

OUTSOURCING

Patentverwaltung auslagern

Lars Zanzig, Serviva GmbH, Berlin

Globalisierung, zunehmender Wettbewerb, wachsendes Wissen – die Patentanmeldungen steigen. Im Jahr 2005 wurden in den USA, in Japan und beim Europäischen Patentamt insgesamt 973.265 Schutzrechte beantragt – gegenüber 1995 eine Steigerung um 44 Prozent. Die damit verbundenen Datenmengen stellen nicht nur für die Patentämter, sondern auch für jedes einzelne Unternehmen eine Herausforderung dar. Dabei sind Patente wichtig, geben sie einem Unternehmen doch freie Hand (Freedom-to-Operate) bei der Vermarktung und technologischen Entwicklung oder können – im Falle einer Auslizenzierung sogar selbst Umsätze erwirtschaften. Zudem kann eine genaue Analyse der Schutzrechte-Situation kostspielige gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden.

Für neugegründete Technologieunternehmen stellen Patentanmeldungen und Patente häufig einen großen Teil des Unternehmenswertes dar – besonders im Bereich der Life Sciences. Häufig wird in dieser Phase sowohl von den Gründern selbst als auch von Investoren gewerblichen Schutzrechte zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ein Technologieunternehmen und das daran gekoppelte Investment kann scheitern, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass Schutzrechte Dritter entgegenstehen oder deren Inhaberschaft nicht beim Unternehmen liegt. Die zuletzt genannte Situation kann auf fehlende formale Inanspruchnahme der Erfindungen durch den Arbeitgeber oder einen unklaren Rechtsübergang bei einer Ausgründung aus einem Forschungsinstitut oder einer Hochschule zurückzuführen sein.

Als verhängnisvoll erweist sich immer wieder der Umstand, dass Fehler im Umgang mit dem Schutz des geistigen Eigentums meist nicht sofort, sondern erst viele Jahre später ernste Folgen haben – vor allem bei einer erfolgreichen Firmenentwicklung. So kann es passieren, dass sich nach jahrelanger Weiterentwicklung der Technologie und bei bevorstehender Markteinführung und Aussicht auf Umsatzerlöse in Millionenhöhe ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, die an der grundlegenden Erfindung beteiligt waren, an fehlende Inanspruchnahme erinnern. In anderen Fällen stellen Investoren im Rahmen einer Due Diligence kurz vor dem Verkauf des Unternehmens fest, dass sich wesentliche Schutzrech-



te nicht im Besitz des Unternehmens, sondern des Gründers oder Geschäftsführers befinden. Die Regelung solcher offenen Rechtsfragen kann das Unternehmen schnell in eine existenzbedrohende Krise führen und war in der Vergangenheit für eine Reihe von Firmeninsolvenzen mitverantwortlich.

Dies sind Gründe für die Geschäftsführung, dem Schutz des geistigen Eigentums von Beginn an hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Als erster Schritt ist selbstverständlich die Zusammenarbeit mit (Technologie-Verfahrenen) Patentanwälten zu sehen. Auch eine Evaluierung der Schutzrechte durch unabhängige Berater mit einer kritischen Würdigung von Risiken und Chancen aus technischer und Vermarktungssicht stellt eine vernünftige Maßnahme dar. Mit einem regelmäßig durchgeführten „Review“ des Patentportfolios lässt sich die Aufrechterhaltung unnützer Patentfamilien vermeiden. In einem zweiten Schritt sollte die Administration der Schutzrechte innerhalb des Unternehmens professionalisiert werden, um sowohl formale Fehler zu vermeiden als auch einen optimalen Überblick zu gewährleisten. Hier stehen junge Technologieunternehmen vor der Schwierigkeit, dass gut ausgebildete Patent-Fachleute teuer sind und insbesondere in der Anfangszeit die wenigen Schutzrechtsanmeldungen die Einstellung eines Experten nicht rechtfertigen. So werden die Schutzrechte meist von dem Geschäftsführer oder dem Entwicklungsleiter „nebenbei“ mitverwaltet.

Einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation bietet das Auslagern (Outsourcing) der Schutzrechtsadministration an externe Dienstleister, die die Erfassung der relevanten Daten

und die Pflege entsprechender Datenbanksysteme übernehmen. Mit Hilfe geeigneter Software lassen sich nicht nur sämtliche Daten zu dem Schutzrechtsportfolio, sondern auch damit verbundene Informationen wie Lizenzverträge erfassen und auf Knopfdruck abrufen. Ein solches System hilft auch bei der Berechnung der Vergütungen für Erfinder im Unternehmen (Arbeitnehmer-Erfindergesetz).

Neben der Kostenersparnis im Vergleich mit der Festeinstellung eines Mitarbeiters sprechen vor allem Sicherheitsaspekte für das Auslagern derartiger Dienstleistungen. Zunächst reduziert sich die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern im eigenen Betrieb. Darüber hinaus garantieren professionelle Anbieter höchste Sicherheitsstandards, wie sie im Bankbereich üblich sind. Eine EDV-Unterstützung sollte so früh wie möglich angegangen werden – schließlich ist jede Datenbank nur so wertvoll wie ihre Inhalte. Die Fülle von Informationen sollte auch als Chance begriffen werden. Denn sie betrifft nicht nur die eigenen Schutzrechte, sondern vor allem auch die der Wettbewerber. Eine systematische Analyse verrät daher viel über aktuelle Entwicklungstrends und Unternehmensstrategien. Mit Hilfe geeigneter Softwaresysteme und Datenbankabfragen lassen sich derartige Überwachungen vergleichsweise preisgünstig realisieren. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die gesamten Daten zu einem späteren Zeitpunkt ohne großen Aufwand transferiert werden können. Bei einem erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens wird nämlich der Zeitpunkt kommen, an dem der Aufbau einer eigenen Patentabteilung mit mehreren Mitarbeitern sinnvoll und notwendig ist. ■