

Wettbewerbsvorteile erzielen durch strategisches Patentmanagement

Eine nachhaltige Patentstrategie enthält drei Kerndimensionen und ist auf die strategischen Stossrichtungen des Unternehmens ausgerichtet. — VON MARTIN A. BADER

In Kürze Durch geschickten Einsatz von gewerblichen Schutzrechten lassen sich hart erarbeitete Wettbewerbsvorteile ausbauen: Die Haupteinflussfaktoren sind Handlungsfreiheit, Schutz gegen Imitation und die Blockade von Wettbewerbern sowie eine Ausdehnung der Kommerzialisierung durch Lizenzierung. Matchentscheidend ist auch, dass die Patentstrategie in die Unternehmens- und Innovationsstrategie eingebunden ist und vom obersten Management mitgetragen wird.



DR. MARTIN A. BADER ist europäischer und schweizerischer Patentanwalt sowie Gründungspartner und Geschäftsleitungsmitglied des Intellectual Property und Innovations-Unternehmens BGW AG, einem Spin-off des Instituts für Technologiemanagement der Universität St.Gallen. martin.bader@bgw-sg.com

Hohe Investitionen in die Zukunft kann sich nur leisten, wer seinen technologisch erzielten Vorsprung möglichst lange vor Nachahmern schützen kann. Innovative Unternehmen dürfen daher den Schutz ihres geistigen Eigentums nicht aus den Augen verlieren. Eine wesentliche Zielsetzung des Innovationsmanagements sollte sein, Kundenbindungen möglichst nachhaltig zu gestalten und ständig zu aktualisieren. Daher sind geeignete, situativ angepasste Schutzstrategien für die eigenen Innovationen erforderlich, wobei faktische Schutzstrategien zunehmend durch juristische ergänzt werden (vgl. Abbildung auf Seite 19).

Die Vorkehrungen, um faktische Schutzstrategien mit juristischen zu flankieren, müssen zeitgerecht und situationsspezifisch getroffen werden. Dabei gibt es keine Patentrezepte, aber es muss sichergestellt sein, dass auch der Schutz des geistigen Eigentums auf der Agenda steht und mit entsprechenden Experten diskutiert wird. Eine möglichst systematische Vorgehensweise erhöht die Effektivität und Effizienz bei der Lösungsfindung.

Es ist unabdingbar, eine ganzheitliche und differenzierte Patentstrategie zu entwickeln, die ausgehend von der eigenen Unternehmens- und Innovationsstrategie auf das Wettbewerbsumfeld abgestimmt ist. Eine auf den Schutz von Innovationen ausgerichtete Patentstrategie weist drei Kerndimensionen auf:

- ▶ Handlungsfreiheit
- ▶ Schutz gegen Imitation und Blockade von Wettbewerbern
- ▶ Kommerzialisierung durch Lizenzierung

Die meisten führenden, internationalen Technologieunternehmen verfolgen mit ihrer Patentstrategie das Ziel, die eigene Handlungsfreiheit zu sichern und die Nachahmung der eigenen Produkte zu verhindern. Einige Unternehmen verteidigen dabei das Produkt- und Dienstleistungsgeschäft erfolgreich mit Patenten (z.B. Bayer versus Barr Laboratories, Ruby und Hoechst Marion Roussel). Nur wenige Unternehmen setzen den Schwerpunkt der Patentstrategie darauf, Lizenzinnahmen zu erzielen, wie zum Beispiel das US-Unternehmen Qualcomm, das F&E-Dienstleistungen im Bereich der drahtlosen Telekommunikation vermarktet.

Im Folgenden werden die drei Kerndimensionen einer ganzheitlichen und differenzierten Patentstrategie aufgezeigt:

Handlungsfreiheit

Handlungsfreiheit lässt sich am besten durch prophylaktische Massnahmen vor und während der Entwicklung der eigenen Produkte und Technologien erzielen. Hierzu zählen die Durchführung von Patentrecherchen und deren anschliessende Analyse. Weitere Massnahmen umfassen das proaktive Einlizenzieren oder das gegenseitige Kreuzlizenzieren.

zieren von interessanten Patenten, aber auch das Vernichten von störenden Patenten, beispielsweise durch Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren.

Der mittelständische Schweizer Messgeräte- und Automatisierungslösungsanbieter Endress+Hauser räumt der Handlungsfreiheit gegenüber Patenten Dritter seit Ende der Neunzigerjahre einen hohen Stellenwert ein, nachdem sich das Unternehmen erfolgreich gegen die Patentverletzungsklage eines US-Wettbewerbers wehren konnte.

Eine durch Fremdschutzrechte eingeschränkte Handlungsfreiheit kann auch für Grossunternehmen bedrohliche Ausmasse erreichen, wie der Fall des Kommunikationsendgerätes BlackBerry™ gezeigt hat: 2006 zahlte der kanadische BlackBerry-Hersteller Research in Motion (RIM) der Patentfirma NTP zur Beilegung eines fünfjährigen Patentrechtstreits die Rekordsumme von 612,5 Millionen Dollar, um zu ver-

hindern, dass seine E-Mail-Dienstleistungen in letzter Minute abgeschaltet wurden. NTP konnte in den USA geltend machen, dass Research in Motion mit der Übermittlung von E-Mails von Servern an Handgeräte unter den Schutz einiger NTP-Patente fiel.

Schutz gegen Imitation und Blockade von Wettbewerbern

Aus Sicht der Kunden werden eigene Produkte besser platziert, wenn der Wettbewerber im gleichen Produktbereich aufgrund von Patenten technologische Umgehungslösungen angehen muss. Komparative Wettbewerbsvorteile im porterschen Sinne haben aber nicht nur zum Ziel, den relativen Kundennutzen zu verbessern, sondern richten sich zum Teil sogar bewusst gegen Wettbewerber.

Allerdings behält eine juristische Schutzstrategie nur dann ihren pro-

phylaktischen Abschreckungscharakter gegenüber Dritten, wenn die Bereitschaft, die Schutzrechte durchzusetzen, auch glaubwürdig ist. Der reale Wert von Patenten sinkt, wenn der Patentinhaber wissentlich oder unwissentlich duldet, dass Wettbewerber diese verletzen. Neben der rein defensiven Abschreckungswirkung eines Patentportfolios ist es für Unternehmen deshalb wichtig, offensive Massnahmen wahrzunehmen und die eigenen Schutzrechte zur Blockade von Wettbewerbern einzusetzen. Obwohl es volkswirtschaftlich fragwürdig sein mag, ist es aus Unternehmensperspektive unter Umständen sinnvoll.

Das Rheintaler Unternehmen Leica Geosystems (Hexagon) ist zur Produktentwicklung auf dem Gebiet der Geomatik in etwa 25 Technologiefeldern erfinderisch tätig, so zum Beispiel in der Laserdistanzmessung, GPS-Vermessung und Mikrosysteme. Das

Auch dies ist eine Unternehmensstrategie: Gewinnmaximierung dank gefälschten Musik-CDs. Der Musikbranche bescheren die Fälscher damit Verluste in Milliardenhöhe.

Bild: KEYSTONE AP RODRIGO ABD



Checkliste**Handlungsfreiheit**

Ziel: Vermeidung von Konflikten durch Patente von Wettbewerbern.

Massnahmen:

- ▶ Patentrecherchen (Patentscanning, Patentmonitoring).
- ▶ Entwicklung von Umgehungslösungen.
- ▶ Einlizenzierung, Patentlizenz-austausch, Design-Access.
- ▶ Patentrechtliche Massnahmen, z. B. Gutachten, Einsprüche, Nichtigkeitsverfahren.

Schutz gegen Imitation/Blockade von Wettbewerbern

Ziel: Aufbau von Patenten, die den Nachbau der eigenen Produkte verhindern bzw. als Waffe gegenüber Dritten einsetzbar sind.

Massnahmen:

- ▶ Aufbau von Patentclustern zur systematischen Sicherung von Wettbewerbsvorteilen.
- ▶ Anmeldung breiter, konzeptioneller Basispatente.
- ▶ Schutz von spezifischen Ausführungsvarianten.
- ▶ Analyse von Wettbewerbsprodukten bzw. Verfahren und An-

meldung von darauf aufbauenden Verbesserungslösungen.

- ▶ Patentierung bzw. Einlizenzierung von Substitutionstechnologien.

Kommerzialisierung durch Lizenzierung

Ziel: Lizenzierung, Verkauf oder Spende von eigenen Patenten an Dritte.

Massnahmen:

- ▶ Behandlung von Patenten wie ein «materielles Produkt» (inklusive Geschäftsmodell).
- ▶ Aufbau des eigenen Patentportfolios nach Gesichtspunkten der Wettbewerbsattraktivität, das heisst dem Nutzungspotenzial durch Dritte.
- ▶ Überprüfung von Auslizenzierungsmöglichkeiten in Abhängigkeit des Technologielebenszyklus (lang- bzw. kurzfristige Ausrichtung auf anderen bzw. auf dem eigenen Gebiet).
- ▶ Erwägung von Tauschgeschäften als Alternative bzw. Ergänzung zu Bargeldlizzenzzahlungen (z. B. Austauschlizenzverträge, Einkaufs- bzw. Verkaufsverpflichtungen, Design-Access).

internationale Wettbewerbsumfeld ist in einer ähnlichen Breite tätig und wird immer aggressiver. Leica Geosystems muss deshalb sorgfältig beobachten und analysieren, damit eigene Produkte nicht durch Patente von Wettbewerbern blockiert und die eigenen Weiterentwicklungen behindert werden. Insbesondere besteht in einem derartigen Wettbewerbsumfeld das Risiko, dass ein kleiner Wettbewerber mittels Blo-

ckadepatenten versuchen könnte, Lizenzen am gesamten Patentportfolio der Marktführer zu erstreiten (Design-Access).

Kommerzialisierung durch Lizenzierung

Die Verwertung und Kommerzialisierung von Patenten hat mehr Bedeutung erlangt: Jedes zweite Unternehmen ver-

marktet seine Schutzrechte extern. Weltweit wird das Volumen an Lizenzzahlungen bei kontinuierlichem Anstieg auf etwa 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. So hat beispielsweise der Schweizer Aufzughersteller Schindler bei der Entwicklung eines Aramid-Seils für Aufzüge über 20 Patente angemeldet. Über Lizenzvergaben und durch den Verkauf von Patenten im Nichtaufzugsbereich konnten die Kosten für das Vorentwicklungsprojekt in der Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken rückfinanziert werden.

Die Kommerzialisierung von Schutzrechten über Lizenzeinnahmen muss unter Profit-Loss-Gesichtspunkten erfolgen. Die angestrebte Lizenzierungspolitik hat einen hohen Einfluss auf die interne Patentgenerierung: Soll Exklusivität verfolgt werden? Oder stehen die eigenen Patente Dritten grundsätzlich gegen eine angemessene Lizenzgebühr zur Verfügung, beispielsweise um aufgrund der Unternehmenspositionierung Konflikte mit Wettbewerbs- und Handelsadministrationen zu vermeiden? Ein bedeutender Antrieb, um Lizenzeinnahmen zu erzielen, spielt die Reputation eines Unternehmens im Hinblick auf technische, finanzielle und verfahrensrechtliche Erfahrungen im Lizenzgeschäft und die Durchsetzungsstärke gegenüber Dritten.

Prinzipiell lassen sich zwei Methoden zu Lizenzeinnahmen unterscheiden. Bei der Freigabe-Lizenzierung (Carrot-Licensing) wird ein Lizenznehmer, der Interesse an der Nutzung des Lizenzgegenstands hat, gesucht. Da die Nutzung erst nach Lizenznahme beginnt, sind die Verhandlungen in der Regel durch die Gestaltung eines gemeinsamen Geschäftsmodells geprägt. Bei der Durchsetzungs-Lizenzierung (Stick-Licensing) wird ein potenzieller Verletzer des zu lizenzierenden Patents gesucht. Es wird davon ausgegangen, dass

Abb.: Schutzstrategien

Um den Wettbewerbsvorteil zu sichern, müssen die faktischen Schutzstrategien von juristischen Schutzstrategien unterstützt werden.

die Schutzrechte vor der eigentlichen Lizenznahme durch Dritte genutzt werden. Da der potenzielle Verletzer in der Regel bereits investiert hat und am Markt tätig geworden ist, fokussieren Verhandlungen darauf, zu klären, ob eine Patentverletzung vorliegt, die Schutzrechte rechtsbeständig sind und wie hoch die Lizenzzahlungen gegebenenfalls sein sollen.

Die Konzeption der Patentstrategie ist wichtig und kritisch, aber nur der erste Schritt. Ohne die Unterstützung des Managements und einen klar definierten Treiber bleibt die Umsetzung der Strategie in der Regel ohne Erfolg. Zudem ist essenziell, die strategischen Stossrichtungen des Unternehmens auf die Kerndimensionen der Patentstrategie zu übertragen sowie die wichtigsten

Massnahmen im Detail mit den Geschäftsbereichen und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu definieren. Dabei muss ein abgestimmter Projektplan erarbeitet werden, der klare operative Ziele und Ergebnisse enthält sowie die jeweiligen Zuständigkeiten definiert.

Die Checklisten führen die wichtigsten Massnahmen einer auf Innovationsschutz ausgerichteten Patentstrategie für jede der drei Kerndimensionen auf. Eine kontinuierliche Überprüfung geplanter Aktivitäten sowie eine regelmässige Berichterstattung ans Management beeinflussen den Fortschritt positiv und tragen entscheidend zur Umsetzung und zum Erfolg der Patentstrategie bei.

Literatur

- Gassmann, O; Bader, M.A.** (2007): «Patentmanagement – Innovationen erfolgreich nutzen und schützen». Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- Bader, M. A.** (2006): «Intellectual Property Management in R&D Collaborations – The Case of the Service Industry Sector», in engl., mit Fallstudien und Musterverträgen aus der Praxis. Physica Verlag, Heidelberg.