

# 5 Die erfolgreiche Vermarktung von Patenten - Perspektiven und Möglichkeiten



Abb.11: Die Kontaktlücke bei der Verwertung

## 5.1 Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verwertung?

Nur eine erfolgreiche Verwertung macht aus einer Erfindung eine nützliche Innovation.

Die Zahl der Patentanmeldungen hat in den letzten Jahren weltweit kontinuierlich zugenommen. Allerdings werden, wie statistische Erhebungen zeigen, höchstens fünf bis sieben Prozent der patentierten Erfindungen auch wirtschaftlich verwertet. Bei Erfindungen aus dem Hochschulbereich vergehen US-amerikanischen Studien zufolge von der Idee bis zur Markteinführung in der Regel sieben bis zehn Jahre. Für Deutschland liegen vergleichbare Untersuchungen noch nicht vor; es dürfte sich aber ein ähnliches Bild bieten.

Langjährige Erfahrungen aus den USA zeigen aber auch, dass sich das Engagement der Hochschulen im Patent- und Lizenzbereich über Jahrzehnte gesehen durchaus lohnt. Waren die Anfänge 1980 noch bescheiden, so erzielten im Jahre 1999 rund 190 Hochschulen in den USA und Kanada Lizenzerlöse in Höhe von 862 Millionen Dollar. Über 400 Innovationen wurden auf dem Markt eingeführt. Ende 1999 bestanden mehr als 18.000 Lizenzen, von denen rund 25 Prozent Erlöse einbrachten. Der Anteil am Bruttosozialprodukt betrug über 40 Milliarden Dollar. Über

270.000 Beschäftigte in der Wirtschaft waren daran beteiligt; die Rückflüsse an den Staat in Form von Steuern betragen rund fünf Milliarden Dollar.

Weitere, ebenfalls langjährige Erfahrungen aus den USA zeigen, dass für den erfolgreichen Transfer einer Erfindung aus der Wissenschaft in die Wirtschaft drei engagierte Personen notwendig sind:

- der Erfinder, der "mehr" aus seiner Idee machen möchte,
- der Ansprechpartner im Unternehmen, der - gegebenenfalls auch gegen firmeninterne Widerstände - die Erfindung in die Praxis umsetzen möchte, und als Bindeglied
- der Innovationsmanager, der das Potenzial der Erfindung erkennt und den Transfer über eine Vielzahl von Stufen (und Rückschlägen) aktiv begleitet.

Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte der Verwertung genauer dargestellt werden.

Die schwierigste Aufgabe ist, den künftigen Lizenznehmer zu identifizieren, ihn anzusprechen und ihn von den Vorteilen der Erfindung zu überzeugen. Dabei ist eine Kosten-Nutzen Rechnung, die speziell auf das Unternehmen zugeschnitten ist, eine überzeugende Argumentationshilfe.

Ein häufiges Hindernis für eine gewinnbringende Nutzung von Innovationen ist immer noch die unzurei-

chende Übermittlung des Wissens über die Neuerungen an die potenziellen Anwender, zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen. Vermutlich entsteht diese "Kontaktlücke" beim Wissens- und Technologietransfer dadurch, dass das professionelle Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen bei der Vermarktung von Innovationen nicht ausreichend genutzt wird. Innovationsanbieter gehen davon aus, dass potenzielle Nutzer, also ihre möglichen Kunden, sich die für sie notwendigen Informationen selbst beschaffen, d.h. bei den Lieferanten "abholen".

Die heutige Wissenstransferkette erstreckt sich von der Idee über das Forschen und Entwickeln bis zur Präsentation des Ergebnisses. Dabei können verschiedene Möglichkeiten der Präsentation wie z.B. Messeauftritte, Internetmärkte, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und natürlich Präsentationen der PVA genutzt werden. Diese Formen der Präsentationen scheinen allerdings nicht auszureichen, um auf die Erfindung aufmerksam zu machen und letztendlich einen Lizenz- oder Kaufvertrag zustande zu bringen.

Diese Kontaktlücke gilt es durch "aktives Verkaufen", also durch Zugehen auf den zukünftigen Kunden zu überwinden (siehe Abb.11).

Seit 1992 ist die Zahl der Patentanmeldungen der deutschen Hochschulen deutlich gestiegen. Zurzeit werden jährlich etwa 1.500 Patente angemeldet. Es ist zu erwarten, dass - bei anhaltend hohen Wissenschaftsausgaben in der Bundesrepublik Deutschland - diese Zahl weiter zunehmen wird, aber auch die der nicht gewinnbringend genutzten Innovationen - es sei

denn, es werden neue Wege des Wissenstransfers gesucht.

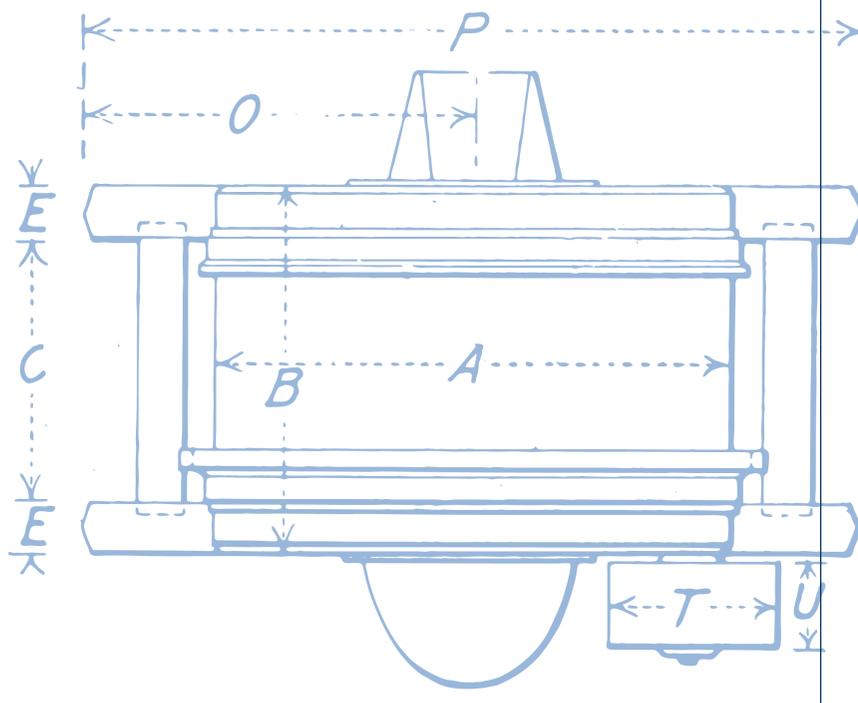
Die Zahlen machen deutlich, dass die wesentlichen Impulse zur erfolgreichen Vermarktung von den Erfindern selbst ausgehen müssen. Arbeiten die PVA und der Erfinder zusammen, ist die Chance einer Verwertung wesentlich höher als wenn nur die PVA allein die Verwertung vorantreibt.

Denn durch die Bündelung der Kompetenzen lassen sich schneller und zielgerichtet diejenigen Unternehmen finden, die für die Innovation gewonnen werden können. Andere Faktoren spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle.

## 5.2 Vorgehensweise bei der Verwertung

Wir wollen hier exemplarisch eine mögliche Form der systematischen Herangehensweise bei der Verwertung eines Patents darstellen. Diese Vorgehensweise kann sich natürlich im Detail von der Art und Weise unterscheiden, wie Ihre PVA Erfindungen verwertet. Wesentlich an diesem Konzept ist, dass die Beschreibung des Nutzens für den Verwerter im Vordergrund steht und nicht die technische Umsetzung.

Bei der Entscheidung, ob eine Innovation lizenziert wird, ist nicht nur die technische Seite zu berücksichtigen, sondern auch die ökonomische. Und diejenigen, die im Unternehmen die Entscheidung über einen Lizenzvertrag treffen, sind meist nicht diejenigen, die für die technische Umsetzung im Betrieb zuständig sind.



Ihr Blick ist eher wirtschaftlich als technologisch orientiert.

Die Verwertung setzt sich im Wesentlichen aus zwei Phasen zusammen, der Analysephase und der Verwertungsphase (siehe Abb.12).

Die **Analysephase** ist Dreh- und Angelpunkt für jede Innovationsvermarktung. In dieser Phase wird die Markttauglichkeit festgestellt, bei deren Vorliegen "grünes Licht" für die nächste Phase der Verkaufsvorbereitungen gegeben wird.

In der **Verwertungsphase** sind der Verkauf und alle dazu notwendigen konzeptionellen Maßnahmen die zentralen Themen. Gründliche Recherchen während der Analysephase sind unabdingbare Voraussetzungen für ein erfolgreiches Verwertungskonzept.

Wir wollen im folgenden die einzelnen Schritte dieser beiden Phasen kurz beleuchten.

### Die Analysephase

#### Beschreibung einer Innovation

In dieser Phase geht es darum, die Innovation so zu beschreiben, dass die wesentlichen Informationen in einer strukturierten Form vorliegen. Es muss insbe-

sondere die technische Machbarkeit daraus ersichtlich sein. Zweckmäßigerweise bereitet der Innovationsberater gemeinsam mit dem Erfinder die notwendigen Informationen auf. Die Beschreibung der Innovation kann als Erfinder-Exposé in Form einer Kurzbeschreibung auf zwei DIN-A4-Seiten dargestellt werden.

Als Orientierungshilfe für die in einem derartigen Erfinder-Exposé zu berücksichtigenden Aspekte soll die gegenüberliegende Checkliste dienen.

Ist das Erfinder-Exposé geschrieben, erfolgt als zweiter Schritt die Marktsegmentierung.

Soll eine Innovation am Markt verwertet werden, so muss es dafür mindestens eine Zielgruppe geben, für die diese Innovation interessant ist. Diese Zielgruppen setzen sich aus unterschiedlichen Kundentypen zusammen. Eine Untergliederung kann z.B. nach Branchen, Anwendern oder Handelsstufen erfolgen. In einem Arbeitsgespräch mit dem Erfinder sind die möglichen Zielgruppen zu sammeln (z.B. mit der Brainstorming-Methode), zu strukturieren und sodann nach ihrem Marktpotenzial (erwarteter Gewinn, Umsatz mit der Innovation) zu bewerten. Für eine detailliertere Betrachtung kann der relative Anteil einer Zielgruppe noch durch Prozentzahlen quantifiziert werden. Abschließend werden die wichtigsten Zielgruppen ausgewählt.



Abb.12: Schematische Darstellung des Ablaufes einer Verwertung

## Checkliste für die Beschreibung einer Innovation

- 1 Arbeitstitel  
Verständlich, plakativ für einen Nicht-Techniker.  
Titel soll Interesse wecken
  - Titel sollte evtl. eine grobe Branchenzuordnung ermöglichen
- 2 Erfindung/Idee (Ergebnis)  
Für den potenziellen Anwender/Kunden verständliche Kurzdarstellung (zwei Sätze) des Vorhabens mit wesentlichen Highlights.  
Was ist das Neue daran?  
Welchen Mehrwert bietet es?
  - Ggf. Schutzrechtssituation darstellen
- 3 Kundennutzen  
Mit Kunde ist der Marktmittler und vor allem der Endkunde gemeint  
Wer sind die möglichen Kunden?  
Wer kauft?  
Welches konkrete Produkt erhält der Kunde?  
Was nützt es?
  - Was bietet das Produkt an Mehrwert gegenüber den bisherigen marktgängigen Produkten (z.B. Preis, Qualität, Image, Umwelt, Produktsortiment, Schnelligkeit)?
- 4 Produktnutzen  
Darstellung unter dem Gesichtspunkt "Technische Vorteile"  
Wie wurde es bisher/von anderen gemacht (Stand der Technik)?
  - Was ist der spezifische Zusatznutzen (Produktnutzen)?
- 5 Produktumfeld  
Welches Produktumfeld besteht bereits?  
Welche Rahmenbedingungen bestehen (wirtschaftlich, Fertigung, Umwelt, Normen, Zulassungsbedingungen etc.)?
  - Gibt es schon weiterführende Entwicklungen?
- 6 Projektstand  
Zusammenfassende Darstellung der erfolgten Vorarbeiten bzgl. Technik (Entwicklungsstand)  
Wie weit ist die Idee auf dem Weg zur Umsetzung (Schutzrechte, Produktion, Markteinführung)?  
Welche Kooperationen bestehen bereits?  
Welche Ressourcen sind vorhanden?  
Liegt ein Prototyp vor?  
Mit welchem Aufwand kann der Prototyp erstellt und (zum Interessenten) transportiert werden?
  - Gibt es bereits Referenzen?
  - Welche?
- 7 Verwertungskonzept  
Will der Erfinder selbst verwerten (ggf. Durch Neugründung/ Ausgründung)?  
Will der Erfinder verwerten lassen (Lizenznahme/-vergabe, Teil-Lizenzen)?  
In welchem Maße ist der Erfinder bereit, sich in dem Verwertungsprozess zu engagieren?  
Was wurde bisher getan und erreicht (Marketing, Vertrieb, Gründung etc.)?  
Wie war die Resonanz der potenziellen Anwender/Kunden?
  - Was ist für die weitere Umsetzung erforderlich?
- 8 Planungsdaten (wenn vorhanden)
  - Kapitalbedarf bzw. -angebot, Zeitplanung, Marktvolumen, Marktpotenzial, Wettbewerber, Marktanteile der Wettbewerber, Produktions- und Umsatzplanung, Herstellung, Preise, Preisvergleich, bestehendes Auftragsvolumen, Investitions- und Kostenplanung, Kapitalbedarf, bisherige Finanzierungshilfen, Zeitplanung (Markteinführung, Schutzrechtsanmeldungen)
- 9 Kontakt
  - Adresse, inkl. Telefon, Email des zuständigen Innovationsberaters und Erfinders.

## Nutzen statt technischer Merkmale

Bei der Definition des Nutzens für den Kunden sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Meist sind mehrere Nutzen denkbar. Es lohnt sich daher, gründlich darüber nachzudenken. Für die Ideensammlung empfiehlt sich das unstrukturierte Vorgehen nach den Brainstorming-Regeln. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Nutzen je nach Zielgruppe unterscheiden kann. Für den jeweiligen Nutzen ist dann die jeweilige Zielgruppe zu definieren. Bei der Beschreibung des Nutzens, den der Kunde/die Kunden von der Innovation hat/haben, kommt es wesentlich darauf an, den Nutzen in einer für den Kunden verständlichen Art und Weise darzustellen. Speziell die Beschreibung der technischen Merkmale Ihrer Innovation sind aus dem Wissenschafts- bzw. Techniker-Deutsch in allgemein verständliche Formulierungen zu "übersetzen".

### Beispiele:

#### Technisches Merkmal

Benzinverbrauch: 7,5 l/100 km

#### Nutzen

Kosten sparen

#### Technisches Merkmal

Erhöhung der Qualität der Herstellung um 10%

#### Nutzen

Weniger Ausschuss, dadurch höhere Ineffizienz der Produktion.

Um möglichst viele denkbare Nutzen zu sammeln, muss sich der Erfinder in die Lage des Kunden versetzen und sich folgende Fragen stellen:

- Welche Ziele verbindet der Kunde (die ausgewählte Zielgruppe) mit einem Kauf?
- Welche Vorteile verspricht sich der Kunde von einem Kauf?
- Welchen Nutzen bietet die Innovation im Vergleich zu anderen Angeboten?
- Welchen Nutzen bietet dieses Teil/dieses technische Merkmal (der Innovation) dem Kunden?

## Die Marktanalyse

Der nächste Schritt ist die Marktanalyse. Mit ihr wird festgestellt, welches wirtschaftliche Potenzial die Innovation hat. Die Marktanalyse stellt einen Teil der Marktforschung dar. Ihr Ziel ist es, durch Untersuchungen die relevanten Informationen über Absatz und Beschaffung zu ermitteln.

### Welche Informationen sind für eine Marktanalyse wichtig?

Mit einer Marktanalyse sollen folgende Fragen geklärt werden:

- Welche Unternehmen bestehen am Beschaffungsmarkt?
- Welche Firmen bestehen in den relevanten Absatzmärkten?
- Wie hoch sind die Marktpotenziale in den Absatzmärkten?
- Welche Marktanteile halten die Firmen in den Absatzmärkten?
- Welche Konkurrenzprodukte bestehen?
- Welche Substitutionskonkurrenten gibt es?
- Welche Probleme können bei der Einführung der Erfindung am Markt auftreten?

Zur Bewertung der Marktsituationen sind aktuelle Marktzahlen, Marktpotenziale, mögliche Tendenzen/Entwicklungen auf dem Gebiet der Innovation heranzuziehen. Auch Informationen über Konkurrenten wie

z.B. Preise, Vertriebswege, Produkte, Informationen über bereits realisierte Projekte, Technologien und technologische Neuentwicklungen bieten wichtige Anhaltspunkte für die Abschätzung des Marktpotenzials. Marktrelevante Bestimmungen und Vorschriften sind ebenfalls zu berücksichtigen.

### Wo findet man die benötigten Informationen?

Das Internet, Bibliotheken, CD-ROM-Datenbanken, Verzeichnisse und Register, Zeitschriften und Zeitschriftenarchive, Behörden, Verbände, Messen, Informationsmaterial von Mitbewerbern und nicht zuletzt das eigene Netzwerk bieten eine Fülle von Informationsmöglichkeiten.

### Patentkosten und erforderlicher Markt

Eine Innovation lohnt sich nicht, wenn sie lediglich die entstehenden Kosten deckt. Neben den Entwicklungskosten sind auch weitere Kosten für die Schutzrechtssicherung und die Vermarktung einzukalkulieren. Es geht also um die Frage: Stehen die Ausgaben für die Schutzrechte in einem akzeptablen Verhältnis zu dem auf dem Markt zu erwartenden Erlösen?

In Abb.13 ist eine Gegenüberstellung der Patentkosten und der dazu erforderliche Markt dargestellt. Aus ihr wird deutlich, dass Innovationen eine gewisse Marktdurchdringung besitzen müssen, um allein die

Art des Schutzrechts	Patentkosten in den ersten 3 - 5 Jahren / Euro	Erforderlicher Umsatz zur Deckung der Patentkosten	Marktanteil im Patentland	Erforderliches Marktvolumen / Euro
	Nur Gebühren mit Personalkosten oder Patentanwalt	Annahme: Rendite 5%	Annahme: eigener Anteil / %	zur Erzielung des erforderlichen Umsatzes
DE Gebrauchsmuster	465 6.465	8.835 122.835	20%	44.175 614.175
DE-Patent	1.125 9.125	21.375 173.375	20%	106.875 866.875
EPU-Patent	15.000 25.000	285.000 475.000	10%	2,85 Mio. 4,75 Mio.
PCT-US Patent	20.000	380.000	5%	7,6 Mio.
Alle wichtigen Länder (PCT/EPÜ)	100.000	1,9 Mio.	2%	95 Mio.

Abb.13: Patentkosten: Externe Kosten für Industriepatentabteilungen aus "Die Industriepatentabteilung", Peter Huch, Carl Heymanns Verlag, 1997. Light-Druck: Externe Personalkosten für TransMIT nach eigener Berechnung und Vorgaben der PAe Olbricht & Buchhold. (Mit freundlicher Genehmigung von Peter Stumpf, TransMIT GmbH, Gießen)



**Ein neues Konzept der Verwertung:  
Das W2M-Projekt**

Im Rahmen der BMBF-Verwertungsinitiative wurde ein Verwertungskonzept erarbeitet, das gerade für die Vermarktung von Hochschulerfindungen besonders gut geeignet ist. Im Way-to-Market-Projekt (W2M) wurde die Vermarktung in einzelne Schritte aufgeschlüsselt und an fünf Praxisbeispielen erfolgreich erprobt. Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden dokumentiert (W2M - Verwertung von Forschungsergebnissen. Hrsg. AGIT - Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Technologiezentrum am Europaplatz, 52068 Aachen).

Eine wesentliche Neuerung bei der W2M-Methode stellt die Einbeziehung externer Dienstleister bei der Vermarktung dar. Beim Vertrieb von Rechten/Lizenzen reduziert sich die Auswahl des Vertriebsweges in der Praxis auf die Frage: Eigen- oder Fremdleistung - sollen eigene Mitarbeiter oder Vertriebsdienstleister eingesetzt werden?

Bei Eigenleistung übernimmt ein Mitarbeiter der PVA selbst die Vertriebsfunktion. In der Regel wird es der mit dem Projekt bisher betraute Innovationsberater sein. Im Prinzip hat dieser Mitarbeiter in diesem Fall die Funktion eines (Handels-) Maklers.

Ebenso gut kann diese Aufgabe aber auch an externe Dienstleister delegiert werden, die sich auf das Verkaufen spezialisiert haben. Diese Variante bietet mehrere Vorteile:

- Die Verkäufer haben langjährige Berufserfahrungen in verschiedenen Branchen
- Die Verkäufer haben langjährige Berufserfahrungen mit unterschiedlichen Zielgruppen
- Die Bündelung vielfältiger Verkaufserfahrungen mit Innovationen führt schneller zum Erfolg
- Durch den Einsatz externer Dienstleister stehen bei der PVA Kapazitätsreserven für den Verkauf von Innovationen zur Verfügung.

Diese Form der Vermarktung ist gerade für den deutschen Markt besonders interessant, da mehr als ein Drittel der Warenströme über externe Handelsvertreter vertrieben werden. Sie besitzen detaillierte Kenntnisse sowohl über den Markt als auch über die Kunden, die sie betreuen. Durch ihre über Jahre hinweg aufgebauten Kundenbeziehungen lassen sich, wie das W2M-Projekt bewiesen hat, auch Innovationen verkaufen.

Weitere Informationen unter [www.W2M.org](http://www.W2M.org)

**Ein schlechtes Beispiel für eine Verwertung oder wie man es nicht machen sollte...**

Der Erfinder eines relativ einfachen Gerätes zur Reinigung von Laborgeräten aus Glas hatte sich diese Erfindung nicht patentieren lassen. Er suchte zunächst nach einer Firma, die dieses Gerät für ihn herstellen und vermarkten sollte. Die hatte er auch bald gefunden. Er stellte sein Gerät dieser Firma vor, dort zeigte man jedoch nur geringes Interesse an seiner Erfindung. Das Gespräch endete mit dem Satz "Lassen Sie uns doch Ihre Ausführungen und Zeichnungen hier", was der Erfinder auch tat. Etwa zwei Jahre später erfuhr er, dass seine Erfindung auf einer Messe in Amerika vorgestellt worden war. Nach einer Nachfrage stellte unser Erfinder fest, das die Firma ein Patent auf seine Erfindung in den USA angemeldet hatte.

Kosten für die Schutzrechtssicherung herauszuholen. Hinzu kommen noch die nicht unerheblichen Kosten für die Verwertung.

**Das Vertriebskonzept**

Es gibt verschiedene Alternativen eine Innovation zu vermarkten. Für welche man sich entscheidet, hängt sowohl vom Reifegrad der Innovation (ist das Produkt z.B. schon marktreif entwickelt?) als auch von den Motiven und den Zielen der Erfinder ab. Auch weitere Faktoren kommen in Betracht.

Im Vertriebskonzept wird festgelegt, über welchen Weg, das heißt,

- durch welche Organisation (die PVA, ein fremdes Unternehmen, Handelsvertreter, Handelsmakler, Händler usw.)
- in welcher Region (Postleitzahlbereich, Inland, Ausland o.ä.)
- und unter welchen finanziellen Bedingungen (Gehalt, Provision usw.) die Innovation vermarktet werden soll.

**Die Verwertungsphase:**

**Die Suche nach Lizenzpartnern**

Im Rahmen der Wettbewerbs- und der Marktanalyse werden geeignete Firmen herausgesucht und nach Kriterien wie Größe und Position des Unternehmens am Markt, Innovationsfreundlichkeit und Fähigkeit der Durchsetzbarkeit der Innovation durch das Unternehmen gewichtet. Bei der Auswahl des Unternehmens kann der Erfinder wichtige Hinweise geben, wenn er durch Kontakte aus vorherigen Kooperationen oder Drittmittelverträgen über gute Kontakte verfügt. Eine wichtige Aufgabe der PVA ist die Herstellung der Kontakte zu diesen Firmen und die Ermittlung des richtigen Ansprechpartners im Unternehmen. Identifizierung und Kontaktaufnahme durch die PVA gehört zu deren Kernkompetenzen.

In der Regel wird eine Präsentation der Innovation im Unternehmen durchgeführt. Auch hier kann der Erfinder als Experte für seine Erfindung mit einbezogen werden. Um eine hohe Akzeptanz der Innovation zu erreichen, sollte die Präsentation auf die Bedürfnisse und die individuellen Gegebenheiten des Unternehmens zugeschnitten sein. Dabei sollen vor allen Dingen diejenigen Bedürfnisse angesprochen werden, die bei dem Unternehmen am wenigsten abgedeckt sind - schließlich geht es darum, die Unternehmensvertreter

davon zu überzeugen, dass die Innovation ihnen einen beträchtlichen Nutzen bietet.

Vertragsverhandlungen können langwierig sein. Das Unternehmen möchte natürlich einen möglichst niedrigen Preis für die Lizenz zahlen. Auch sind Fragen technischer Natur, z.B. in puncto Herstellung des Produktes zu klären.

Ist ein geeigneter Lizenznehmer gefunden, bedarf es noch der vertraglichen Absicherung. Wir wollen hier kurz einige Vertragsformen vorstellen.

## Die Vertragsformen der Verwertung

### Was kann man verlangen?

Lizenzverträge bieten - wie bereits dargestellt - eine unüberschaubare Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Wir erinnern daran, dass es keine festen Lizenzsätze gibt, sondern der jeweilige Satz individuell ausgehandelt werden muss. Im Allgemeinen wird eine Beteiligung am Umsatz oder eine Geldsumme pro verkauftem Stück vereinbart. Es können auch spezielle Regelungen z. B. über Mindestgebühren, eine Senkung der Lizenzgebühren in Abhängigkeit vom Umsatz etc. getroffen werden.

Als Orientierungshilfe für Sie haben wir hier einige Beispiele zusammengestellt.

## Verträge mit Industriepartnern

### Allgemeines

Ihre PVA unterstützt Sie gerne beim Aushandeln von Verträgen mit Industriepartnern und steht Ihnen auch zur Seite, wenn es einen Vertragsentwurf zu begutachten gibt. Um zu vermeiden, dass zu einem späteren Zeitpunkt größere Vertragsänderungen nötig werden, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst frühzeitig mit Ihrer PVA in Verbindung zu setzen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

In einem kurzen Überblick wollen wir Ihnen hier die wichtigsten Verträge vorstellen.

### Geheimhaltungsverträge -

#### Confidential Disclosure Agreement (CDA)

Bevor noch nicht publizierte Informationen - zum Beispiel neue Forschungsideen, Erfindungen, nicht veröffentlichte Patentanmeldungen, - mündlich oder schriftlich an Dritte weitergegeben werden, ist mit den Empfängern dieser Informationen unbedingt ein CDA abzuschließen. Er verpflichtet sie zur Geheimhaltung dieser Informationen und ist insbesondere im Hinblick

auf eine beabsichtigte spätere Patentierung unabdingbar. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Ihrer PVA dazu beraten zu lassen.

### Material Transfer Agreements (MTA)

Biologische Materialien (Antikörper, Zelllinien etc.) können von beträchtlichem kommerziellen Wert sein. Oft wird heute deshalb gezögert, solches Material Dritten bedingungslos zur Verfügung zu stellen. Um den für den akademischen Fortschritt so wichtigen Austausch nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, wurden deshalb Material Transfer Agreements entwickelt. MTAs regeln die Modalitäten des Austauschs von biologischem Material, wobei genau festgelegt wird, was der Empfänger mit dem Material machen darf und wie die Eigentumsverhältnisse aussehen. Ihre PVA hilft Ihnen auch in diesen Fragen weiter.

### Lizenzverträge (License Agreements)

Mit einem Lizenzvertrag wird dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt, das geistige Eigentum des Lizenzgebers gegen Bezahlung zu nutzen. Lizenzverträge sind ein komplexes Geflecht, bei dem viele Parameter zu berücksichtigen und aufeinander abzustimmen sind. Gemeinsamer Nenner von Lizenzgeber und Lizenznehmer ist das Interesse, die Innovation wirtschaftlich zu verwerten. Im Übrigen haben beide Parteien durchaus divergierende Interessen. Mit Interessenkollisionen ist insbesondere bei der Frage der Haftung und des Gerichtsstandes zu rechnen. Im Interesse des Lizenzgebers liegt es, seine Haftung so weit wie möglich zu beschränken, also weder für die praktische Durchführbarkeit der im Schutzrecht beschriebenen Lehre, der Patentierbarkeit seiner Erfindung oder des Rechtsbestands des Patents Garantien zu übernehmen. Hingegen wird der Lizenznehmer auf Zusicherung drängen, dass die lizenzierten Rechte dem Lizenzgeber auch zustehen und frei von Rechten Dritter sind. Bei der Vereinbarung des Gerichtsstandes wird jede der Parteien versuchen, den für sie günstigen Gerichtsstand durchzusetzen.

Üblicherweise wird vom Lizenzgeber erwartet, die lizenzierten Schutzrechte aufrecht zu erhalten und zu verteidigen. Daraus ergibt sich ein für ihn erhebliches finanzielles Risiko. Er wird also daran interessiert sein, den Lizenznehmer als Nutznießer der Rechte an diesem Risiko zu beteiligen und ihn entsprechend zu verpflichten.

Dem Vertragstext wird üblicherweise eine Präambel vorangestellt. Sie dient dazu, das Verhältnis der Vertragsparteien und ihre Interessen zum Zeitpunkt des

## Beispiele für Lizenzsätze in Prozent des Umsatzes an ausgewählten Bereichen

### Biotechnologie

Forschungsreagenzien	1,0 - 5,0 %
Diagnostische Produkte	5,0 - 8,0 %
Therapeutische Produkte	5,0 - 10,0 %
Chemische Erzeugnisse, Grundstoffe	1,0 - 3,0 %
Organische niedermolekulare Verbindungen, Spezialverbindungen	1,0 %
Maschinenbau	1,0 - 7,5 %

### Medizinische Erzeugnisse

Analysemethoden	4,0 - 5,0 %
Katheter	1,0 - 6,0 %
Mess- und Steuergeräte	2,0 - 7,0 %
Pharmazeutika	5,0 - 15,0 %
Diagnostika	2,0 - 7,0 %

### Sonstiges

Nachrichtentechnik	1,0 - 4,5 %
Optische Messgeräte	5,0 %
Mess- und Regelgeräte	2,0 - 7,5 %
Schwingungsdämpfer	2,0 - 5,0 %
Solare Systeme, Kollektoren	5,0 %

Aus: M. Groß, Aktuelle Lizenzgebühren in Patentlizenz-, Know-how- und Computerlizenz-Verträgen. In: Betriebs-Berater (BB), Heft 18/1995, S. 885-891

## Was kann man an Lizenzeinnahmen erwarten?

Es bestehen oft überzogene Vorstellungen darüber, was man als Lizenzgebühren nehmen kann. Hier einige Beispiele: Telefunken hat bei der Einführung des PAL-Farbfernsehensystems von jedem Farbfernseher eine Mark von den Lizenznehmern kassiert. Das Bildaufbereitungsverfahren bringt bei heutigen Videokameras etwa 1-2 US-Dollar ein. Von jedem DVD-Player der heute verkauft wird, gehen etwa zwei Euro an den Lizenzgeber Thomson-Multimedia.

## Wer findet den Lizenznehmer?

Nach einer Untersuchung von Christa Jansen und Harrison F. Dillon (Quelle: AUTM-Journal 1999 - Association of University Technology Managers) werden im Mittel 75 % der Hochschulerfindungen durch Kenntnisse der Erfinder und der PVA erfolgreich verwertet. Dagegen werden nur rund 10 % der Erfindungen über Anfragen aus der Industrie und weitere 7 % durch bekannte Kooperationspartner lizenziert.

## Ein Beispiel für eine ungenügende Marktanalyse:

Eine Erfindung sollte das Online-Messen des Gasverbrauches in Haushalten ermöglichen. Bisher wurden dazu Mitarbeiter eingestellt, die die Gaszähler ablesen. Durch das Online-Messverfahren würden diese Personalkosten eingespart. Einige Stadtwerke hatten bereits großes Interesse bekundet und die Verhandlungen liefen. Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund neuer Normen die Online-Zähler nach drei Jahren, die alten mechanischen Gaszähler aber erst nach fünf Jahren ausgetauscht und gewartet werden müssen. Die hohen Kosten für kürzere Wartungsintervalle und den Austausch der Messgeräte ließen den zu erwartenden finanziellen Vorteil des neuen Systems wieder dahinschmelzen.

Vertragsabschlusses darzulegen. Bei einem etwaigen Rechtsstreit stellt die Präambel für das Gericht eine wichtige Erkenntnisquelle für das dar, was die Parteien ursprünglich gewollt haben.

Im Lizenzvertrag sollte genau beschrieben werden, an welchen Rechten die Lizenz vergeben wird. Neben den registrierten Rechten (Patenten, Gebrauchsmustern, Marken etc.) sind auch etwaige Dienstleistungen des Lizenzgebers (spezielles Know-how, Hilfestellung bei der Umsetzung der Innovation, u.a.m.) zu fixieren. Unbedingt erforderlich ist die Klarstellung, für welche Schutzrechte die Lizenz vergeben wird und welche Nutzungsarten dem Lizenznehmer eingeräumt werden, zum Beispiel, ob der Lizenznehmer die lizenzierten Gegenstände lediglich herstellen oder auch vertreiben darf und ob er zur Lieferung von Ersatzteilen verpflichtet werden kann. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, mit dem Lizenznehmer zu vereinbaren, innerhalb welcher Zeit welche Umsatzziele zu realisieren sind und Sanktionen für den Fall vorzusehen, dass die vorgegebenen Umsatzzahlen nicht erreicht werden. In Betracht kommt hier etwa die Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr (in Form eines Pauschalbetrags). Durch sie kann sich der Lizenzgeber für den Fall absichern, dass die vereinbarten Umsätze nicht erreicht werden.

Je präziser Art und Umfang der Lizenz definiert werden, umso geringer ist die Gefahr, dass es zu Missverständnissen über das Vereinbarte und zu unbeabsichtigten Regelungslücken kommt. (Speziell bei exklusiven Lizenzen empfiehlt es sich, für deren Umsetzung "Meilensteine" aufzustellen.)

Um auszuschließen, dass der Lizenznehmer die Lizenz nur erwirbt, um zu verhindern, dass die lizenzierte Lehre durch Dritte umgesetzt wird, kann ein Benutzungszwang vereinbart werden.

Zu den Essentialia eines Lizenzvertrages gehört die Regelung über dessen **Laufzeit**. In der Regel endet sie mit dem Auslaufen des Schutzrechts. Abweichend davon können die Parteien aber auch andere Laufzeiten vereinbaren. Für den Fall, dass ein Kündigungsrecht in den Vertragstext aufgenommen werden soll, empfiehlt es sich, dabei zu berücksichtigen, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen eine außerordentliche Kündigung möglich sein soll.



### Last but not least: Die Lizenzgebühren

Für die Einräumung der Lizenz zahlt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Gebühr. Nicht unüblich ist es, dass der Lizenzgeber vom Lizenznehmer außerdem die Zahlung einer Vertragsabschlussgebühr dafür verlangt, dass er sich für den betreffenden Lizenznehmer als Vertragspartner entschieden hat.

Die Höhe der Lizenzgebühr hängt stark von verschiedenen Aspekten ab, insbesondere von der Art des Produkts, des Verfahrens bzw. der Dienstleistung, von der jeweiligen Branche, der Marktsituation, etc. Zumeist wird die Gebühr an den Umsatz oder die verkaufte Stückzahl gekoppelt. Auch eine Staffelung der Lizenzsätze kann vereinbart werden. Als Faustregel gilt: Bei nur geringen Umsätzen oder kleinen Stückzahlen wird vom Lizenznehmer ein höherer Satz zu zahlen sein als bei hohen Umsätzen oder großen Stückzahlen.

Im Zusammenhang mit der Lizenzgebühr empfiehlt es sich, im Vertrag auch die Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten festzulegen und klarzustellen, welche Rechte dem Lizenzgeber zustehen, um die Richtigkeit der Abrechnung zu überprüfen. Zweckmäßig ist es, sich als Lizenzgeber das Recht zusichern zu lassen, die Bücher des Lizenznehmers einsehen zu dürfen.

Angesichts der außerordentlichen Komplexität von Lizenzverträgen empfehlen wir Ihnen, sich zunächst mit Ihrer PVA in Verbindung zu setzen und für die Ausarbeitung des Lizenzvertrages einen Rechtsanwalt zurate zu ziehen. Welche Rechtsanwälte an Ihrem Wohnort oder in Ihrer Gegend über das notwendige Know-how auf diesem Gebiet verfügen, erfahren Sie bei Ihrer PVA.



### Netzwerke

Netzwerke sind wichtig für eine erfolgreiche Verwertung. Daher wollen wir hier kurz einige wichtige Netzwerkorganisationen vorstellen. Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn jede PVA arbeitet außerdem mit weiteren nationalen und/oder internationale Verwertungspartnern zusammen.

### Die TechnologieAllianz



([www.technologieallianz.de](http://www.technologieallianz.de)) Zur TechnologieAllianz e.V. haben sich die Patentverwertungsagenturen in Deutschland zusammengeschlossen. Ihre Mitglieder unterstützen sich gegenseitig bei dem Transfer patentrechtlich geschützter Technologien aus der Wissenschaft in die Industrie. Das Zusammenwirken der Partnerorganisationen konzentriert sich auf einen permanenten Erfahrungsaustausch zur Optimierung der Infrastrukturmaßnahmen und auf die gemeinschaftliche Verwertung der Hochschulerfindungen und -patente.

### Das Deutsche Innovationsforum



([www.deutschesInnovationsforum.de](http://www.deutschesInnovationsforum.de)) Das Deutsche Innovationsforum bildet die interaktive Plattform für alle an technischen Innovationen Beteiligten und Interessierten. Das Forum hat die Funktion, Anbieter von Technologien - vorzugsweise solche aus der Wissenschaft - mit Nachfragern aus der Wirtschaft zusammenzuführen. Ziel und Zweck ist es, den Transfer von der Forschung in die Entwicklung und von der Entwicklung auf den Markt zu verbessern und einen Marktplatz zu schaffen, auf dem der zukunftsentscheidende Rohstoff Wissen frei zwischen Wissensanbietern und Wissensnachfragern gehandelt und so einer Verwertung zugeführt werden kann. Durch konkrete Dienstleistungsangebote an Unternehmen will das Forum dazu beitragen, Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen und zu vervollständigen.

### Das Netzwerk der Innovation Relay Centres (IRC)



Innovation Relay Centre

Das neue IRC-Netzwerk der EU deckt nunmehr den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum ab - von Portugal bis zum Baltikum und von Finnland bis nach Zypern. Seine 68 miteinander vernetzten IRCs haben die Aufgabe, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und zur Unterstützung beim grenzüberschreitenden Technologietransfer beizutragen. Mehr als 1.000 in den IRCs tätige Innovationsspezialisten vermitteln alle Formen von Technologie und Know-how und sind insofern als Ansprechpartner für jeden interessant, der neue Produktideen und technische Lösungen sucht, seine Produkte international vermarkten möchte oder Zugang zu FuE-Ergebnissen benötigt. Über das IRC-Netzwerk werden Kontakte zu Technologieanbietern und -suchern aufgebaut und der transnationale Technologietransfer wirksam unterstützt.

Ihre PVA kann dazu den Kontakt herstellen.

### Innovation Market



Der Innovation Market ([www.innovation-market.de](http://www.innovation-market.de)) wurde 1998 von der deutschen Börse AG und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie gegründet. Das BMBF, das Institut der deutschen Wirtschaft und ein Netzwerk von fünfzehn bundesweit operierenden Kooperationspartnern stehen für Qualität und Seriösität des Innovation Market. Mit einer Verwertungsquote von neun Prozent weist der Innovation Market überdurchschnittlich Erfolge auf. Dieser Erfolg resultiert auch daraus, dass InnovationMarket ausschließlich geprüfte Innovationen präsentiert, das heißt besonders erfolgversprechende Projekte, die für Investitionsentscheidungen besonders attraktiv sind.

Der Innovation Market bietet einerseits Patentinhabern und jungen technologieorientierten Unternehmen eine Plattform für die Kontaktaufnahme zu Investoren. Andererseits ermöglicht er Unternehmen, Kontakt mit Patentinhabern aufzunehmen.

### Existenzgründung mit Patenten

Unternehmensgründungen beschleunigen nicht nur den Strukturwandel, sie schaffen meist auch neue Arbeitsplätze. Jede technologieorientierte Unternehmensgründung bringt in der Regel fünf neue Beschäftigungsverhältnisse mit sich, Ausgründungen aus dem Wissenschaftsbereich bringen es mitunter auf eine weit höhere Zahl von neuen Arbeitsplätzen. Allein in den Unternehmen, die aus den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft ausgegründet wurden, wurden pro Gründung im Laufe der Zeit im Schnitt fast 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ausgründungen sind häufig der schnellste Weg, das Wissen von Forschern kommerziell zu nutzen. Vor allem in wissensbasierten Technologiefeldern wie der Biotechnologie oder im IuK-Bereich sind Spin-Offs inzwischen zum effektivsten Weg der Ergebnisverwertung avanciert. Jüngste Befragungsergebnisse bestätigen: Nahezu alle Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass Ausgründungen in Zukunft weiter an Bedeutung zunehmen werden. Andere Untersuchungen belegen, dass es in den Hochschulen ein großes Reservoir an gründungswilligen Wissenschaftlern gibt. Auch dieses ungenutzte Potenzial gilt es zu aktivieren und zu unterstützen. Patente können eine gute Mitgift für den erfolgreichen Start als Unternehmer sein, denn das darin verkörperte Know-how bleibt ja Eigentum des Erfinders. Ihre PVA kann Ihnen auch bei Fragen im Zusammenhang mit einer Existenzgründung weiterhelfen.