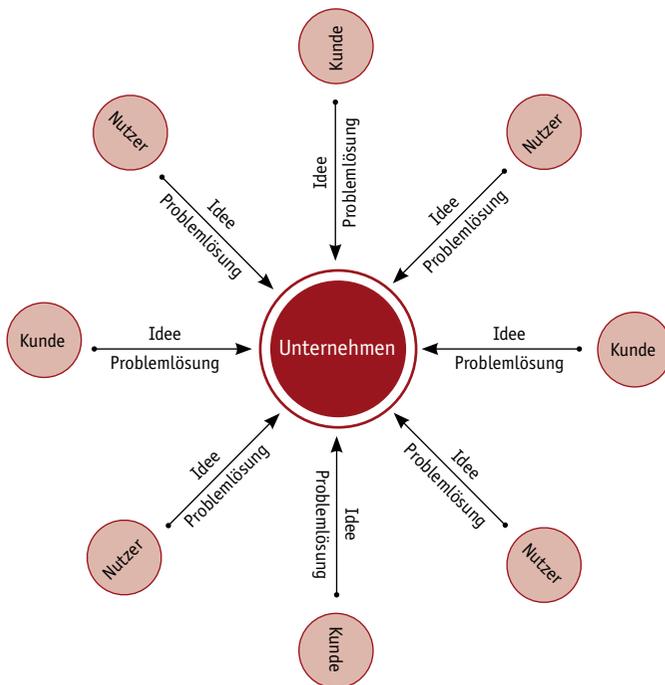
Bei allen Potentialen von Open Innovation zur Effizienzverbesserung in der Entwicklung stellen sich jedoch auch neue Herausforderungen. Open Innovation ist nicht einfach ein „Outsourcing“

> interner Entwicklungsaufgaben an die Peripherie, sondern verlangt eine aktive Beteiligung durch den Anbieter, der hierfür bestimmte Ressourcen und Fähigkeiten besitzen muss. Neben technischer Problemlösungskompetenz sehen wir als wesentliche Open-Innovation-Kompetenz von Entwicklungsmanagern die Interaktionskompetenz. Diese konkretisiert sich z. B. in der Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen oder dem Setzen adäquater Anreize zur Mitwirkung. Ebenso zählen dazu neue IT-Werkzeuge, um den Interaktionsprozess mit den externen Problemlösern effizient, effektiv und auch mit entsprechender Bedienbarkeit ablaufen zu lassen.

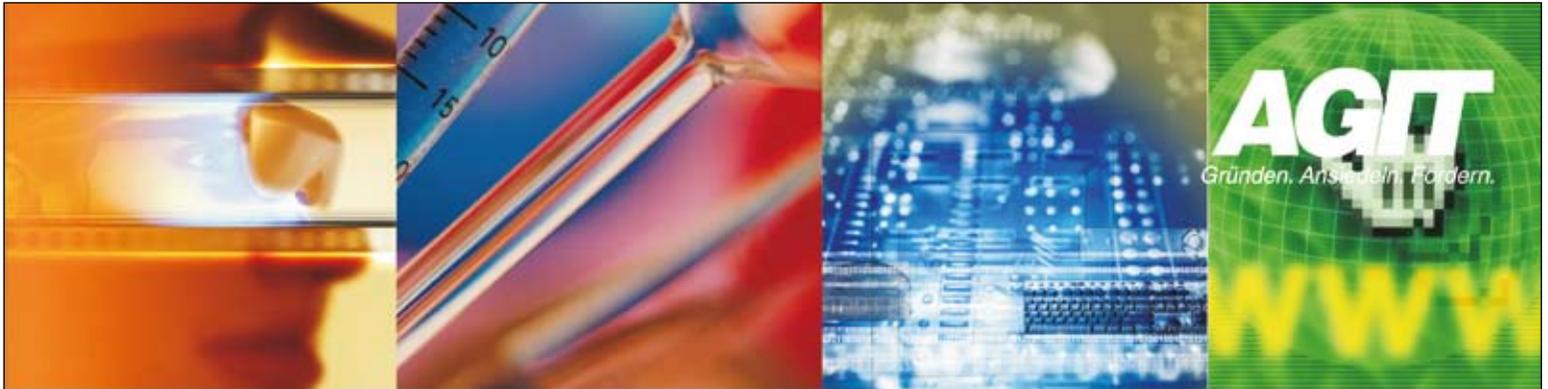
Ein wesentlicher Aspekt ist, geeignete Anreize im Unternehmen zu setzen, um die externen Inputs effektiv innerbetrieblich weiter zu verwenden. Denn vielen Verantwortlichen ist die Vorstellung, dass die Nutzer einen (besseren) Beitrag zur Weiterentwicklung der eigenen Produkte leisten können, sehr fremd. Oft sind es einige

fortschrittlich denkende Abteilungen im Unternehmen, die eine Initiative zur Integration von Kundeninformation starten und Beiträge durch die Nutzer anregen. Dieser Input muss dann aber durch andere Abteilungen weiterverarbeitet und genutzt werden. Hier bestehen in vielen Unternehmen noch große Defizite. Vielen Ingenieuren ist die lokale Suche nach eigenen Lösungen viel vertrauter als die Bewertung externer Inputs aus anderen Domänen. Auch die Ingenieurausbildung betont die Suche nach bestehenden Lösungen immer noch weniger als das Tüfteln an eigenen Lösungen. Ein Hindernis, das Potential von Open Innovation voll zu nutzen, sind auch die bestehenden Patentsysteme. Das Beispiel Open-Source-Software zeigt, dass verteilte Innovation vor allem dann erfolgreich funktioniert, wenn Problemlöser ohne Einschränkungen oder langwierige Lizenzvereinbarungen bestehende Lösungen weiterverwenden können – umso für alle Nutzer eine bessere Leistung zu schaffen. Hierzulande gelten dagegen große Patentportfolios immer noch als heiliger Gral und Zeichen der Innovationsstärke. Andere Länder wie Dänemark oder Australien denken dagegen schon um: Hier werden offene Innovationsprinzipien bereits stark durch die Politik unterstützt.

Open Innovation ist aber nicht als ein dominierendes System zu sehen, das alte Entwicklungssysteme über Nacht ablösen wird. Es handelt sich vielmehr um eine Ergänzung bewährter Ansätze und Instrumente des Innovationsmanagements. Die alten Prinzipien haben weiter Bestand, die neuen aber schaffen eine Grundlage für innovative Wege zu Wettbewerbsvorteilen. ■



> Die Methode der Open Innovation zur Ideengenerierung



Am Anfang steht die Idee...



Unser Service für technologieorientierte Gründer und innovative Unternehmer:

- Kompetente und individuelle Beratung in allen Fragen der Gründung
- Unterstützung bei der Erstellung Ihres Business- und/oder Wachstumsplans
- Vermittlung von unternehmerischem Know-how
- Unterstützung bei der Finanzierung
- Förderung und Beratung zu Patenten und Verwertungen
- Anbahnung von Kooperationen, Zugang zu Innovationsnetzwerken
- Themenspezifische Veranstaltungen, Seminare und Workshops

Rufen Sie uns an unter 0241/963-1027 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: beratung@agit.de

Einen Überblick über unser Dienstleistungsangebot erhalten Sie unter www.agit.de

**TECHNOLOGIE
REGION AACHEN**
www.technologieregion-aachen.de

AGIT ist die Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen und Partner von:



Schutzrechtsarten und Patentierungs- prozess

2 2 2

2

2 Schutzrechtsarten und Patentierungs- prozess

Welche Schutzrechte gibt es?

Brauche ich eine Marke?

Wann mache ich was?

Meine Idee ist einzigartig –
Wofür die Patentrecherche?

Was kostet mich das alles
eigentlich?



3. Schutzrechtsarten im In- und Ausland; die Currywurst – jetzt Weltpatent!

Dipl.-Ing. Mario Wagner, Patentanwalt,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

> Vor ein paar Jahren konnte man in der Zeitung lesen, die Currywurst sei jetzt (!) weltweit (!) patentiert (!). Das wäre doch einmal ein lukratives Geschäft, könnte man meinen. Nun darf man ja bekanntermaßen nicht alles glauben, auch wenn es schwarz auf weiß in der Zeitung steht. Information zu den einzelnen Schutzrechten tut also Not, und so führen wir Sie auf eine kurze Reise durch den Dschungel der gewerblichen Monopolrechte.

Einleitung: Aufgaben und Nutzen von Schutzrechten am Beispiel Patent

Jedes neue Produkt bedingt bei seiner Entwicklung geistige und finanzielle Aufwendungen. Der Erfinder geht ein nicht unerhebliches Wagnis ein, ob sich seine Mühen überhaupt auszahlen werden und das Produkt vom Markt angenommen wird. Liegt seine Leistung über dem Durchschnitt, stellt sich der Wunsch ein, diesen technischen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern sicherzustellen. Hier setzt das Patent an: Es entschädigt für die Wagnisse und Aufwendungen und sichert den erarbeiteten Vorsprung.

Durch diese Wirkungen wird aber der technische Fortschritt auch gefördert. Durch günstige Rahmenbedingungen für eine lukrative Verwertung wird die Erfindertätigkeit angeregt. Nicht zuletzt werden auch die Wettbewerber herausgefordert, nach Alternativlösungen zu suchen.

Und schließlich wird durch die im Gegenzug zur Patenterteilung vom Gesetzgeber geforderte Preisgabe des Spezialwissens die Öffentlichkeit in die Lage versetzt, dieses Wissen als Ausgangspunkt für eigene Überlegungen zu nutzen.

Im Folgenden werden die einzelnen Schutzrechte kurz vorgestellt.

Das Patent

Das Patent gibt dem Patentinhaber einen zeitlich befristeten monopolähnlichen Schutz, der es ihm ermöglicht, seine Erfindung alleine zu verwerten.

Patentfähigkeit

Die Erteilung eines Patents ist an bestimmte Schutzvoraussetzungen und die Einhaltung des formal richtigen Anmeldeverfahrens geknüpft. Eine patentfähige Erfindung muss:

- eine Lehre zum technischen Handeln enthalten;
- ausreichend deutlich und vollständig offenbart sein, so dass sie für einen Durchschnittsfachmann eindeutig nachvollziehbar ist;
- neu sein, das heißt vor der Anmeldung weder veröffentlicht noch so benutzt worden sein, dass andere Kenntnis von ihr bekommen konnten;

- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, das heißt eine gewisse Erfindungshöhe aufweisen (Indizien hierfür sind z. B.: Erfindung hat nicht nahegelegen; Überwindung von Vorurteilen der Fachwelt; Lob der Fachwelt; Lizenzvergabe; Bestehen eines langandauernden Bedürfnisses, ohne dass dieses befriedigt worden wäre);
- gewerblich anwendbar sein.

Nicht patentfähig sind z. B.

- Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- ästhetische Formschöpfungen;
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- die Wiedergabe von Informationen;
- Pflanzensorten oder Tierarten;
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren;
- Konstruktionen und Verfahren, die den Naturgesetzen widersprechen (zum Beispiel eine Maschine, die ohne Energiezufuhr Arbeiten leisten soll – perpetuum mobile).

Das Patenterteilungsverfahren

Für eine gemäß den obigen Bedingungen patentfähige Erfindung kann ein Antrag auf Erteilung eines Patents beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München gestellt werden.

Grundsätzlich darf ein Patent von jedermann selbst angemeldet werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass neben der allgemeinen Beschreibung der Innovation auch die Patentansprüche entsprechend klar zu formulieren sind. Gerade hierbei gibt es für den Laien große Probleme. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Schriften öffentlich zugänglich sind und somit auch der Mitbewerber die Ausarbeitung einsehen kann. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass bei der Entwicklungsbeschreibung nur das Wesentliche

dokumentiert wird. Die Patentansprüche sind möglichst weit (aber nicht „schwammig“) zu fassen, um so die Gefahr des Nachbauens gering zu halten. Deshalb ist es ratsam, sich vor einer Patentanmeldung mit einem Patentanwalt in Verbindung zu setzen.

Dieser wird in der Regel eine Recherche zum Stand der Technik empfehlen oder ein bereits vorliegendes Rechercheergebnis analysieren. Das Rechercheergebnis zeigt auf, wie aussichtsreich eine Anmeldung sein kann, spart Kosten für nicht aussichtsreiche Anmeldungen und ermöglicht es, die Anmeldeunterlagen vom bekannten Stand der Technik sauber abzugrenzen, wodurch wiederum das Patenterteilungsverfahren beschleunigt wird.

Vor der Antragstellung sollte peinlichst auf die Vollständigkeit der notwendigen Unterlagen geachtet werden, da sachliche Änderungen oder Ergänzungen nachträglich nicht zulässig sind und somit der Umfang des Schutzes von vornherein beschränkt oder sogar ganz in Frage gestellt wäre. Die einzureichenden Unterlagen bestehen neben dem eigentlichen Antrag (Formblatt) und der Erfinderbenennung aus der Beschreibung, evtl. den Zeichnungen und einer Zusammenfassung und als wichtigstem, den sogenannten Patentansprüchen. Letztere definieren in einer meist sehr abstrakten Sprache, was unter Schutz gestellt werden soll. Einzig von der Qualität der Patentansprüche hängt es ab, ob ein Patent umgangen werden kann oder nicht. Deshalb ist bei ihrer Abfassung dringend die Beratung durch einen Patentanwalt angezeigt.

18 Monate nach dem Tag der Antragstellung werden die Unterlagen in Form einer Offenlegungsschrift veröffentlicht, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob das Patent- und Markenamt mit der Prüfung der Anmeldung bereits begonnen hat und ob die Erfindung überhaupt patentwürdig ist. Ziel der Offenlegung ist es lediglich, die Öffentlichkeit über eventuell auf sie zukommende Schutzrechte zu informieren. Sollten Dritte die Erfindung benutzen, kann der Anmelder ab der Offenlegung eine angemessene Vergütung hierfür verlangen, wenn das Patent später erteilt wird. Jedoch nur das

- erteilte Schutzrecht gibt ihm neben dem Schadensersatzanspruch einen Verbotungsanspruch gegen Patentverletzer.

In der Regel wird bereits mit dem Antrag auf Erteilung des Patentes der Antrag auf Prüfung gestellt. Denn nur so erhält der Anmelder innerhalb von ca. 10 Monaten einen ersten Prüfungsbescheid, der eine gute Basis für weitere Entscheidungen (z. B. für Auslandsanmeldungen innerhalb der 12-monatigen Prioritätsfrist) darstellt.

Die Prüfung der Anmeldung erfolgt durch einen auf dem betreffenden Fachgebiet sachkundigen Prüfer. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Anmelder in einem Prüfungsbescheid mitgeteilt, eingehend begründet und auch zum Beispiel anhand von Druckschriften belegt.

Bei positivem Ergebnis wird das Patent erteilt und von den geprüften Unterlagen eine Patentschrift gedruckt.

Das Patent kann durch Jahresgebührenezahlungen maximal 20 Jahre aufrechterhalten werden.

Optionen hinsichtlich einer europäischen bzw. weltweiten Patentanmeldung

Innerhalb einer nicht verlängerbaren (!) Frist von 12 Monaten ab dem Anmelde- oder frühesten Prioritätstag hat der Anmelder die Möglichkeit, in anderen Ländern oder Regionen (z. B. Europa) nachanzumelden (s.u.).

Das Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster ist schnell, einfach und preiswert zu erlangen und steht trotzdem in seinen Schutzwirkungen nicht hinter dem Patent zurück. Vom Patent unterscheidet es sich hinsichtlich der Definition schutzfähiger Erfindungen und der maximalen Laufdauer.

Neben der Verwendung des Gebrauchsmusters als Alternative zum Patent kommt der kombinierten Anwendung von beiden Schutzrechten ebenfalls eine wesentliche Bedeutung zu. Diesbezüglich sei

der Einsatz des Gebrauchsmusters als „Rückfallposition“ bei einer gescheiterten Patentanmeldung sowie seine schnellere Schutzwirkung (Eintragung in der Regel wenige Monate nach der Anmeldung gegenüber ca. 2 Jahren bei einer Patenterteilung) genannt.

Im Gegensatz zu einer Patentanmeldung darf bei einem Gebrauchsmuster die Entwicklung vom Anmelder bereits der Öffentlichkeit vorgestellt worden sein. Allerdings ist die Zeit auf sechs Monate beschränkt (sogenannte Neuheitsschonfrist).

Auch beim Gebrauchsmuster besteht die Möglichkeit, innerhalb von 12 Monaten (Ausschlussfrist!) ab dem Anmelde- bzw. frühesten Prioritätstag Nachanmeldungen im Ausland (oder auch eines Deutschen Patents) durchzuführen.

Was kann geschützt werden?

Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen (z. B. Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände, Stoffe) geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Nicht gebrauchsmusterfähig sind alle Erfindungen, die bereits im Abschnitt „Das Patent“ als nicht patentfähig aufgeführt sind. Darüber hinaus sind auch Erfindungen betreffend Verfahren wie beispielsweise Arbeitsverfahren (Verfahren zum Polieren von ...) oder Herstellungsverfahren ebenfalls nicht gebrauchsmusterfähig. Gleiches gilt für neue Verwendungen bekannter Stoffe oder Gegenstände.

Das Gebrauchsmuster kann durch Verlängerungsgebührenezahlungen maximal 10 Jahre aufrechterhalten werden.

Das Gebrauchsmusteranmeldeverfahren

Das Gebrauchsmuster wird wie das Patent beim DPMA angemeldet. Die erforderlichen Anmeldungsunterlagen bestehen im einzelnen aus dem Antrag (Formblatt), der Beschreibung, einem oder mehreren Schutzansprüchen und eventuell Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung beziehen.

Das Gebrauchsmuster wird vor der Eintragung keiner materiell-rechtlichen Prüfung unterzogen, wie dies beim Patentanmeldeverfahren der Fall ist. Deshalb wird das Gebrauchsmuster auch „ungeprüftes Schutzrecht“ genannt. Kontrolliert wird im wesentlichen die Einhaltung bestimmter Formalien (z. B. Seitenränder) und die grundsätzliche Eignung der Erfindung zum Gebrauchsmusterschutz. Insbesondere das Vorliegen von Neuheit und Erfindungshöhe wird nicht geprüft. Dies hat den Vorteil, dass eine Eintragung relativ schnell erfolgt und die Kosten für eine aufwändige Prüfung entfallen. Die Tatsache, dass auf diese Weise fast alles als Gebrauchsmuster eingetragen wird, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum Erhalt eines auch durchsetzbaren Schutzrechtes das gleiche patentanwaltliche Fachwissen erforderlich ist, wie zuvor beim Patent beschrieben.

Nach der Eintragung des Gebrauchsmusters kann der Anmelder wie ein Patentinhaber über sein Schutzrecht verfügen und z. B. seine Rechte gegen Verletzer geltend machen. Das Vorgehen aus einem Gebrauchsmuster erfordert jedoch mehr „Fingerspitzengefühl“, da es sich u. U. nur um ein Scheinrecht handelt, das der nachträglichen Prüfung nicht standhält.

Jeder, der beweisen kann, dass die Erfindung nicht neu ist, dass der notwendige erfinderische Schritt nicht gegeben ist oder dass andere Schutzvoraussetzungen fehlen, kann den Anmelder zum freiwilligen Verzicht auffordern oder ein Löschungsverfahren einleiten. Dieses besteht aus einer ähnlich strengen Prüfung, wie sie beim Patent bereits vor der Erteilung durchgeführt wird. Sollte sich dabei ergeben, dass eine oder mehrere der Schutzvoraussetzungen fehlen, verliert der Inhaber den Schutz.

Der Gebrauchsmusterinhaber sollte sich, bevor er Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche geltend macht, vergewissern, ob sein Schutzrecht überhaupt Aussicht hat, ein solches Verfahren zu bestehen. Abmahnungen aus Schutzrechten, Verteidigungen gegen Abmahnungen und die Stellung von Löschungsanträgen sollten we-

gen der erheblichen (Haftungs- und Prozess-)Risiken keinesfalls ohne juristische Beratung erfolgen.

Auslandsanmeldungen

Die Frage, in welchen Ländern unter Nutzung welcher Verfahrensvarianten angemeldet werden soll, ist mit einem erfahrenen Patentanwalt i.d.R. bereits vor Einreichung der ersten Anmeldung zu klären, um sich alle Optionen offen zu halten und den auf die Umstände des Einzelfalls abgestimmten und wirtschaftlich günstigsten Weg zu wählen.

Nationale Anmeldungen im Ausland

Im Inland zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldete Erfindungen können auch im Ausland einzeln national angemeldet werden, wobei die jeweiligen nationalen Erfordernisse und Verfahren zu beachten sind.

Die Durchführung mehrerer nationaler Verfahren hat dabei den Nachteil, dass die Kosten für Anmeldungen, Übersetzungen etc. sofort anfallen und verloren sind, wenn älterer patenthindernder Stand der Technik ermittelt wird und es daher nicht zu einer Erteilung kommt. Außerdem sind die Prüfungsverfahren unabhängig voneinander in der jeweiligen Landessprache und i.d.R. unter Vermittlung von Korrespondenzanwälten durchzuführen.

Demgegenüber haben die nachstehend beschriebenen Verfahren den Vorteil, dass nur eine Anmeldung für eine Vielzahl von Staaten und zwar in einer Sprache und an einem Ort erforderlich ist. Dem Anmelder verbleibt darüber hinaus mehr Zeit, die Aussichten auf Schutzerteilung zu beurteilen, ohne dass zunächst die erheblichen Übersetzungskosten aufgewendet werden müssen.

Europäische Patentanmeldung

Folgende Länder können in einer Anmeldung nach dem EPÜ (= Europäisches Patentübereinkommen) benannt werden: Belgien,

> Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Außerdem kann für folgende Nicht-EPÜ-Länder ein Erstreckungsantrag gestellt werden: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien.

Das Europäische Patentamt (mit Sitz ebenfalls in München) recherchiert, prüft und erteilt einheitlich. Als Verfahrenssprache kann insbesondere auch Deutsch gewählt werden. Erst nach der Erteilung zerfällt das Europäische Patent in ein Bündel nationaler Patente (sog. Validisierung). Der Anmelder entscheidet also erst nach der Erteilung, in welchen Vertragsstaaten er Schutz durch Einreichung von Übersetzungen etc. erzielen möchte.

Die so entstandenen Patente sind unabhängig voneinander durch Zahlung von Jahresgebühren maximal 20 Jahre aufrechtzuerhalten.

Schutzoption PCT-Anmeldung (Internationale Patentanmeldung)

Mit einer Anmeldung nach dem PCT (Patent Cooperation Treaty = Patentszusammenarbeitsvertrag) sind derzeit über 130 Länder oder Ländergruppen wie die EPÜ-Staaten (s.o.), die afrikanischen ARIPO- und OAPI-Staaten und eurasische Staaten abgedeckt. Beim PCT-Verfahren wird zunächst eine einheitliche Internationale Recherche und auf Antrag ein sogenannter Vorläufiger Internationaler Prüfungsbericht erstellt. Jeweils danach kann entschieden werden, ob und in welchen Ländern das Verfahren weitergeführt werden soll. Im Anschluss an die internationale Phase schließen sich in der nationalen Phase die einzelnen Länderpatenterteilungsverfahren bzw. die regionalen Patenterteilungsverfahren z. B. nach dem EPÜ an (s.o.). Die Bedeutung des PCT-Verfahrens liegt insbesondere im Zeitgewinn: Die Frist zur Einleitung der nationalen Phasen beträgt bis zu 30 Monate ab dem Anmeldetag/Prioritätstag. (Der Anmelder „kauft“ Zeit).

Auch beim PCT-Verfahren ist es nicht zwingend, in allen zunächst bestimmten Ländern später die nationale Phase auch tatsächlich durchzuführen.

Die Marke

Zu diesem wichtigen Schutzrecht finden Sie in diesem Handbuch den gesonderten Artikel „Markenschutz (nicht nur) für Jungunternehmer - Nomen est Omen!“ (Seite 22).

Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen

Beim Geschmacksmuster handelt es sich um ein Schutzrecht für zweidimensionale („Muster“) oder dreidimensionale („Modelle“) Farb- und Formgestaltungen, die

- ästhetisch (den Farb- und Formensinn des Menschen ansprechend),
- schöpferischen Ursprungs (nicht technisch bedingt),
- reproduzierbar

sind. Das Geschmacksmuster ist also ein Designschutzrecht. Geschützt werden können auch typographische Schriftzeichen, d. h. Sätze von Buchstaben, Ziffern, Ornamenten („Fonts“).

Voraussetzungen für den Geschmacksmusterschutz sind Neuheit und Eigentümlichkeit des Gegenstandes. Mit Eigentümlichkeit wird hier eine selbständige, schöpferische Leistung bezeichnet, die qualitativ über dem handwerklich-durchschnittlichen Niveau der bekannten Farb- und Formgestaltungen anzusiedeln ist.

Die Anmeldung von Mustern und Modellen erfolgt beim DPMA und besteht aus dem Eintragungsantrag (Formblatt) sowie der Darstellung des Musters oder Modells oder der Abbildung der typographischen Schriftzeichen. Bei der Prüfung der Anmeldung wird nur die Erfüllung der Formalvorschriften („Ist der Gegenstand dem Geschmacksmusterschutz grundsätzlich zugänglich?“), nicht aber die materiellen Schutzvoraussetzungen (Neuheit, Eigentümlichkeit) überprüft. Letzteres geschieht nur im Streitfalle durch ein ordentliches Gericht. Die sich hieraus ergebenden Sachverhalte und

die Vorgehensweisen sind mit denjenigen beim Gebrauchsmuster vergleichbar.

Die Schutzdauer von Geschmacksmustern beträgt 5 Jahre und kann jeweils um weitere 5 Jahre bis zum Erreichen der Höchstschutzdauer von 25 Jahren verlängert werden.

Halbleiterschutz, Sortenschutz

Da diese Schutzrechte nur für wenige Unternehmen (Chiphersteller, Pflanzenzüchter) interessant sind, wird an dieser Stelle auf die Veröffentlichungen des Deutschen Patent- und Markenamtes im Internet verwiesen.

Und die Currywurst?

Zum Abschluss noch einmal zurück zur Currywurst: Bereits in der Titelzeile sind erkennbar 3 Fehler enthalten. Wie Sie jetzt wissen, ist die Currywurst mangels Technizität einem Patentschutz überhaupt nicht zugänglich (übrigens auch keinem Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterschutz). Ein „Weltpatent“ in dem Sinne, dass durch eine Anmeldung bei einem Amt ein weltweit gültiges Schutzrecht entstünde, gibt es auch nicht. Und selbst wenn die Currywurst patentfähig wäre, wäre sie es aufgrund der erfolgten jahrzehntelangen offenkundigen Vorbenutzungen und damit mangelnder Neuheit jedenfalls „jetzt“ nicht mehr. Die Currywurst als tradiertes Kulturgut bleibt also weiter frei von Monopolrechten. Na dann: Guten Appetit! ■

Art	Patent	Gebrauchsmuster	Marke	Geschmacksmuster und typografische Schriftzeichen
Gegenstand	<ul style="list-style-type: none"> • technische Erfindung • chemische Stoffe • Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • technische Erfindung • chemische Stoffe 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichen/Marke zur Unterscheidung einer Ware oder Dienstleistung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzrecht für zweidimensionale („Muster“) oder dreidimensionale („Modelle“) Farb- und Formgestaltungen, die <ul style="list-style-type: none"> - ästhetisch, - schöpferischen Ursprungs, - reproduzierbar sind.
Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Lehre zum technischen Handeln • Verständlichkeit und Vollständigkeit • Neuheit • erfinderische Tätigkeit • gewerbliche Anwendbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • erfinderische Tätigkeit • gewerbliche Anwendbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsbetrieb • Unterscheidungskraft 	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • Eigentümlichkeit des Gegenstandes
Nicht Schutzfähig (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Programme • Pflanzensorten oder Tierarten • Konstruktionen und Verfahren, die den Naturgesetzen widersprechen 	Siehe Patent, zudem <ul style="list-style-type: none"> • Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Wörter mit Angaben über Beschaffenheit, Bestimmung, Preis usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • unbewegliche Sachen • Naturprodukte • Entwürfe, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherte Informationen, die den Topographien zugrunde liegen
Laufzeit	Maximal 20 Jahre	Maximal 10 Jahre	10 Jahre ab Anmeldung, beliebig oft verlängerbar	5 Jahre, jeweils Verlängerung um 5 Jahre bis zum Erreichen der Höchstschutzdauer von 25 Jahren möglich



4. Markenschutz (nicht nur) für Jungunternehmer – Nomen est Omen!

Dipl.-Ing. Mario Wagner, Patentanwalt,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

> Risiko Marke

Markenschutz – so hören wir als Patent- und Markenanwälte immer wieder von Jungunternehmern – das ist doch etwas für die großen Unternehmen...

Dieser Irrtum kann vielleicht der teuerste Irrtum ihrer noch jungen Unternehmerkarriere werden, unter Umständen sogar der letzte.

Tatsache ist: Wer die gewerblichen Schutzrechte und insbesondere Markenrechte unterschätzt oder – schlimmer noch – ignoriert, hat meist das Nachsehen. Wurden Marken, Firmierungen, Unternehmenskennzeichen, Titelschutzrechte oder Internetdomains verletzt, flattern Abmahnungen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen ins Haus. Nicht eingeplante Kosten für z. B. eine erzwungene Umfirmierung lassen manchem Gründer die Luft ausgehen. Dabei können diese Risiken preiswert durch Recherchen vermieden und eigene Markenrechte gesichert werden. Gerade in Branchen mit schnellem technologischen Wandel ist oftmals die Marke das einzig Beständige. Bis ein Patentverletzungsverfahren um das Produkt 1.0 entschieden ist, sind Sie bereits mit der Version 6.5 auf dem Markt. Können Sie aber Ihr Produkt erfolgreich „branden“, werden Ihre Kunden im Vertrauen auf die „bekannt gute“ Qualität auch die Version 10.7 noch kaufen.

Aber der Reihe nach:

Was ist eine Marke? – Welche Funktionen hat eine Marke?

Eine Marke ist eine Kennzeichnung für Waren (daher der frühere Ausdruck „Warenzeichen“) oder Dienstleistungen. So kennzeichnet beispielsweise Aspirin ein Produkt (Acetylsalicylsäure) und Luft-hansa eine Dienstleistung (Personenbeförderung). So wie Ihr bürgerlicher Name Sie individualisiert, so individualisiert eine Marke Ihr Produkt (z. B. Coca Cola) und macht es von anderen Produkten (z. B. Coca Cola light) unterscheidbar (Unterscheidungsfunktion). Durch die Marke wird Ihr Produkt (z. B. Coca Cola) aber auch von den Produkten Ihrer Konkurrenten (z. B. Pepsi Cola) unterscheidbar gemacht. Man spricht hier von der Herkunftsfunktion der Marke. Oftmals dient die abgrenzende Kennzeichnung auch dem Zweck, das eigene Produkt von qualitativ abweichenden (unter Umständen minderwertigen) anderen Produkten unterscheidbar zu machen. Das Wollsiegel beispielsweise erfüllt damit eine Qualitätsfunktion.

Diese Funktionen können für einzelne Produkte wie Persil, Patex oder Pril als Produktkennzeichnung oder auch für ein Unternehmen wie Henkel als Unternehmenskennzeichnung genutzt werden. Gerade wer sich von „No-Name-Produkten“ abgrenzen will, wird die Unternehmenskennzeichnung in der Produktkommunikation als

Absender neben die Produktbezeichnung stellen, wie dies die Firma Henkel in Ihrer „A brand like a friend“ Kampagne gemacht hat. Mit einer starken Unternehmensmarke kann dann auch die Einführung neuer Produkte zügiger vorstatten gehen.

Marken und bereits Markenmeldungen schaffen übrigens auch (günstigere) Verhandlungspositionen. Wie wollen Sie sonst einen Partner für den Vertrieb Ihres Produktes XY gewinnen, wenn Sie ihm nicht garantieren, dass es XY nur bei Ihnen und nicht beim Nachahmer auf dem Flohmarkt gibt?

Markenformen

So unterschiedlich wie die hier nur in Auszügen vorgestellten Funktionen und Aufgaben der Marke sind, so unterschiedlich sind auch ihre Erscheinungsformen: Sie reichen von Wörtern (Nivea), Zahlen (4711), Bildern, Logos oder Signets (Lufthansa-Kranich) über Kombinationen aus beidem (Bayer-Kreuz) bis hin zu dreidimensionalen Marken (Michelin-Männchen), Farben (Milka Lila), Hörzeichen (Erkennungsmelodie der Deutschen Telekom AG) oder Slogans (gut ... besser ... Paulaner). Sogar der Geruch von frisch geschnittenem Gras ist für die Ware Tennisbälle als Geruchsmarke geschützt.

Schutzunfähige Marken – Diese Fehler sollten Sie vermeiden!

Schutzfähig ist also prinzipiell vieles, wobei die genauen gesetzlichen Voraussetzungen für die Entstehung des Schutzes und die Eintragbarkeit nach dem Markengesetz an dieser Stelle nicht vertieft werden können. Der nachstehende Negativkatalog hilft jedoch, ungeeignete Marken auszusondern.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auf einzelne der nachstehenden Anforderungen im Einzelfall und unter besonderen Umständen

den verzichtet werden kann. Allerdings wird dies möglicherweise mit einem erheblich erhöhten Aufwand bei der Durchsetzung der Marke erkauft. Insofern sind viele Kennzeichnungen, die am Markt beobachtbar sind, von Hause aus ungeeignet und nur aufgrund z. T. jahrzehntelanger Bemühungen etabliert.

Bei der Findung von Marken sollte Folgendes beachtet werden:

Markenfindung

Vermeiden Sie

- für die angebotenen Waren/Dienstleistungen beschreibende Angaben (Brot für Brotwaren, Makler AG für Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers), auch hinsichtlich der Beschaffenheit, Menge, Bestimmung (Du darfst), Zielgruppe (Für Dich AG) etc.
- an beschreibende Angaben angelehnte Angaben (Finanza AG)
- freihaltebedürftige Angaben (Videothek)
- beim Logo: Flaggen, Hoheitszeichen etc.
- irreführende Angaben (Champagner für Sekt)
- gegen die guten Sitten verstoßende Angaben (Coran trotz abweichender Schreibweise nicht für ein Herzmittel zugelassen wegen Verletzung religiöser Gefühle)
- entsprechende beschreibende etc. Wörter aus anderen (Welthandels-) Sprachen (englisch, französisch, spanisch, italienisch), also nicht bread für Brotwaren, champagne für Sekt usw.
- 1-, 2- oder 3-Buchstabenzeichen (VW, IBM, AEG), da großes Kollisionspotential besteht
- „gängige“ Silben oder Bestandteile (Tec, Pro, Sys, Com, Finanz, Consult); hierzu zählen auch Tiernamen, Blumennamen, Übersetzungen in gängige Sprachen und werbeübliche Anpreisungen (mega, super, top)
- möglichst im Internet nicht darstellbare Zeichen (:avanza)
- Verwechslungsgefahr mit bereits bestehenden Marken/Firmen/ Titelschutzrechten/Geschäftsabzeichen/Internetdomains.

- Falls eine Ähnlichkeit auch der Waren/Dienstleistungen bzw. eine Branchennähe besteht, muss vermieden werden:
- schriftbildliche Ähnlichkeit (Coca Cola ~ Cuca Cula)
(vor allem bei graphischer Ausgestaltung/Logo)
 - phonetische Ähnlichkeit (Commtech ~ Komtes)
 - begriffliche Ähnlichkeit (König Pilsner ~ Kaiser Pilsner)
 - Ähnlichkeiten zu bekannten Marken auch über Branchengrenzen hinweg (nicht: Jaguar Finanzdienstleistungen AG)

Überdenken/Prüfen Sie

- die Aussprachemöglichkeit im Ausland (Freixenet, Daewoo)
- Schreibweisen mit Umlauten (ä, ü, etc.) oder sonstigen Sonderzeichen (ã, ñ, œ, etc.)
- abweichende Schreibweisen mit C und K (tec, tek, tech)
- Begriffsinhalte (Lada NOVA, „no va“ = spanisch: „geht nicht“)

Bevorzugen Sie

- lange, mehrsilbige, phantasievolle, ungewöhnliche Bezeichnungen, möglichst Wortneuschöpfungen, auch Wortzusammenziehungen, wobei – wie immer – Ausnahmen die Regel bestätigen, z. B. „OISIO“, „MAOAM“, „Apple“, „YAHOO“, „o.tel.o“ (Mit Einschränkung wegen der Punktdarstellung im Internet); „AXA“ (trotz der Kürze); „PASTA ROMA“.

Die Markenmeldung

Bei Aufnahme der Benutzung einer neuen Bezeichnung als Marke/Firmierung und bei einer Markenmeldung können sich zahlreiche rechtlich z. T. sehr schwierig zu beurteilende Wechselwirkungen mit Inhabern älterer Rechte (Marken, Namen, Firmierungen, usw.) ergeben, insbesondere auch Haftungsrisiken, falls relevante Rechte Dritter missachtet werden. Deshalb ist die Beratung durch einen erfahrenen Patent- und Markenanwalt zu empfehlen, selbst wenn auf den ersten Blick das Ausfüllen des Anmeldeformulars nicht allzu schwierig erscheint. Auch sollte vor einer Markenmeldung eine Recherche stehen.

Der Antrag auf Eintragung einer Marke (Formular) ist beim Deutschen Patent- und Markenamt DPMA einzureichen. Bei der An-

meldung müssen die Waren/Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden. Auch wenn die Waren und Dienstleistungen in einer Internationalen Klassifikation systematisiert sind, muss doch in aller Regel ein frei formuliertes Verzeichnis erarbeitet werden, das exakt die Bedürfnisse des Anmelders widerspiegelt. Hier sehen wir in der Praxis leider oft laienhafte Anmeldungen, bei denen lediglich einzelne Klassen komplett angekreuzt wurden, die mit dem tatsächlichen Schutzbedürfnis nichts zu tun haben. Hierzu ein Negativbeispiel:

Wie Sie es nicht machen sollten!

Ein Hersteller von Software möchte Markenschutz für seine über Kaufhäuser als Massenware vertriebene Lernsoftware erlangen und meldet seine Marke für Klasse 42 an:

„Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung“

Damit liegt er neben der Sache, denn in Klasse 42 sind Dienstleistungen aufgelistet. Hier wäre nur die Marke eines Anbieters von Individualsoftware richtig aufgehoben. Die für die Marke unseres Softwareherstellers richtige Klasse wäre die Warenklasse 09 gewesen:

„Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“

Zwar ist die Ware „Software“ in Klasse 09 nicht explizit aufgelistet, gleichwohl gehört sie dort hinein. Die auch in den

einschlägigen Merkblättern aufgelistete amtliche Klassifikation kann also nur Anhaltspunkte vermitteln. Übrigens ist nach erfolgter Anmeldung eine Ausdehnung auf weitere Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen derselben Anmeldung ausgeschlossen, lediglich nachträgliche Einschränkungen sind noch möglich.

Die Anmeldung in Klasse 42 in obigem Beispiel kann daher nicht mehr korrigiert werden und ist wertlos.

Nach Prüfung der sogenannten absoluten Eintragungsvoraussetzungen wird die Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und bekannt gemacht. Eine Prüfung nach älteren Rechten Dritter (sogenannte relative Schutzhindernisse) findet – zur Überraschung der meisten Laien – nicht statt. Innerhalb von 3 Monaten nach der Bekanntmachung kann gegen die Eintragung Widerspruch erhoben werden.

Ohne die Stellung des (gebührenpflichtigen) Beschleunigungsantrages dauert es von der Anmeldung der Marke bis zur Eintragung derzeit ca. 10–12 Monate, mit Beschleunigungsantrag ca. 2–3 Monate.

Die Schutzdauer der eingetragenen Marke beträgt 10 Jahre und kann beliebig oft um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

Wie finde ich „meine“ Marke?

Wie sollte nun sinnvoller Weise der Unternehmensgründer zu seinen Marken finden? Diese Frage soll nachstehend anhand einer Unternehmensmarke beantwortet werden, weil sie a) in der Regel die erste zu kreierende Marke ist, b) diese Marke nach Möglichkeit jahrzehntelangen Bestand hat und daher mit besonderer Sorgfalt gewählt werden sollte, c) das Zusammenwirken mit anderen notwendigen Beratungsleistungen besonders deutlich wird.

Am Anfang steht die Unternehmensidee ...

Recht bald wird sich der Gründer damit befassen, wer Zielgruppe für seine Produkte sein soll, wie er diese Zielgruppe anspricht und so weiter. Selbst in der Vor-Gründungsphase, z. B. im Rahmen eines Gründungswettbewerbs, stellt sich sehr schnell die Frage: Wie heißen wir eigentlich? Also muss „das Kind einen Namen“ haben.

Selbst wenn die meisten Gründer dem Namen in dieser Phase kaum Bedeutung beimessen, so beginnt er bereits jetzt, sich in den Köpfen von Kooperationspartnern, potentiellen späteren Lieferanten, Kunden etc. festzusetzen. Warum also nicht einen Namen wählen, der später keine Probleme macht und auch weitergeführt werden kann? Nur: Woher nehmen?

Der Unternehmensname muss viele Anforderungen erfüllen: Er muss (vielleicht auch in anderen Sprachen) „gut klingen“ und darf keine negativen Assoziationen wecken, muss kennzeichnungsrechtlich unbedenklich, d. h. frei von Rechten Dritter und auch schutzfähig sein, die zugehörige Internet-Domain sollte verfügbar sein, er muss sich werblich und grafisch umsetzen lassen, auf zukünftige Aktivitäten nicht einengend wirken, handelsregisterlich eintragungsfähig sein usw.

Wer einen Unternehmensnamen kreieren will, der diese Anforderungen erfüllt, wird nicht ohne kompetente Fachleute auskommen, deren Beratungen eng verzahnt aufeinander abgestimmt sind.

Der damit verbundene Aufwand ist übrigens erheblich geringer als derjenige einer erzwungenen oder anderweitig notwendig gewordenen späteren Umfirmierung! Überlegen Sie in dem Zusammenhang einmal, wo Ihr Firmenlogo überall erscheint: Briefpapier, Visitenkarten, Kataloge, Prospekte, Internetdomain, Internetauftritt, e-mail-Adressen, Fahrzeugbeschriftungen, Produktverpackungen, Leuchtreklamen, Telefonbücher, Verträge etc. Der mit einer Umstellung verbundene materielle Aufwand ist immens. Vom Verlust an Image, Goodwill, Kundenbindung, Marktpräsenz etc. ganz zu schweigen!

- > Der sinnvollste erste Schritt besteht in einem gemeinsamen Gespräch mit einem auf dem Gebiet des Markenrechts versierten Patentanwalt, um einige grundsätzliche Fragen zu Schutzmöglichkeiten, Kollisionsgefahr, Recherchenmöglichkeiten, Verfahren, Kosten, Auslandsschutz etc. zu klären. In dieser frühen Phase sind oft noch Fragen zur Wahl der Rechtsform, Handelsregistereintragung, steuerlichen Aspekten etc. zu klären, weshalb der Patentanwalt idealerweise über entsprechende Kontakte zu Rechtsanwälten und Steuerberatern verfügt.

Sind diese ersten Punkte geklärt, kann der Gründer kreativ werden und Namensvorschläge generieren. In einem ersten Ansatz empfehlen wir, diese Vorschläge durch gängige Internetsuchmaschinen wie Google selber zu überprüfen. Finden sich nämlich bereits im Internet Treffer oder ist die zugehörige Domain besetzt, ist meist die weitere Überprüfung überflüssig. Nach entsprechender zusätzlicher anwaltlicher Prüfung der Eignung, der Kollisionsgefahr und der Verfügbarkeit steht dann einer Markenmeldung nichts mehr im Wege.

Aber halt: Diesem Verfahren stellen wir folgende bessere Alternative gegenüber, vorausgesetzt eine entsprechende Erkenntnis ist beim Unternehmensgründer bereits gereift:

Zu einem Unternehmen gehört neben guten Produkten und einem guten Namen auch ein entsprechendes Marketing. Da die meisten Gründer ohnehin kurzfristig auf die professionelle Unterstützung einer Werbeagentur zur Erstellung der Grundausrüstung (Briefpapier, Visitenkarten, Web-Auftritt) angewiesen sind, empfiehlt es sich dringend, diese bereits während der Namensfindungsphase einzubeziehen. Denn wer bereits den Namen kreiert hat, wird sich

später auch leichter und lieber mit der werblichen Umsetzung beschäftigen.

Aber bitte beauftragen Sie nicht eine Werbeagentur, Ihre komplette Corporate Identity nebst Unternehmensnamen und Logo zu kreieren, ohne sich mit einem Patentanwalt abzustimmen. Denn sonst heißt es am Ende der kreativen Phase, dass das Logo/der Name aus diesem oder jenem Grund markenrechtlich ungeeignet sei – und Sie stehen wieder am Anfang Ihrer Suche ...

Merke: Die Schaffung einer neuen Marke ist ein Teil Strategie, ein Teil Kreativität und zwei Teile juristische Prüfung!

Arbeiten Patentanwalt und Werbeagentur Hand in Hand, heißt das für den Mandanten: Er bekommt nicht ständig neue Vorschläge, die noch markenrechtlich zu überprüfen sind, sondern erhält einen oder in Sonderfällen auch mehrere Vorschläge, die entscheidungsreif sind.

Und die Kosten ...?

Die Kosten für die Erlangung eines 10-jährigen Markenschutzes in Deutschland betragen einschließlich anwaltlicher Beratung und amtlicher Gebühren in den allermeisten Fällen weniger als 1.500 Euro. Dies ist im Vergleich zu sonstigen Marketing-Kosten (z. B. Drucksachen, Anzeigen etc.) wenig. Dennoch dürfen Markenrechte eines nie werden: ein von Ihrem Geschäft abgekoppelter Selbstzweck ohne konkret zu erwartenden wirtschaftlichen Nutzen. ■

Sie unternehmen was?

Dann sind Sie bei uns in guten Händen!



als Unternehmer

- * Technologieberatung und Hochschulkontakte
- * Information zu Produktkennzeichnung und gewerblichen Schutzrechten
- * Umwelt- und Abfallberatung
- * Finanzierung und Fördermittel

als Existenzgründer

- * individuelle Existenzgründungsberatung
- * persönliches Stärken-Schwächen-Präferenzen-Profil
- * Hilfe beim Unternehmenskonzept und Networking
- * Finanzierungsberatung

Sie gründen in der Region Aachen?

Sprechen Sie uns an und überzeugen Sie uns mit Ihrem Unternehmenskonzept.
Die GründerStart Initiative vermittelt Seed-Finanzierungen.

RWTH UNIVERSITÄT AACHEN
FORSCHUNG
TECHNOLOGIE
INNOVATIONEN



GründerStart Initiative

Industrie- und Handelskammer Aachen

Abt. Industrie, Technologie und Umweltschutz

Telefon 0241 4460-119, Telefax 0241 4460-316

E-Mail intus@aachen.ihk.de

Internet www.aachen.ihk.de

**Industrie- und Handelskammer
Aachen**





5. Der Patentierungsprozess – Schrittweise zum Erfolg!

Daniel Schulteis, Beratung technologieorientierter Unternehmen, AGIT mbH, Aachen

- > Warum soll sich ein Erfinder eigentlich mit dem Patentierungsprozess auseinandersetzen? Ist die Idee nicht das wichtigste Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg? Zweifellos bildet sie die Grundlage für den Erfolg. Ein strukturierter Patentierungsprozess ist dennoch von entscheidender Bedeutung, nicht nur hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs einer Erfindung, sondern auch, weil sich hierdurch Zeit und Kosten sparen lassen.

Prüfung auf Neuheit und Wirtschaftlichkeit

Ist die Idee zu einer Erfindung herangereift, besteht der erste Schritt hin zum Patent in der Durchführung einer Patentrecherche. Auch wenn im Rahmen des Anmeldeverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt wird, sollte im Vorfeld der Anmeldung auf eine Recherche nicht verzichtet werden. Ist die gleiche oder eine ähnliche Erfindung nämlich bereits patentiert, kann sich der Erfinder die Mühen einer Doppelentwicklung und die weiteren Kosten zur Patentierung sparen.

Eine entsprechende Patentrecherche kann bei einem Patentrechchedienstleister (z. B. INSTI-Partner), einem Patentanwalt oder in einem Patentinformationszentrum in Auftrag gegeben werden. Bei letzterem besteht auch die Möglichkeit, die Recherche unter professioneller Anleitung selbst durchzuführen.

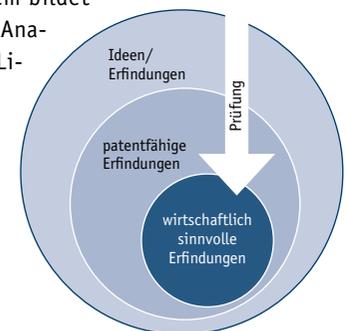
Nicht für jede patentfähige Erfindung ist eine Patentanmeldung sinnvoll. Nur wenn der potenzielle Nutzen, der sich durch die Erfin-

dung am Markt durch Eigenverwertung, Lizenzierung oder Verkauf generieren lässt, größer als die entsprechenden Kosten sind, sollte sie auch wirklich zum Patent angemeldet werden.

Die Bestimmung des potenziellen Nutzens ist nicht einfach und aufgrund der Natur einer Prognose nicht immer zuverlässig. Jedoch kann eine intensive Beschäftigung mit dem Zielmarkt der Erfindung das Risiko der Fehleinschätzung erheblich mindern. Ein geeignetes Instrumentarium zur Beantwortung der oben gestellten Frage ist die Erstellung einer Kosten/Nutzen-Analyse. Hierbei wird der Zielmarkt intensiv durchleuchtet und der mögliche zu erreichende Nutzen der Erfindung abgeschätzt. Dem gegenüber werden die Kosten zur Generierung des Nutzens gestellt, welche sich zumeist erheblich einfacher abschätzen lassen und somit ziemlich genau sind.

TIPP: Selbst wenn der Erfinder sich sehr gut im Zielmarkt auskennt, sollte zur Erstellung einer Kosten/Nutzen-Analyse die Hilfe von Wirtschaftsexperten in Anspruch genommen werden. Dies garantiert eine fundierte und korrekte Analyse. Zudem bildet eine professionell erstellte Kosten/Nutzen-Analyse eine gute Verhandlungsbasis bei der Lizenzierung oder dem Verkauf der Erfindung.

- > *Zusammenhang zwischen Ideen/Erfindungen, patentfähigen Erfindungen und wirtschaftlich sinnvollen Erfindungen*



Anmeldeverfahren

Handelt es sich um eine wirtschaftlich sinnvolle Erfindung, beginnt der eigentliche Patentierungsprozess mit der Anmeldung der Erfindung zum Patent beim DPMA.

TIPP: Spätestens an dieser Stelle sollte ein Patentanwalt konsultiert werden, da ein Fehler oder Versäumnis innerhalb des Anmeldeverfahrens schwerwiegende Folgen haben kann.

Die Anmeldung geschieht durch den Erteilungsantrag, welcher mit Hilfe des Antragsformulars des DPMA erfolgt. Der Anmeldung muss eine Beschreibung der Erfindung beigelegt werden.

WICHTIG: Die Beschreibung der Erfindung muss bereits alle wesentlichen Merkmale enthalten, da nachträglich keine Informationen zur Erfindung nachgereicht werden können. Zudem darf die Erfindung vor der Anmeldung nicht veröffentlicht worden sein, da eine Patentanmeldung sonst nicht mehr möglich ist.

TIPP: Solange die Anmeldung noch nicht erfolgt ist, sollte vor Gesprächen mit möglichen Kooperationspartnern oder Käufern immer eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Bei kritischen Gesprächen ist die Gegenwart eines Zeugen oder des Patentanwalts ratsam.

Der Erteilungsantrag legt den Anmeldetag fest, welcher in dreierlei Hinsicht relevant ist:

- Später eingereichte gleiche oder ähnliche Erfindungen von Dritten können nicht mehr patentiert werden.
- 18 Monate nach der Anmeldung findet die Offenlegung der Erfindung statt, unabhängig davon, ob später ein Prüfungsantrag gestellt oder das Patent abgelehnt wird. Dadurch wird die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich.
- Der Anmeldetag bestimmt den Beginn des Prioritätsjahres. Innerhalb dieser 12 Monate kann der Anmelder Nachanmeldungen zur Verbesserung seiner Erfindung ohne den Verlust des ursprünglichen Anmeldetags vornehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, innerhalb des Prioritätsjahres eine ausländische Anmel-

dung vorzunehmen, wodurch die ausländische Patentanmeldung ebenfalls den Anmeldetag der ursprünglichen inländischen Anmeldung erhält.

Die Anmeldung wird nach dem Eingang beim DPMA einer Offensichtlichkeitsprüfung unterzogen. Dabei wird die Anmeldung auf augenfällige formale und inhaltliche Fehler hin untersucht. Darüber hinaus wird die Erfindung in ein internationales Patentklassifikationsschema eingeordnet.

Bereits mit dem Erteilungsantrag, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, kann ein Rechercheantrag beim DPMA gestellt werden. Ist dieser bis zum Zeitpunkt des Prüfungsantrags nicht gestellt worden, wird er im Rahmen des Prüfungsantrags automatisch mitgestellt. Aufgrund des Rechercheantrags führt das DPMA eine Recherche zum Stand der Technik durch und lässt das Ergebnis dem Anmelder ca. 3-6 Monate später in Form eines Rechercheberichts zukommen. Ein Rechercheantrag vor dem Prüfungsantrag ist sinnvoll, wenn beispielsweise Zweifel an der Neuheit der Erfindung bestehen. Aufgrund des Rechercheberichts kann der Anmelder dann entscheiden, ob ein Prüfungsantrag überhaupt sinnvoll ist und gestellt werden soll.

Innerhalb von sieben Jahren nach der Anmeldung ist der Prüfungsantrag zu stellen. Geschieht dies nicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen und verfällt. Der Prüfungsantrag kann auch zusammen mit dem Erteilungsantrag gestellt werden, was die Dauer von der Anmeldung bis zur Patenterteilung verkürzt. In diesem Fall beträgt die durchschnittliche Dauer bis zur Patenterteilung 3 Jahre. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens führt das DPMA eine formelle und materielle Prüfung durch. Innerhalb der formellen Prüfung wird die Anmeldung hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der benötigten Unterlagen zur Patenterteilung geprüft. Die materielle Prüfung umfasst eine Recherche zum Stand der Technik und eine Beurteilung hinsichtlich der Kriterien einer patentfähigen Erfindung: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit. Wenn vor dem Prüfungsantrag bereits ein Rechercheantrag gestellt wurde, entfällt im Rahmen der Prüfung die Recherche zum Stand der Technik.

- > Liegen keine formellen und materiellen Mängel vor, findet durch das DPMA die Patenterteilung und zeitgleich die Veröffentlichung der Patentschrift statt. Mit der Erteilung des Patents beginnt eine dreimonatige Einspruchsfrist, in der Dritte Einspruch gegen die Erteilung erheben können. Am Ende des Einspruchsverfahrens steht der Beschluss, das Patent unbeschränkt oder beschränkt aufrechterhalten oder zu widerrufen. Zur Aufrechterhaltung des Patents über die maximale Laufzeit von 20 Jahren, sind ab dem 3. Patentjahr ab Anmeldung jährlich steigende Gebühren zur Aufrechterhaltung des Patents an das DPMA zu zahlen.

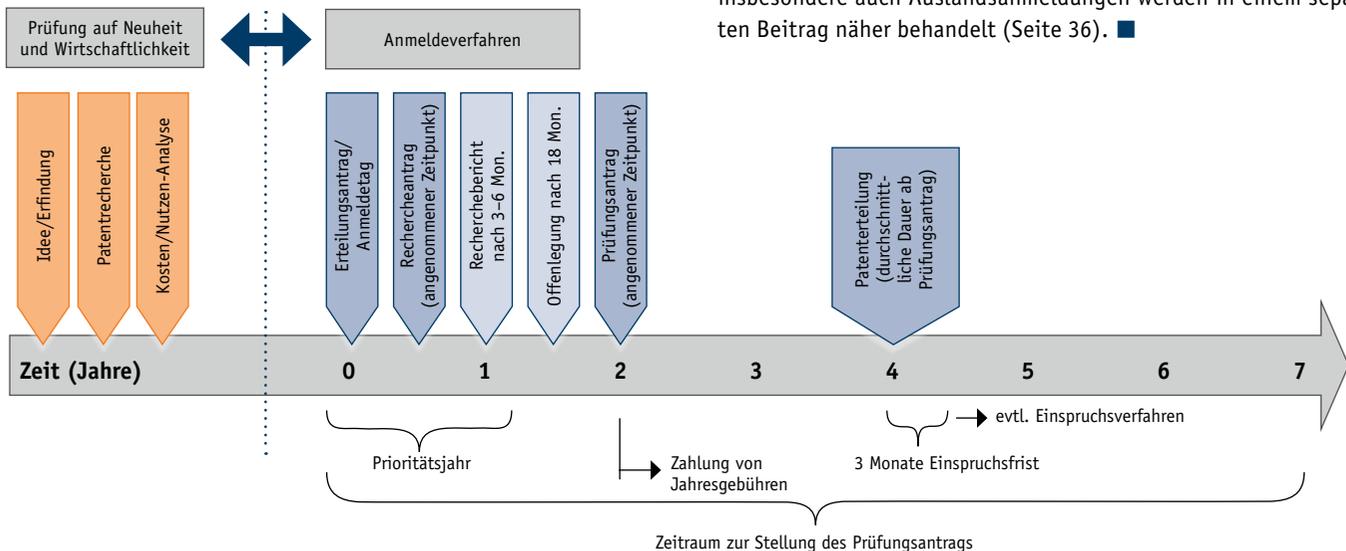
Kosten der Patentierung

Die Kosten der Patentierung bestehen im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Kosten für Dienstleistungen Dritter und Amtsgebühren. Wie hoch die Kosten letztlich insgesamt sind, ist schwer vorherzusagen, da sie vom Aufwand der Dienstleister, vom territorialen Schutzzumfang und vom Verlauf des Prüfungsverfahrens

abhängen. Die folgende Aufstellung soll einen Eindruck der durchschnittlichen Patentierungskosten in Deutschland vermitteln:

Patentrecherche im Vorfeld	20 – 200 Euro
Kosten/Nutzen-Analyse	500 – 1500 Euro
Patentanwaltsgebühren zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung	1500 – 2500 Euro
Erteilungsantrag	
Papierform	60 Euro
Online	50 Euro
Rechercheantrag	250 Euro
Prüfungsantrag	
Rechercheantrag bereits gestellt	150 Euro
Rechercheantrag noch nicht gestellt	350 Euro
Gebühren zur Aufrechterhaltung ab dem 3. Jahr	
3. Jahr	70 Euro
4. Jahr	70 Euro
5. Jahr	90 Euro
...	...
20. Jahr	1940 Euro
Gesamtkosten der ersten fünf Jahre	2650 – 4890 Euro

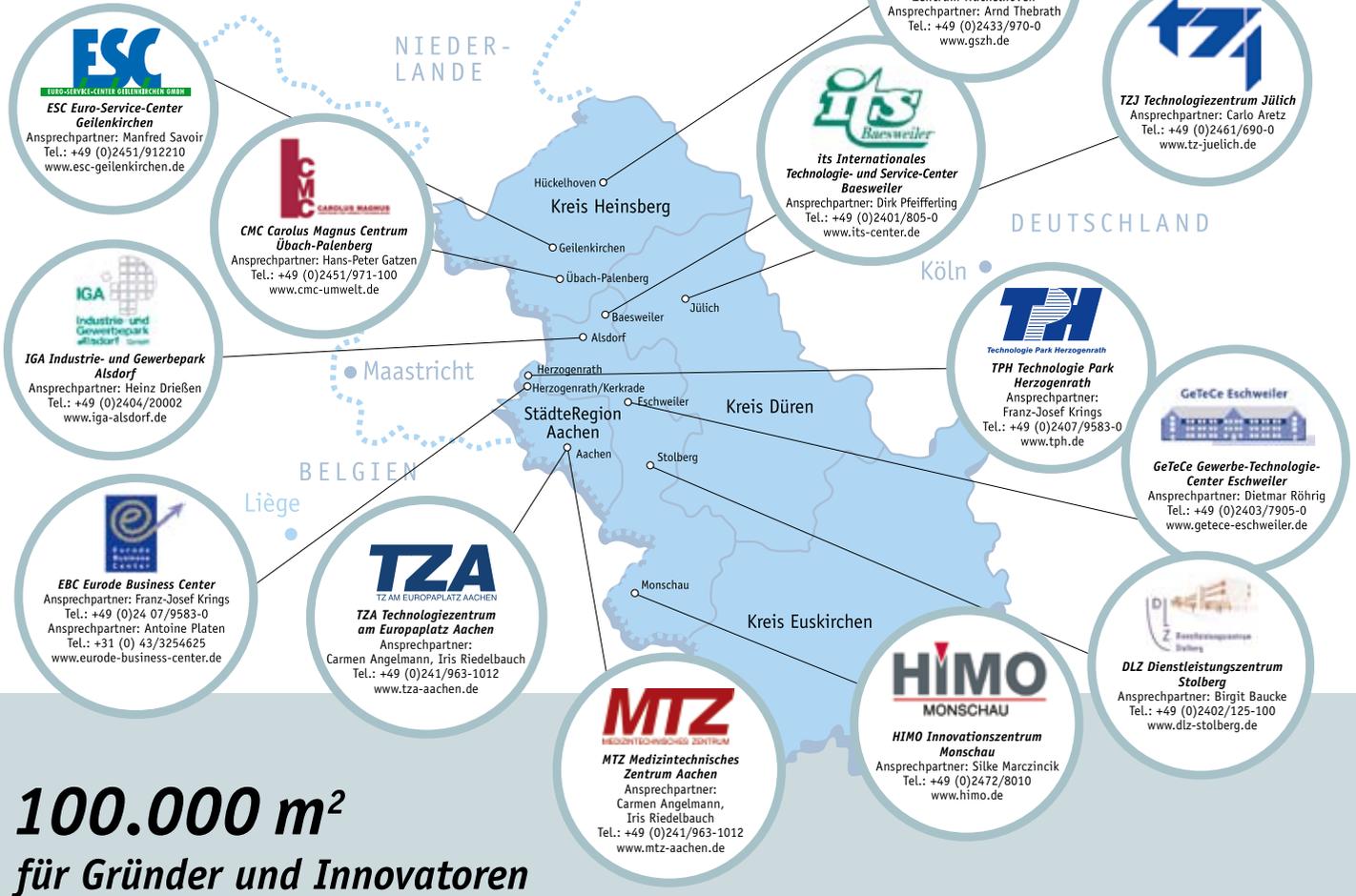
> Schematische Darstellung des Patentierungsprozesses



Konkretere Ausführungen bezüglich der Kosten einer Patentierung insbesondere auch Auslandsanmeldungen werden in einem separaten Beitrag näher behandelt (Seite 36). ■

TECHNOLOGIE-REGION AACHEN

www.technologieregion-aachen.de



100.000 m²
für Gründer und Innovatoren

Dreizehn Technologie-, Gründer- und Servicezentren haben sich seit 1984 in der Region Aachen etabliert. Zusammen bieten sie mehr als 500 jungen Unternehmen aus allen Branchen mit über 5.000 Arbeitsplätzen auf rund 100.000 Quadratmetern Unterstützung bei der Existenzgründung und einem erfolgreichen Markteintritt.

Die Stärke der Zentren liegt in ihrer effizienten Organisation als regionales Netzwerk. Je nach Spezialisierung bieten sie günstige Mietflächen für Büro, Labor und Produktion.

Vor jedem Start ist natürlich noch vieles zu klären, vom Businessplan bis zu Finanzierungsfragen. Ob Handwerker, Dienstleister oder High-Tech-Gründer – in den dreizehn Technologie- und Gründerzentren der Region erhalten Sie immer kompetente Unterstützung bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Beratungspartners.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den oben genannten Webseiten. Oder Sie rufen uns einfach an.



6. Professionelle Patentrecherche: So finden Sie die Nadel im Heuhaufen!

Dr. Susanne Ruffert, Leiterin des Patentinformationszentrums
der RWTH Aachen

Elmar Bickar, Patentinformationszentrum der RWTH Aachen

- > Außer dem Schutz von Erfindungen hat das Patentwesen die wichtige Funktion der Information! Neben den Patentschriften als prominenteste Dokumente des gewerblichen Rechtsschutzes, zählen im weiteren Sinne auch Veröffentlichungen im Marken- und Geschmacksmusterbereich zur Patentinformation. Der Datenbestand ist riesig, in 2005 wurden weltweit ca. 1,6 Millionen Patente angemeldet, insgesamt liegen über 60 Millionen Patentveröffentlichungen vor, etwa 5,4 Millionen Patente sind in Kraft¹.

Im Zuge des technischen Fortschritts der letzten 15 Jahre hat sich die Verfügbarkeit der Informationen drastisch verändert. Damit ist nicht nur die Weiterentwicklung der Informationsträger gemeint, die von gedruckten Patentschriften über Mikrofilmlochkarten, CD-ROM und DVD zu den Volltext-Onlinedatenbanken reicht. Auch die lineare Kette der Informationsverbreitung („Ämter – Informationsanbieter – Endnutzer“) bröckelt. Viele Patentämter stellen ihre Daten mittlerweile für jedermann kostenfrei zugänglich im Internet bereit. Dadurch gibt es eine sehr große Auswahl verschiedener Informationsquellen auf unterschiedlichem Niveau – ein wahrhaft großer Heuhaufen, aus dem die Nadel herausgesucht werden soll! Wir empfehlen daher, dass komplexe Sachgebietsrecherchen immer von Fachleuten durchgeführt oder betreut werden.

Im Folgenden nennen wir Ihnen gute Gründe für eine Patentrecherche, stellen Ihnen dabei die verschiedenen Recherchetypen, Datenbanken und Hilfsmittel vor und machen Sie mit unseren Serviceangeboten bekannt.

Gute Gründe für die Patentrecherche

Patente und Gebrauchsmuster sind wichtige Schutzrechte für Firmen und Forschungseinrichtungen. Für die genaue Planung von Patent- und Forschungsaktivitäten sowie die Beobachtung von Wettbewerbern sind Patentrecherchen von immenser Bedeutung!

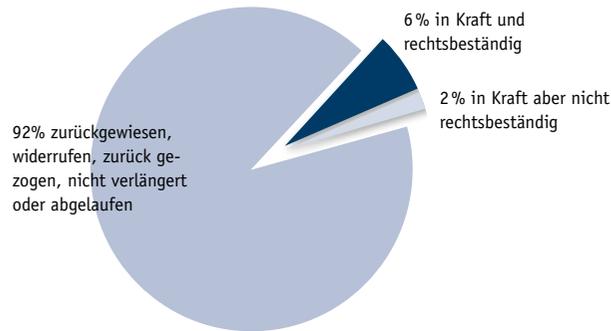
Einsparungen von Doppelentwicklungen

Im Jahre 2005 hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ca. 48% der Patente im Prüfverfahren zurückgewiesen², auch wegen fehlender Neuheit! Das bedeutet nicht nur den Verlust von Anmelde-, Recherche- und Prüfgebühr. Oft kommen noch hohe Entwicklungskosten hinzu, die bei rechtzeitiger Recherche vermieden worden wären. Frühzeitige Information über den „Stand der Technik“ (Neuheitsrecherche) vermeidet „Doppelentwicklungen“ und damit unnötige Kosten – eine Patentrecherche sollte daher immer am Beginn einer Entwicklung stehen!

¹ WIPO Patent Report: (2007 Edition), http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P173_14118

² DPMA-Jahresbericht 2005, S. 8; <http://www.dpma.de/veroeffentlichungen/jahresberichte.html>

> Freier Stand der Technik



Nach: Cohausz®, Patente und Muster 2002

Patentliteratur: Ideenfundus für technische Probleme

Patentschriften sind ein wichtiger Teil der Fachliteratur! Sie bieten gute Zugriffsmöglichkeiten durch die international gültige Patentklassifikation, sind topaktuell und weisen einen großen Reichtum an technischen Details auf, da die zu schützende Erfindung nachvollziehbar offenbart sein muss. Patentliteratur ist preiswert, leicht beschaffbar und darf ohne Einschränkungen kopiert werden. Dabei gehören ca. 94 % aller Schutzrechte zum sogenannten „freien Stand der Technik“, d. h. sie können ohne Einschränkung genutzt werden, da sie nicht (mehr) in Kraft sind.

Schutz vor Patentverletzungen

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Patent anzumelden, hilft Ihnen die „Verletzungsrecherche“ bei der Ermittlung von Schutzhindernissen und zeigt auf, ob die Nutzung der technischen Lösung die Rechte Dritter verletzt.

Verschiedene Recherche-Fragestellungen

Neben den oben erwähnten Neuheits- und Verletzungsrecherchen können Patentrecherchen Antworten auf eine Reihe von weiteren Fragen geben. Wenn Sie bereits ein Patent angemeldet haben, sollten Sie kontrollieren, ob gegen Ihr Schutzrecht verstoßen wird! Dazu dienen die sogenannten Überwachungsrecherchen, bei denen in bestimmten Intervallen die neusten Entwicklungen auf einem Gebiet aber auch zu bestimmten Anmeldern oder Erfindern abgefragt werden.

Art	Fragestellung	Umfang
Neuheitsrecherche	Welche Patentanmeldungen existieren bereits auf einem bestimmten Technologiegebiet?	Alles Vollständigkeit unbedingt notwendig
Verletzungsrecherche	Verletzt die Nutzung der technischen Lösung die Rechte Dritter?	20–25 Jahre Vollständigkeit unbedingt notwendig
Namensrecherche	Welche Firma/Person hat erfunden/angemeldet?	Identifikation aller Dokumente, die den Namen in einem der Felder mit Namensangaben enthalten
Familienrecherche	Wo wurde angemeldet?	Identifikation aller Anmeldungen zu einer Erfindung inkl. Ländercodes, Klassifizierung und Sprachen
Rechtsstandsrecherche	Wie ist der Verfahrensstand zu einer Anmeldung eines Schutzrechtes?	Identifikation des Rechtsstandes zu einer bestimmten Anmeldung
Überwachungsrecherche	Verfolgung von Patentanmeldungen zu einem Thema/ eines Mitbewerbers	Stand der Technik der letzten Wochen nach einem bestimmten Gebiet

- > Namensrecherchen geben Auskunft darüber, welche Veröffentlichungen einem Anmelder oder Erfinder zugeschrieben werden können oder welche Personen/Unternehmen gegen eine Patenterteilung widersprochen haben, aber auch, in welchen Technologiegebieten ein Rechtsbeistand besonders aktiv ist. Eine Familienrecherche zeigt an, wo ein Patent überall angemeldet wurde, möglicherweise in mehreren Ländern. Sie gibt Hinweise auf die Patentstrategie des Anmelders und ermöglicht zum einen die Bewertung einer Erfindung, zum andern die Auswahl eines sprachlich leicht zugänglichen Familienmitglieds. Die Rechtsstandsrecherche schließlich gibt Auskunft über den Verfahrensstand einer Patentanmeldung bzw. die Gültigkeit des Schutzrechts.

Freie und kostenpflichtige Patentdatenbanken

Wie Eingangs erwähnt, stellen viele Patentämter und Patentorganisationen ihre Daten frei ins Internet. Die wichtigsten Datenbanken darunter sind „DEPATISnet“ des DPMA und „Esp@cenet“ des Europäischen Patentamtes (EPA)³. Komfortablere und umfassendere Möglichkeiten bieten kostenpflichtige Datenbanken, die von kommerziellen Produzenten und Anbietern, sogenannten Hosts, zur Verfügung gestellt werden. Zwei davon bietet das Patentinformationszentrum Aachen seinen Kunden zur eigenständigen Recherche an:

„PFS 3000“ bietet komfortable Suchmöglichkeiten auch für anspruchsvolle Recherchen und ist daher für Einsteiger und Profis gleichermaßen geeignet. Ausgesprochen hilfreich ist die Möglichkeit, durch die ersten Seiten der gefundenen Dokumente zu „blättern“ und so schnell die relevanten Treffer zu ermitteln! „DELPHION“ ist eine internationale Patentdatenbank mit fast 50 Millionen Patent-

DB	Umfang/MIO	Länder	Volltexte	Rechtsstand	Familien	Tools
DEPATISNet	66	alle	+	-	+	-
esp@cenet	60	alle	+	via INPADOC	+	-
PFS 3000	11	DE, EP, WO, US, JP	via esp@cenet	via esp@cenet	+	+
DELPHION	49	DE, EP, WO, US, JP	nur WO + US	+	+	+

dokumenten, die zahlreiche Such- und Auswertungsmöglichkeiten bietet. Die Darstellung der ermittelten Schriften ist umfangreich verlinkt und liefert viele Hinweise zur Nicht-Patentliteratur. Einzigartig sind die hervorragenden Analyseinstrumente, mit denen die Trefferlisten nach bestimmten Kriterien untersucht werden können.

Patentklassifikationen und Recherchestrategie

Die Patentklassifikation ist das wichtigste Recherchewerkzeug zum Wiederauffinden von Patentschriften bestimmter Sachgebiete. Es gibt verschiedene nationale Klassifikationssysteme, zur weltweiten Vereinheitlichung wurde 1968 die Internationale Patentklassifika-

³Eine Liste der Patentämter finden Sie über „Links“ auf der Homepage: www.bth.rwth-aachen.de/PIZ

tion „IPC“ entwickelt, die mittlerweile in ihrer 8. Auflage vorliegt. In diesem streng hierarchisch aufgebauten Ordnungssystem werden die Patente acht großen Sachgebieten oder Sektionen zugeordnet, die wiederum in 120 Klassen, 600 Unterklassen, 7.000 Haupt- und 70.000 Untergruppen unterteilt sind. Da viele Patentschriften bewusst verschleiern verfasst werden, ist für die gründliche Recherche die Arbeit mit der Klassifikation unerlässlich!

Aufbau einer Recherchestrategie

Bei den formalen Rechercheanfragen wie Namens-, Familien- oder Rechtsstandsrecherche liegen Name und auch Dokumentennummern bereits vor. Bei der Namensuche ist die Schreibweise zu beachten, insbesondere, wenn Umlaute darin vorkommen. Empfehlenswert ist es, Indexlisten zu benutzen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die gewählte Datenbank die gesuchten Informatio-

> Die Bool'schen Operatoren AND/OR/NOT

Operator AND bildet eine Schnittmenge



Operator OR bildet eine Vereinigungsmenge



Operator NOT schließt aus



nen auch enthält. Bei inhaltlichen Recherchen werden zunächst die relevanten Haupt- und Nebenklassen der IPC ermittelt. Zu große Treffermengen können mit möglichst vollständig ermittelten relevanten Suchbegriffen eingeschränkt werden. Alle Datenbanken lassen die Verknüpfung von verschiedenen Suchkriterien über die sogenannten Bool'schen Operatoren zu. Bei der Datenbankwahl muss auf Abdeckung geachtet werden!

Serviceangebote des PIZ

- Selbständige Recherchemöglichkeiten zu Ihren Fragestellungen mit Unterstützung durch das PIZ-Team an modern ausgestatteten Computerarbeitsplätzen in den o. g. Datenbanken
- Auftragsrecherchen zu allen gewerblichen Schutzrechten zu günstigen Konditionen
- Lieferservice von Patentdokumenten
- Kostenlose Erfindererstberatung durch lokale Patentanwälte am zweiten Mittwoch im Monat
- PIZ auf Tour: Kostenfreie Schnupperrecherchen nach Anmeldung in der IHK (am ersten Dienstag im Monat), in der Medizinbibliothek (am ersten Mittwoch im Monat) und bei den regelmäßig stattfindenden Patentsprechtagen der AGIT.
- Workshops, Kurse und Informationsveranstaltungen
- Regionale Patentstatistik NRW West: Informationen zu Patentaktivitäten in den Postleitzahlenbereichen 41, 50, 52 und 53 für den Zeitraum 2004 bis 2006. ■



7. Patentanmeldungskosten im In- und Ausland

Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz, Patentanwalt,
Kanzlei Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien, Düsseldorf

- > Von manchen Unternehmen ist zu hören, dass sie gewerbliche Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster nicht nutzen, da ihnen die hierfür aufzuwendenden Kosten zu hoch sind. Sie halten neue erfinderische Entwicklungen lieber geheim, bis sie auf den Markt gebracht sind. Sie hoffen, durch ein schnelles und umfangreiches Verwerten einen genügenden Marktvorsprung gegenüber der Konkurrenz zu erreichen. Hierbei wird übersehen, dass in der Regel ein Marktvorsprung selten länger als ein bis zwei Jahre hält, da es konkurrierenden Unternehmen regelmäßig gelingt, erfolgreiche Produkte und Verfahren schon nach kurzer Zeit nachzuahmen und damit den wirtschaftlichen Erfolg des kreativen Unternehmens nachhaltig zu schmälern.

Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster sind eins der letzten Monopole, die der Staat Unternehmen und Erfindern gewährt. Es ist nachlässig, sich diese Rechte nicht zu sichern, wenn neue technische Ideen und Ergebnisse entstanden sind. Statt auf diese Monopole zu verzichten, ist es richtiger, sich darin zu üben, wie der Gewerbliche Rechtsschutz preiswert genutzt werden kann. Hierzu bieten sich mehrere Wege an.

Beim Schutz von Erfindungen und damit an Kosten für Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen kann erheblich gespart werden, wenn folgende Regeln eingehalten werden:

- Vor, während und nach FuE systematisch Bewertungssysteme einsetzen, um technische Durchführbarkeit und Marktfähigkeit zu beurteilen.
- Vor einer Anmeldung gründliche Recherchen nach Stand der Technik, wodurch sich manche Anmeldung erübrigt.
- Weniger Auslandsanmeldungen. Nur in den Ländern anmelden, in denen Schutz wirklich benötigt wird.
- Bei Patentanmeldungen kein Prüfungsantrag sondern nur ein Rechercheantrag, da dies ausreicht die Schutzfähigkeit zu erkennen, so dass kostenaufwendige Prüfungsverfahren sich oft erübrigen.
- Anmeldungstexte weitgehend vorbereiten, wodurch der Arbeitsaufwand des Patentanwalts geringer wird.

Zudem ist zu beachten, dass der anfängliche Schutz einer neuen Idee bzw. einer neuen Entwicklung in Form einer ersten deutschen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung bezüglich der aufzuwendenden Kosten weniger ins Gewicht fällt als die Folgekosten darauf folgender Auslandsanmeldungen. Das Ausarbeiten und Einreichen einer deutschen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung mit Hilfe eines Patentanwalts führt bei durchschnittlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad zu anfänglichen Amts- und Anwaltskosten von

> Durchschnittliche Kosten von Inlands- und Auslandspatentanmeldungen¹ (Euro)

	DE Deutschland	FR Frankreich	GB Groß- britannien	IT Italien	ES Spanien	US USA	JP Japan	EP ⁶ Europ. Patent (15 Ansprüche (8 Staaten)	WO ⁸ Internat. Patentanmel- dung (PCT)
Ausarbeiten einer Patentanmeldung durch einen Patentanwalt	2000	1700	1500	2000	1000	2500	2400	2500	2500
Einreichen einer Patentanmeldung beim Patentamt inkl. Rechercheantrag	310	360	240	208 ⁵	83 ⁵	600 (400) ²	205	1845	2552
	580	700	625	650	750	300	1750	2430	2130
Prüfungsantrag nach der Recherche	150	—	130	—	434	—	1100	1430	1659
	150	—	120	—	466	—	560	250	350
Prüfungsverfahren ⁹	800	500	800	—	800	2500	2500	1200	1000
Einzahlen der Erteilungsgebühr	—	86	—	—	25	1210 (605) ²	850	715	—
	—	161	—	—	170	250	350	200	—
Jahresgebühren für die ersten 5 Jahre	3. Jahr: 70 4. Jahr: 70 5. Jahr: 90	2. Jahr: 25 3. Jahr: 25 4. Jahr: 25 5. Jahr: 25	5. Jahr: 85	3. Jahr: 32 4. Jahr: 37 5. Jahr: 47	3. Jahr: 19 4. Jahr: 24 5. Jahr: 46	3½ Jahr: 940 (470) ²	4. Jahr: 500 5. Jahr: 600	3. Jahr: 380 4. Jahr: 405 5. Jahr: 430	— ⁷
	3. Jahr: 100 4. Jahr: 100 5. Jahr: 100	2. Jahr: 50 3. Jahr: 50 4. Jahr: 50 5. Jahr: 50	5. Jahr: 80	3. Jahr: 25 4. Jahr: 25 5. Jahr: 25	3. Jahr: 60 4. Jahr: 60 5. Jahr: 68	3½ Jahr: 150	4. Jahr: 80 5. Jahr: 80	3. Jahr: 100 4. Jahr: 100 5. Jahr: 100	—
Alle Kosten innerhalb der ersten 3 Jahre	530	496	370	240	561	1810 (1005) ²	2155	4370	4216 ⁴ (2607)
	3360	3161	3045	2675	3246	5550	7560	6700	5980 ⁴ (4100)

Angegeben sind jeweils die Anwaltskosten ■ sowie die Amtsgebühren ■

¹ Durchschnittlicher Umfang und Schwierigkeitsgrad

² Small entity

⁴ Mit (ohne) Prüfung

⁵ Kein Rechercheantrag

⁶ Ohne nationale Phase. In der nationalen Phase entstehen pro Land zusätzliche Kosten von ca. 500 bis 1000 Euro (ohne Jahresgebühren)

⁷ Jahresgebühren nur in nationaler Phase

⁸ In der nationalen Phase entstehen pro Land zusätzlich ähnliche Kosten wie bei einzelnen nationalen Anmeldungen. Zu berücksichtigen sind jedoch Ermäßigungen, die von verschiedenen nationalen Patentämtern gewährt werden. Unsere Übersicht zeigt die Höhe der jeweils gewährten Ermäßigung der Recherche- und Prüfungsgebühren.

⁹ Zwei Prüfbescheide; Erklärung Art. 19 PCT-Verfahren

- > ca. EUR 4.000,- inklusive einem Rechercheantrag. Aufgrund des Rechercheantrags erhält der Anmelder in der Regel nach spätestens 10 Monaten vom Patentamt einen Recherchebericht, durch den er beurteilen kann, ob die Kosten von Auslandsanmeldungen aufgebracht werden sollten, die unter der Beanspruchung der Priorität der deutschen Anmeldung innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der deutschen Anmeldung einzureichen sind. Bei einer erheblichen Anzahl deutscher Erstanmeldungen führt der Recherchebericht des Patentamts dazu, dass aufgrund des ermittelten nahen Standes der Technik auf Auslandsanmeldungen verzichtet oder die Anmeldung so weit umgearbeitet wird, dass sich ihr Inhalt von den ermittelten Schriften genügend unterscheidet.

Es sind somit die Auslandsanmeldungen, die die Kosten für den Schutz von Erfindungen hoch treiben, wie dies die Tabelle auf der Vorseite zeigt. Wenn auch die Kosten eines Schutzes in Europa durch eine europäische Patentanmeldung verringert und eines Schutzes international durch eine PCT-Patentanmeldung (internationale Patentanmeldung) hinausgeschoben werden kann, so sind diese Kosten im Vergleich zu einem nationalen Schutz in Deutschland doch ganz erheblich. Dennoch kann im Ausland auf Patente nicht verzichtet werden, da zum einen Produkte ausländischer Konkurrenz immer stärker auf die Märkte drängen und zum anderen deutsche Unternehmen gezwungen sind, ausländische Märkte zu beliefern, um ausreichend hohe Umsätze zu erzielen.

So bilden von chinesischen Unternehmen hergestellte und nach Europa gelieferte Produkte, die den Produkten deutscher Unternehmen nachgebaut wurden, eine erhebliche Gefahr für deutsche Unternehmen. Gegen diese Importe können deutsche Unternehmen in der Regel nicht dadurch angehen, dass sie ihren deutschen Kunden den Verkauf verletzender Produkte aufgrund eines deutschen Patentes verbieten, da sie hierdurch ihre Kunden verlieren würden. Stattdessen müssen sie in China gegen chinesische Hersteller vorgehen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn sie vorab ihre Ideen und Neuentwicklungen in China zum Patent und möglichst auch zum Geschmacksmuster angemeldet haben. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie wichtig es innerhalb der letzten 10 bis 20 Jahre wurde, nicht nur in Deutschland sondern auch im Ausland insbesondere in Ländern wichtiger Märkte und in Ländern, in denen die Konkurrenz ansässig ist, frühzeitig Patente anzumelden.

Wenn also die hohen Kosten ausländischer Patentanmeldungen oft nicht zu vermeiden sind, so sollten die zuvor genannten Regeln beachtet werden, wie beim Auslandsschutz gespart werden kann. ■



**Guten Ideen und neuen Erfindungen
sind wir stets auf der Spur.**

**Sie zu bewerten, zu schützen und zu
vermarkten ist unsere Kompetenz.**

PROvendis berät die Hochschulen Nordrhein-Westfalens auf dem Weg zur Patentierung ihrer Innovationen und vermarktet ihre Patente. Unternehmen bieten wir exklusiven Zugang zu den professionell schutzrechtlich gesicherten, neuen Technologien.

Unser Team besteht aus erfahrenen Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und Anwälten. Diese Aufstellung ermöglicht uns die schnelle Lösung von branchenspezifischen, komplexen Aufgabenstellungen in Sachen Patentschutz und Verwertung.

Mit diesem Know-how ist PROvendis Ansprechpartner für Unternehmen und Wissenschaftler zugleich und bietet alles aus einer Hand: von der Erfinderberatung bis zur Verhandlung von Lizenzverträgen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

PROvendis GmbH
Telefon: +49 (0) 208 94105-0
Eppinghofer Str. 50 · 45468 Mülheim a.d.R.
info@provendis.info · www.provendis.info

PRO *vendis*

Verletzung von Patenten

Verletzung von Patenten

und Patentierungsprozess

3

ten

3

3 Verletzung von Patenten

Was kann ich machen, wenn meine Idee von Dritten verwendet wird?

Verletze ich das Patent eines anderen mit meiner Erfindung?

Jemand hatte meine Idee schon vor mir? Und was jetzt?



8. Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern

Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz, Patentanwalt,
Kanzlei Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien, Düsseldorf

- > Die Stärke eines gewerblichen Schutzrechtes wie eines Patentes oder eines Gebrauchsmusters zeigt sich spätestens dann, wenn es verletzt wird. Dann wird erkennbar,
 - ob der Schutzzumfang des gewerblichen Schutzrechtes groß genug ist, um die verletzende Vorrichtung oder das verletzende Verfahren zu verbieten und Schadensersatz zu verlangen, und
 - ob das gewerbliche Schutzrecht rechtsbeständig ist, d. h. ob es zu Fall gebracht werden kann,
 - durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage beim Patent und
 - durch Löschung beim Gebrauchsmuster.
- ob gegen das Verbot unerlaubter Handlung oder sittenwidriger Schädigung (§§ 823, 826 BGB) verstoßen wird (subsidiär gegenüber UWG).

Jede fremde Idee bzw. Entwicklung muss also vor ihrer Benutzung darauf geprüft werden, ob Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster bestehen, die verletzt werden könnten.

Zum Nachbau von Produkten ist bezüglich des UWG folgendes zu beachten: Die häufigsten Verstöße sind

- Täuschung des Käufers in Bezug auf die Herkunft des Produktes,
- Unmittelbare Leistungsübernahme,
- Systematischer Nachbau mehrerer Produkte eines Unternehmens,
- Ausnutzen des Fortsetzungsbedarfs.

Erfolgt eine Nachahmung oder Benutzung im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken oder zu Versuchszwecken, so sind Schutzrechte und das UWG in der Regel nicht zu beachten.

Grundsatz der Nachahmungsfreiheit

Im gewerblichen Bereich herrscht der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Grundsätzlich darf jede fremde technische Idee, jede Entwicklung, jedes Verfahren und jedes Design nachgebaut bzw. verwendet werden, solange nicht Schutzrechte verletzt und nicht gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen wird.

Der Nachbau kann in identischer oder in abgewandelter insbesondere in verbesserter Form erfolgen. In allen Fällen ist zu beachten,

- ob Schutzrechte anderer verletzt werden,
- ob gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen wird, und

Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern

Der Inhaber eines Patentes/Gebrauchsmusters besitzt mit seinem Schutzrecht ein Monopol, mit dem er anderen verbieten kann, den Gegenstand seines Schutzrechtes in Zukunft zu benutzen. Dieses Verbotungsrecht wird „Unterlassungsanspruch“ genannt.

Sollte ein anderer dennoch den Gegenstand des Schutzrechtes benutzt haben, so kann der Inhaber des Schutzrechtes sich den Schaden ersetzen lassen, den er durch die verletzenden Handlungen des anderen in der Vergangenheit erlitt. Man spricht hier von einem „Schadensersatzanspruch“ des Schutzrechtsinhabers.

Der Unterlassungsanspruch wirkt in der Zukunft und der Schadensersatzanspruch in der Vergangenheit:



Das Geschmacksmustergesetz und das Urheberrecht differenzieren weiterhin zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und einem Anspruch auf Beseitigung der durch die Benutzung des geschützten Gegenstandes herbeigeführten Beeinträchtigung. Dieser Beseitigungsanspruch ist auf die Gegenwart gerichtet. Ein Unterlassungsanspruch kommt demgegenüber nur bei Wiederholungsgewalt in Betracht, vgl. GeschmMG § 41 Abs. 1; UrhG § 97 Abs. 1.

Der Unterlassungsanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster

Wer unberechtigt eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom Verletzten, d. h. dem Patentinhaber nach §§ 9, 10 und 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Zu den verletzenden Benutzungshandlungen zählt das

- Herstellen
- Anbieten
- In-Verkehr-Bringen
- Gebrauchen
- Einführen
- Besitzen
- Anwenden (Gebrauchen).

Der Schadensersatzanspruch beim Patent/ Gebrauchsmuster

Wer die verletzende Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, siehe § 139 Abs. 2 PatG. Hierbei ist unbeachtlich, ob der Verletzer das Patent oder Gebrauchsmuster tatsächlich kannte, oder ob er sich über den Rechtsbestand oder den Schutzbereich irrte. Bei nur leichter Fahrlässigkeit kann das Gericht nach § 139 Abs. 2 Satz 2 eine Entschädigung anstelle eines Schadensersatzes festsetzen, die zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil liegt, den der Verletzer hatte.

Es werden drei Arten angewendet, die Höhe des Schadensersatzes zu berechnen. Der Inhaber des Schutzrechtes kann zwischen diesen drei Berechnungsarten wählen:

Entgangener Gewinn

Der Schadensersatz wird nach dem Gewinn berechnet, der dem Schutzrechtsinhaber entgangen ist.

Nachteil: Es ist für den Schutzrechtsinhaber schwierig nachzuweisen, wie viel Gewinn er gemacht hätte, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte. Auch kann dadurch der Verletzer Einblick in die Geschäfte des Schutzrechtsinhabers erhalten.

Herausgabe des Verletzergewinns

Berechnung des Gewinns, den der Verletzer gemacht hat.

Nachteil: Dem Verletzer ist es möglich seinen Gewinn zu verdecken bzw. ungerechtfertigt durch die Herausrechnung von Gemeinkosten zu reduzieren.

Lizenzanalogie

Berechnung entsprechend angemessener Lizenzgebühren.

Nachteil: Die berechneten Lizenzgebühren sind oft zu niedrig. Deshalb erhöhen viele Gerichte die errechnete Gebühr noch um einen Strafzuschlag. Andernfalls hätte der Verletzer sich eine Lizenz erzwungen.



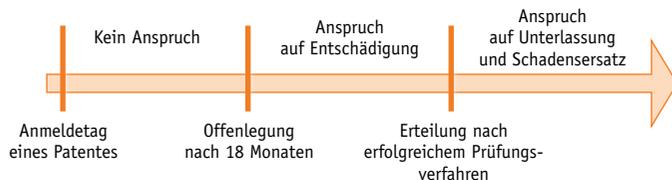
> Wann liegt eine Verletzung vor?

Eine unmittelbare Verletzung ist nur dann gegeben, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Patent ist erteilt oder das Gebrauchsmuster eingetragen.
- Das Patent/Gebrauchsmuster ist rechtsbeständig.
- Die Merkmale eines unabhängigen Anspruchs (Haupt- oder Nebenanspruch) und eventuell zusätzlich eines oder mehrerer der Unteransprüche sind beim verletzenden Produkt/Verfahren gegeben.

Das Patent ist erteilt oder das Gebrauchsmuster eingetragen.

In der Regel wird erst nach der Erteilung eines Patenten auf Verletzung geklagt. Nach der Offenlegung einer Patentanmeldung hat man zwar schon einen Anspruch auf Entschädigung (etwa in Höhe einer üblichen Lizenz), aber erst nach der Erteilung besteht der Anspruch auf Unterlassung und der Anspruch auf Schadensersatz, der höher ist als der einer Entschädigung.



Beim Gebrauchsmuster ist seine Eintragung abzuwarten, die einige Monate nach seiner Anmeldung erfolgt.

Das Patent/Gebrauchsmuster ist rechtsbeständig.

Die Tatsache, dass ein Patent erteilt wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass es rechtsbeständig ist. Obwohl ein Patent von einem Prüfer des Deutschen Patentamtes geprüft wurde, stellt sich später bei etwa einem Viertel aller Patente heraus, dass ein solch naher Stand der Technik gefunden wird, dass das Patent nicht rechtsbeständig ist oder zumindest stark beschränkt werden muss. Der vom Patentinhaber angegriffene Patentverletzer geht gegen das Patent häufig mit einer Nichtigkeitsklage vor, die nicht selten erfolgreich ist.

Beim Gebrauchsmuster ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht rechtsbeständig ist, noch größer als beim Patent, da es vom Patentamt nicht geprüft wird. Gegen ein Gebrauchsmuster kann der Verletzer Löschung beantragen.

Die Merkmale eines unabhängigen Anspruchs (Haupt- oder Nebenanspruch) und eventuell zusätzlich eines oder mehrerer der Unteransprüche sind beim verletzenden Produkt/Verfahren gegeben.

Hier gibt es zwei Arten der Verletzung:

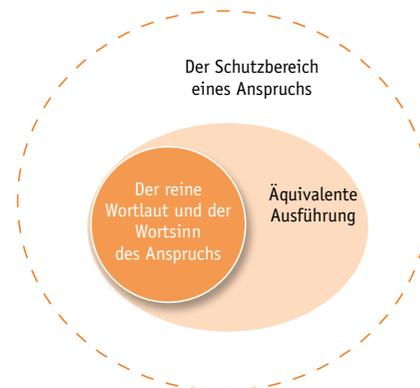
Die wortsinngemäße Benutzung

Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des Anspruchs 1 (gegebenenfalls auch weiterer Ansprüche) wörtlich oder dem Sinn der Wörter nach gegeben.

Eine wortsinngemäße Benutzung liegt also dann vor, wenn alle Merkmale des Anspruchs 1 (und wahlweise dazu noch die Merkmale der Unteransprüche, die dem Verletzungsgegenstand nahe kommen) bei dem verletzenden Produkt oder Verfahren wörtlich bzw. identisch oder wortsinngemäß vorhanden sind.

Die äquivalente Benutzung

Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des Anspruchs 1 gleichartig gegeben. Man spricht von einer äquivalenten Verletzung des Patenten.



Von einer äquivalenten Verletzung wird also dann gesprochen, wenn ein Wort oder mehrere Worte des Anspruchs oder der gewählten Ansprüche und damit die technischen Mittel beim verletzenden Produkt/Verfahren wörtlich nicht vorhanden sind, aber

- ähnlich gegeben sind oder teilweise vorhanden sind oder unvollkommen benutzt werden,
- ferner bei beiden d. h. beim verletzenden Produkt/Verfahren und beim Gegenstand des Patentes Aufgabe und technischer Erfolg gleich sind,
- und der auf diesem technischen Gebiet tätige Fachmann auf Grund seines Fachwissens zum Zeitpunkt des Anmeldetages im Patent die fehlenden bzw. anderen Merkmale auffinden konnte.

Die letztere Voraussetzung bedeutet, dass der Fachmann des betreffenden technischen Gebietes die bei der Verletzungsform verwendeten gleichwirkenden Mittel aus den Ansprüchen unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auf der Grundlage seines Fachwissens auffinden konnte.

Die mittelbare Benutzung

Neben einer unmittelbaren Patentverletzung kann es auch zu einer mittelbaren Benutzung eines Patentes kommen. Voraussetzung für eine mittelbare Benutzung ist die Gefahr, dass durch Anbieten oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, die geschützte Erfindung mit all ihren Merkmalen benutzt werden kann.

Beispiel: Eine mittelbare Benutzung liegt vor, wenn ein an sich patentfrei benutzbarer Molybdändraht zur Anwendung für ein geschütztes Metallspritzverfahren angeboten oder geliefert wird.

Einwände des Verletzers

Ein Verletzer kann gegen einen Angriff aus einem Patent oder Gebrauchsmuster verschiedene Einwände vorbringen. Einige werden hier angeführt:

Einwand: Das Schutzrecht ist nicht rechtsbeständig

Der Einwand, dass das Patent, aus dem der Verletzer angegriffen wird, nicht rechtsbeständig sei, wird häufig vom Verletzer vorgebracht. In einem Patentverletzungsprozess ist aber das Gericht daran gehalten, dass das Patent vom Patentamt geprüft worden und damit rechtsbeständig ist. Der Verletzer kann damit nur eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in München gegen das Patent einreichen. Kann der Verletzer dem Verletzungsgericht (Patentstreitkammer) glaubhaft machen, dass er das Patent im Nichtigkeitsverfahren höchstwahrscheinlich zu Fall bringen kann, so kann das Gericht das Verletzungsverfahren so lange aussetzen, bis das Nichtigkeitsverfahren erledigt ist. Der Verletzer/Beklagte muss hierfür einen Aussetzungsantrag nach § 148 ZPO stellen.

Bei Gebrauchsmustern ist der Fall dagegen anders. Gebrauchsmuster werden vom Patentamt ohne Prüfung eingetragen. Deshalb darf das Verletzungsgericht die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im geltend gemachten Umfang prüfen, wenn sie vom Verletzer in Frage gestellt wird.

Der Verletzer kann das Gebrauchsmuster aber auch durch ein Löschungsverfahren angreifen, indem er einen Löschantrag beim Patentamt stellt. Auch hier kann das Gericht das Verletzungsverfahren so lange aussetzen, bis das Lösungsverfahren erledigt ist.

Einwand: Freier Stand der Technik

Kann der Verletzer bei einer äquivalenten Verletzung nachweisen, dass die angegriffene Verletzungsform identisch aus dem freien Stand der Technik bekannt ist, so wird zu seinen Gunsten entschieden. Eine vor dem Anmeldetag des Schutzrechtes bekannte Technik kann nicht das Schutzrecht verletzen. Bei einer identischen Patentverletzung führt dieser Einwand dagegen nicht zum Erfolg, so dass dann nur noch eine Nichtigkeitsklage bzw. ein Löschantrag verbleibt.



> Einwand: Widerrechtliche Entnahme

Der Verletzer kann einwenden, dass ihm seine Erfindung vom Patentinhaber widerrechtlich entnommen worden sei. Dieser Einwand führt nicht nur im Einspruchs-, Nichtigkeits- (§ 21 PatG) und Lösungsverfahren (§ 13 GbmG) sondern auch im Verletzungsverfahren (§ 242 BGB Arglist) zum Erfolg.

Einwand: Vorbenutzung

Hat der Verletzer die Erfindung schon vor dem Anmeldetag des Patentbesitzes benutzt oder zumindest die dazu erforderlichen Veranstaltungen (z. B. Erstellung von Werkstattzeichnungen, Modellen, Prototypen) getroffen, so kann er die Erfindung verletzungsfrei weiter benutzen.

Einwand: Erschöpfung des Patentrechts

Wird eine geschützte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem Land in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so kann der Patentinhaber keine weiteren Rechte aus seinem Patent geltend machen, da das Patentrecht verbraucht ist.

Dagegen kann der Patentinhaber verhindern, dass die in den Verkehr gebrachte Vorrichtung in ein anderes Land gebracht wird, in dem er auch ein Patent gleichen Inhalts besitzt. Allerdings besteht hierzu eine Ausnahme in den Ländern der EU:

Wird eine geschützte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem Land der EU in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so kann der Patentinhaber keine weiteren Rechte aus einem Patent gleichen Inhalts in einem anderen Land der EU geltend machen. Insoweit gelten die Länder der EU wie ein Land.

Einwand: Verjährung

Ansprüche wegen Verletzung eines Patentbesitzes verjähren nach § 141 PatG iVm § 195 BGB innerhalb von 3 Jahren, nachdem der Patentinhaber oder der Berechtigte Kenntnis von der Verletzung hatte. Ohne Kenntnis nach 30 Jahren ab der Verletzung. Das gleiche gilt für Gebrauchsmuster, siehe § 24c GbmG.

Einwand: Verwirkung

Ansprüche gegen den Verletzer eines Schutzrechts können in besonders gelagerten Ausnahmefällen verwirkt sein. Der Schutzrechtsinhaber muss insbesondere durch sein gesamtes Verhalten bei dem Verletzer ein berechtigtes Vertrauen darauf erweckt haben, dass mit einer Wahrnehmung seiner Rechte nicht zu rechnen sei. Es gelten hierbei die Grundsätze von Treu und Glauben des § 242 BGB.

Eine Verwirkung kann z. B. dann eintreten, wenn der Patentinhaber einen Verletzer wegen einer Verletzung verwarnt und danach mehrere Jahre von sich nicht mehr hören lässt, so dass der Verletzer annehmen muss, dass der Patentinhaber die Verletzung nicht mehr verfolgen wird.

Der Patentverletzungsprozess

Die Abmahnung

Ehe ein Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber (im folgenden „Patentinhaber“ oder „Kläger“ genannt) gegen einen Verletzer (im folgenden „Verletzer“ oder „Beklagter“ genannt) Klage bei Gericht wegen Verletzung seines Schutzrechtes erhebt, ist es üblich, dass der Patentinhaber eine Abmahnung/Verwarnung an den Verletzer sendet. Denn sollte der Verletzer nicht abgemahnt worden sein und sofort nach dem Einreichen der Klage die Ansprüche des Klägers anerkennen, so wird hierdurch deutlich, dass eine Klage nicht notwendig war und der Verletzer schon nach einer Abmahnung die Ansprüche* des Patentinhabers anerkannt hätte. In einem solchen Fall – man spricht von einem „Klageüberfall“ – muss der Patentinhaber nicht nur seine Gerichts- und Anwaltskosten sondern auch die des Beklagten tragen.

* Der Begriff „Anspruch“ wird hier in zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Zum einen handelt es sich um die Schutzansprüche eines Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters (Patentansprüche, Gebrauchsmusteransprüche) und zum anderen um die zivilrechtlichen Ansprüche des Klägers (Klageansprüche) in einem Verletzungsverfahren.

Ferner kann eine vorprozessuale Abmahnung hilfreich sein, Informationen zwischen beiden Parteien auszutauschen. Vielleicht kommt es noch vor dem Einreichen einer Klage zu einem Vergleich und insbesondere zur Vergabe einer Lizenz.

Der Text eines Musters einer Abmahnung und einer der Abmahnung beigefügten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ist hier (www.copat.de/abmahnung.html) zu finden. Wird die strafbewehrte Unterlassungserklärung vom Verletzer nicht unterschrieben, sollte eine Klage beim Landgericht eingereicht werden.

War eine Abmahnung/Verwarnung unberechtigt, d. h. es stellt sich heraus, dass der Verwarnte nicht verletzt oder berechtigt die Lehre des Patentes benutzt, weil z. B. der Verwarnte ein Vorbenutzungsrecht besitzt oder neuheitsschädlichen Stand der Technik zum Patent kennt, so trägt der Patentinhaber die dem Verwarnten entstandenen Kosten, insb. dessen Beratungskosten. Auch kann es zu Schadensersatzansprüchen gegen den Patentinhaber kommen.

Berechtigungsanfrage

Um die Kostenfolgen einer unberechtigten Abmahnung zu meiden, kann dem Verletzer vor einer Abmahnung eine Berechtigungsanfrage zugesandt werden, in der der Verletzer auf das Schutzrecht hingewiesen wird und angefragt wird, welche Gründe er hat, dass er glaubt, das Schutzrecht nicht beachten zu müssen. In einer Berechtigungsanfrage dürfen aber weder Unterlassung und Schadenersatz gefordert noch gerichtliche Schritte angedroht werden. Andernfalls gilt sie als Abmahnung.

Ein „Torpedo“

Eine Abmahnung und eine Berechtigungsanfrage vor dem Einreichen einer Klage kann aber zu folgendem Nachteil führen:

Sollte die Erfindung nicht nur in Deutschland sondern auch in Ländern der EU angemeldet worden sein, kann der Verletzer, nachdem er die Abmahnung oder die Berechtigungsanfrage erhalten hat, in einem EU-Land, in dem ein Verletzungsverfahren vor den Gerich-

ten viele Jahre dauert (z. B. in Italien oder Belgien), eine negative Feststellungsklage einreichen, noch ehe der Patentinhaber seine Verletzungsklage bei einem deutschen Gericht eingereicht hat. Das Einreichen der negativen Feststellungsklage (in der der Verletzer den Antrag stellt festzustellen, dass er das Schutzrecht nicht verletzt) führt dazu, dass das Verfahren einer danach bei einem deutschen Gericht eingereichten Verletzungsklage jahrelang blockiert wird. Nach Art 27 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 (auch „EuGVVO“ oder „Brüssel I“ genannt) ist es nicht zulässig in derselben Sache in zwei EU-Ländern gleichzeitig zu prozessieren. Diese List wird „italienischer“ oder „belgischer Torpedo“ genannt.

Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Torpedo“ vom Verletzer eingesetzt wird, ist es besser auf eine Abmahnung oder eine Berechtigungsanfrage zu verzichten und eine Verletzungsklage sofort einzureichen.

Die Instanzen

Sachliche Zuständigkeit

Die erste Instanz eines Patentverletzungsstreites beginnt beim Landgericht. Nach § 143 Abs. 1 PatG sind für Patentstreitsachen unabhängig von der Höhe des Streitwertes die Landgerichte zuständig.

§ 143 Abs. 1 bis 3 PatG Gerichte für Patentstreitsachen

(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(3) Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

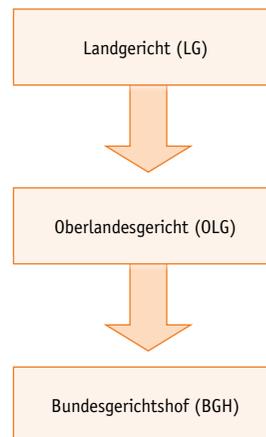


- > Nach § 143 Abs. 2 PatG können die Landesregierungen einem bestimmten Landgericht in ihrem Land die Patentstreitsachen zuweisen. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen zur Zeit 12 Patentstreitkammern:

<i>Landgericht Berlin</i>	<i>für Berlin und Brandenburg</i>
<i>Landgericht Braunschweig</i>	<i>für Niedersachsen</i>
<i>Landgericht Düsseldorf</i>	<i>für Nordrhein-Westfalen</i>
<i>Landgericht Erfurt</i>	<i>für Thüringen</i>
<i>Landgericht Frankfurt/Main</i>	<i>für Hessen und Rheinland-Pfalz</i>
<i>Landgericht Hamburg</i>	<i>für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein</i>
<i>Landgericht Leipzig</i>	<i>für Sachsen</i>
<i>Landgericht Magdeburg</i>	<i>für Sachsen-Anhalt</i>
<i>Landgericht Mannheim</i>	<i>für Baden-Württemberg</i>
<i>Landgericht München I</i>	<i>für OLG-Bezirk München</i>
<i>Landgericht Nürnberg-Fürth</i>	<i>für OLG-Bezirke Nürnberg und Bamberg</i>
<i>Landgericht Saarbrücken</i>	<i>für Saarland</i>

Wenn z. B. der Verletzer in Sachsen seinen Firmensitz hat und er die verletzende Vorrichtung auf einer Messe in Köln ausgestellt hat, so kann der Patentinhaber zwischen den für Sachsen und NRW zuständigen Landgerichten und damit zwischen den Landgerichten in Leipzig und Düsseldorf wählen.

Die zweite Instanz findet bei dem dem jeweiligen Landgericht übergeordneten Oberlandesgericht statt. Die dritte Instanz ist der Bundesgerichtshof. ■



Die örtliche Zuständigkeit

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO). Dies sind die §§ 12 ff ZPO.

In der Regel kommen zwei Gerichtsstände in Betracht:

- Zum einen ist es der für den Sitz des Beklagten zuständige Gerichtsstand (§§ 13 und 17 ZPO) und
- zum anderen ist es der für den Ort der unerlaubten Handlung zuständige Gerichtsstand (§ 32 ZPO).



9. Schutz von (technischen) Innovationen durch so genannten ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz

Dr. jur. Otfried Guillaume, Fachanwalt für gewerbliche Schutzrechte, Kanzlei Sina Maassen, Aachen

- > Neben den technischen Schutzrechten (Patent und Gebrauchsmuster) gibt es für (technische) Innovationen eine weitere Schutzkategorie, nämlich das in § 4 Nr. 9 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) verankerte Recht eines ergänzenden Leistungsschutzes. Es ist anders als die (technischen) Schutzrechte kein registriertes Recht, bedarf also keiner kostenaufwendigen Eintragung und Aufrechterhaltung bzw. Verteidigung und lässt sich bei Verletzungen durch Dritte regelmäßig im Wege der einstweiligen Verfügung (Eilmaßnahme) durchsetzen, was nachgerade bei Verletzungen von Patent- und Gebrauchsmusterrechten eher als Ausnahme erscheint. Ergänzt Leistungsschutz kann allerdings nur verlangt werden, wenn nicht bereits Sonderrechtsschutz beispielsweise nach Patent-, Urheber- oder Markenrecht gewährt wird. Der Schutzgegenstand des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes kann jede, nicht nur eine technische Innovation betreffen [A.]. Dem berechtigten Inhaber des Schutzgegenstandes stehen bei Verletzung (nahezu) dieselben Ansprüche wie bei einer Verletzung eines Schutzrechtes zu [B.]. Die Verletzung lässt sich grundsätzlich binnen weniger Stunden für die Zukunft unterbinden [C.].

A.

Bekannt ist der ergänzende Leistungsschutz unter dem Schlagwort „Schutz vor Nachahmung“. Zwar gilt grundsätzlich die Freiheit der Nachahmung von Schutzgegenständen, die nicht als (technisches) Schutzrecht eingetragen sind. Allerdings gibt es dazu eine derartige Fülle von Ausnahmen, dass das Regel/Ausnahme-Verhältnis

nahezu umgekehrt wird. So setzt der ergänzende Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG voraus, dass ein Unternehmer ein Leistungsergebnis eines Mitbewerbers nachahmt und auf dem Markt anbietet, dass nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz steht, aber wettbewerbliche Eigenheit aufweist und dass besondere Umstände vorliegen, die sein Verhalten als unlauter erscheinen lassen.

I.

Schutzgegenstand sind demnach Waren und Dienstleistungen (kurz Erzeugnisse). Darunter fallen unter anderem technische und nicht technische Erzeugnisse, aber auch – was vor allem für Unternehmer auch bedeutsam werden kann – die Zusammenstellung von Daten (analoge und dialoge Kataloge, Adressbestände), aber auch verkörperte Werbemittel wie Preislisten, Muster oder Prospekte, bzw. Werbesprüche.

II.

Der ergänzende Leistungsschutz knüpft nicht an die abstrakte Idee an, sondern immer an die konkrete Ausgestaltung eines Erzeugnisses. Dieses muss, um es in juristischen Worten auszudrücken, von wettbewerblicher Eigenart sein. Das setzt weder Neuheit noch Bekanntheit des Erzeugnisses voraus. Vielmehr wird anhand der äußeren Gestaltungsmerkmale überprüft, ob es sich um Allergeweltserzeugnisse oder Dutzendware handelt oder eine Ausgestaltung vorliegt, die geeignet ist, den Markt auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Damit sind die Schutzanforderungen weitaus geringer als bei einem technischen

Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster).

Wettbewerbliche Eigenart für ein Erzeugnis kann sich aufgrund technischer Merkmale ergeben. Hierbei kann nicht geschützt werden, was technischer Lehre und dem Stand der Technik entspricht. Auch aufgrund der Technik zwingende Gestaltungen (beispielsweise aus statischen Gründen) sind in ihrer Ausprägung nicht schützbar. Erst wenn technische Merkmale zum Ausdruck kommen, die willkürlich wählbar und austauschbar sind, also eine nicht zwingende, durchaus vorbekannte in ihrer (optischen) Lösung aber besondere Konstruktion gewählt wird, ist das so entstandene technische Erzeugnis von wettbewerblicher Eigenart.

Wettbewerbliche Eigenart kann zudem einer Serie von Erzeugnissen zukommen, beispielsweise wenn ihnen Zweckbestimmung und die Gestaltung der Form gemeinsam sind (so ein Programm von Türbeschlägen).

Bei Zusammenstellungen von Daten (beispielsweise Produktkatalog) kann die wettbewerbliche Eigenart in der Vollständigkeit und Richtigkeit des Datenbestandes, seiner Art und Weise der Gliederung und in der daraus folgenden besonderen Gütevorstellung abzuleiten sein.

Die Systematisierung von Erzeugnissen nach Nummern – beispielsweise C-, E- und S-Klasse (von Mercedes) – kann wettbewerbliche Eigenart besitzen.

III.

Die Verletzung eines durch wettbewerbliche Eigenart gekennzeichneten Erzeugnisses liegt in ihrer Nachahmung. Diese kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zunächst angesprochen wird die unmittelbare Übernahme der Leistung mittels technischer Verfahren der Vervielfältigung (beispielsweise durch einscannen oder kopieren). Bei der nahezu identischen Leistungsübernahme weicht das geschaffene Erzeugnis nur geringfügig vom Original ab. Als dritte Möglichkeit kommt die nachschaffende Leistungsübernahme in Betracht. Dabei dient das Original lediglich als Vorbild zur

Herstellung des Erzeugnisses unter Einsatz eigener Leistung. Entscheidend muss hinzukommen, dass die Nachahmung die prägenden Bestandteile des Originals wiedergibt. Geringfügige Abweichungen zwischen Original und Nachahmung bleiben irrelevant.

IV.

Zur Nachahmung müssen Umstände hinzutreten, die dieses Verhalten unlauter machen. Dazu haben sich mit der Zeit unterschiedliche Gruppen von Umständen herausgebildet.

Zunächst einmal sind die Fälle der Herkunftstäuschung von Bedeutung. Dabei assoziiert der Markt mit der Übernahme der prägenden Bestandteile des Originals durch die Nachahmung, dass diese vom gleichen Hersteller stammen wie das Original. Das setzt voraus, dass das Original im Markt eine gewisse Bekanntheit erlangt hat.

Daneben ist ferner unlauter, wenn die Wertschätzung des Originals durch die Nachahmung unangemessen ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Das sind die Fälle der so genannten Rufausbeutung. Hierbei legt es der Verletzer darauf an, dass das im Markt für das Original aufgebaute Image durch die Verwechslung mit der Nachahmung auf letztere übertragen wird, sozusagen daran teilnimmt, was den Markt zum Erwerb der zumeist preiswerteren Nachahmung verleitet.

Eine interessante Spielart der Rufausbeutung ist das Einschleichen in fremde Serien. Bekannt geworden sind die rufausbeutende Herstellung von Klemmbausteinen zur Nutzung mit den weltbekannten Lego-Bausteinen.

Desweiteren ist die Nachahmung mittels unredlicher Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen wettbewerbswidrig. Dazu müssen diese Informationen durch Täuschung erlangt worden sein. Dem steht es gleich, wenn sie zwar zunächst im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses – damit nicht beanstandungswürdig – besessen werden, dann allerdings unter Bruch des Vertrauens unbefugt für die Nachahmung verwertet werden. Solche Vertrauensverhältnisse stellen insbesondere Lizenz-, Kooperations-, Produktions- und/oder Ar-

beits- sowie Dienstverträge dar. Dabei ist ein Vertrauensverhältnis bereits durch die Anbahnung eines solchen Vertrages konkretisiert, auch wenn es anschließend nicht zum Abschluss des Vertrages gekommen ist. Daher sollte der Austausch von Informationen bei solchen Gelegenheiten immer von einer Geheimhaltungsvereinbarung flankiert sein. Zu warnen ist davor, bloß gängige Muster solcher Vereinbarungen zu verwenden, ohne auf spezifische Besonderheiten des Falles einzugehen.

Schließlich ist die Behinderung ein die Nachahmung unlauterer Umstand. Wer nachahmt und hierbei das Original im Preis unterbietet, ohne beispielsweise mit den hohen Entwicklungskosten des Originals belastet zu sein, verhält sich unlauter. Ebenso ist die systematische Nachahmung einer Vielzahl von Erzeugnissen des Original-Herstellers je nach Ausmaß der eingesparten Entwicklungskosten und der dadurch ermöglichten Preisunterbietung unlauter.

B.

Wer als Unternehmer Opfer einer Nachahmung geworden ist, kann sich auf unterschiedliche Weise wehren. Zunächst kann er gegen die Nachahmung im Wege der Unterlassung vorgehen. Ihm steht aber auch Schadensersatz zu. Um den Schaden beziffern zu können, hat der Verletzer Auskunft über den Umfang der Nachahmung zu geben. Der Schaden kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Es kann Herausgabe des Gewinnes des Verletzers mit der Nachahmung, der eigene entgangene Gewinn oder ein Schaden auf der Grundlage einer fiktiven Lizenz, wäre das Original lizenziert worden, berechnet werden. Die Ansprüche richten sich gegen den Verletzer, aber auch gegen sonstige an der Verletzung beteiligte Personen. Personen, die lediglich einen relativ unbedeutenden Beitrag zur Nachahmung des Originals geleistet haben, haften als so genannte Störer wenigstens auf Unterlassung. Das sind beispielsweise die Fälle, bei denen Dritte ihre Kommunikationsmittel (Domain, Telefon- oder Telefaxanschlüsse oder ähnliches) zur Verfügung gestellt haben. Importiert ein deutscher Händler die Nachahmung für den deutschen Markt, haftet er nicht nur als Störer, sondern Täter.

C.

Die Nachahmung kann durch Unterlassung im Wege einer bei Gericht zu beantragenden einstweiligen Verfügung binnen weniger Stunden nach Kenntnis unterbunden werden. In der Regel wird dem aber eine Abmahnung mit Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Unterwerfung vorausgehen. Hingegen sind die sonstigen Ansprüche, namentlich auf Schadensersatz, nur im Wege einer Klage durchsetzbar. Diese nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Für den Standort Aachen besteht insoweit ein Vorteil, als das für solche Fälle zuständige Landgericht Aachen nach unserer rund 20jährigen Erfahrung zügig entscheidet. So wirkungslos, wie manches Mal der Schutz einer technischen Innovation außerhalb von Schutzrechten dargestellt wird, ist es in realiter nachgerade nicht. Ein Unternehmer sollte gezielt seinen wichtigsten Erzeugnissen wettbewerbliche Eigenart vermitteln, um damit potentielle Nachahmer von einer Nachahmung abzuschrecken. ■



Verwertung von Patenten

4 4 4

Patenten

4

4 Verwertung von Patenten

Was bringt meinem Unternehmen die Umsetzung der Innovation?

Welche Risiken sollte ich mir bewusst machen?

Wie bekomme ich meine Innovation zu den Kunden?

Wem gehört meine an der Universität entwickelte Innovation?

Warum kann ich nicht im Businessplan mein Patent mit einem Wert ausweisen?

Wie finanziere ich das alles eigentlich? Welche Förderungen gibt es?



10. Wirtschaftliche Umsetzung innovativer Produkte – Chancen und Risiken für Unternehmen!

Dipl.-Ing. Andreas Deutsch, Technologievermarktung, Erfinderzentrum Norddeutschland GmbH, Hannover

> Bedeutung von Innovationen, Chancen und Risiken für Unternehmen

Volkswirtschaftlich gesehen sind Innovationen für den Fortschritt der Gesellschaft unverzichtbar, denn in Form neuer Produkte und Verfahren bedeuten sie wirtschaftliche Dynamik. Mit herausragenden Innovationen können Unternehmen sogar gegen zunehmenden globalen Wettbewerbsdruck und wachsende Konkurrenz bestehen.

Innovationen sind für Unternehmen immer dann von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, wenn sie erfolgreich auf den Markt eingeführt werden können. Das heißt, sie müssen zu neuen Produkten führen, die konkrete Probleme wirtschaftlich lösen und gleichzeitig wesentliche Vorteile gegenüber dem Stand der Technik aufweisen. Derartige Innovationen stellen eine gute Chance für Unternehmen dar, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen, neue Marktsegmente zu erschließen, einen Marktvorsprung zu erzielen und diesen zu halten oder sogar zu vergrößern.

Für Unternehmen gilt dies besonders in konjunkturschwachen Zeiten, wenn die vorhandenen Ressourcen des Unternehmens ideal genutzt werden können, um neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Großunternehmen verfügen über eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Marketingabteilungen und melden Jahr für Jahr zahlreiche Erfindungen zu Patenten an. Durch innovative Produkte sichern sie ihren Wettbewerbsvorsprung und bleiben damit auf Dau-

er wettbewerbsfähig. Sie werben gezielt mit ihren Innovationen und versprechen sich davon ein positives Image.

Neben den Chancen beinhaltet die wirtschaftliche Umsetzung von Innovationen aber auch Risiken, deren Auswirkungen kleinere Unternehmen in der Regel stärker treffen als große Unternehmen. Die heute immer kürzer werdenden Produktzyklen erfordern eine immer schnellere Umsetzung von Innovationen in vermarktbar Produkte und Verfahren und deren erfolgreiche Vermarktung, um sich am Markt behaupten zu können und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das bedeutet, bei zunehmendem Wettbewerb mit herausragenden Innovationen Schritt halten zu müssen. Wenn ein völlig neuartiges Produkt auf dem Markt eingeführt werden soll, gibt es neben einem erheblichen Entwicklungsrisiko auch die Unsicherheit, ob sich die Technologie am Markt durchsetzen und behaupten kann. Notwendige Zulassungen, Zertifizierungen oder Genehmigungsverfahren können die Markteinführung lange hinauszögern oder sogar verhindern.

Kleinere Unternehmen verfügen in der Regel zwar über technische Kapazitäten, neue Produkte zu entwickeln und Funktionsmuster herzustellen, aber nur über eingeschränkte Ressourcen an Personal und Finanzen. Mangels Kompetenz im eigenen Unternehmen sind sie darauf angewiesen, fallweise externe Berater einzuschalten. Dies kann ebenso mit Risiken behaftet sein wie der alternative Verzicht auf an sich notwendige externe Beratung.

Vermarktungssituation analysieren und bewerten

Eine erfolgreiche Umsetzung von Innovationen setzt voraus, die Vermarktungssituation sorgfältig zu analysieren, die sich daraus ergebenden notwendigen Maßnahmen und Ziele zur Umsetzung der Innovation zu definieren, Strategien zum Erreichen der Ziele zu verabschieden und die Umsetzung dieser Strategien geplant und kontrolliert durchzuführen. Das setzt eine objektive Bewertung der Technologie und eine sorgfältige Analyse des Unternehmens und des Marktes voraus.

Die Technologiebewertung, die im frühen Stadium der Ideenfindung stattfinden sollte, erfordert eine hinreichend konkretisierte Darstellung der Idee. Sie erfolgt nach frei wählbaren, unternehmenstypischen und individuellen Kriterien und führt direkt zur Entscheidung über Fortführung oder Ablehnung der weiteren Entwicklung bzw. der Verwertung. Diese Bewertung sollte möglichst objektiv durch externe Gutachter, die in jedem Fall zur Geheimhaltung verpflichtet werden müssen, durchgeführt werden. Das "5-Punkte-Programm" des EZN beinhaltet z. B. die Bewertungs-Kriterien:

- wissenschaftliche Richtigkeit der erfinderischen Idee
- technische Realisierbarkeit einer neuen Technologie
- Innovationswert neuer Produkte und Verfahren
- Wirtschaftlichkeit neuer Technologien
- unternehmerische Umsetzbarkeit

Die Bewertung, die eine Recherche zum Stand der Technik einschließt, sollte möglichst im Vorfeld einer Patentanmeldung vorgenommen werden. So kann bereits vor der Patentanmeldung festgestellt werden, welcher Stand der Technik existiert und ob die Erfindung z. B. nicht schon nahezu identisch vorbekannt ist. In letzterem Fall wäre eine weitere Patentanmeldung sinnlos.

Für die erfolgreiche Umsetzung einer Innovation in ein neues Produkt ist auch eine Analyse der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens notwendig: Sind im Unternehmen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Umsetzung gegeben? Wenn nicht, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um die Umsetzung zu ermöglichen? Die Analyse sollte mindestens umfassen:

- wirtschaftliche Möglichkeiten des Unternehmens: vorhandene Kompetenz („Produkt passt zum Unternehmen“), Ressourcen (Personal, Zeit, Finanzen) für Entwicklung, Produktion und Vertrieb
- technische Möglichkeiten des Unternehmens: Stand der Entwicklung, Entwicklungsbedarf (FuE-Bedarf bis zur Markteinführung, Rest-/Anpassungsentwicklungen), Umsetzungs- und Produktionsmöglichkeiten
- rechtliche Situation: Schutzrechte, Chancen auf Patenterteilung, Stand der Patenterteilung (Prüfbescheide), Verträge, Zertifizierungen, Zulassungen

Die Marktanalyse ermöglicht eine Abschätzung von: Marktsegment, Kunden, Kundenbedürfnis, Bedarf, Nachfrage, Auftragsvolumen und Umsatz. Kennen Unternehmen das von ihnen schon seit Jahren bediente Marktsegment und ihre Stammkunden und deren Bedürfnisse sehr genau, können sie selber einschätzen, wie groß der Bedarf und somit die Nachfrage für das neue Produkt ist, und Umsatzerwartungen daraus ableiten. Die Entwicklung muss sich an den Wünschen der wichtigsten Kunden orientieren. Stammkunden sollten in die Entwicklung und Markteinführung eingebunden werden. In der Regel kennen Unternehmen ihre direkten Wettbewerber gut und wissen, welche Wettbewerbsprodukte zu welchen Preisen am Markt angeboten werden und welche Vor- und Nachteile diese Wettbewerbsprodukte besitzen. In diesem Fall können die Unternehmen ihr neues Produkt ihrem bereits bestehenden Kundenstamm anbieten und mit den produktspezifischen Vorteilen gegenüber den Wettbewerbsprodukten werben.

Bei Diversifikationsvorhaben und der Erschließung neuer Marktsegmente sollten im Fall einer beabsichtigten Eigenverwertung externe Berater mit der Erstellung der Marktanalyse beauftragt werden. Im Ausland kann die Zusammenarbeit mit dort ansässigen

- > Kooperationspartnern oder Handelshäusern sinnvoll sein. Informationen zum Markt, den potentiellen Kunden, den Wettbewerbern und deren Produkten können auch mittels Wirtschafts- und Patentdatenbanken beschafft werden. Entsprechende Recherchen werden von zahlreichen Informationsvermittlern als Dienstleistung angeboten.

Konzepte zur Umsetzung von Innovationen

Aus der Technologiebewertung, der Analyse des Unternehmens sowie der Marktanalyse lassen sich die notwendigen Ziele, Maßnahmen und Strategien ableiten hinsichtlich Schutzrechtssicherung, Entwicklung und Vermarktung. Die Sicherung von Schutzrechten ist ein wichtiger Schritt vor der Markteinführung. Ziel muss es sein, schutzrechtsfähige Merkmale einer Neuentwicklung über Schutzrechte derart abzusichern, dass bei Veröffentlichungen über das neue Produkt ein ausreichender Schutz vor Nachahmungen vorhanden ist. Schutzrechte dienen so als Absicherung der Investitionen, die für die Umsetzung einer Innovation aufgewandt wurden.

Die Patentanmeldung ist somit ein erster wichtiger Schritt für die erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung, da der Anmelder und Inhaber des erteilten Patentes über das Monopol verfügt, in einem bestimmten örtlichen Gebiet die Merkmale seines Patentes ausschließlich verwerten zu dürfen. Er hat damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Wettbewerbern, kann Lizenzen vergeben und Wettbewerbern verbieten, seine Produkte zu kopieren.

Neben der Patentanmeldung gewinnt die Markenmeldung zunehmend an Bedeutung. Starke Marken können ebenfalls einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil bieten, wenn Sie dem Kunden, der mit einer Marke eine bestimmte Qualitätserwartung verbindet, die notwendige Sicherheit bei seiner Kaufentscheidung geben. Marken sind vor allem bei der Vergabe von Franchiselizenzen sehr wichtig, da der lizenzierte Geschäftsbetrieb im wesentlichen mit der Marke in Verbindung gebracht wird.

Verfügen Unternehmen bereits über bewährte und erfolgreiche Vermarktungsstrategien, oder soll ein bereits am Markt befindliches Produkt durch eine Produktinnovation ersetzt werden, können die im Unternehmen bereits vorhandenen Absatzwege und bewährten Vermarktungsstrategien genutzt werden. Die Vermarktungsstrategie sollte umfassen:

- Festlegung Marktsegment(e)
- Festlegung Markteinführung (Termin und Region)
- Festlegung Akquisitionsmaßnahmen
- Kostenplanung und Erstellung eines Finanzierungskonzeptes
- Festlegung von Rest- und Anpassungsentwicklungen
- Vorbereitung Produktion und Festlegung Produktionsstart
- Festlegung einer Schutzrechtsstrategie
- Entwicklung, Erprobung, technische Dokumentation
- Einbindung von Partnern für Entwicklung, Vermarktung, Produktion, Vertrieb

Bei Technologien, die nicht über das Unternehmen vermarktet werden, sollte eine Lizenzvergabe angestrebt werden. Bei Lizenzvergabe sind festzulegen und zu beachten:

- Mögliche Anwendungsgebiete
- Potentielle Lizenznehmer für Herstellung und Vertrieb
- Verhandlungsziele und -strategien
 - Wert von Erfindung, Schutzrecht, Entwicklung,
 - Art und Höhe von Lizenzzahlungen,
 - örtliche und sachliche Lizenzgebiete,
 - Definition des Lizenzgegenstandes
- Vertragsform
- Überwachung und Pflege von Lizenz- und Kooperationsverträgen

Innovationsmanagement ist als Handwerkszeug bei der wirtschaftlichen Umsetzung neuer Technologien unverzichtbar zur Kontrolle von Zeit und Kosten beim Erreichen geplanter Ziele. Eigenmittel müssen in ausreichender Höhe vorhanden sein. Banken können Finanzmittel zur Verfügung stellen, Fördermittel können beantragt

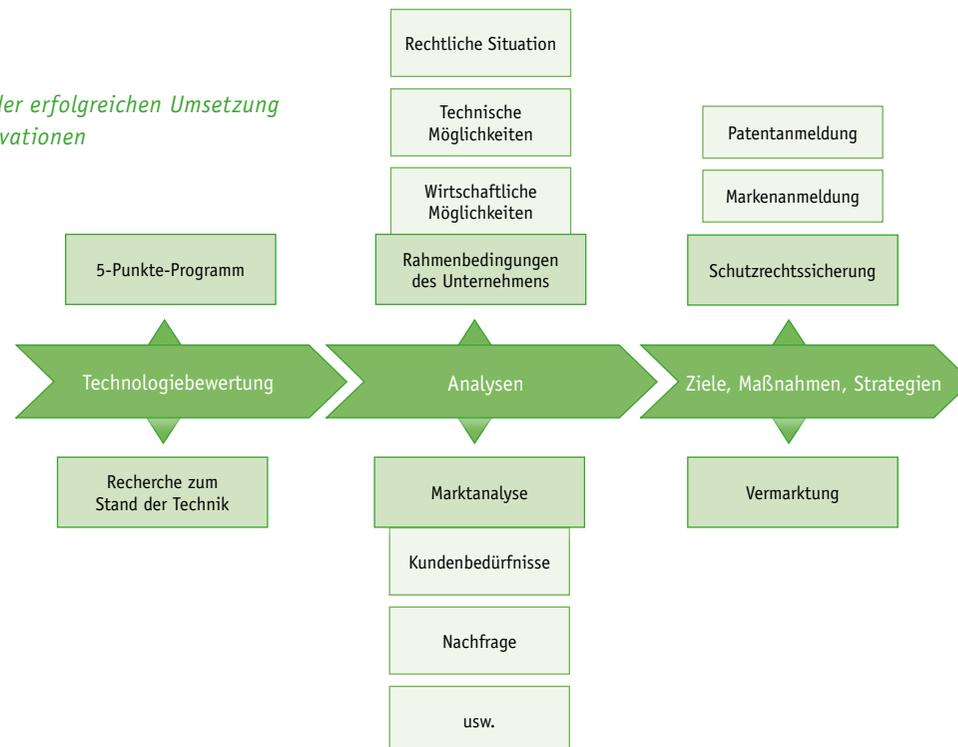
werden. Auch die Beteiligung von Dritten ist bei innovativen Projekten möglich. Damit die Finanzplanung eingehalten wird, muss zum Zeitpunkt der Markteinführung die Entwicklung bis auf Rest- und Anpassungsentwicklungen abgeschlossen sein, denn eine über das Datum der Markteinführung andauernde Entwicklung führt absehbar zu vielfältigen Problemen mit unkalkulierbaren Kostensteigerungen.

Risiken können durch die Einbindung kompetenter Partner und Berater begrenzt werden. Dazu zählen u.a. Gutachter, Rechts- und Patentanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Hochschulinstitute. Sind die finanziellen Ressourcen des Unternehmers begrenzt, fehlt meistens auch die Bereitschaft zur Einschaltung externer Berater. Dafür gibt es jedoch Förderangebote, die in jedem Fall in Anspruch genommen werden sollten.

Resümee

Innovationen bieten Unternehmen eine gute Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder sogar zu steigern, neue Märkte zu erschließen und ihr Image zu verbessern. Die Umsetzung von Innovationen ist allerdings mit Risiken behaftet. Um diese frühzeitig zu erkennen, ist eine sorgfältige Analyse notwendig, die eine objektive Bewertung der Technologie und der internen und externen unternehmerischen Situation beinhaltet. Das Ergebnis dieser Analyse sollte über Abbruch oder Fortsetzung des Umsetzungsprojektes entscheiden. Die Vermarktungsziele und Strategien sind festzulegen und zu verabschieden. Zur kontrollierten Umsetzung der Vermarktungsstrategie gehört die Anwendung von Projektmanagementmethoden. ■

> Prozess der erfolgreichen Umsetzung von Innovationen





11. Patentbewertung: Wer bietet mehr? Wie viel ist Ihre patentgeschützte Idee wert?

Dipl.-Kfm. Theo Grünewald, Business Account Manager
der PATEV Consult GmbH, München

> In regelmäßigen Abständen finden sich in der Presse spektakuläre Meldungen über Erfinder, denen ihre Erfindung großen Reichtum beschert hat. Dieser Traum ging beispielsweise für John Cioffi, einen Spezialisten für drahtgebundene Hochfrequenztechnik in Erfüllung. Er gründete Anfang der 1990er Jahre die Amati Communications, die sich auf die ultraschnelle Datenübertragung in Telefonleitungen spezialisierte. Sie meldete binnen kurzer Zeit 25 Patente auf grundlegende Eigenschaften des digitalen Internetzugangs DSL (Digital Subscriber Line) weltweit an. Diese Schutzrechte wurden in der Folge zum internationalen Standard erklärt, was dazu führte, dass große Elektronikkonzerne ihre Finger nach dem kleinen High-Tech Unternehmen streckten. Nach einem Bieterstreit wurde die Amati Communications für 365 Mio. US\$ an den Chiphersteller Texas Instruments verkauft, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bei einem Umsatz von 13 Mio. US\$ einen Verlust von ca. 30 Mio. US\$ gemacht hatte. Trotzdem hatte Texas Instruments kein schlechtes Geschäft gemacht: Die mit dem Unternehmen gekauften Patente sicherten den Zugang zum Markt für digitale Modems, der sich auf geschätzte 6 Mrd. US\$ belief.

Die Liste von Erfindern, die auf der Basis ihrer Schutzrechte Millionenbeträge erlösten, ließe sich um ein Vielfaches fortschreiben. Trotz dieser Erfolgsgeschichten wissen wir aber, dass bei Weitem nicht alle Patente wertvoll sind. Es ist vielmehr von einer sehr schiefen Wertverteilung über den weltweiten Patentbestand aus-

zugehen. Empirische Studien machen deutlich, dass auf nur 10% der Schutzrechte mehr als 80% des Gesamtwertes aller Patente entfallen – Grund genug, sich darüber Gedanken zu machen, welche Faktoren diesen Rechten ihren Wert verleihen.

Welche Faktoren machen ein Patent wertvoll?

Um diese Frage beantworten zu können sollte zunächst geklärt werden, was unter dem Begriff „Wert“ zu verstehen ist. Lehnt man sich hierbei an geläufige Definitionen aus der Unternehmensbewertung oder diversen Regelwerken der Rechnungslegung an, so ergibt sich der Wert eines Gutes aus dem zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen, der seinem Inhaber aus der Nutzung dieses Gutes zufließen wird. Für Patente bedeutet das, dass der Wert des Schutzrechtes der Summe der Erträge entspricht, die in Zukunft mit ihm erwirtschaftet werden können.

Daraus wird unmittelbar die erste grundlegende Voraussetzung dafür deutlich, dass ein Schutzrecht überhaupt einen Wert aufweist: Es muss verwertet werden. Ein Patent, das nach seiner Erteilung „in der Schublade verschwindet“, wird seinem Inhaber nicht zu den erhofften zukünftigen Erträgen verhelfen können. Dabei kann der Eigentümer unter einer Vielzahl von internen und externen Verwertungsmöglichkeiten wählen. Er kann die geschützte Erfindung beispielsweise in seinen eigenen Produkten umsetzen, und diesen

damit ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbsprodukten verleihen. Dadurch können unter Umständen größere Marktanteile oder Premiumpreise erzielt werden. Das Patent kann aber auch an Dritte auslizenzieren oder verkauft werden, was zur Erzielung von zusätzlichen Einnahmen führt usw.

Damit die Verwertung des Schutzrechtes zu den gewünschten großen Erträgen führen kann, muss es grundsätzlich auch ein entsprechendes Wertpotenzial aufweisen. Das bedeutet, dass für das patentgeschützte Produkt ein entsprechender Markt bestehen muss. Die Größe dieses Marktes, also der Umsatz der mit dem Produkt erzielt werden kann, ist ein zentraler Faktor für die Höhe des Patentwertes. Patente auf preiswerte Produkte, die nur in geringen Mengen verkauft werden, können nicht sehr wertvoll sein. Umgekehrt können, wie im eingangs beschriebenen Fall der Amati Communications, Schutzrechte auf teure oder in großen Stückzahlen abgesetzte Produkte – oder am Besten beides – wahren Schätzen gleichen.

Nicht zuletzt muss der Patentinhaber auch in der Lage sein, die Verwertung des Schutzrechtes in der gewünschten Form durchzuführen. Er muss also über die Voraussetzungen verfügen, die eine möglichst umfassende Abschöpfung des Marktes zulassen. Dies können neben der notwendigen Kapitaldecke auch Faktoren wie speziell benötigtes Fertigungs-Know-how, Absatzkanäle, kompetentes Personal etc. sein. Die Verfügbarkeit dieser sogenannten Komplementärgüter variiert von Unternehmen zu Unternehmen. Während kleine Unternehmen und Mittelständler z. B. oftmals nur über eine vergleichsweise geringe Kapitalausstattung für die Markterschließung und regional begrenzte Absatzmöglichkeiten verfügen, können Konzerne mit voluminösen Marketingetats und einer weltweiten Präsenz eine weitaus größere Zahl möglicher Kunden ansprechen. Sie sind vor diesem Hintergrund regelmäßig in der Lage, ein höheres Umsatzpotenzial abzuschöpfen. Daraus wird deutlich, dass der Wert eines Patents eigentlich keine objektive Größe ist. Er ist abhängig von den subjektiven Möglichkeiten des-

sen, der das Schutzrecht verwertet. Je umfangreicher die Komplementärgüterausstattung ausfällt und je größer die Umsätze sind, die mit den geschützten Produkten erwirtschaftet werden, desto höher fällt auch der Patentwert aus.

Zusammenfassend kann, wie in der Abbildung dargestellt, festgehalten werden, dass sich der Patentwert aus dem mehr oder weniger positiven Zusammentreffen von drei Grundvoraussetzungen ergibt:

- Einem dem Patent innewohnenden Wertpotenzial,
- einem Verwertungsprozess, durch den das Patent Erträge generiert und
- dem Vorliegen der für die jeweilige Verwertung notwendigen Komplementärgüter.



Wie lässt sich der Wert eines Patents bestimmen?

Ein wesentliches Problem der Patentbewertung ist, dass sich der Wertbeitrag, den eine patentgeschützte Erfindung am Gesamtwert des fertigen Produkts leistet, nur in den seltensten Fällen direkt ermitteln lässt. Er ist nicht ähnlich leicht bestimmbar wie beispielsweise der Material- oder Arbeitsaufwand. Dies führte in der Vergan-

> genheit teilweise dazu, dass gerade Banken und Steuerbehörden nur eingeschränkt in die Richtigkeit des Bewertungsergebnisses vertrauten. Trotzdem existiert eine Vielzahl von Bewertungsmethoden, die diese Schwierigkeiten mehr oder weniger elegant lösen. Die Methoden lassen sich drei grundsätzlich verschiedenen Bewertungsansätzen zuordnen:

- Dem Kostenansatz
- dem Marktansatz und
- dem Ertragswertansatz.

Kostenansatz

Der Kostenansatz basiert auf dem Gedanken der Ersatzbeschaffung. Der Wert eines Patents wird hier in der Regel aus den Kosten bestimmt, die historisch für seine Erstellung aufgewendet wurden. Obwohl auf dem Kostenansatz beruhende Bewertungsmethoden für vereinzelte Bewertungsanlässe, z. B. im Bereich der Rechnungslegung, zwingend vorgeschrieben sind, sind sie für die Ermittlung eines verlässlichen Patentwertes denkbar ungeeignet. Sie beleuchten die Ausgabenseite eines Patents, während sich der Wert aus der Einnahmenseite ergibt. Diese Aspekte müssen aber in der Praxis nicht unbedingt miteinander korrelieren. Im Extremfall, z. B. wenn eine Erfindung für die kein Markt besteht mit großem F&E-Aufwand entwickelt wurde, führt der Kostenansatz daher auch zu unplausiblen Bewertungsergebnissen.

Marktansatz

Eine andere Vorgehensweise verfolgen die dem Marktansatz zuzuordnenden Bewertungsmethoden. Hier wird der Wert eines Patentes dadurch bestimmt, dass es einem vergleichbaren Patent, für das ein Marktpreis aus einem früheren Kauf oder Verkauf bekannt ist, gegenübergestellt wird. Der Marktansatz führt in der Regel zu nachvollziehbaren und angemessenen Bewertungsergebnissen. Seine Anwendung scheitert in der Praxis aber meist an der Verfügbarkeit der notwendigen Informationen über Vergleichstransaktionen. Auf der einen Seite sind Patente per Definition Unikate. Das bedeutet,

dass die Existenz einer echten Vergleichssituation, also des Transfers eines identischen Schutzrechtes, nahezu ausgeschlossen ist. Auf der anderen Seite sind auch Daten, die eine Näherungslösung zulassen würden, nur selten bekannt. Auch wenn der Markt für Patentlizenzen in letzter Zeit stark wächst, werden Details über die einzelnen Transaktionen nur in Ausnahmefällen veröffentlicht.

Ertragswertansatz

Der Ertragswertansatz orientiert sich an der eingangs dargelegten Wertdefinition. Die hierzu bekannten Methoden basieren auf der Ermittlung von Erträgen, die zukünftig aus der Verwertung des Patents erwartet werden dürfen. Eine weit verbreitete Methode der Patentbewertung, die im Allgemeinen dem Ertragswertansatz zugeordnet wird, ist die Lizenzersparnisemethode (relief from royalty method). Sie löst das Problem des unklaren Wertbeitrags von Patenten durch eine Hilfskonstruktion. Sie stellt die Frage: Welchen Lizenzbetrag müsste der Patenteigentümer an einen unabhängigen Dritten bezahlen, wenn nicht er, sondern dieser Dritte Inhaber des Schutzrechtes wäre? Die hypothetischen Lizenzzahlungen werden dann als Erträge aus dem Patent angesehen. Sie werden über die geschätzte Nutzungsdauer des Schutzrechtes hinweg prognostiziert und anschließend auf ihren Barwert abgezinst. Das Ergebnis dieser Berechnung führt zu einem plausiblen, fairen und weithin akzeptierten Patentwert.

In der jüngsten Vergangenheit werden Bestrebungen deutlich, das Vorgehen bei der Patentbewertung zu vereinheitlichen. Im Februar 2007 verabschiedete eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern, Bewertungsexperten, Patentanwälten und Industrievertretern am deutschen Institut für Normung (DIN) einen entsprechenden Normungsvorschlag. Auch dieser publicly available specification mit dem Titel „Grundsätze der ordnungsgemäßen Patentbewertung“ (PAS 1070) sieht die Anwendung einer Ertragswertmethode unter Einbeziehung von Marktanteilen zur Objektivierung vor. Diese und weitere ähnlich gelagerte Initiativen dienen dazu, bei allen Interessengruppen echtes Vertrauen in die Ergebnisse der Patentbewertung zu schaffen. ■



12. Patentverwertung: Wer wird Millionär? Wie bringt man die Idee an den Mann/die Frau?

Dr. Johannes Landgraf, CTO – Chief Technical Officer
der PATEV GmbH & Co. KG, München

- > Deutschland ist weltweit an dritter Stelle in der Zahl der Patentanmeldungen. Das ist gut, gemessen an unserer Einwohnerzahl. Wie sieht es aber mit der Verwertbarkeit dieser Erfindungen aus? Wie hoch ist die erreichte Effizienz der Verwertung? Verwertung beinhaltet Einnahmen auf Basis von technologischen Erfindungen, Schutzrechten und Know-how. Zudem unterscheidet man interne und externe Verwertung:

Interne Verwertung

- Erkenntnis Beitrag zu weiteren Leistungen
- Wissen Informationen, die gespeichert und abgerufen werden können
- Funktionen Neue funktionsfähige Elemente, Problemlösungen
- Verbesserung Verschiedene Arten der Verbesserung, auch immateriell
- Schutzrechte Schutz vor Mitbewerbern, Vermarktungsvorteile
- Produktumsatz Umsatzerlöse aus der Verwertung durch interne Aktivitäten

Externe Verwertung

- Lizenzierung Erlöse aus Vergabe von Lizenzen an Dritte
- Patentverkauf Erlöse aus Verkauf von Schutzrechten an Dritte
- Schadensersatz Einnahmen aus Schadensersatzforderungen gegen Dritte
- Technologietransfer Weitergabe von Know-how und Nutzungsrechten an Dritte

Die externe Verwertung von Technologien, Schutzrechten und Know-how ist ein elementarer und fundamentaler Beitrag zur Wertschöpfung im Wissenszeitalter. Und dieses Zeitalter hat gerade erst begonnen. Ohne den Wissenstransfer, der mit der Verwertung von Erfindungen verbunden ist, würden wir die globalen Probleme meist gar nicht lösen können. Doch wer von uns hätte genug Kraft und Mittel, dies im Alleingang zu erreichen?

Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg

Viele Erfinder laufen mit ihren guten Ideen auf Grund, weil Sie „fremden Festungen“ zu nahe kommen. Denn „das Bessere ist der Feind des Guten“. Gerade eine bessere Idee kann sich viele Feinde erschaffen, wenn sie den Inhabern der bislang guten Ideen ihr Geschäft raubt. Die Höhe des bedrohten Umsatzes ist nicht das Maß für den Wert der Erfindung. Vielmehr kann man daran abschätzen, wie sehr sich die bisher erfolgreichen Marktteilnehmer gegen das Eindringen des Besseren wehren werden.

Die Umsetzung großer Innovationen benötigt erhebliche Investitionen im Vorfeld. Wer entscheidet über die Einführung einer Innovation? Haben diese Entscheider einen Vorteil? Die Technologie muss aus der Laborphase in die Vorserie gebracht werden. Es folgen die Qualitätstests und die Vorbereitung der Serienproduktion. Das gesamte Lieferantennetzwerk muss aufgebaut werden. Gleichzeitig wird die Marketingmaschine in Gang gesetzt. Diese Kosten werden vom Erfinder tendenziell unterschätzt.

> Erfolgreiche Erfindungen

In der Praxis ist es dennoch möglich, mit Erfindungen viel Geld zu machen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Medizinische Implantattechnologien brachten hunderte von Millionen. Die heute handelsübliche Komprimierung von Musikdateien (mp3 etc.) ist mitsamt der komplexen Technologieviefalt viele hundert Millionen wert. Es geht aber auch einfacher. Eine der besonders erfolgreichen Erfindungen war die kleine, aber geniale Büroklammer. Sie verbreitete sich schnell weltweit in alle Büros und Haushalte. Jeder konnte die Büroklammer brauchen. Sie kostete nicht viel und hatte einen eindeutigen Nutzen.

Worin liegt das Geheimnis des Erfolges? Die Nutzer haben von der Technologie einen erheblichen Vorteil und bezahlen dafür so viel, dass eine gute Gewinnspanne verbleibt. Deshalb ist es auch möglich, als Hersteller Gewinn zu machen. Der Erfolg einer Erfindung erstreckt sich also lückenlos vom Hersteller bis zum Kunden. Der Vorteil muss aber nicht unbedingt wirtschaftlicher Art sein. Mehr Spaß, mehr Status, mehr Anerkennung, ein besseres Lebensgefühl sind ebenfalls wichtige Kriterien.

Erfolgsfaktoren für die Verwertung

Aus der Sicht der erfolgreichen Verwertung unterscheidet man vier relativ unabhängige Sektoren, in denen eine Erfindung ihre Qualität beweisen muss:

- **Technologien:** Produkte und Verfahren im Vergleich zur Technologie im Markt oder in den Labors der Mitbewerber
- **Schutzrechte:** Marken, Patente etc. in ihrem Zusammenwirken und in der territorialen Ausbreitung im Vergleich zu denen anderer Unternehmen
- **Märkte:** Potenzieller Umsatz, der im Bereich der Technologie erwirtschaftet werden kann und Wertanteil der Erfindung an diesen Umsätzen

- **Argumente:** Kostenvorteile, Zeitersparnis, Lösung drückender Probleme, förderliche Gesetze, besondere Beziehungen und Zusammenhänge etc.

„Nichts ist stärker als eine gute Idee am rechten Ort und zum richtigen Zeitpunkt“. Umgekehrt gilt: „Selbst eine gute Idee ist schwach, wenn man es am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt versucht.“ Wann sollte es das kleine bzw. mittelständische Unternehmen oder gar der Einzelerfinder alleine versuchen, die große Vermarktung zu schaffen? Es könnte finanziell sehr riskant werden. Wo also sind die Helfer auf dem Weg zum Innovationserfolg?

Unterstützung bei der Verwertung

Sobald klar ist, welche Märkte die Erfindung bedienen kann, ergeben sich die Suchfragen

- Wer will sich zusätzliche Marktanteile holen, die er bisher noch nicht hat?
- Wer ist groß und aggressiv genug, diese Innovation zu wagen?
- Wer hat ein Problem damit, dass es bisher nichts Besseres gab?

Diese und andere Fragen führen uns zu den Mitstreitern, die für die Sache der Erfindung, für das Bessere zu kämpfen bereit sind. Diese Unternehmen könnten dem Erfinder bei der Vermarktung seiner Erfindung helfen – aber nur, wenn sie das wollen. Was bringt nun ein fremdes Unternehmen dazu, das bisher vom Erfinder und seiner Erfindung unabhängig war, eine externe Erfindung realisieren und vermarkten zu wollen?

Es müssen die Vorteile der Erfindung sein, die überzeugen. Diese bestehen aus der Sicht dieser Unternehmen zum Beispiel darin,

- dass die neue Technologie fundamental genug ist, um nicht umgangen werden zu können und gleichzeitig für Funktion und Vermarktung bedeutend ist,
- dass im Fall der externen Erfindung das Ergebnis bereits vorliegt und beurteilt werden kann, während eigene Forschung & Entwicklung Jahre kosten würde,

- dass das verhandlungsbereite Unternehmen die Technologie bereits selbst realisiert hat und deshalb die Schutzrechte braucht, um kein Verletzungsrisiko einzugehen,
- dass dem Unternehmen zum vollständigen technologischen Durchbruch nur noch das spezifische Teil fehlt, das der externe Erfinder soeben anbietet.

Professionelle Verwertung

Erfindern und forschungsstarken Teams fällt es bisweilen schwer, sich genügend Zeit frei zu schaufeln, um die Marktbeobachtungen und die geeignete Vermarktung selbst durchführen zu können. Zudem beinhaltet die Verwertung eine Reihe von Tätigkeiten, für die die Erfinder meist nicht wirklich prädestiniert sind: Vertragsgestaltung, Lizenzverhandlungen, etc.

Aus diesen Gründen gibt es professionelle Verwertungsgesellschaften, die kleine und mittelständische Unternehmen bei der Verwertung unterstützen. Oftmals kann über diese Verwerter das Kapital für die Vermarktung teilweise oder ganz bereitgestellt werden. Die Verwertungsgesellschaften refinanzieren sich vorwiegend aus den Erlösen. In letzter Zeit kommt die Finanzierung durch Patentfonds und Technologietransferfonds hinzu, denen angesichts der Bedeutung für das Wissenszeitalter eine große Zukunft vorausgesagt wird.

Die Konditionen der Erlösverteilung aus der Verwertung hängen dabei vom Einzelfall ab. Wenn ein Erfinder selbst einen hohen Anteil der Erlöse vereinnahmen will, so muss er sich in der Regel an den Kosten und Risiken der Verwertung beteiligen. In diesem Fall sind Ausschüttungen bis zu 85% möglich. Im anderen Fall, wenn der Erfinder vorab bereits Zahlungen wünscht, Kosteneinsparungen bei Anmeldung und Aufrechterhaltung der Patente realisieren will und zudem die Technologie weiter selbst benutzen will, können selbstverständlich nur erheblich geringere Erlösanteile ausbezahlt werden.

Zum Wert einer Erfindung

Natürlich sind viele Erfinder vom hohen Wert ihrer Idee überzeugt. Immer wieder findet man Businesspläne, die sehr hohe Umsatzzah-

len mit neuen Produkten prognostizieren. Wenn dies maßgeblich wäre, dann wäre der Wert der Schutzrechte ein bestimmter Prozentteil davon, zum Beispiel fünf Jahresumsätze und davon drei Prozent, als Faustformel. Für eine Venture Capital Finanzierung eines Jungunternehmens mit Risikokapital mag das von Bedeutung sein. Im Rahmen der Verwertung an Dritte entscheidet aber nicht die Umsatzplanung des Erfinders, sondern die des potenziellen Patentkäufers bzw. Lizenznehmers.

Aus der Sicht des verhandlungsbereiten Unternehmens ergibt sich als individueller Ansatz für den Wert der Erfindung: „So viel, wie wir damit Geld verdienen und / oder sparen können“. Kann das angesprochene Unternehmen damit nichts verdienen oder sparen, wird ihm die Erfindung nichts wert sein. Die Gegenüberstellung von Ausgaben und Einnahmen darf die Kosten der Integration der neuen Technologie und deren Ausbau bis hin zur Großserie nicht übersehen. Nur dann sind die kalkulierten Gewinne realistisch. Die Unternehmen werden übrigens kaum zustimmen, mehr als 25% des kalkulierten Gewinns als Lizenz abzuführen. Dem entsprechen typische Lizenzsätze zwischen ein und fünf Prozent der Umsätze.

Verwertungsstrategie

Professionelle Verwertungsgesellschaften bieten sowohl Lizenzvergabe als auch Patenttransfer als Verwertungsmöglichkeiten an. Ob ein Erfinder / ein F&E Team die Schutzrechte verkaufen soll, oder ob die Lizenzvergabe der bessere Rat wäre, das hängt davon ab, wie weit die Kosten der Aufrechterhaltung selbst getragen werden können. Wenn das Geld für eine breite Vermarktung nicht reicht, drohen die Kosten der Schutzrechte die Lizenzeinnahmen aufzufressen. Dann ist der Verkauf des Paketes vorzuziehen.

Die Verwertung sollte erfolgen, so lange die Schutzrechte noch in großer territorialer Ausbreitung bestehen. Um das Kosten / Nutzen Verhältnis zu optimieren, sollte die Verwertung möglichst früh erfolgen. Dann lassen sich im Durchschnitt die höchsten Einnahmen erzielen. Doch natürlich entscheidet immer auch die technologische Qualität der Erfindung. Die Vorteile der Erfindung müssen hierzu möglichst klar dargestellt und bewiesen werden. ■



13. Hochschulpatente als Quelle für Innovationen am Beispiel der RWTH Aachen und der PROvendis GmbH

Bram Wijlands M.A., Leiter der Abteilung 4.1 Technologie- und Innovationstransfer, Dezernat 4 für Technologietransfer und Forschungsförderung der RWTH Aachen

Dipl.-Ing. Alfred Schillert, Geschäftsführer der PROvendis GmbH, Mülheim an der Ruhr

- > Wissen ist eine der wichtigsten Ressourcen einer modernen Gesellschaft und gleichsam der Schlüssel für Europa, sich zum global wettbewerbsfähigen, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Zukunft zu entwickeln. Wissen ist in unserer Gesellschaft zwar überall leicht verfügbar – jedoch nicht leicht zu verwerten.

Ein wichtiger Baustein beim Verwerten von Wissen sind Patente, denn sie sind die Grundlage um Ideen geschützt zu vermarkten – zum Nutzen des Anwenders und zum Schutz des Ideengebers.

Nach der Änderung des Arbeitnehmer Erfindungsgesetz im Jahr 2002 ist jeder Hochschulwissenschaftler verpflichtet, seinem Arbeitgeber seine Erfindung zu melden, die Hochschule soll dann bei der Verwertung der Erfindung helfen. Um eine rasche und effiziente Verwertung von Patenten und Erfindungen zu gewährleisten, haben Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der Verwertungs-offensive des Bundes den Auf- und Ausbau von Patentverwertungs-agenturen zur Vermarktung von Erfindungen aus den Hochschulen unterstützt. Gefördert wird diese Verwertungsoffensive derzeit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Verwertung an der RWTH Aachen

Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, die Spitzenstellung der Universität im nationalen und internationalen Kontext weiter auszubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, die Innovationen universitärer Erfinder im Wettbewerb zu schützen und zu verwerten.

Die RWTH Aachen unterstützt diese Prozesse und hat unter dem Motto „patente Universität RWTH“ die folgenden Leitlinien für den Umgang mit Erfindungen entwickelt:

- Die RWTH Aachen fördert die Verwertung und Patentierung von Erfindungen, da sie im internationalen Benchmark einen wichtigen Indikator für Innovation darstellen.
- Mit einer Patentierung werden die folgenden Zielsetzungen verfolgt:
 - Schutz von strategischen inhaltlichen Feldern,
 - Erhöhung der Drittmitteleinnahmen,
 - Gewinn durch Lizenz oder Verkauf,
 - Förderung von Ausgründungen.
- Eine zukunftsweisende hochschulinterne Infrastruktur sowie die Zusammenarbeit mit externen Fachleuten und Patentverwertungs-agenturen unterstützen die Erfinderinnen und Erfinder.

Ein Patentbeirat, dem Vertreterinnen und Vertreter aller Fakultäten angehören, lenkt in Abstimmung mit der Hochschulleitung den weiteren Ausbau der Patentstrategie. Die RWTH Aachen bietet den Angehörigen der Universität zudem Qualifizierungsmaßnahmen zum Thema an. Diese richten sich sowohl an Studierende als auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dabei arbeitet die Hochschule im Bereich der Patentverwertung und Qualifizierung eng mit der NRW-Patentverwertungsagentur ProVendis zusammen. Diese Maßnahmen innerhalb der Patentverwertungsstrategie der RWTH Aachen haben dazu geführt, dass der Anteil der Erfindungsmeldungen stark gestiegen ist. Im Jahr 2002 wurden 32 Erfindungen an der RWTH Aachen gemeldet, in 2006 waren es bereits 118 und für 2007 wird diese Zahl noch höher ausfallen. Damit nimmt die RWTH die führende Position in NRW ein.

Nicht nur bei der Patentierung ist die RWTH Aachen traditionell durch ihre vielfältigen Industriekontakte besonders stark. Auch im Bereich der Ausgründungen, als ein weiteres Instrument der Verwertung, sorgt die RWTH Aachen mit ihren unterstützenden Maßnahmen für ein wachstumsreiches Klima. Denn in den vergangenen sechs Jahren erfolgten bereits 49 erfolgreiche Ausgründungen aus der RWTH Aachen.

Ausblick

Patente und Ausgründungen werden in Zukunft eine noch stärkere strategische Bedeutung im internationalen Benchmark von Hochschulen bekommen. Sie spiegeln u.a. die Innovationskraft und Kompetenz wider, um als gleichberechtigte Partner mit Industrie und Wirtschaft kooperieren zu können.

In diesem Zusammenhang wird es immer wichtiger werden, dass die Hochschulen neben der Kooperation mit professionellen Verwertern, hochschulinternen Know-how zur Identifizierung von vermarktungswürdigen Ideen aufbauen, sowie die Kompetenz zur Beurteilung von Erfindungen erweitern. Um diesen Bereich auszubauen

plant die RWTH Aachen die Einbindung von so genannten Patent-scouts. Diese speziell ausgebildeten Scouts sollen systematisch in den Profil- und Zukunftsbereichen der Hochschule mit den Wissenschaftlern Ideen und Erfindungen aufspüren und erschließen.

Verwertung durch die PROvendis GmbH

An den nordrhein-westfälischen Hochschulen entstehen kontinuierlich erstklassige Forschungsergebnisse und Erfindungen. Eine stärkere Überführung dieser Forschungsergebnisse und des damit gekoppelten Know-hows in die Wirtschaft sowie die Umsetzung in Produkte und Verfahren ist das gemeinsame Ziel der Hochschulen und der PROvendis GmbH. Doch um dieses Ziel zu verfolgen, muss das Potenzial an Hochschulerfindungen weiter erschlossen und die vielfältigen Möglichkeiten hinsichtlich der Nutzung von Patenten konsequenter vermittelt werden. Die schutzrechtliche Sicherung der Erfindungen ist dabei eine Voraussetzung, um diese für die Wirtschaft noch interessanter zu machen. Denn: In eine ungeschützte Erfindung, die von Jedermann nachgeahmt werden kann, wird niemand investieren. Daher ist es das gemeinsame Ziel der Patentpolitik von Land und Bund, dass – wirtschaftlich nutzbare – Forschungsergebnisse zum Patent angemeldet und möglichst viele Erfindungen kommerziell genutzt werden.

Patente sind und werden in einem zunehmenden Maße ein Qualitätslabel der Hochschulen sein. Wissenschaftler, Institute und Hochschulen werden – dem globalen Trend folgend – zunehmend Patentportfolien aufbauen, um damit beispielsweise ihre Kompetenzen und Anwendungsorientierungen darzulegen sowie Drittmitelprojekte einzuwerben und Lizenzeinnahmen zu generieren.

Die Patentverwertungsgesellschaft PROvendis GmbH, mit Sitz in Mülheim an der Ruhr arbeitet seit dem Jahr 2002 als Dienstleister für 24 Hochschulen des Landes NRW sowie weitere öffentliche Forschungseinrichtungen. Mit ca. 20.000 betreuten Wissenschaftlern ist PROvendis damit eine der größten Patentvermarktungsgesellschaften Europas.



Exkurs: Abschaffung „Hochschullehrerprivileg“
und „NRW-Verwertungsoffensive“

Nach den Änderungen des ArbEG ist seit dem 7. Februar 2002 jeder Hochschulwissenschaftler verpflichtet, eine Erfindung seinem Arbeitgeber zu melden. Die Erfindungsmeldungen von Hochschulwissenschaftlern sind also an die Hochschulleitung zu richten.

Um eine rasche und effiziente Verwertung von Patenten und Erfindungen zu gewährleisten, haben Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der Verwertungsoffensive, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert wurde und derzeit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie finanziell gefördert wird, den Auf- und Ausbau von „Patentverwertungsagenturen für deutsche Hochschulen“ unterstützt.

Kernaufgabe von PROvendis ist die Bewertung und Verwertung von Erfindungen, wobei die Dienstleistungen von PROvendis die gesamte Prozesskette von der Erfindung bis zur Überwachung von Fristen und Verträgen abdeckt. In Kooperation mit den jeweiligen Hochschulen hilft PROvendis den Wissenschaftlern der Hochschule bei allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, unterstützt Sie bei der Überprüfung Ihrer Forschungsergebnisse auf patentfähige Erfindungen, evaluiert die Patentfähigkeit der gemeldeten Erfindungen, organisiert die schutzrechtliche Sicherung der von der Hochschule in Anspruch genommenen Erfindungen, verhandelt für diese angemeldeten Schutzrechte Lizenz-/Kaufverträge mit Industrieunternehmen ab, unterstützt die Initiierung von Kooperationsprojekten für die Weiterentwicklung der erfindungsgemäßen Technologien, überwacht Lizenzverträge, Lizenzeinnahmen und mögliche Schutzrechtsverletzungen für die Hochschulen und vieles mehr.

Unternehmen bietet PROvendis einen exklusiven Zugriff auf Erfindungen und Patente aus unterschiedlichsten Technologiegebieten. Wenn ein konkreter Bedarf an einer Innovation oder auch nur ein definierter zukünftiger Bedarf vorliegt, ist die PROvendis GmbH ein wichtiger Vermittler für die Unternehmen. PROvendis kann über sei-

ne Einbettung in verschiedene, spezialisierte Netzwerke auch über die Landesgrenzen hinaus Technologien und Know-How vermitteln. Von diesem Technologietransfer profitieren beide: die Wissenschaft als Technologielieferant und die Wirtschaft als Anwender.

Das 20-köpfige PROvendis-Team agiert mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren mit ausgewiesener Fach- und Branchenexpertise sowie patentrechtlichem Know-how. Eine Anwältin gewährleistet die juristische Fachkompetenz.

Mit diesem spezialisierten Wissen ist PROvendis Ansprechpartner für Unternehmen und Wissenschaftler zugleich.

Seit seiner Gründung hat PROvendis über 1.700 geprüfte Erfindungsmeldungen aus den Hochschulen Nordrhein-Westfalens erhalten, über 300 Verträge abgeschlossen und fast ein Dutzend Ausgründungen begleitet. Die Patentvermarktungsgesellschaft betreut bereits mehr als 200 Patentportfolien.

Dabei zeugen die in der Anzahl zunehmenden Erfindungsmeldungen vom Innovationspotenzial ihrer Wissenschaftler und deren wachsender Sensibilisierung für Patente, welche auf die zunehmenden Informationen über Vorteile und Nutzen von Patenten zurückzuführen ist. Eine besonders erfreuliche und wichtige Entwicklung ist die enorme Qualitätssteigerung der Erfindungsmeldungen und daraus resultierend die steigenden Anmeldezahlen von Hochschulpatenten in NRW. Die konsequente Durchführung von 175 Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen wie z. B. Praxis-Workshops mit mehr als 2.250 Hochschulwissenschaftlern, die PROvendis in Zusammenarbeit mit den Hochschulen organisiert, tragen nachhaltig zu dieser Entwicklung bei.

Doch damit ist das Potenzial in der Hochschullandschaft noch nicht in Gänze ausgereizt. Eine Fortführung und Fokussierung der begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen wird auch zukünftig notwendig sein, um die schutzrechtliche Sicherung von Hochschulpatenten und den dadurch erleichterten Transfer von Wissen und Produkten in die Wirtschaft voran zu treiben. ■



Wir positionieren Sie in der Automobilindustrie

- Sie sind Patentinhaber, Erfinder, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen?
- Sie erreichen höchstens die Vorzimmer?
- Sie stehen häufig im Schatten der Großen?
- Wir öffnen Ihnen die richtigen Türen!

DIE LÖSUNG

Die E.C.O. Automotive widmet sich genau dieser Thematik. Sie verfügt über ein breites, über Jahrzehnte vertrauensvoll gewachsenes Netzwerk in der Automobilindustrie. Ziel ist es, Ihr Unternehmen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit in der Automobilindustrie zu positionieren.

DIE BESONDERHEIT

Unsere Honorierung erfolgt ausschließlich erfolgsorientiert.

WIR SUCHEN

Patentinhaber, Erfinder sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die über Entwicklungen, Produkte oder Dienstleistungen verfügen, die für die Automobilindustrie prädestiniert sein könnten. Beispielsweise zu den Themen:

- Interieur- bzw. Exterieur
- Alternative Fertigungsverfahren
- Alternative und neue Materialien
- Verfahren und Innovationen, die
 - die Qualität steigern
 - Kosten senken oder
 - zur Gewichtsreduzierung beitragen
- Spezialisierung auf kleine und mittlere Serien
- etc.

ÜBER UNS

Die E.C.O. Automotive wurde im Jahr 2001 von Herrn Prof. h.c. Adalbert Nossek und seinem Sohn Axel Nossek gegründet.

Die E.C.O. Automotive verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilindustrie. Auf dieser Basis bringen wir innovative, flexible Unternehmen mit den Entscheidungsträgern der Automobilindustrie zusammen. Ziel ist nicht die kurzfristige Akquisition von Aufträgen; Ziel ist es vielmehr, Sie als zuverlässigen Partner nachhaltig in der Automobilindustrie zu etablieren.

E.C.O. Automotive GbR
Prof. h. c. Dipl.-Ing. Adalbert Nossek
Dipl.-Ing. Axel Nossek
Im Ziegelfeld 11
D-41849 Wassenberg

Tel.: +49 (0) 2432 / 893 690
Fax: +49 (0) 2432 / 893 811
E-Mail: info@eco-automotive.com
Web: www.eco-automotive.com

E.C.O. Automotive
Ihre Brücke in die Automobilindustrie



14. Wirtschaftlicher und bilanzieller Wert der Patente

Dipl.-Betr. Hartmut Olbertz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,
Kanzlei Sina Maassen, Aachen

> Vorbemerkung

Jeder an einer Erfindung Berechtigte wird vor dem Antrag auf Eintragung eines Patentes die Überlegung stellen, ob der erwartete Nutzen des Patentes die mit der Eintragung verbundenen Risiken, überwiegt. Die Risiken sind zahlreich: Es entstehen Kosten der Eintragung, evtl. Kosten von Rechtsstreitigkeiten (im Falle von Widersprüchen) und das Risiko, technisches Know-How seinen Wettbewerbern zur Kenntnis zu bringen. Im Rahmen dieser Überlegungen stellt sich der Entwickler regelmäßig auch die Frage nach dem wirtschaftlichen Wert des Patents, den er gegebenenfalls erhält.

Der Wert des Patents kann später in verschiedenen Situationen relevant sein. Seine Rolle im Rahmen der Lizenzierung oder des Patentsverkaufs (Vollrechtsübertragung) ist nicht zu unterschätzen. Auch in der Unternehmensbewertung und – gerade der internationalen – Rechnungslegung ist er von Bedeutung. Und schließlich kann der Wert des Patents auch im Schadensersatzrecht eine Rolle spielen.

Was aber ist ein Patent wert?

Wert und Preis

Patente sind im betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sprachgebrauch immaterielle Vermögenswerte. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Leistungserstellungsprozessen eingesetzte wirtschaftliche Güter sind, deren Substanz nicht körperlich wahrnehmbar ist, sondern die als Recht, Information, Prozeß, Verfahren o. ä. in Erscheinung treten.

Der Wert eines solchen Vermögenswertes bestimmt sich grundsätzlich nach dem erwarteten künftigen finanziellen Nutzen, den er generieren kann.

Der Preis eines Vermögenswertes ist im Vergleich dazu das Ergebnis einer konkreten Markttransaktion. Er ergibt sich aus dem Interessenausgleich zwischen zwei Marktpartnern und stellt sozusagen die Grenzeinschätzung der Marktteilnehmer hinsichtlich des Wertes eines Vermögensgegenstandes dar.

Ist eine Markttransaktion (also ein Preis) nicht verfügbar, so muß der Wert aus der Prognose des künftigen finanziellen Nutzens eines immateriellen Vermögensgegenstandes – in unserem Falle also eines Patentes – ermittelt werden.

- Quelle: Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer; Fachnachrichten Nr. 10/2006 Seite 631 Textziffer 15f -

Bewertungsverfahren

Marktpreisorientiert

Marktpreisorientierte Verfahren sind nur dann anwendbar, wenn ein aktiver Markt gegeben ist und vergleichbare Markttransaktionen bekannt sind. Da Patente regelmäßig nicht auf aktiven Märkten gehandelt werden, kommt evtl. eine Analogbewertung aus dem beobachtbaren Preis für Vergleichsobjekte in Frage. Dies ist indes ein seltener Fall, da adäquate Daten aus Vergleichstransaktionen nur äußerst selten ermittelbar sind.

Wesentliche Bedeutung haben daher die kapitalwertorientierten Verfahren.

Kapitalwertorientiert

Einer kapitalwertorientierten Bewertung eines Patentes (aber auch ganzer Unternehmen oder anderer immaterieller Werte) liegt die Annahme zugrunde, daß der Wert sich aus der Fähigkeit des Patentes ergibt, künftig Cashflows zu erzeugen.

Vereinfacht: die Summe der mit dem Patent erzielbaren künftigen Erträge (Cashflows), abgezinst auf den Bewertungsstichtag (diskontiert), stellt den Wert des Patentes dar. Vergleichbare Verfahren gibt es beispielsweise auch in der Bewertung von Immobilien, aber auch von Unternehmen. Bei der Prognose des künftigen Nutzens eines Patentes wird es i. d. R. eine Bandbreite von möglichen Werten geben, die auf unterschiedlichen Annahmen und Schätzverfahren basieren, aber auch vom Prognose-Ersteller abhängen.

Unmittelbare Cashflow-Prognose

In der Regel ist der Gewinn eines Unternehmens aus dem Jahresabschluß ersichtlich. Schwierigkeiten bereitet die Feststellung des spezifischen (anteiligen) Cashflows, der unmittelbar auf das Patent zurückzuführen ist. Zumeist wird auf Schätzungen zurückgegriffen, bei denen man den Ergebnisbeitrag durch die Verfügbarkeit des Patentes im Rahmen einer isolierten Betrachtung ermittelt.

Lizenzanalogie

Bei dieser Cashflow-Prognose wird der finanzielle Nutzen des Patentes durch die Schätzung der ersparten Kosten einer fiktiven Lizenz, die der Hersteller (und Eigentümer) des Patentes für eine sein Patent ersetzende entsprechende Lizenz für ein fremdes Patent aufwenden müsste, bestimmt. Im Rahmen der Analogie stellt sich ohne einen vergleichbaren Markt indes wieder ein Bewertungsproblem.

Kapitalisierung der künftigen Cashflows

Die zukünftigen Nutzungszuflüsse (Cashflows) werden schließlich mit einem risikoadäquaten Zinssatz auf den Bewertungsstichtag diskontiert.

Details der Ertragsbewertung sollen hier nicht dargestellt werden. Soweit ein Ertragswert für ein Patent ermittelt werden soll, wird dies i.d.R. durch einen Gutachter auf der Grundlage des Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IdW) ES 5 (a.a.O.) erfolgen, der die Methode ausführlich darstellt.

Kostenorientiert (Reproduktions- bzw. Wiederbeschaffungsmethode)

Kostenorientierte Verfahren sind bei der Bewertung von Patenten ausnahmsweise anwendbar. Hier wird auf der Grundlage der erforderlichen Kosten für die Anschaffung oder Entwicklung eines Patentes ein (Prognose-) Wert ermittelt. Ein solcher Wert stellt indes wirtschaftlich für sich keine sinnvolle Aussage dar, da sich sein Wert allein aus dem Nutzenpotential eines Patentes ergibt. Auch ein kostengünstig entwickeltes Patent kann gewaltige Erträge einbringen. Eine kostenorientierte Überlegung wird daher nur im Zusammenwirken mit einer Ertragswertbetrachtung eine wirtschaftlich sinnvolle Aussage ergeben.

Bilanzieller Wert

Handels- und Steuerbilanz nach HGB, EStG

Die Bilanzierung von Patenten ist nicht immer ohne weiteres möglich. Die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und das Einkommensteuergesetz (EStG) lassen die Bilanzierung von Patenten nur unter eingeschränkten Bedingungen zu. Das hängt mit den oben geschilderten Schwierigkeiten zusammen, ein Patent zu bewerten, bzw. den Wert nachzuweisen. Es soll nicht ein unsicherer Wert in der Bilanz erscheinen (Vorsichtsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Entsteht ein Patent aus eigenen Entwicklungsaktivitäten eines Unternehmens, so sind sämtliche darauf entfallenden Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als „Aufwand“ zu erfassen. Sie erscheinen nicht in der Bilanz (vgl. § 248 Abs. 2 HGB). Nur dann, wenn Patente entgeltlich von einem Dritten erworben werden (sogenannter „Anschaffungsfall“), dürfen sie als Vermögen im Jahresabschluß (in der Bilanz) erscheinen. Diese Behandlung hat

- > der Gesetzgeber gewählt, weil nur beim Kauf eines bestehenden Patents (oder anderen immateriellen Vermögensgegenstandes) von einem Dritten ein dem Vorsichtsprinzip genügender Wertnachweis gegeben ist.

Anschaffung oder Herstellung (§ 248 Abs. 2 HGB)

Kauf

Erwirbt ein Unternehmen ein bestehendes Patent von einem Dritten, so sind für die Bewertung die Anschaffungskosten maßgebend. Anschaffungskosten sind neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten, wie Rechtsberatung, Eintragungskosten etc.

Tausch

Wird statt eines in Geld ausgedrückten Kaufpreises ein dem Erwerber gehörender Gegenstand im Tausch hergegeben, so ist für die Anschaffung der Wert des Tauschgegenstandes maßgeblich.

Sacheinlage

Ein Sonderfall des Tausches ist die Sacheinlage. In diesem Fall bringt ein Gesellschafter in eine (Kapital-) Gesellschaft anstelle von Barkapital ein Patent ein. Der Wert des Patentbesitzes ist, da es ja an einem Kaufvorgang fehlt, i.d.R. durch ein Gutachten zu belegen. Als Wertnachweis kann u. U. auch gelten, daß weitere Gesellschafter der das Patent aufnehmenden Gesellschaft als fremde Dritte die Bewertung akzeptieren. Die Sacheinlage ist somit der Fall, in dem ausnahmsweise ein selbsterstelltes Patent bilanziert werden kann.

- vergl. Widmann in F.S. Döllerer, zitiert aus Beck'scher Bilanzkommentar, 6. Auflage, Anmerkung 394 zu § 247 HGB -

Arbeitnehmererfindungen

Handelt es sich um Dienstleistungen für die der Arbeitnehmer-Erfinder eine Abfindung nach ArbNErfVO erhält, so liegt in der Regel ein Herstellungsfall vor.

Wenn es sich indes um eine so genannte „freie Erfindung“ handelt, wird die Abfindung wie Anschaffungskosten (einschließlich der Eintragungskosten) wie im Fall des vorherbeschriebenen Kaufs bilanziert.

Sonderfall Anschaffung im Konzern

Auch die Anschaffung eines Patentbesitzes von einem Unternehmen, das dem gleichen Konzernverbund angehört wie das erwerbende Unternehmen, kann als Anschaffungsvorgang behandelt werden. Allerdings wird in dem Fall besonders sorgfältig zu prüfen sein, ob der Erwerbspreis nicht überhöht ist und die vorgenommenen Abschreibungen ausreichend bemessen sind.

- vergl. Adler/Düring/Schmalz, Anmerkung 15 zu § 248 HGB -

Anschaffungskosten, Abschreibungen

Anschaffungskosten

Patente sind mit ihren Anschaffungskosten dem Posten „immaterielle Vermögensgegenstände“ in der Bilanz zuzuordnen. Die Anschaffungskosten setzen sich zusammen aus allen Leistungen (Zahlungen, Wert eingetauschter Vermögenswerte, etc.), die das Unternehmen erbracht hat. Hierzu gehören auch Anschaffungsnebenkosten, wie z. B. Beratungskosten, Maklerprovisionen, etc.

Abschreibungen

Patente sind im Anschaffungsfall nach Maßgabe ihrer geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauer abzuschreiben, d. h. die Anschaffungskosten sind linear über die prognostizierte wirtschaftliche Lebensdauer des Patentbesitzes zu verteilen. In den Bilanzen erscheinen dann die sogenannten „fortgeführten Werte“, d. h. die Anschaffungskosten nach Abzug der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen.

Sonderbilanzen

Sonderbilanzen können verschiedene Zweckrichtungen haben. Sie werden erforderlich z. B. im Rahmen von Unternehmensübertragungen oder Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaftern. In solchen Sonderbilanzen werden i.d.R. die Verkehrswerte angesetzt, mithin Ertragswerte, die im vorhergehenden Abschnitt „Bewertungsverfahren“ bereits behandelt wurden.

Internationale Rechnungslegung (IFRS – International Financial Reporting Standards)

Jahresabschlüsse nach IFRS unterliegen einer anderen Grundkonzeption als die Jahresabschlüsse nach HGB. Sie sind für Konzernabschlüsse börsennotierter Unternehmen verpflichtend. Während im HGB das Vorsichtsprinzip der beherrschende Grundsatz ist (vgl. oben), steht bei den IFRS die möglichst umfassende Darstellung des Ertragspotentials des bilanzierenden Unternehmens im Vordergrund. Für Einzelabschlüsse ist ihre Bedeutung noch gering.

Aktivierungsgebot

Nach IFRS sind Patente, sofern ihnen ein künftiges Nutzenpotential innewohnt, mit ihrem Ertragswert (siehe dort) zu bilanzieren. Dies gilt auch für den Herstellungsfall (siehe dort).

Herstellkostenermittlung

Die Herstellkosten bestehen aus den Kosten der Entwicklung (unter Ausschluß der Kosten der Forschungsphase) und den Kosten der Eintragung.

Abschreibungen, Impairment Tests

Die angefallenen Herstellkosten sind wie im Anschaffungsfall über die Jahre der voraussichtlichen Nutzung abzuschreiben.

Der Bilanzwert muß beim Vorliegen von Anzeichen für eine außerordentliche Wertminderung auf seine Werthaltigkeit durch einen „impairment-test“ (eine Ertragswertermittlung) überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Andere Werte

Strategische Entscheidungswerte

Bei Entscheidungen zum Kauf von Patenten oder Unternehmen, zu deren Aktivvermögen Patente gehören, wird man auf das Ertragswertverfahren zurückgreifen und ggfs. dem Ertragswert diejenigen Kosten gegenüberstellen, die man selber aufwenden müsste, um die vom Patent gedeckte Technologie zu erlangen.

Verrechnungspreise im Außensteuerrecht

Das Außensteuerrecht (AStG) hat Bedeutung für Unternehmen, die international tätig sind und hierzu Gesellschaften in unterschiedlichen Staaten halten. Der Geschäftsverkehr zwischen diesen Gesellschaften wird steuerlich geprüft. Insbesondere im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 gewinnt der evtl. Transfer von immateriellen Vermögensgegenständen, damit auch von Patenten, zwischen sich nahestehenden Gesellschaften stark an Bedeutung. Die Bewertung von Patenten erfolgt nach den Regeln des Ertragswertes.

Bewertung im Überschuldungsstatus

Hat ein Unternehmen mehr Schulden als Aktiv-Vermögen so spricht man von „Überschuldung“. Überschuldung ist ein zwingender Insolvenzantragsgrund. Zur Prüfung, ob Überschuldung vorliegt muß ein „Überschuldungsstatus“ erstellt werden. Hierin sind alle Vermögenspositionen mit Ihren Verkehrswerten aufzunehmen, nicht mit den Handelsbilanzwerten (siehe dort). Die Bewertung von Patenten erfolgt für den Anschaffungs- und für den Herstellungsfall i. d. R. nach dem Ertragswertverfahren.

Zusammenfassung

Gibt es keinen konkreten Marktpreis für ein Patent so sind kapitalwertorientierte oder kostenorientierte Bewertungsverfahren heranzuziehen. Die letztgenannten Verfahren können immer nur mehr oder weniger vage Schätzungen bleiben. Aus diesem Grund werden unter dem Vorsichtsprinzip des HGB die Werte von Patenten nur in Ausnahmefällen, etwa im Anschaffungsfall, bilanziert. Anders im Fall der internationalen Rechnungslegung nach IFRS: Hier soll das Ertragspotential eines Unternehmens möglichst umfassend dargestellt werden. ■



15. Exklusive Lizenzverträge – das Nonplusultra?

Rechtsanwalt Thomas Priesmeyer,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

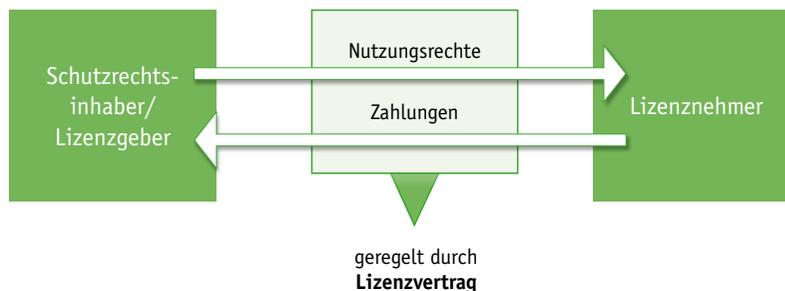
> Daniel D. ist ein kreativer Erfinder. Nachdem er seine neueste Erfindung hat patentieren lassen, schließt er einen Vertrag mit einer großen, im Markt bestens etablierten Firma, der er für einen Zeitraum von fünf Jahren das exklusive, weltweite Recht zur Verwertung des Patents einräumt. Die Lizenzgebühren sind durchaus attraktiv und orientieren sich an den Stückzahlen der verkauften Produkte. Hat Daniel das große Los gezogen?

Die Antwort lautet (wieder einmal): Es kommt darauf an. Die exklusive Bindung an einen einzelnen Partner hat zunächst einmal einen offenkundigen Vorteil für den Lizenznehmer, nämlich dass er sich nicht mit Konkurrenten herumplagen muss, die ebenfalls das Patent nutzen dürfen. Aber auch für den Lizenzgeber kann es vor-

teilhaft sein, wenn er durch die exklusive Bindung an einen einzigen Partner ein besonders nahes Verhältnis aufbaut, in dem es zum Beispiel möglich ist, noch weitere Entwicklungsarbeiten gemeinsam durchzuführen oder in dem man, wenn sich Rechtsprobleme mit Dritten ergeben, einen starken Partner an der Seite hat.

Was jedoch oft übersehen wird, ist die Möglichkeit, dass die erwarteten wirtschaftlichen Erfolge im Laufe der Zusammenarbeit weit hinter dem zurückbleiben, was ursprünglich erwartet wurde. Dann findet sich der Lizenzgeber plötzlich in der Situation wieder, dass ihm einerseits der wirtschaftliche Erfolg versagt bleibt. Andererseits hat er aber aufgrund der vereinbarten Exklusivität nicht die Möglichkeit, sich einen anderen Partner zu suchen, der den ersten

> Schematische Darstellung der Lizenzierung



Partner ersetzt oder der zusätzlich, in Konkurrenz zu dem ersten Partner, das Patent verwertet. Im schlimmsten Fall muss der Lizenzgeber die gesamte Vertragslaufzeit abwarten, bis er wieder diese Optionen wahrnehmen kann. Im Ergebnis heißt das, dass der Lizenzgeber hinsichtlich des Erfolgs, der mit dem Patent erzielt wird, der Leistungsfähigkeit und dem guten Willen des Lizenznehmers auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist.

Natürlich kann man sagen: Mein Lizenznehmer will doch schließlich auch Geld verdienen, der wird sich schon Mühe geben! Schließlich hat man sich ja auch jemanden ausgesucht, der ein Spezialist auf seinem Gebiet ist und eine hervorragende Marktdurchdringung hat.

Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Es muss aber gesehen werden, dass das „Mühe geben“ Geld kostet und dass sich die Interessen im Laufe der Zeit durchaus ändern können. Die Gründe, aus denen der Lizenznehmer das Interesse verlieren kann, sind vielfältig: Es kann zum Beispiel der Fall eintreten, dass noch weitere Entwicklungsarbeiten vom Lizenznehmer durchzuführen sind, die sich als aufwendiger/teurer erweisen als geplant; oder es stellt sich heraus, dass die Vermarktung des Produkts insgesamt einen höheren Aufwand erfordert als ursprünglich erwartet; oder der Lizenznehmer gelangt an ein konkurrierendes Produkt – durch eigene Entwicklung oder durch einen Drittanbieter –, an dem er bessere Margen erzielt; oder der Lizenznehmer wird von einem anderen Unternehmen, das völlig andere Strategien und Ziele verfolgt, übernommen. Nicht zuletzt sind Patente bekanntlich auch schon allein deshalb gekauft oder in Lizenz genommen worden, nur um sie in der Schublade verschwinden lassen zu können.

Was kann man also tun, wenn man sich nicht darauf verlassen will, dass der Lizenznehmer auch in fünf Jahren noch genauso engagiert ist, wie er es jetzt anscheinend ist?

Die einfachste Lösung wäre sicherlich, die Lizenz nicht exklusiv und gegebenenfalls auch nur räumlich begrenzt zu vergeben, so dass man im Notfall mit einem anderen Partner tätig werden könnte.

Dem stehen jedoch die (nachvollziehbaren) Interessen des Lizenznehmers entgegen, der oftmals noch einen erheblichen Aufwand auf sich nehmen muss, bis denn wirklich ein vermarktungsfähiges Produkt existiert.

Denkbar ist ferner, dass der Lizenzgeber sich im Vertrag Mitspracherechte bei der Vermarktung vorbehält: Mit welcher Strategie soll vermarktet werden, was soll im Einzelnen getan werden, mit welchem Aufwand? Diese Möglichkeiten der Einflussnahme sind allerdings nur begrenzt. Sie bestehen insbesondere auch nur dann, wenn sich zwei Vertragsparteien auf Augenhöhe gegenüber stehen und der Lizenzgeber auch über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um auf diesem Gebiet überhaupt mitreden zu können. Dem typischen Erfinder als Einzelperson oder im Kreis seiner Miterfinder stehen solche Möglichkeiten der Einflussnahme sicherlich nicht offen.

Es ist jedoch auch daran zu denken, für den Lizenznehmer im Vertrag bestimmte Hürden zu errichten, die er nehmen muss, damit der Vertrag unverändert fortgesetzt wird. Eine solche Hürde kann zum Beispiel die Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren oder Mindestabnahmemengen sein, wodurch dem Lizenzgeber gleichsam ein wirtschaftlicher Mindesterfolg garantiert wird. Diese Mindestzahlen würden an bestimmte Zeiträume gekoppelt, und wenn der Lizenznehmer die gesteckten Ziele nicht erreicht, hat der Lizenzgeber die Möglichkeit, den Vertrag zu beenden oder zu verändern.

Dies kann zum Beispiel durch eine Kündigung des gesamten Vertrags geschehen. Wirtschaftlich sinnvoller für alle Beteiligten wird es in der Regel aber sein, mit mehr Fingerspitzengefühl zu agieren. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass der Lizenzgeber bei Nichterreichen der Ziele die Möglichkeit hat, die exklusive Lizenz in eine nicht-exklusive umzuwandeln, sprich dem Lizenznehmer einen Konkurrenten an die Seite zu stellen. Gegebenenfalls kann dies auch noch mit der zusätzlichen Einschränkung erfolgen, dass dieser Exklusivitätsverlust nur für bestimmte Produkte gilt oder nur für bestimmte Teile des Vertragsgebiets.

- > Kröten dieser Art schluckt ein Lizenznehmer natürlich nur ungerne. Er wird – oftmals zu Recht – einwenden, dass es sich um eine ganz neue Technologie handle und man den Markterfolg schließlich noch gar nicht so genau abschätzen könne. Die Interessenlage ist also durchaus konträr: Der Lizenznehmer möchte das Risiko ausschließen, dass er in eine Technologie oder ein Produkt investiert und ihm dann durch einen vorzeitigen Ausstieg des Lizenznehmers die Früchte seines Investments entzogen werden; der Lizenzgeber möchte sicherstellen, dass sein Patent auch tatsächlich bestmöglich verwertet wird.

Mit etwas beiderseitigem Verständnis lässt sich aber durchaus ein Kompromiss finden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind auch hier wieder recht vielfältig. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass die Mindestzahlen in relativ kurzen Zeitabständen überprüft und neu definiert werden müssen, damit auf diese Weise der wirtschaftlichen Entwicklung fortlaufend Rechnung getragen wird.

Gegebenenfalls kann auch vereinbart werden, dass die Mindestzahlen noch nicht von Anfang an sondern beispielsweise erst ein Jahr nach Vermarktungsbeginn für die Zukunft vereinbart werden, damit man dann auf einen bestimmten Zeitraum zurückblicken und eine angemessene Regelung finden kann.

Ein wichtiges Regulativ ist in diesem Zusammenhang auch die Grundlaufzeit des Vertrags insgesamt. Je länger diese ist, umso wichtiger ist es für den Lizenzgeber, die besagten Möglichkeiten zur Vertragsanpassung oder -kündigung zu haben. Die Verhandlung über die Mindestmengenregelung und über die Laufzeit des Vertrags gehört also durchaus „in einen Topf“. Wenn der Lizenzgeber dann auch noch darauf geachtet hat, dass Marken und eventuelle Produktzulassungen auf seinen Namen laufen, sollte es möglich sein, den Partner im Falle eines wirtschaftlichen Misserfolgs ohne größere Schäden zu wechseln.

Fazit: Es ist sehr wichtig – gerade auch für junge Erfinder –, einen verlässlichen und starken Partner an der Seite zu haben, der den oftmals schwierigen und langwierigen Part übernimmt, aus einem Patent ein vermarktungsfähiges Produkt zu machen. Die Freude darüber, einen solchen gefunden zu haben, sollte jedoch nicht darüber hinwegsehen lassen, dass mit einer exklusiven Zusammenarbeit eben nicht nur Vorteile verbunden sind. Mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit lässt sich aber eine Lösung erarbeiten, die den Lizenzgeber ausreichend absichert. Ob jemand Verständnis für die berechtigten Interessen eines kleineren Partners hat oder nur seine wirtschaftliche Macht ausspielt, zeigt sich schnell. So wird auch Daniel D. bald wissen, woran er mit seinem Lizenznehmer ist. ■



16. Finanzierung von Innovationen; eine der wichtigsten Strategien für die Umsetzung einer Innovation!

Dipl.-Betriebsw. Havva Coskun, Leiterin des Bereichs
„Beratung technologieorientierter Unternehmen“, AGIT mbH, Aachen

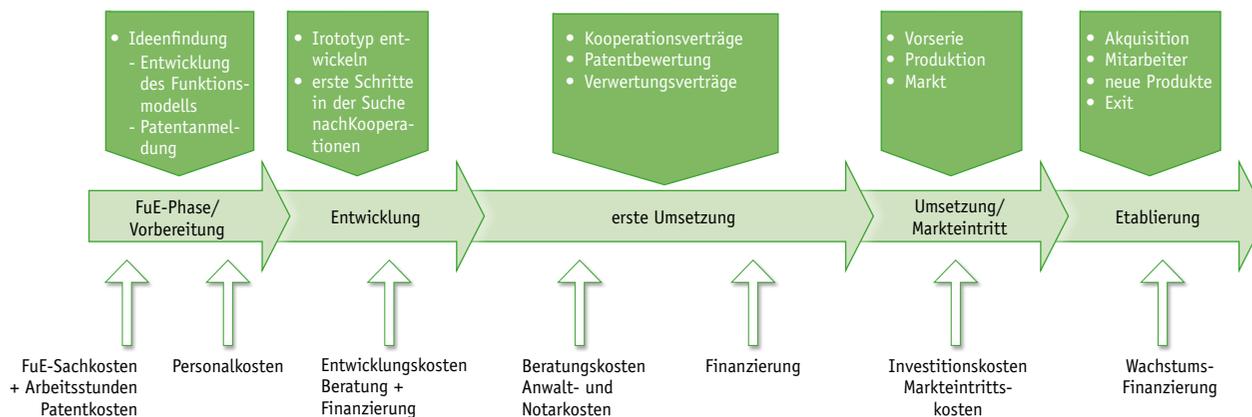
- > Jedes wirtschaftliche Handeln geht einher mit einer Finanzierung! Oder anders ausgedrückt, jede Handlung eines Unternehmens und/oder eines Innovators hat finanzielle Konsequenzen! Das bedeutet, dass Sie sich bereits in der Ideenphase mit dem Thema „wie wird dieses Vorhaben finanziert“ auseinandersetzen müssen. Andernfalls sind negative Überraschungen und finanzieller Kollaps vorprogrammiert. Je aufwendiger und komplexer eine Innovation, je höher der Forschungs- und Entwicklungsaufwand und je länger der Zeitraum zwischen der Entwicklung und Markteinführung, desto wichtiger wird die Frage nach der Finanzierung!
- Ziel dieses Beitrages ist es, Ihnen eine Orientierung und ein Bewusstsein zur richtigen Finanzierung zu verschaffen, und nicht, alle möglichen Finanzierungsmittel einzeln vorzustellen. Dies würde erstens den Rahmen sprengen, und zweitens gibt es keine Pauschalaussage darüber, welche Finanzierungsmittel für Innovationen verfügbar sind. Die richtige Finanzierungsart und die passenden Finanzierungsinstrumente müssen individuell ermittelt werden. Denn, jedes Vorhaben ist anders gelagert. Je nachdem, welche Strategie gewählt wird, können die Finanzierungsmittel und Finanzierungsfristen völlig unterschiedlich sein. Folgende Fragen helfen, Ihre Strategie für die Finanzierung zu bestimmen:
- Ist eine eigene Forschung und Entwicklung (F&E) möglich (Kapazitäten, Know-how), oder muss man Forschungsk Kooperationen (mit Universitäten, Forschungseinrichtungen oder anderen Unternehmen) eingehen?
 - Eigenentwicklung des gesamten Geschäftsmodells durch das eigene Unternehmen oder nur Entwicklung bis zum Ende der Forschungs- und Entwicklungsphase? Die sich daraus ergebende Frage ist, ob man das Produkt selbst auf den Markt bringen soll oder strategische Partnerschaften sinnvoller sind (z. B. sich an Vertriebsstrukturen von Kooperationspartnern andocken, oder nur die Innovation als solche verkaufen, oder Joint-Venture-Partner erschließen etc.).
 - Wird ein nationales Patent ausreichen oder muss man aufgrund eines globalen Marktes und der Gefahr von Verdrängung durch die Konkurrenten aus dem Ausland eine europäische, ja sogar eine PCT*-Anmeldung einreichen? Die Höhe der Kosten ist je nachdem enorm unterschiedlich.
 - Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Widersprüchen nach Offenlegung des Patents und einer Verletzungsklage? Widersprüche verursachen weitere Patentanwaltskosten. Verletzungsklagen können enorm hohe Kosten nach sich ziehen, die der Erfinder oder die KMUs nicht finanzieren können. Bei völlig neuen Erfindungen ist die Gefahr von Widersprüchen weniger gegeben als bei Innovationen, die im Grunde bereits bestehende Technologien verbessern bzw. ergänzen. Dieser Aspekt muss schon bei der Patentrecherche berücksichtigt werden.

** nach dem engl. Patent Cooperation Treaty, ist ein internationaler Vertrag. Durch diesen Vertrag bilden seine Vertragsstaaten einen Sonderverband gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ). Der PCT ermöglicht es Verbandsangehörigen durch Einreichen einer einzigen Patentanmeldung bei dem Internationalen Büro der WIPO oder einem anderen zugelassenen Amt (z. B. Deutsches oder Europäisches Patentamt) für alle Vertragsstaaten des PCT ein Patent zu beantragen.*

+++ Wem gehört meine an der Universität entwickelte Innovation? +++ Warum kann ich nicht im Businessplan mein Patent mit einer

- Verwertung der Patente durch das eigene Unternehmen bzw. durch Gründung eines Unternehmens, welches den Aufbau eigener Vertriebsstrukturen erfordert, oder durch Lizenzvergabe? Bei Innovationen, die direkt den Konsumenten ansprechen, wäre ein Direktvertrieb zwar rein technisch sinnvoll, aber die meisten Privatpersonen und KMUs würde der Aufbau eigener Vertriebsstrukturen sowohl organisatorisch als auch finanziell überfordern. Je nach Konkurrenzsituation kann Direktvertrieb ebenfalls nicht sinnvoll sein.
- Lizenzvergabe an eigene Kontakte (Erschließung von Verwertungspartnern ist enorm zeitaufwendig! Und es besteht dabei die Gefahr von Plagiaten!) oder Einschalten einer Verwertungsagentur? Möglicherweise eine Kombination von beiden?
- Lizenzvergabe national, europaweit oder global? Lizenzvergabe exklusiv oder nicht? Diese Entscheidungen beeinflussen sowohl den Umsatz als auch die Kosten.
- Eigenkapital vorhanden, nicht vorhanden oder nur bis zu einer gewissen Grenze vorhanden? Denn, Fremdkapital kostet Geld (Zinsen), Beteiligungskapital bedeutet Abgabe von Unternehmensanteilen und damit Gefahr von Fremdbestimmung!
- Sind Zuschussförderungen erhältlich oder gibt es für die vorliegende Erfindung nur Kreditprogramme?
- Wie hoch ist die Bereitschaft, Beteiligungspartner, Privatinvestoren und/oder stille Gesellschafter zu beteiligen? Wie hoch ist die Notwendigkeit? Je höher der Kapitalbedarf ist, desto höher ist der Zwang, auch Venture Capital einzubinden, weil auch Kreditförderungen nur bis zu einer gewissen Absolutsumme möglich sind.
- Wie hoch ist der Kapitalbedarf? Bei niedrigerem Bedarf lohnen sich evtl. der Aufwand eines Antrages sowie die Administration von Förderprogrammen nicht!

Folgende Abbildung soll verdeutlichen, welche Finanzierungsstufen bei einem Innovationsprozess mit unterschiedlichen Anforderungen existieren können:



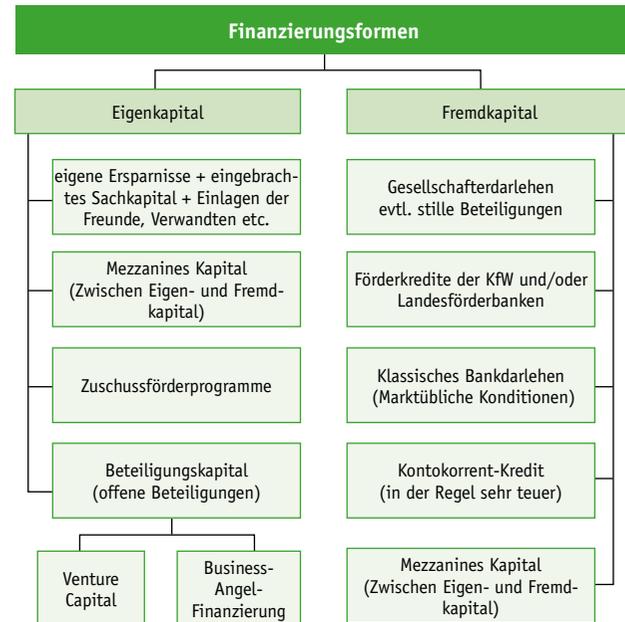
Nachdem man die o. g. eher strategischen Fragen geklärt hat, kann man den Finanzbedarf der Art und Höhe nach für die operative Umsetzung der Innovation erfassen. Dabei listet man der Reihe nach auf, welche Ausgaben entstehen werden. Diese Ausgaben können

zum einen durch zu tätige Investitionen (Anschaffung vom Anlagevermögen) und zum anderen durch laufende Aufwendungen (Kosten im Verlauf der Umsetzung) verursacht werden.

Um festzustellen, welche Anschaffungen am Anfang, aber auch ggf. im Laufe des Prozesses zu berücksichtigen sind, hilft die Beantwortung folgender Fragen:

- Welche Sachmittel brauche ich für die Realisierung meiner Innovation (Gerätschaften, Maschinen, Hilfsmittel, wie hoch sind die Anschaffungskosten)?
- Welche Personalressourcen brauche ich und wie viel kosten mich diese als Arbeitgeber? Auch eigene Arbeitsstunden sollten kalkulatorisch berechnet werden.
- Welcher laufende Werteverbrauch erfolgt? z. B.:
 - Welche Kosten werden entstehen für persönliche Dienstleistungen anderer, die ich in Anspruch nehmen werde (Patentrecherche, Patentanwalt, Unternehmensberater, Werbeagentur etc.)?
 - Welche sonstigen Kosten in Form von Verbrauch entstehen mir im Laufe des Innovationsprozesses (wie Abschreibung der Sachgüter, Werkstoffverbrauch u. ä., Kommunikationskosten, Büromaterialien, Raummiete, Kraftstoffverbrauch für Reisen, z. B. für die Vorstellung und Demonstration der Innovation, für Messebesuche etc., Zinsen als Kapitalkosten, Beratungskosten, Versicherungen etc.)

Erst nach Beantwortung dieser Fragen haben Sie eine etwas konkretere Vorstellung über den Finanzbedarf. Wenn Sie nun Ihren ermittelten Finanzbedarf Ihren Einnahmen gegenüber stellen, erhalten Sie einen positiven oder einen negativen Saldo. Dabei sollten Sie nicht nur Ihre verfügbaren Finanzmittel berücksichtigen (z. B. Ersparnisse, Unterstützung durch Familie, Freunde, Verwandte, sonstiges Vermögen), sondern auch die realistisch geschätzten Einnahmen bis zur Gewinnschwelle mit einbeziehen, die durch Verwertung Ihrer Innovation einfließen würden. In den seltensten Fällen übersteigen die Einnahmen die zu erwartenden Ausgaben. In der Regel werden Ihre geplanten Ausgaben weit über Ihren Einnahmen stehen. Wenn Sie also einen negativen Saldo haben (Ausgaben übersteigen die Einnahmen), müssen Sie dieses Defizit durch zusätzliche Finanzmittel abdecken. Welche Möglichkeiten bieten sich dazu an? Dies soll folgende Abbildung verdeutlichen:



Was verbirgt sich hinter den einzelnen Finanzierungsinstrumenten? Welche eventuellen Kombinationsmöglichkeiten gibt es, wenn mehrere in Frage kommen bzw. eingesetzt werden müssen?

Neben den eigenen Ersparnissen zählt zum Eigenkapital auch das in das Unternehmen eingebrachte Sachkapital (z. B. der private PKW im Betrieb) und offenes Beteiligungskapital. Eine offene Beteiligung bedeutet, dass das Geld, welches der Investor einbringt, haftendes Eigenkapital ist, d. h. dass im Falle eines Konkurses auch diese Beteiligung verloren geht. Aber auch die Gewinnverteilungskriterien entsprechen denen des Eigenkapitals. Hierbei muss dem Erfinder also klar sein, dass solche Beteiligungen aus seiner persönlichen Sicht wie Fremdkapital klingen mögen, nach den rechtlichen Regelungen diese für das Unternehmen aber eindeutig Eigenkapital darstellen.

> Beteiligungen können durch sog. Beteiligungsgesellschaften, die zumeist bei Innovationsvorhaben als Venture Capital Gesellschaften (VCs) in Erscheinung treten, und/oder im Management erfahrene Privatinvestoren, sog. Business Angels (BA), erfolgen. Oft ist es sinnvoll, beide Investoren an Bord zu haben, weil der Business Angel i.d.R. in der sog. Pre-Seed-Phase einsteigt und kleinere Anteile einbringt als die VCs. Die VCs sind meistens zu einer Beteiligung erst nach dem sog. Proof of Concept bereit. Proof of concept heißt, dass der Nachweis der Funktionalität und des Kundeninteresses bereits erbracht sein muss. Dies kann man z. B. eindeutig darstellen, in dem man schon einen interessierten Kunden für diese Innovation benennen kann. VCs steigen i. d. R. mit höheren Anteilen als BAs ein. Welche Unternehmensanteile der Innovator für das vom Beteiligungspartner eingebrachte Kapital abgeben sollte, hängt zunächst vom Wert des Patents (Patentbewertung) ab, ist aber letztendlich reine Verhandlungssache. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Je hochwertiger Ihre Innovation ist, desto niedriger ist der Anteil, den Sie abgeben müssen bei gleicher Beteiligungssumme und umgekehrt. Sowohl der BA als auch die VCs beabsichtigen aber nicht auf Dauer eine Beteiligung, sondern steigen nach einigen Jahren wieder aus (Exit). Dies kann durch den Verkauf der Anteile an andere Beteiligungspartner (evtl. dem Innovator selbst) oder durch einen Börsengang passieren. Der letztere Fall ist selten und sehr zeit- und kostenintensiv und daher schwierig. Außerdem ist der Börsengang nicht sinnvoll ohne ein enormes Wachstum erreicht zu haben. Für den Innovator ist wichtig, dass er den Exit-Fall von vornherein kalkuliert und dafür Rücklagen bildet.

Förderprogramme

Nach der Art der Förderprogramme kann man zwischen Förderkrediten und Zuschussförderungen unterscheiden. Zuschussförderungen sind Förderprogramme, entweder vom Land, Bund oder von der EU, die in der Regel einen bestimmten Anteil der Investitionen und Personalkosten in der F&E-Phase bezuschussen. In einigen Fällen werden zusätzlich auch Markteinführungskosten von Innovationen gefördert. Diese Fördergelder sind „geschenktes“ Geld und stellen damit auch Eigenkapital dar. Auch die Zuschüsse im Rahmen

der INSTI-KMU-Patentaktion, die die Patentierungskosten und die Vorbereitung der Verwertung mit 50% fördern, gehören zu den Zuschussförderungen bei Innovationen. Welche Zuschussprogramme es insgesamt gibt, wofür sie verwendet werden dürfen und welche Modalitäten diese haben, sollte in einem individuellen Beratungsgespräch erörtert werden. Informationen über diese Förderprogramme, aber auch über Kreditförderungen sind unter folgenden Internetadressen erhältlich:

www.foerderinfo.bmbf.de

www.cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

www.bmwi.de

www.forschungskoop.de

www.kfm-mittelstandsbank.de

www.nrwbank.de

Als mezzanines Kapital bezeichnet man das Kapital mit Eigen- und Fremdkapitalcharakter zugleich. Diese sind z. B. Kreditförderungen mit Haftungsfreistellungen bzw. als Nachrangdarlehen. Auch hier ist es notwendig, die konkreten Möglichkeiten in einem individuellen Gespräch zu klären.

Zum Fremdkapital zählen neben den banküblichen Krediten auch die Förderkredite, die über die Hausbanken von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Förderbank des Bundes) und/oder die NRW.BANK (die Förderbank des Landes NRW) gewährt werden. Die Struktur und Vergabekriterien der Kreditprogramme sind sehr vielfältig. Sie werden je nachdem nur für Unternehmensgründungen, für bereits bestehende Unternehmen nur für Innovationsvorhaben, für Wachstum und/oder für den Tatbestand, dass investiert wird und/oder Arbeitsplätze geschaffen werden, gewährt. Auch hier gilt wegen der Komplexität und der Kombinationsmöglichkeiten einzelner Förderprogramme miteinander: Erst die Beratung, dann die Planung!

Eine Übersicht aller Förderprogramme für Innovationsvorhaben mit den wichtigsten Kriterien sowie eine umfassende und individuelle Beratung passend zu Ihrem Vorhaben ist bei der AGIT erhältlich. ■



17. Die Fördermaßnahme INSTI – ein Vorbild für Europa?

Dipl.-Vw. Kerstin Krey, Projektleitung INSTI,
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

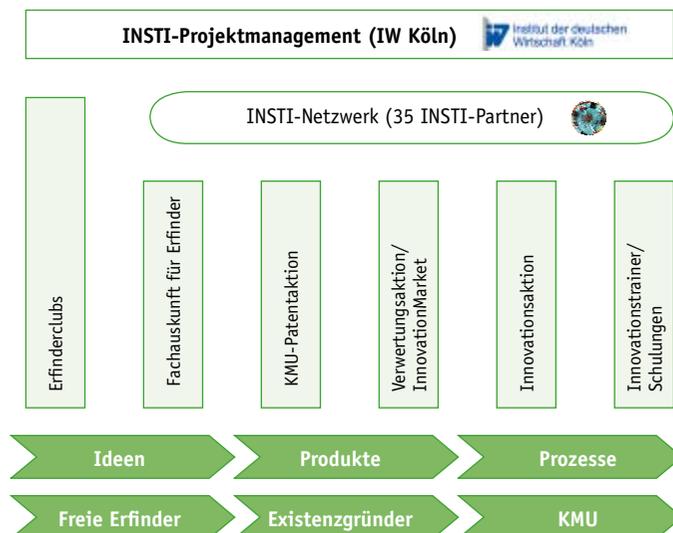
- > Heute noch sichern viele kleine und mittlere Unternehmen ihre Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung nicht schutzrechtlich ab: sie sehen darin keine Vorteile oder befürchten zu hohe Kosten. Innovationen entstehen in diesen Unternehmen oft noch unstrukturiert und spontan. Ein durchdachtes und systematisches Innovationsmanagement aber hilft dabei, die Potenziale des Unternehmens besser zu nutzen, die Risiken von Projekten zu reduzieren und Innovationen erfolgreich auf den Markt zu bringen. Als spezielles Bindeglied zwischen Forschung und Entwicklung auf der einen und der Markteinführung auf der anderen Seite, kommt dem Patentwesen eine besondere Bedeutung im Innovationsprozess zu. Ziel muss es sein, durch effizientes Informationsmanagement, Kundennutzen- und Marktanalysen die Grundlagen für erfolgreiche Innovationen zu schaffen. Es gilt, durch bedarfsgerechte Unterstützungsangebote die Innovationsneigung gerade kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken.

Diese Herausforderung besteht über die deutschen Grenzen hinaus, sie gilt gleichermaßen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in anderen europäischen Ländern. Jedes einzelne europäische Mitgliedsland versucht, auf seine Weise Lösungen und Fördermöglichkeiten anzubieten, um so der Zurückhaltung von KMU besonders dem Patentwesen gegenüber zu begegnen.

Die deutsche Maßnahme Innovationsstimulierung (INSTI), die das Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie durchführt, hat ganz

konkret zur Aufgabe, Know-how-Defizite im Bereich Gewerblicher Schutzrechte und bei der Umsetzung von Ideen zu beheben. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dazu befähigt werden, aktiv am Innovationsgeschehen teilzunehmen.

Unter dem Dach der Marke INSTI ist ein zielgruppenspezifisches Angebot verschiedener Maßnahmen zur Innovationsstimulierung, zum Erfindungs- und Patentwesen sowie zur wirtschaftlichen Nutzung von Patenten zusammengefasst. INSTI berät und fördert kleine und



mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Existenzgründer und freie Erfinder im gesamten Innovationsprozess – von der Ideenfindung bis zur Verwertung.

Durch die aufeinander aufbauenden Aktionen bietet INSTI die Möglichkeit, insbesondere „Innovationsanfänger“ zu motivieren, sich erstmals systematisch mit dem Innovationsprozess zu befassen.

Die Innovationsexperten des INSTI-Netzwerkes sind Ansprechpartner für die unterschiedlichen wirtschaftlichen Akteure in ihrer Region. Zugleich kann über jeden INSTI-Partner auf das Know-how des gesamten Netzwerkes zurückgegriffen werden. Ziel ist es, den Unternehmen Werkzeuge an die Hand zu geben und Wissen zu vermitteln, um sie damit zu befähigen, sich selbst zu helfen. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass sich die Teilnehmer frühzeitig auch mit den Marktchancen ihrer Erfindungen auseinandersetzen. Die INSTI-Partner verstehen ihren Auftrag, die Öffentlichkeit für Innovationen und den Innovationsprozess zu sensibilisieren, sehr umfassend. Um auf die Ziele und Maßnahmen von INSTI aufmerksam zu machen, organisieren sie Informationsveranstaltungen in ihrer Region, beteiligen sich an regionalen und überregionalen Messen und halten Vorträge bei unterschiedlichen Institutionen. Darüber hinaus engagieren sich zahlreiche INSTI-Partner ehrenamtlich an Schulen, Berufsakademien, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. In ihrem Leitbild haben sich die INSTI-Partner klare Qualitätsstandards für ihre Leistungen auferlegt. Sie verpflichten sich zur ständigen Weiterentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten. Das heißt: Informationen, die Sie bei einem INSTI-Partner erhalten, entsprechen immer dem aktuellen „Stand der Technik“. Zum INSTI-Netzwerk gehören: Erfinder- und Patentinformationszentren, Gründer- und Technologiezentren, Informationsvermittler, Transfer-einrichtungen, Unternehmensberatungen und Hochschuleinrichtungen.

Mit Hilfe von INSTI können kleine und mittlere Unternehmen unter fachkundiger Begleitung erste Erfahrungen mit strukturierten Innovationsprozessen sammeln und entsprechende Kompetenzen entwickeln. Durch INSTI haben Unternehmen die Möglichkeit, eine

qualifizierte Beratung und Dienstleistung im gesamten Bereich des Innovationsmanagements – und insbesondere auch bei der Verwertung und Kommerzialisierung von Erfindungen und Ideen – in Anspruch zu nehmen.

INSTI bietet ein transparentes und qualitativ hochwertiges Informations- und Dienstleistungsangebot zu allen wesentlichen Schritten des Innovationsprozesses:

INSTI-Fachauskunft für Erfinder: Insbesondere freie Erfinder haben viele Fragen im Bereich der gewerblichen Schutzrechte und ganz konkret zu ihrer eigenen Erfindung: Wie gut ist meine Idee? Was ist mein Patent wert? Wie vermarkte ich meine Idee? Wie verhalte ich mich in (Lizenz-)Verhandlungen? Zur Beantwortung dieser Fragen können Erfinder bei einem INSTI-Partner eine bis zu vierstündige und qualitativ hochwertige Erstberatung in Anspruch nehmen. Diese unabhängige Beratung ist für den Erfinder kostenfrei.

INSTI-KMU-Patentaktion: Im Rahmen dieser Aktion werden kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes bei der erstmaligen Sicherung ihrer Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung durch gewerbliche Schutzrechte und bei deren Nutzung unterstützt und angeleitet. Das Förderprogramm trägt zum besseren Verständnis des Patentsystems bei, indem es den Teilnehmern konkrete „Fahrpläne“ zur Patentanmeldung und -verwertung an die Hand gibt. Neben finanziellen Zuschüssen in Höhe von 50% der entstehenden Kosten (max. 8.000 Euro) erhalten die Teilnehmer beratende Unterstützung durch die INSTI-Partner.

INSTI-Verwertungsaktion/InnovationMarket: Der frei zugängliche InnovationMarket (www.innovationmarket.de), ein internet-basierter Marktplatz für hochwertige Erfindungen, bringt Innovationsanbieter, Kapitalgeber und Unternehmen zusammen, um die wirtschaftliche Nutzung von Erfindungen zu unterstützen. Bei der Verwertungsaktion werden die Kosten für die Erstellung von Inseraten im InnovationMarket (Summaries) bis zu 30% der Rechnungssumme (max. 800 Euro) gefördert. Summaries werden von den INSTI-Partnern nach festgelegten Qualitätsstandards angefer-

tigt. Dadurch hebt sich der InnovationMarket deutlich von anderen Innovationsbörsen mit ihrem Angebot an teils schwer einschätzba- ren Erfindungen ab.

INSTI-Innovationsaktion: Ziel der INSTI-Innovationsaktion ist es, Unternehmen und Existenzgründer in Deutschland zu befähigen, innerbetriebliche Innovationsprozesse professionell zu planen, zu organisieren und abzuwickeln. Durch die Aktion können auch Uni- versitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bei der Planung und Umsetzung ihres Patent- und Verwertungsmanagements unterstützt werden. Die INSTI-Innovationsdienstleistungen werden von Mitgliedern des INSTI Innovation e.V. (www.inev.de) angeboten und mit unterschiedlicher Limitierung zu 25% finanziell bezuschusst.

INSTI-Innovationstrainer/Schulungen: Für die erfolgreiche Realisierung von Innovationsprojekten in Unternehmen kommt es neben der technischen Qualifikation der Mitarbeiter auch auf die Kenntnisse über Methoden und Werkzeuge an, um im Team Ideen zu generieren und diese gemeinsam als marktfähige Produkte wei- ter zu entwickeln. Die Ausbildung zum Innovationstrainer erfolgt durch Innovationsexperten aus dem INSTI-Netzwerk und richtet sich an Prozessmoderatoren auf jeder Unternehmensebene, die in ihrem Unternehmen die Innovationsfähigkeit wecken, entwickeln und verankern wollen.

INSTI-Erfinderclubs: In INSTI-Erfinderclubs (www.erfinderclubs.de) finden erfinderisch begabte, kreative Menschen einen Ort zum Er- fahrungsaustausch, zur gegenseitigen Hilfestellung bei Problemlö- sungen im Erfindungsprozess und zur Durchführung gemeinsamer Projekte. Die Erfinderclubs werden durch Paten unterstützt und durch zahlreiche Anreize wie den Erfinderclubwettbewerb „i hoch 3“, organisierte Erfindermessen sowie Workshops zusätzlich gefördert.

Die Europäische Kommission, Generaldirektion Unternehmen und Industrie, hat aktuell eine Untersuchung in Auftrag gegeben, bei der europaweit Unterstützungsangebote für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutz identifi-

ziert und bewertet wurden („Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property“). Aus rund 300 untersuchten Fördermaßnahmen wurden schließlich 15 Best-Practice-Beispiele ausgewählt: darunter mit der INSTI-KMU-Patentaktion und dem System der Patentinformations- zentren auch zwei Unterstützungsangebote aus Deutschland.

Für die KMU-Patentaktion sprachen vor allem zwei Erfolgsfaktoren: Zum einen ist bei INSTI die Frage des Patentwesens eingebettet in ein Maßnahmenpektrum, das prozessorientiert auch die Umset- zung der Innovationsprojekte berücksichtigt. Zum anderen wird bei INSTI jeder Teilnehmer durch erfahrene Experten professionell und unabhängig im gesamten Prozess begleitet. Die KMU-Patentaktion ist eine bewährte Maßnahme, die bereits eine Reihe von Erfolgen vorweisen kann. Mit einer Patenterteilungsquote von mehr als 75 Prozent liegen von INSTI geförderte Patentanmeldungen deutlich über der durchschnittlichen Quote des Deutschen Patent- und Mar- kenamtes. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Qualität dieser Anmel- dungen überdurchschnittlich hoch ist. Überdurchschnittlich sind auch die Verwertungserfolge ehemaliger Teilnehmer. Eine explo- rative Umfrage bei 1.100 ehemaligen Teilnehmern zeigt, dass die KMU-Patentaktion maßgeblich zur Schaffung von mehr als 1.450 Arbeitsplätzen beigetragen hat. Außerdem wird der Aktion ein ho- her Lerneffekt bescheinigt: Nahezu die Hälfte der Teilnehmer hat nach Ablauf der Förderung bereits mindestens ein weiteres Schutz- recht angemeldet. Nicht zuletzt beurteilen auch die durch INSTI geförderten Unternehmen die Maßnahme als sehr positiv: Die zügi- ge Bewilligung, die unbürokratische fördertechnische Abwicklung sowie die kompetente Beratung durch die INSTI-Partner werden dabei besonders oft hervorgehoben.

Weiter Informationen erhalten Sie im Internet unter www.insti.de oder per E-Mail an info.insti@iwkoeln.de ■

- > Wir bedanken uns bei allen Autoren für ihre hochwertigen Artikel. Durch ihren tatkräftigen Beitrag haben sie entscheidend zum Gelingen dieses informativen Handbuchs beigetragen.



Impressum

Herausgeber

AGIT mbH
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer
Dr. Helmut Greif
Technologiezentrum am Europaplatz
52068 Aachen
www.agit.de
www.technologieregion-aachen.de

Redaktion

Bereich Beratung technologieorientierter Unternehmen
Havva Coskun
Daniel Schulteis

Layout

büro G29, Aachen

© AGIT mbH, Aachen
Dezember 2007

SINA · MAASSEN
RECHTSANWÄLTE · STEUERBERATER · WIRTSCHAFTSPRÜFER

Kanzlei des Jahres
2004/2005
Region Rheinland



SIE SUCHEN PATENTE ANWÄLTE.

In Aachen.

LIZENZ-, KNOW HOW-, TECHNOLOGIE- TRANSFER- UND F & E-VERTRÄGE (DEUTSCH/ENGLISCH)

DR. JUR. OTFRIED GUILLAUME MARTIN VON TRESKOW, LL.M. DR. JUR. MANFRED MERTENS, LL.M.

MARKENRECHT UND RECHT DER GESCHÄFTLICHEN BEZEICHNUNGEN

DR. JUR. OTFRIED GUILLAUME DR. JUR. LARS LENNARTZ

SOFTWARE- UND INTERNETRECHT

DR. JUR. LARS LENNARTZ

WETTBEWERBS- UND URHEBERRECHT

DR. JUR. OTFRIED GUILLAUME MARTIN VON TRESKOW, LL.M.

PHARMA- UND MEDIZINPRODUKTERECHT

MARTIN VON TRESKOW, LL.M.

RECHT DER ERFINDUNGEN DER ARBEITNEHMER UND DER HOCHSCHULBESCHÄFTIGTEN

DR. JUR. OTFRIED GUILLAUME SUSANNE MEYER

AACHENER-UND-MÜNCHENER-ALLEE 1, 52074 AACHEN

TELEFON 0241/70587-0, TELEFAX 0241/70587-87

AC@SINA-MAASSEN.DE

WWW.SINA-MAASSEN.DE

DR. WALTER MAASSEN Rechtsanwalt · ELMO FREIHERR VON SCHORLEMER Rechtsanwalt · DR. INGO A. ZUTHER Rechtsanwalt · PROF. DR. KURT VOGEL Rechtsanwalt, Honorarprofessor für Baurecht an der Fachhochschule Aachen · DR. OTFRIED GUILLAUME Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht · KIRSTEN BÄUMEL Fachanwältin für Steuerrecht, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht · PIA BAUMANNS Fachanwältin für Familienrecht · SUSANNE MEYER Fachanwältin für Arbeitsrecht · MANFRED HEITMEIER Fachanwalt für Versicherungsrecht · DR. LARS LENNARTZ Fachanwalt für Verkehrsrecht · DR. MANFRED MERTENS, LL.M. Fachanwalt für Steuerrecht · MARTIN VON TRESKOW, LL.M. Rechtsanwalt · HARTMUT J. OLBERTZ Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

**BAUER
WAGNER
PRIESMEYER**



PATENT- & RECHTSANWÄLTE

Grüner Weg 1
52070 Aachen, Germany
www.PAeRAe.de

Patentanwalt Dirk Bauer
Patentanwalt Mario Wagner
Patentanwalt Frank Busse

Fon +49 +241 51 000 200
Fax +49 +241 51 000 299
PAe@PAeRAe.de

Patentanwaltliche und rechtsanwaltliche Leistungen ...

... aus EINER Hand.

Rechtsanwalt Thomas Priesmeyer
Rechtsanwalt Tobias Huber

Fon +49 +241 51 000 222
Fax +49 +241 51 000 229
RAe@PAeRAe.de