

Sonderausgabe | November 2019 | 14,80 EUR (D)

Private Equity • Buyout • M&A

www.vc-magazin.de

VentureCapital Magazin

Das Magazin für Investoren und Entrepreneur

Sonderausgabe

SONDERDRUCK



Die zwölf größten Fehler beim Patentieren von Erfindungen
Dr. Hanns Kache

Start-up 2020

Zündende Ideen

15. Jg.



powered by



RAPTOR CONSULTING



Wirkungsvoller Schutz für Innovationen

Die zwölf größten Fehler beim Patentieren von Erfindungen

Auf dem Weg einer erfolgreichen Patentierung und wirtschaftlichen Umsetzung innovativer Technologien existieren viele Fallen, in die Anfänger – gerade Start-ups – aus Unkenntnis treten. Erfindungen müssen nicht nur die vom Patentamt vorgegebenen Kriterien erfüllen, damit man von ihrer Technologie und einem Patent wirtschaftlich profitieren kann. Im Folgenden werden direkt aus der Praxis die zwölf größten Fehler beschrieben, die bei der Patentierung von Erfindungen vermieden werden sollten.

1. Keine Beschreibung der Erfindung anfertigen

Eine Erfindung entsteht zunächst im Kopf – allerdings sollte sie dort nicht bleiben. Es ist ratsam, zeitnah eine vollständige Beschreibung in Textform, idealerweise mit einigen Skizzen, zu verfassen, die den Kerngedanken der Erfindung und den technischen Lösungsweg klar und nachvollziehbar beschreibt. In der Praxis können circa fünf Seiten im Format DIN A4 ausreichen. Diese Beschreibung kann später als Grundlage für die Ausarbeitung der Anmeldeschrift dienen.

2. Erfindung vor Patentanmeldung veröffentlichen

Wird eine Erfindung vor der Patentanmeldung veröffentlicht, ist eine Patenterteilung ausgeschlossen: Es fehlt die Neuheit. Selbst wenn nur Teile der Erfindung veröffentlicht wurden, kann eine Patenterteilung misslingen. Das ist dann der Fall, wenn sich die Erfindung anhand der bekannt gewordenen Merkmale für einen Fachmann in nahe liegender Weise ergibt. In einem solchen Fall mangelt es an ausreichender erfinderischer Tätigkeit. Auch bei Gesprächen mit „guten Freunden“ oder (potenziellen) Partnern ist Vorsicht geboten. In der Praxis stellen Geheimhaltungsvereinbarungen nur Kompromisslösungen dar, die keine absolute Sicherheit bieten. Wenn gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen wird und beispielsweise ein Anspruch auf Schadenersatz geltend gemacht wird, können sich die Durchsetzung und die Berechnung der genauen Schadenersatzsumme als sehr schwierig gestalten. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, meldet erst das Patent an, bevor mit anderen darüber gesprochen wird.

3. Keine Regelung der Rechte an der Erfindung vorhanden

Wer darf was mit einer Erfindung machen? Wer leistet welche Zahlungen an wen? Diese und weitere Fragen werden insbesondere bei mehreren Erfindern oder Anmeldern interessant. Sie sollten von Anfang an geklärt werden. Das Festhalten der Regelungen in einem schriftlichen Vertrag sorgt dafür, dass später weniger Konfliktpotenzial besteht. Zu beachten ist auch, dass gegebenenfalls Regelungen vorhanden sind, die nur der einen oder der anderen Partei unbekannt sind. Wenn mehrere Erfinder an einer Erfindung beteiligt sind, könnte zum Beispiel eine sogenannte Bruchteilsgemeinschaft gemäß BGB bestehen –

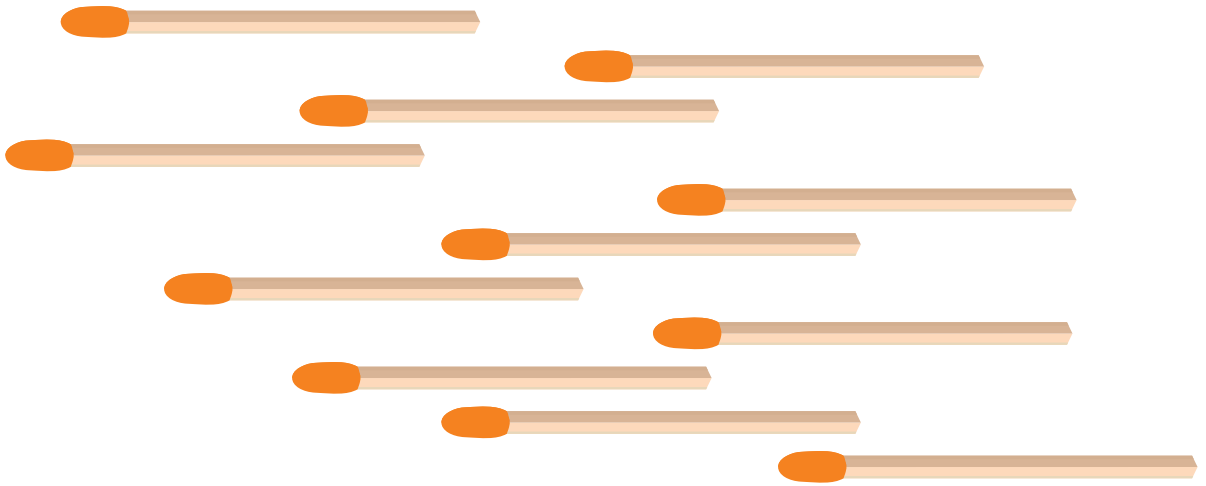
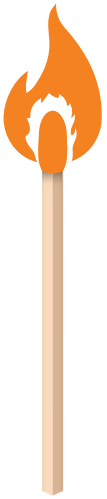
dann dürfte jede Partei die Erfindung vollumfänglich nutzen. Ist der Erfinder Arbeitnehmer, so ist die Erfindung grundsätzlich dem Arbeitgeber zu melden. Erfindungen an einer Hochschule entstehen gelegentlich im Rahmen von öffentlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den zugehörigen Förderbestimmungen sind oftmals Regelungen enthalten, die den Umgang mit Schutzrechten betreffen.

4. Keine Bewertung der Erfindung durchführen

Die Bewertung der Aussichten auf Patenterteilung und wirtschaftlichen Erfolg im Vorfeld der Patentanmeldung ist essenziell, denn: Eine Patentanmeldung führt nicht automatisch zu einem erteilten Patent – und erst dieses hat die volle Schutzwirkung. In der Praxis schaffen es nur rund 30% der Patentanmeldungen bis dahin. In vielen Fällen ist ein Scheitern im Prüfungsverfahren auf eine mangelnde Bewertung der Patentierungsaussichten zurückzuführen. Oftmals stellt das Patentamt fest, dass wesentliche Merkmale der Erfindung keine Neuheit oder keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem bekannten Stand der Technik aufweisen. Eine detaillierte Recherche – insbesondere in der Patentliteratur – hilft dabei, Frust zu vermeiden und Kosten einzusparen. Wird die Prüfung der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten (zum Beispiel Kosten-Nutzen-Analyse) ausgelassen, besteht dahingehend Unklarheit, ob mit der Erfindung später auch tatsächlich Umsätze und nennenswerte Gewinne erzielt werden können. Marktpotenzial und -anteil werden von Erfindern oft unrealistisch eingeschätzt – meist aufgrund mangelnder Erfahrung oder übermäßiger Euphorie.

5. Keine clevere Strategie für die wirtschaftliche Umsetzung vorhanden

Erfindungen und Patente vermarkten sich nicht von allein. Eine Erfindung auf den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen erfordert ein hohes Maß an Leistung. Oftmals müssen Technologien noch weiterentwickelt werden, bevor sie verkauft werden können. Wer macht das und welche Kosten entstehen dabei? Ohne eine solide kaufmännische Grundlage sind Ausgaben für Schutzrechte vielmehr eine Spekulation als eine Investition. Wenn Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb mangelhaft sind, dann sind auch die Patente nutzlos.



6. Keine sinnvolle Patentierungsstrategie vorhanden

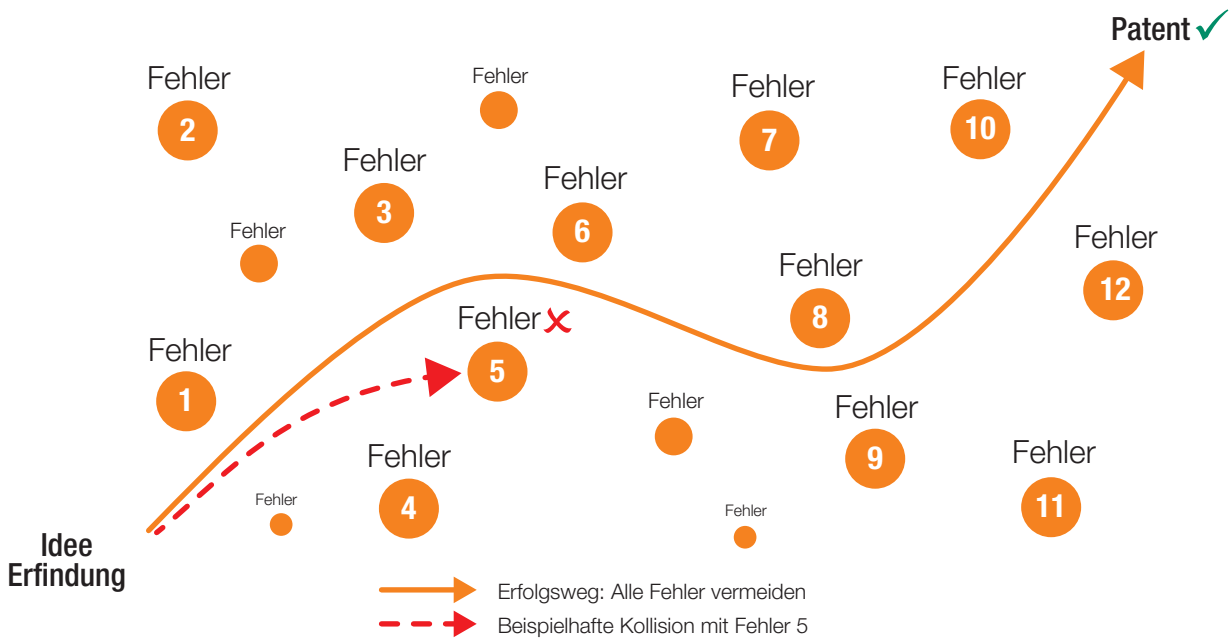
Einfach „drauflos patentieren“ wird nicht mit Erfolg belohnt und kann auch zu einer Bruchlandung führen. Eine Patentierungsstrategie, die nicht zur geplanten wirtschaftlichen Umsetzung beziehungsweise zum Geschäftsmodell passt, ist so gut wie nutzlos. Werden etwa wichtige Länder oder Gebiete im Rahmen der Patentierung ausgelassen, kann eine Erfindung beziehungsweise eine Patentfamilie für einen Lizenznehmer uninteressant

sein. Werden hingegen zu viele Länder ausgewählt, können schnell sehr hohe Kosten anfallen.

7. Patentanmeldung selbst einleiten

Wer eine Patentanmeldung ohne einschlägige Fachkenntnisse selbst schreibt, setzt sehr viel aufs Spiel. Im schlimmsten Fall wird kein Schutzzumfang realisiert – das kann schon aufgrund von Kleinigkeiten (beispielsweise formale Fehler) passieren.

Durch Fehlervermeidung zum Erfolg



Quelle: Dr. Hanns Kache

Die Anmeldeschriften sind sprachlich speziell, und beim Verfassen sind viele Feinheiten zu beachten, die in der Regel nur von einem erfahrenen Patentanwalt beherrscht werden. Der Patentanwalt „übersetzt“ die technische Beschreibung der Erfindung in einen juristischen Text. Selbst wenn dem Laien eine Anmeldeschrift in Eigenregie „einigermaßen gelingt“, wird er spätestens im Rahmen des Prüfungsverfahrens überfordert – wie die Berichte aus der Praxis regelmäßig zeigen. Wer nicht aufpasst, kann durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung, die in der Regel 18 Monate nach der Anmeldung beim Patentamt automatisch erfolgt, ungewollt die Konkurrenz über die eigene Erfindung in Kenntnis setzen und sich auch Möglichkeiten für zukünftige Patentanmeldungen verbauen. Problematisch sind auch sogenannte provisorische Patentanmeldungen. In der Praxis wiegen die mit diesen Anmeldungen verbundenen Nachteile oftmals schwerer als die Vorteile.

8. Wichtige Fristen versäumen

Ein Patentierungsverfahren ist mit einer Vielzahl an Fristen gespickt, die zu einem großen Teil nicht verlängerbar sind. Das bedeutet, dass wichtige Entscheidungen bis zu gewissen Zeitpunkten, die auf der Zeitschiene oftmals schon sehr früh liegen können, getroffen werden müssen. Werden bedeutende Fristen verpasst, kann beispielsweise die Möglichkeit zur Ausdehnung des Schutzes auf weitere Länder oder Gebiete ablaufen oder der Patentschutz verfallen.

9. Falscher Einsatz der eigenen Kapazitäten

Wer alles selbst machen möchte und nicht über die nötigen Kenntnisse verfügt, hat zum einen sehr viel Arbeit vor sich und

riskiert zum anderen schwerwiegende Fehler. Wer ohne ein Mindestmaß an Kontrolle „alles durchwinkt“ oder „einen anderen alles machen lässt“, riskiert sowohl hohe Kosten durch überflüssige Maßnahmen als auch den Verlust von Rechten oder einen Schaden durch unterlassene Maßnahmen. Experten können den Patentierungsprozess unterstützen. Es ist empfehlenswert, unabhängige und erfahrene Experten mit einschlägiger Reputation einzubinden. Diese können spezielle, risikobehaftete Teilaufgaben (zum Beispiel Erfindungsbewertung oder Patentanmeldung) übernehmen, die ein hohes Maß an Expertise benötigen. Außerdem ist es von Vorteil, auch solche Experten einzubinden, die als Generalisten oder Allrounder den gesamten Umsetzungsprozess (insbesondere Patentierung, Fristen, Entwicklung, Marketing und Verkauf) objektiv und ganzheitlich betrachten können.

10. Patentierungskosten unterschätzen



Oftmals werden nur die Einstiegskosten berücksichtigt, die im Rahmen des ersten Schritts der Patentanmeldung anfallen. Eine Patentanmeldung zieht Folgekosten nach sich, die sich über die gesamte Laufzeit erstrecken. Insbesondere internationale Nachanmeldungen können die Kosten um ein Vielfaches steigern. Schlau ist es also, die kumulierten Kosten über die nächsten Jahre zu betrachten. Dabei sollten nicht nur die reinen Amtskosten, sondern auch die Kosten für Experten (beispielsweise Patentanwalt) und andere Dienstleister berücksichtigt werden. Wer ein Förderprogramm nutzen möchte, muss beachten, dass die Mittel in der Regel vor der Durchführung zu beantragen sind.



11. Markt und Schutzrechte nicht überwachen

Besitzer einer Patentanmeldung beziehungsweise eines Patent oder Produkts, das durch ein Schutzrecht geschützt ist, sollten stets aktiv bleiben und den Markt beobachten, um etwaige Verletzer zu identifizieren. Dazu können auch Recherchen in der Patentliteratur genutzt werden. Sobald Verletzer oder Plagiate gesichtet werden, ist schnelles Handeln gefragt. Risiken lauern hier gerade im internationalen Bereich.

12. Wirkung und Bedeutung von Patenten falsch einschätzen

Patente gehören seit Beginn des industriellen Zeitalters zu unserem Wirtschafts- und Rechtssystem und gewinnen stetig an Bedeutung. Viele Innovationen wurden erst durch Patente möglich, da der Patentschutz einen Anreiz bietet, in neue Technologien ohne Konkurrenzdruck zu investieren und am Markt davon profitieren zu können. Patente spielen bei der Einholung von Venture Capital eine sehr wichtige Rolle. Oftmals sind die Schutzrechte – neben den Köpfen der Erfinder – die einzigen Assets, die ein Start-up überhaupt besitzt. Patente sind auch ein Zeichen für Qualität und innovative Tätigkeit, was im Marketing eine wichtige Rolle spielt. Auch wer keine eigenen Patente anmelden möchte, sollte zumindest sicherstellen, dass er mit seinem neuen Produkt oder Verfahren nicht gegen bestehende Schutzrechte der Wettbewerber verstößt.

Fazit

Patente bieten Sicherheit. Sie schützen das geistige Eigentum. Wer die oben beschriebenen Fehler vermeidet und sich mit einem soliden Grundverständnis sowie einem kühlen Kopf auf den Weg macht, hat gut Chancen, beim Patentieren von Erfindungen sein Ziel zu erreichen und bei der Einwerbung von Venture Capital zu punkten. Eine Erfolgsgarantie oder ein Patentrezept existiert jedoch nicht – jede Erfindung und ihr zukünftiger Weg sind individuell.

Dr. Hanns Kache

ist promovierter Maschinenbauingenieur und zertifizierter Patentingenieur. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat er am IPH Hannover neue Fertigungstechnologien erforscht und entwickelt. Seit 2013 ist er bei der EZN Erfinderszentrum Norddeutschland GmbH tätig und berät Unternehmen, Gründer wie auch Universitäten bei der Entwicklung, Patentierung und Kommerzialisierung von innovativen Technologien.

