VDI-Buch

Wegweiser für den Erfinder

Von der Aufgabe über die Idee zum Patent

Bearbeitet von
Michael H Wagner, Wolfgang Thieler

erweitert, überarbeitet 2007. Buch. xix, 707 S. Hardcover
ISBN 978 3 540 72042 3
Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Weitere Fachgebiete > Technik > Technik Allgemein > Technik: Berufe & Ausbildung

Zu Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Wettbewerbs stehen. Unter diesem Aspekt können besonders günstige Anordnungen der Lösung im Rahmen eines übergeordneten Systems, Fragen der Bedienbarkeit, der Herstellung etc. interessant sein. Gelingt hier die Patentierung von Schlüsselfunktionen, bietet sich zumindest der Austausch der Schutzrechte zum Vorteil beider Parteien an.

12.7 Die Verwertung von Schutzrechten

Nach rechtskräftiger Erteilung eines Patents erstreckt sich der Patentschutz nach § 6 PatG auf die vier nachfolgend genannten Benutzungsarten:

- das Herstellen der technischen Lösung,
- das In-Verkehr-Bringen des umgesetzten Produktes,
- das Anbieten und Ausstellen des Produktes,
- das Gebrauchen des Gegenstandes bzw. das Anwenden des geschützten Verfahrens.

Diese Benutzung ist ausschließlich dem Schutzrechtsinhaber vorbehalten. Schutzrechte können natürlich auch verkauft, verschenkt oder gegen Entgelt zur Nutzung an Dritte durch Lizenzvergabe freigegeben werden.
Ausgehend von der Erfindungsmeldung bis hin zur Patenterteilung wird hauptsächlich in das Schutzrecht investiert. Nach Erteilung ist es jedoch an der Zeit, die kommerzielle Verwertung der Erfindung voranzutreiben bzw. Dritte an der unberechtigten Nutzung der eigenen Erfindung zu hindern. Der grobe Ablauf einer Patentverwertung in Relation zur Patentierung ist in Abbildung 12.7 systematisiert dargestellt.
Um ein Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen, ist neben technologischem Know-how und Kreativität auch betriebswirtschaftliches Wissen gefragt. So sollte man bei Vertragsverhandlungen über die Lizenzabgabe den ungefähren Marktwert der relevanten Erfindung kennen. Die Vertragspartner sind in der Regel Profis; gerade als Anfänger auf diesem Gebiet sollte nie ohne einen Experten in die Verhandlungen eingetreten werden.
Bei der Entwicklung einer schlüssigen Vermarktungsstrategie sind zunächst folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Wer ist ein potentieller Kunde?
- Welchen Nutzen bringt die Erfindung einem potentiellen Kunden?
- Passt die Erfindung in die Produktpalette?
- Ist der Markt ausreichend groß und hinreichend transparent?
- Kann die Erfindung direkt vermarktet werden oder sollte die Vermarktung über einen Zwischenhändler erfolgen?
- Wie hoch könnte ein Verkaufspreis sein und ist dieser realistisch?

- Welcher Entwicklungsaufwand ist notwendig, um aus einem Prototyp ein Produkt zu machen?
- Auf folgende Aspekte ist u.a. zu achten: Betriebssicherheit, Langzeitbeständigkeit (Garantie), Massenproduktionsfähigkeit, Design, Vertriebsnetz, Preiskalkulation unter Berücksichtigung von Wettbewerbsprodukten, Investitionskosten für neue Produktlinien, Finanzierungskonzept und Einhaltung von Normen.

Liegt nach dieser ersten groben Prüfung das Ergebnis vor, dass kein akzeptabler Gewinn zu erwarten oder das Risiko zu hoch ist, sollten keine weiteren Aufwendungen / Ressourcen in Erfindung investiert werden. Sind die Aus-

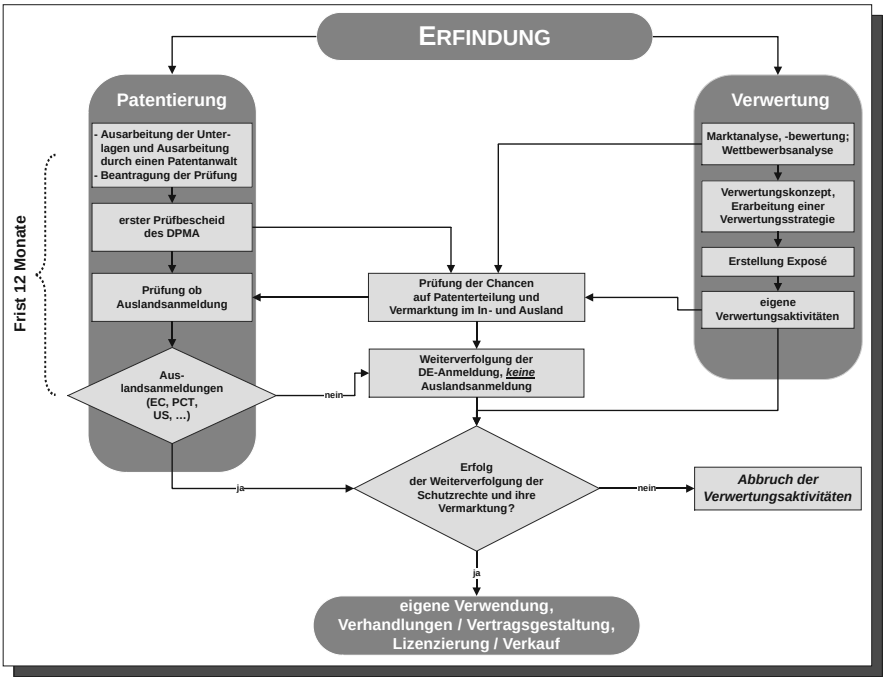

Abbildung 12.7: *Grobablauf Patentverwertung in Relation zur Patentierung*

sichten allerdings positiv, so stehen zur konkreten Verwertung der Erfindung mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Neben den immateriellen Vorteilen, die dem Patentinhaber allein aus der imagefördernden Wirkung eines erteilten Patents erwachsen, ergeben sich letztlich konkret die folgenden Alternativen zur konkreten Patentverwertung:

- Abgabe der Lizenz an ein interessiertes Unternehmen (einmaliger Verkauf),
- Lizenzvertrag mit Umsatzbeteiligung (Stücklizenz): Der Erfinder / Patentinhaber erhält einen verhandelbaren Anteil des Umsatzes bzw.

Gewinns der verkauften Stückzahlen und trägt damit (kleines) unternehmerisches Risiko auf der Einnahmenseite.
- Gründung / Installierung eigener Produktionsressourcen: Hierzu sind meist hohe Investitionen notwendig.
- Gründung eines Unternehmens / einer betriebswirtschaftlich selbständigen Einheit als Steuerungszentrale: Produktion, Vertrieb und Service werden im Auftragsverfahren an andere Unternehmen vergeben. Das unternehmerische Risiko verbleibt beim Steuerungsunternehmen.

In der Praxis werden kaum mehr als 2/3 der Patentanmeldungen als Patent erteilt und nur 1/3 wird tatsächlich wirtschaftlich verwertet. In aller Regel ist für den Privaterfinder die kommerzielle Verwertung und Nutzung einer Erfindung ungleich schwieriger als für einen Arbeitnehmererfinder bzw. das hinter diesem stehende Unternehmen mit seinen Möglichkeiten hinsichtlich Produktion und Vertrieb.
Einigermassen ernüchternd sind auch die realen Zahlen, die die Relation von gestarteten Entwicklungsprojekten (etablierte Industrieunternehmen) zu den tatsächlich wirtschaftlich erfolgreichen Produkten illustrieren (Abbildung 12.8.). In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie sich die tatsächlichen Risikoverhältnisse (Technik-Markt-kommerzieller Nutzen) gestalten. Aus diesen Verhältnissen wird gleichermassen deutlich, dass die Stellung des freien Erfinders eine ungleich schwieriger ist, als die von Industrieunternehmen.

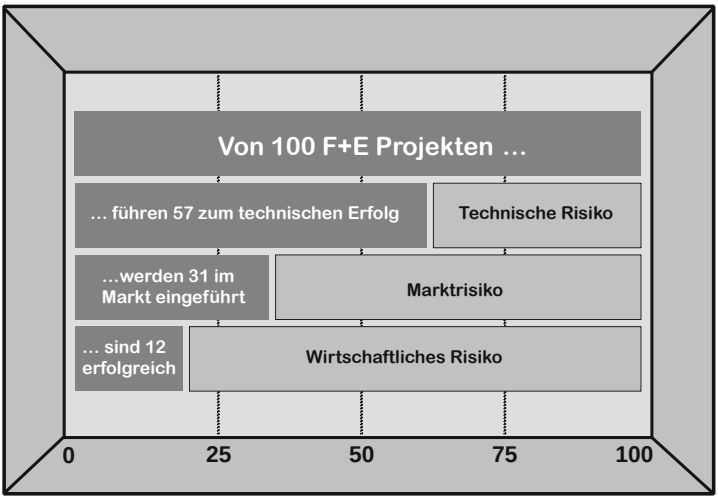

Abbildung 12.8: *Risikorelationen bei Entwicklungsprojekten*

Die private Verwertung einer Erfindung ist an und für sich erst nach erfolgter Patenterteilung zu empfehlen. Dabei ist davon auszugehen, daß die kommerzielle Verwertung in der Praxis äußerst selten in eigener Regie hinsichtlich Entwicklung, Fertigung und Vertrieb vorangetrieben wird. Dies ist sicher

aus dem bereits genannten Aspekten deutlich geworden. Vielmehr geht der private Erfinder auf die Suche nach einem potentiellen Lizenznehmer oder nach einem Käufer für das Patent. Einerseits kauft dieser natürlich nicht gern "die Katze im Sack", d.h. die Rechte an einer Idee ohne Gewähr auf die für einen lukrativen Marktanteil wichtige Monopolstellung. Andererseits besteht für den freien Erfinder die latente Gefahr, daß nach einer Erläuterung des erfinderischen Gedankens keine vertragliche Fixierung mit dem potentiellen Käufer zustande kommt und dieser eine "ähnliche" Lösung später selbst vermarktet...

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Erfindung zu verwerten. Die Entscheidung hängt dabei zunächst vordergründig vom Reifegrad der Erfindung (Funktionsnachweis, Prototyp, marktreifes Produkt / Verfahren etv.) ab. Ferner sind auch die Ziele und Motive der Patentinhaber und der Erfinder zu berücksichtigen. Zentrale Eingangsfragestellungen sind deshalb:

- Wer soll die Erfindung vermarkten (eigen Vermarktung, Vertragspartner, fremdes Unternehmen ...)?
- Wo soll die Erfindung vermarktet werden (Region, Inland, Ausland...)?
- Wie soll die Erfindung vermarktet werden (Kooperation, Verkauf, Lizenz, Existenzgründung,...)?

Im Falle einer anvisierten Vergabe des Patentes besteht die wesentlichste Aufgabe darin, einen potentiellen Lizenznehmer zu identifizieren, den geeigneten Ansprechpartner im Unternehmen zu finden, gezielt Kontakt aufzunehmen und von den Vorteilen der Erfindung zu überzeugen. Bei der Suche nach einem geeigneten Lizenznehmer wird zweckmässigerweise auf die im Kontext der Patentausarbeitung bereits durchgeführten Patent- und Marktanalysen zurückgegriffen, hieraus lassen sich sehr häufig erste Anhaltspunkte ableiten.

Es ist sehr zweckmässig, sich mit der entsprechenden Zielbranche intensiv und eingehend zu beschäftigen und auch die konkrete Wettbewerbssituation zwischen den am Markt agierenden Unternehmen genauestens zu kennen. Neueste Trends und Entwicklungsaktivitäten (Patentliteratur!) sollten bekannt sein.

Es ist dabei erklärtes Ziel herauszufinden, welche der Wettbewerber in nächster Zukunft mit Neu- oder Weiterentwicklungen an die Öffentlichkeit treten (wollen / müssen) und inwieweit diese die zu verwertende Innovation tangieren.

Weitere Kriterien wie Größe des Unternehmens, Position am Markt, Innovationsfreudigkeit usw. sind unter anderem für eine eingrenzende Auswahl zielführend. Kenntnisse über die Entwicklung des Unternehmens, den finanziellen Stand (Bonitätsauskünfte), mögliche Tendenzen und Entwicklungen, den Marktanteil (Ausscheidungs- bzw. Abbruchkriterium bei zu kleinem Markt) sowie Ansprechpartner im Unternehmen sind unbedingt erforderlich.

Während dieses gesamten Akquisationsprozesses bis hin zum Abschluss des

Lizenz- oder Kaufvertrags - ist ein proaktives, persönliches Zugehen auf den potentiellen Kunden wesentlich und letztlich auch zielführend.
In allen Phasen der Gepräche muss der Kunde davon überzeugt werden,, dass die vorgestellte Innovation einen erheblichen konkreten Nutzen für die Firma bringt. Es muss hier nicht gesondert erwähnt werden, dass die betreffende Erfindung vor der mündlichen oder schriftlichen – auch auszugsweisen – Weitergabe von Informationen an Dritte durch eine Geheimhaltungsvereinbarung geschützt werden muss. Diese ist im Hinblick auf die beabsichtigte Patentierung bzw. laufende Patentanmeldung unabdingbar.
Nachfolgend sollen einige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme genannt werden:

- Patentverwertungsgesellschaften (Adressen im Anhang),
- Insti-Partner (Adressen im Anhang),
- direkte Ansprache (Termine vor Ort, Telefon, Email),
- Info-Briefe (Anschreiben, Expose, Rückantwortfax),
- Indirekte Ansprache (z.B. über Verbände, IHK;....),
- Messen / Ausstellungen,
- Präsentation der Technologieangebote im Internet,
- Vorträge / Seminare,
- Veröffentlichungen / Presse,
- Mailing-Aktionen,
- Reaktion auf Technologiegesuche,
- etc.

Die weiter oben genannten Patentverwertungsgesellschaften bieten seit etlichen Jahren ihre Dienste zu kommerziellen Verwertung. Die meisten dieser Gesellschaften sind allerdings sehr spezifisch auf bestimmte Branchen festgelegt.
Ist ein Interessent am Erwerb einer Lizenz gefunden, stehen Vertragsverhandlungen an, die erfahrungsgemäß sehr langwierig sein können. Mit einem Lizenzvertrag soll dem Lizenznehmer das Recht gegeben werden, das geistige Eigentum des Lizenzgebers gegen Bezahlung zu nutzen. Gemeinsam ist das Ziel, die Erfindung wirtschaftlich zu verwerten. Mit der Ausarbeitung eines Lizenzvertrags wird ein Rechtsanwalt beauftragt.

12.7.1 Der wirtschaftiche Wert einer Erfindung

Die monetäre Bewertung von Gewerblichen Schutzrechten - ganz allgemein Intellectual Property / Intangible Assets - bereitet nach wie vor nicht nur aus betriebswirtschaftlicher, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht grosse Probleme.
Immaterielle Vermögenswerte stellen heute eine nicht mehr zu unterschätzende Grösse dar. Bei einer konkreten Beschäftigung und einer intensiveren

Auseinandersetzung mit diesen Grössen werden diverse Fragen aufgeworfen, die bislang nur wenig und dazu meist sehr vage beantwortet werden können. Zwar existieren mit der Barwertmethode, dem Optionsmodell oder dem Income bzw. Replacement Approach verschiedene Bewertungsverfahren. Doch all diesen Verfahren lastet der Nachteil an, dass die fehlenden objektiven Parameter zu erheblichen Unterschieden in den Bewertungsergebnissen führen.
Die Ermittlung des Erfindungswertes ist letztendlich die Grundlage für die Festlegung des Preises eines Schutzrechtes, der Erfindervergütung, des Streitwertes bei gerichtlichen Auseinandersetzungen und der Lizenzgebühren. Eine Gegenüberstellung der positiven und negativen Merkmale einer Erfindung ist für eine wirtschaftliche Abschätzung sehr hilfreich:

a) Technische Merkmale im Vergleich zum gegenwärtigen technischen Stand

* *Funktionsverbesserungen*, z.B. geringeres Gewicht, besserer Wirkungsgrad, höhere Präzision, bessere Bedienung und Handhabung sowie höhere Lebensdauer, Standzeit und Betiebssicherheit.
* *Kostensenkung*, z.B. verringerter Materialverbrauch, kürzere Bearbeitungszeiten, einfachere Bearbeitungsverfahren, geringere Werkzeugkosten, schnellere Montage, weniger Bauteile, Verwendung von Standardteilen.
* *Bessere Verwendungs- und Einsatzchancen*, z.B. handlichere Bauform, weniger Abfälle, weniger Verschleiß, weniger Nebenkosten, weniger Energiebedarf, besseres Recyclingverhalten, geräuscharme Funktion, hohe Redundanz, universelle Anwendung.
* *Kritische Betrachtungen:*
  - Welche Funktionen werden im Vergleich mit den konkurrierenden technischen Lösungen nicht erfüllt?
  - Sind die benötigten Werkzeuge, Maschinen und Materialien verfügbar?
  - Werden Spezialisten zur Fertigung dieser Lösung benötigt?
  - Ist das erforderliche Know-How vorhanden?
  - Sind restriktive gesetzliche oder politische Bestrebungen im Gange?
  - Werden die erfindungsspezifischen Vorteile in der Praxis honoriert?
  - Liegt das erfinderische Produkt im Trend?
  - Gibt es Umgehungslösungen oder sind einfache Umgehungsmöglichkeiten denkbar?
  - Ist die neue Funktion bereits erprobt?
  - Ist das Produkt neu?
  - Hat sich das Produkt bewährt?

b) Wirtschaftliche Merkmale

* *Verbesserung am Produkt*, z.B. leichtere bzw. billigere Herstellung, verbesserte Qualität, Reduzierung der Herstellkosten, der Vertriebskosten und der Wartungskosten.
* *Neuentwicklungen:*
  - Wird ein neuer Markt angesprochen?
  - Welche Konkurrenzprodukte gibt es?
  - Mit welchem Marktanteil wird gerechnet?
  - Was wäre die Ideallösung für dieses Problem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten?
  - Wie hoch ist die Marktakzeptanz?
  - Sind neue Vertriebswege erforderlich?
  - Sind Umsatzsteigerungen bzw. Gewinnsteigerungen zu erwarten?
  - Sind weitere Einnahmen aus Verkauf oder Lizenzvergabe zu erwarten?
  - Wird das Firmenimage aufgewertet?
  - Kann sich der Endverbraucher mit diesem Produkt identifizieren?

12.7.2 Die Lizenz

Der Patentinhaber ist uneingeschränkt berechtigt, die wirtschaftliche Verwertung seiner Erfindung gegen regelmäßige Lizenzgebühren unbeschränkt oder beschränkt an Dritte zu vergeben.
Mit dem Vertragsinhalt des sogenannten Lizenzvertrages wird die Überlassung bestimmter Nutzungsrechte an geistigem Eigentum gegen Entgelt geregelt. Auch die Weiterentwicklung dieser Rechte kann Teil der Vereinbarung sein.
Je genauer Art und Umfang der Lizenz festgelegt sind, umso geringer ist die Gefahr, dass es zu Missverständnissen und Streitfällen zwischen den Vertragsparteien kommt.

Checkliste Lizenzvertrag

- Beschreibung des Vertragsgegenstandes
- Exklusivität/keine Exklusivität
- Geographischer Geltungsbereich
- Sachlicher Geltungsbereich
- Haftung/ Haftungsausschluss des Lizenzgebers
- Gewährleistung
- Lizenzgebühr
- Geheimhaltungsklausel

- Informationsrechte
- Weiterentwicklung des Leistungsgegenstandes
- Laufzeit und Kündigungsfristen
- bei internationalen Vertragspartnern: anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Es ist prinzipiell zwischen zwei Lizenzarten zu unterscheiden:

- *AusschließlicheLizenz (exklusive Lizenz)*

Dem Lizenznehmer wird vom Patentinhaber das alleinige Nutzungsrecht eingeräumt, innerhalb des Umfangs des eingeräumten Rechts in einem bestimmten Markt einer bestimmten Region die Rechte an der lizenzierten Erfindung zu nutzen. Der Lizenzgeber darf für das Lizenzgebiet keine weiteren Lizenzen vergeben. Diese Lizenzart gewährt dem Lizenznehmer fast die gleichen Rechte wie dem Patentinhaber, beispielsweise die Verteidigung der Erfindung gegen Nichtigkeitsklagen, gegen Patentverletzungen, die Verwertung und die Unterlizenzvergabe. Die Ausschließlichkeit erzielt im Allgemeinen auch höhere Lizenzgebühren als eine einfache Lizenz. Eine ausschließliche Lizenz an einem Patent ist gemäß § 34 PatG 81 in der Patentrolle registrierungsfähig. Es ist zu sichern, dass die Lizenz auch ausgeübt wird! Meist wird hierzu eine Klausel zur Ausübungspflicht und eine Mindestlizenzgebühr vereinbart. Wenn von Hochschulen Lizenzen vergeben werden, verbleibt i.d.R. das kostenlose Nutzungsrecht im Rahmen von Lehre und Forschung.

- *Nichtausschließliche Lizenz (einfache Lizenz)*

Bei der nicht ausschließlichen Lizenz kann der Inhaber des Patents an mehrere Unternehmen Lizenzen im gleichen sachlichen und / oder regionalen Vertragsgebiet vergeben, so dass der Lizenznehmer damit rechnen muss, dass im selben Land mehrere Konkurrenten nach dem Patent / Gebrauchsmuster produzieren dürfen, was auch den Patentinhaber selbst einschliesst.
Da dies den Monopolcharakter eines Patents/ Gebrauchsmusters schwächt, wünschen Lizenznehmer in der Regel ausschließliche Lizenzen zu erhalten.
Für den Lizenzgeber verringert sich dagegen das wirtschaftliche Risiko mit der Vergabe von mehreren einfachen Lizenzen für den Fall, dass ein Lizenznehmer die Lizenz nicht ausübt.
Der Lizenzgeber muss den Lizenznehmer in die Lage versetzen, die Lizenz auch ausüben zu können. Wichtig dabei ist der Entwicklungsstand der Erfindung. Ist eine Patentanmeldung vorhanden und möchte der potentielle Lizenznehmer notwendige Entwicklungen zur Marktreife durchführen, bietet sich der Abschluss eines Optionsvertrag an. Während der vereinbarten Optionszeit ist zu entscheiden, ob ein Lizenzvertrag (wesentliche Regelungen bereits im Optionsvertrag vereinbart) abgeschlossen wird. Der Lizenzgeber

erhält eine Optionsgebühr. Ebenfalls möglich ist ein Forschungs- und Entwicklungsvertrag.
Lizenzverträge bieten eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt keine festen Lizenzsätze, nur Richtwerte für bestimmte Branchen.
Der jeweilige Lizenzsatz muss individuell ausgehandelt werden. Die Höhe der Lizenzgebühr hängt z.B. ab von der Art des Produkts oder Verfahrens, der Branche, der Marktsituation. Soweit es möglich ist, wird die Gebühr an den Umsatz oder die Stückzahl gekoppelt. Nachfolgend sollen exemplarisch einige Lizenzgebühren genannt werden, die sich auf dem Umsatz beziehen. Deutlich wird auch die starke Branchenabhängigkeit:

- 1 – 7 % bei medizinischen Geräten;
- 5 – 15% bei Pharmazeutika
- 1 – 5% in der Biotechnologie
- 1 – 7% im Maschinenbau
- ca. 5% bei optischen (Mess-)Geräten,
- 2 – 7,5% für Mess- und Regelgeräte,
- 1 – 4,5% für Geräte der Nachrichtentechnik.

Im Zusammenhang mit der Lizenzgebühr sollten auch die Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten festgelegt werden. Als Lizenzgeber ist es zweckmäßig und zielführend, vertraglich das Recht zu fixieren, die Bücher des Lizenznehmers einsehen zu dürfen bzw. einen Buchprüfer dafür einzusetzen.

Der Patentinhaber kann bereits bei der Patentanmeldung nach § 23 PatG seine Lizenzbereitschaft beim Patentamt schriftlich bekunden, woraufhin diese Bereitschaft in die Patentrolle eingetragen wird und die anfallenden Jahresgebühren auf die Hälfte ermäßigt werden.
Mit der Lizenzbereitschaft erklärt sich der Patentinhaber gegenüber dem Patentamt schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen eine angemessene Vergütung zu gestatten. Diese Erklärung ist unwiderruflich und wird zudem im Patentblatt veröffentlicht.
Wer eine auf diese Weise ausgewiesene Erfindung nutzen will, hat seine Absicht dem Patentinhaber anzuzeigen und ist danach berechtigt, in der von ihm angegebenen Weise mit der Nutzung zu beginnen. Es besteht natürlich die Verpflichtung, dem Patentinhaber nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres Auskunft über die erfolgte Benutzung zu erteilen und die vereinbarte Lizenzgebühr nur an den Patentinhaber zu entrichten.
Die zu vereinbarende Lizenzgebühr kann auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten durch das Patentamt festgesetzt werden. Eine Änderung der Lizenzhöhe ist jeweils nach Ablauf eines Jahres auf Antrag möglich, sofern sich neue Umstände hinsichtlich der Patentnutzung ergeben haben.
Eine Alternative zur Lizenzbereitschaftserklärung ist eine unverbindliche Erklärung über prinzipielle Lizenzinteressen, die ebenfalls in der Patentrolle angezeigt und im Patentblatt veröffentlicht wird. An eine Einhaltung dieser

Erklärung ist der Patentinhaber allerdings nicht gesetzlich gebunden. Es handelt sich dabei lediglich um eine Serviceleistung des Deutschen Patentamtes zur Förderung der Patentverwertung.
Auch bei Arbeitnehmererfindungen ist der Patentinhaber - also der Arbeitgeber - berechtigt, zusätzlich zur unternehmensbezogenen Nutzung Lizenzen an Dritte zu vergeben. Es ist allerdings in § 9 ArbNErfG sichergestellt, daß der Arbeitnehmererfinder am Lizenzerlös angemessen beteiligt wird. Sein Anteil wird jedoch nicht auf Basis der Bruttolizenzeinnahmen, sondern auf der Nettolizenzeinnahme berechnet, da dem Arbeitnehmer bereits erhebliche Kosten bis zur Erlangung eines Lizenzvertrages entstanden sind. Im Regelfall kann der Erfinder davon ausgehen, daß die Nettolizenz zwischen 15 und 50 % der Bruttolizenz beträgt. Darüber hinaus wird der Anteilsfaktor des Erfinders beim Zustandekommen der Erfindung berücksichtigt, so daß sich der Eigenanteil des Arbeitnehmererfinders an der Bruttolizenz weiter verringert.
Das Deutsche Patentamt hat eine Datenbank (RALF) mit dem Ziel der Schaffung eines ***R***echtsstands-, ***A***uskunfts- und ***L***izenz-***F***örderungsdienstes eingerichtet. Sie enthält Angaben über die Schutzrechte und Anmeldungen, bei denen eine Lizenzbereitschaftserklärung oder eine Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) vorliegt. Zudem sind auch die Schutzrechte mit unverbindlichen Lizenzinteressenserklärungen erfaßt. Für interessierte Lizenznehmer ist gegen eine entsprechende Gebühr eine Informationsdienst über neue Schutzrechte auf einem zu definierenden technischen Sektor verfügbar. Zur ausführlichen Unterrichtung über diesen Service kann die Benutzerinformation RALF angefordert werden (siehe Anhang). Hinsichtlich einer einfacheren Abwicklung der Bestell- und Zahlungsmodalitäten für die häufige Inanspruchnahme ist die Einrichtung eines Bezugskontos beim Schriftenvertrieb des Deutschen Patentamtes vorteilhaft.

12.7.3 Der Verkauf von Schutzrechten

Neben der Lizenzvergabe hat der Patentinhaber die uneingeschränkte Möglichkeit, Schutzrechte an interessierte Dritte zu verkaufen. Der Patentverkauf ist aus Kostengründen eine von freien Erfindern und der öffentlichen Hand (Hochschulen und Universitäten) oft direkt angestrebte Verwertungsmöglichkeit. In einem Kaufvertrag ist die vollständige Übertragung eines Schutzrechtes geregelt. In diesem Zusammenhang wird eine Umschreibung der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patentes auf den Käufer erforderlich. Bei der Übertragung von Schutzrechten sind zwei Vorgänge zu beachten. Es handelt sich dabei zum einen um das privatrechtliche Abtretungsgeschäft und zum anderen um das patentamtliche Umschreibungsverfahren. Dieses zweiseitige Rechtsgeschäft erfordert übereinstimmende Willenserklärungen, sowohl des Schutzrechtsinhabers als auch des Schutzrechtserwerbers. Zur Rechtsübertragung muß sowohl die Abtretungserklärung des Schutzrechtsin-

habers beim Patentamt in beglaubigter Form vorliegen als auch die schriftliche Annahmeerklärung des Patenterwerbers.
Bei ausgehandelten Ratenzahlung zum vereinbarten Kaufpreis sollte in jedem Fall eine Klausel eingeflochten sein, die festlegt, dass der Käufer erst nach Zahlung der letzten Rate rechtmäßiger Eigentümer des Patents wird oder bis dahin über das Patent nur mit Zustimmung des Verkäufers verfügen darf. Erzielt der Arbeitgeber aus der Patentverwertung nämlich Einnahmen, so beginnt auch die Pflicht zur Vergütung der Erfinder. Unabhängig von allen entstandenen Kosten sind schlappe 30% der erzielten Bruttoeinnahmen an den / die Erfinder zu zahlen!

In der jüngsten Zeit etablieren sich jedoch auch andere Formen der Patentverwertung durch Verkauf.
Aktuell steigt die Zahl der Unternehmen und Banken, die Patente nicht mehr als tote Bilanzposten, sondern als Vermögenswerte mit Potenzial betrachten. Firmen verkaufen eigene Patente an Leasingfirmen und leasen dann nur das Nutzungsrecht zurück: So verschwinden diese ganz aus dem Firmenvermögen, und der Verkäufer kann sich über den Verkaufserlös freuen.
Seit 2000 bietet Commerzleasing Unternehmen spezielle Sale-and-Lease-back-Verträge für Patente an. Dabei kauft die Banktochter das Patent zu nächst und vermietet das Nutzungsrecht dann an den Leasing-Nehmer zurück.
Eine Grundfinanzierung aus eigenen Mitteln wird für Unternehmen immer wichtiger. Auf der Suche nach entsprechenden Quellen rücken zunehmend vorhandene Schutzrechte und Innovationen in den Fokus. Finanzfachleute, Unternehmer und Erfinder liebäugeln deshalb mit einer Patentbörse. Dieses Thema taucht nach dem Börsencrash 2001und insbesondere in jüngster Vergangenheit immer wieder mit gewisser Regelmäßigkeit auf.
Ein Marktplatz für Patente, auf dem stündlich oder täglich Angebot und Nachfrage einen Preis ergeben, ist jedoch derzeit und auch in naher Zukunft völlig unrealistisch. Patente können nicht wertpapierrechtlich verbrieft werden. Eine Patenturkunde ist eine reine Beweisurkunde, die ausschließlich die Patentinhaberschaft belegt. Sie ist nicht notwendig, um das Patentrecht geltend zu machen. Das ist bei Wertpapieren grundsätzlich anders, da die an sie geknüpften Vermögensrechte nur der ausüben kann, der die entsprechenden Urkunden auch inne hat. Außerdem muss der Wert der Handelsware ein gewisses Volumen ausmachen, damit regelmäßig Umsätze zustande kommen können. Beim ganz überwiegenden Teil der Patente ist das aber nicht im Entferntesten der Fall.
In naher Zukunft sind jedoch Patent AGs realistisch, deren Geschäftszweck alleinig im Erwerben und verwerten von Patenten liegt. Einen Anfang hat seit Mitte 2006 damit die Firma Papst Licensing GmbH & Co. KG (Sankt Georgen, Schwarzwald) gemacht. Die Firma betreibt den Patentaufkauf als Geschäftsmodell. Sie kauft Patente und untersucht den Markt nach möglichen Verletzungen. So deckt die Firma nicht nur Nachahmer auf, sondern bietet

verdächtigen Herstellern auch gleich Lizenzverträge für die weitere Nutzung der Technologie an.
Aus Gründen der Risikostreuung sollten jedoch keine einzelnen Schutzrechte im Vordergrund stehen, sondern umfangreiche Portfolios. Die Aktien der Patent AGs könnten dann an einer Börse gehandelt werden.
Ein weiteres Beispiel in dieser Richtung hat die Bank Credit Suisse hervorgebracht und sich als klassisches Vorbild für einen Patentfonds offensichtlich die Filmfonds gewählt. Bei Filmfonds muss man natürlich wissen, was in Hollywood gerade aktuell ist. Bei einem Patentfonds ist umfassende Kenntnis darüber notwendig, welche Entwicklungen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine prosperierende Zukunft haben werden.
Das von der Bank Credit Suisse jüngst realisiert Beispiel: Die Bank hat in Zusammenarbeit mit der Finance System GmbH & Co. KG im Jahr 2006 einen Fonds aufgelegt, der auf dem Patenthandel fußt. Verkauft der Patentinhaber seine Idee an den Fonds, erhält er dafür zunächst einen von der vorherigen Patentbewertung abhängigen Betrag. Zeitgleich hat er das Recht, seine Idee weiter zu nutzen. Der Emittent sucht allerdings parallel weitere Firmen, die die Technologie in anderen Bereichen nutzen wollen. Diese müssen Lizenzgebühren an ihn zahlen.
Im Vorfeld haben das Steinbeis-Transferzentrum (Berlin) und die Patev GmbH (München) rund 10.000 Unternehmen analysiert und daraus über hundert Patentportfolios ausgewählt. Da der Handel mit Patenten in Deutschland noch noch ganz am Anfang steht, ist das Bewertungssystem nach Einschätzungen der Fondsbetreiber aber noch nicht verlässlich. Ein Restrisiko bleibt bestehen: Der Weiterverkauf von Patenten kann zwar einen Gewinn erzielen, ob sich die geschützte Technologie jedoch dann auf dem Markt durchsetzt, ist ungewiss.
Davon sollen nicht nur Firmen profitieren, die ihre Patente im Fonds vermarkten. Auch Privatanleger hat die Bank im Blick. Bis zum Ende der Laufzeit von dreieinhalb Jahren rechnet die Bank mit einer Rendite von etwa 18 %. Nur wirtschaftlich rentable Patente sollen es in den Fonds schaffen.
Die Idee für den Patentfonds liegt im Technologietransfer: Schließlich nutzen Unternehmen ihr Wissen zwar regelmäßig im eigenen Betrieb, doch das Potenzial ihrer Technologie ist damit nicht ausgeschöpft.
Um die Kapitalseite von innovativen Unternehmen zu stärken, könnten Patente in Zukunft sicherlich auch als Sicherheiten für Schuldverschreibungen dienen, oder künftige Lizenzzahlungsforderungen als Sicherheiten abzutreten.

Die Verwertung von Erfindungen ist ein komplexer und schwieriger Prozess, für dessen Erfolg es kein Patentrezept gibt. Die Berücksichtigung der beschriebenen Grundsätze lässt einen Verwertungs- und damit einen kommerziellen Erfolg für den Erfinder jedoch grundsätzlich wahrscheinlicher werden.