

2005

November 2005, 14,80 Euro

Private Equity • Buy-outs • M&A

VentureCapital
Magazin

VentureCapital Magazin

Das Magazin für Investoren und Entrepreneur

SONDERAUSGABE

Start-up 2006

Ein Leitfaden zu Gründung & Finanzierung



Mit freundlicher Empfehlung

SR Huebner & Kollegen
Intellectual Property Attorneys

Patentstrategie

Ideenräuber fernhalten — Marktzugang sichern

Von Dr. Stefan Rolf Huebner,
Patentanwalt*

Ideen sind das wertvollste Kapital jeder Technologiegründung. Eine gute Patentstrategie schützt die Entwicklungen der Gründer wirksam vor Ideenklau. Sie hat aber auch noch eine zweite Aufgabe: Dafür zu sorgen, daß fremde Patente dem jungen Unternehmen nicht im Weg stehen und es daran hindern, sein Produkt auf den Markt zu bringen.

Wie Unternehmen mit Patenten ihren Entwicklungsvorsprung sichern

Patente sind ein scharfes Schwert gegen Ideenräuber. Das staatlich garantierte Monopol, das ein starkes Patentportfolio seinem Inhaber verschafft, sichert den Technologievorsprung und schützt davor, von der Konkurrenz rechts überholt zu werden. Wie aber muß ein Patentportfolio konstruiert sein, damit es wirksamen Schutz bietet? Das Portfolio ist um so wertvoller, je schwerer es zu umgehen ist. Zu den wichtigsten Grundprinzipien schlagkräftiger Portfolios gehören deshalb die sogenannten Patentzäune. Sie erschweren es der Konkurrenz, dem Portfolio durch Konstruktionsänderungen auszuweichen, indem sie Umgehungswege gezielt durch weitere, strategische Patente versperren. So entsteht ein Zaun aus strategischen Patenten um die zentrale Erfindung herum. Zum Beispiel bietet sich häufig neben der eigentlichen Erfindung eine zweitbeste Lösung an, die zwar nicht alle, aber doch wesentliche Vorteile mit der



Dr. Stefan Rolf Huebner

Erfindung teilt. Wird auch sie durch ein Patent geschützt, ist Wettbewerbern diese Umgehungsmöglichkeit abgeschnitten. Strategische Patente decken auch Verbesserungen, Ergänzungen und Folgetechnologien ab. Wenn beispielsweise eine neue Miniaturpumpe es erlaubt, einen neuartigen Chip zu konstruieren, auf dem vollständige chemische Analysen durchgeführt werden können, dann ist der Chip eine Folgetechnologie der Miniaturpumpe. Der Nutzen eines Patents für den Chip liegt auf der Hand: Einem Konkurrenten, dem es gelingt, das Pumpenpatent zu umgehen, steht dann noch immer das Chippatent im Weg.

Allerdings ist ein Patent nur dann von Nutzen, wenn man seine Verletzung auch nachweisen kann. Bei einer neuen Sonnencreme etwa läßt sich die Zusammensetzung des Konkurrenzprodukts analysieren und mit der patentierten Formulierung vergleichen. Hingegen kann der Nachweis bei einem neuen Herstellungsverfahren schwierig sein, wenn man dem Produkt nicht ansieht, wie es hergestellt worden ist. Häufig patentieren Firmen deshalb nur die meßbaren Eigenschaften eines Produkts und versuchen, das Herstellungsverfahren geheim zu halten. Beim Aufbau ihrer Portfolios nehmen Unternehmen auch gerne Anleihe bei John D. Rockefeller: Ihm wird nachgesagt,

BEISPIEL AFFYMETRIX:

Für Affymetrix, dem Pionier und Marktführer auf dem Gebiet der DNA-Microrarrays, standen Patente von Anfang an im Zentrum der Firmenstrategie. „Wir versuchen alles zu patentieren, was mit Microarrays zusammenhängt“, sagt Chief Intellectual Property Counsel Phil McGarrigle. Das Unternehmen hat heute über 200 erteilte Patente und zahlreiche Kreuzlizenzen. Mit seinen patentgeschützten Produkten konnte Affymetrix im letzten Jahr mehr als 300 Mio. US-\$ einnehmen.



* Dr. Stefan Rolf Huebner ist Patentanwalt in München und auf den Aufbau und die Analyse von Patentportfolios spezialisiert (www.srhuebner.de). Zuvor war er Unternehmensberater bei McKinsey & Co.

er habe Petroleumlampen verschenkt, um dann an dem Petroleum zu verdienen, das die Lampen verbrauchen. Patente ermöglichen eine besondere Variante dieses Prinzips. Dabei ist das Hauptprodukt so konstruiert, daß es nur mit Verbrauchsprodukten kompatibel ist, die ein bestimmtes, patentiertes Merkmal aufweisen. Durch das Patent sind Wettbewerber davon ausgeschlossen, ebenfalls kompatible Verbrauchsprodukte auf den Markt zu bringen. Der Vorteil: Weil der Patentinhaber das Hauptprodukt preiswert anbieten kann, erreicht er eine schnellere Marktdurchdringung. Seine Entwicklungskosten spielt er anschließend über die Verbrauchsprodukte wieder ein. Hersteller von Tintenstrahldruckern bedienen sich des Rockefellerschen Prinzips, es ist aber auch bei Industrieanlagen und in der Medizintechnik verbreitet.

Wie Unternehmen vermeiden, durch fremde Patente ausgebremst zu werden

Auf einem vielversprechenden technischen Gebiet ist ein Unternehmen selten allein. Fremde Patente können ihm den Marktzugang versperren. Um dies zu verhindern, versuchen Technologieunternehmen, störende Patente durch Patentrecherchen möglichst früh aufzuspüren, damit sie noch mit eigenen technischen Lösungen ausweichen können. Dies gelingt jedoch nicht immer. In vielen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnik, der Biotechnologie und bei medizinischen Geräten sind die Produkte so komplex, daß es nahezu unmöglich ist, an allen Konkurrenzpatenten vorbeizukommen. Zum Beispiel arbeiten in einem modernen Mikroprozessor zahlreiche patentgeschützte Komponenten zusammen. Kein Unternehmen allein besitzt alle nötigen Patente. Fremde Patente sind auch dann schwer zu umgehen, wenn sich das neue Produkt in eine bestehende Infrastruktur einfügen muß. Einen Ausweg bieten Kreuzlizenzen, bei denen Wettbewerber vereinbaren, sich komplementäre Technologien gegenseitig zu lizenzieren. Voraussetzung dafür, durch eine Kreuzlizenz and die benötigte Technologie eines Wettbewerbers zu gelangen, ist, daß die Firma umgekehrt auch selbst über Patente verfügt, die für den Wettbewerber interessant sind. Je stärker das eigene Portfolio, desto besser die Verhandlungsposition. Hier macht sich der First Mover-Vorteil der Pioniere auf einem Gebiet bezahlt, denn wer zu den Ersten gehört, die in einem neu entstehenden technischen Gebiet ein Patentportfolio aufbauen, hat die Chance, essentielle Technologien zu besetzen und so die Konkurrenz zur Zusammenarbeit zu zwingen.

WAS IST PATENTIERBAR?

- ◆ Als Erfindungen können neue oder verbesserte **Produkte und Verfahren**, z.B. Herstellungsverfahren oder Funktionsabläufe, geschützt werden. Auch neue **Anwendungen** an sich bekannter Produkte können eine Erfindung sein.
- ◆ Die Erfindung muß zum Anmeldezeitpunkt noch **unveröffentlicht** sein. Daher: Zuerst anmelden, dann publizieren.
- ◆ Die Erfindung darf **nicht nahe gelegen** haben. Diese Schwelle liegt aber häufig niedriger als man intuitiv vermuten würde. Schon ein besonderer technischer Pfiff kann ausreichen.
- ◆ Die Erfindung muß technisch sein. Auch **Software** gilt als technisch und ist damit patentfähig, wenn sie auf technischen Überlegungen beruht oder einen technischen Effekt hat. Ebenfalls grundsätzlich patentierbar sind **mikrobiologische Verfahren** und ihre Produkte.

WORAUF VCS ACHTEN

Wenn Venture Capitalisten und Business Angels über die Investition in ein junges Technologieunternehmen entscheiden, gehören Patente zu den wichtigsten Kriterien. Auf folgende Punkte kommt es besonders an:

Schutzumfang. Ein starkes Patentportfolio sichert den Technologievorsprung. VCs wollen deshalb wissen, welche Merkmale des Produkts die (zu erwartenden) Patente schützen und warum diese Merkmale für den Markterfolg entscheidend sind. Sind bereits Patente im Ausland angemeldet worden, oder besteht noch die Möglichkeit dazu?

Freedom to Operate. Die Geschäftsidee kann daran scheitern, daß fremde Patente den Weg zum Markt versperren. VCs möchten dieses Risiko abschätzen und erwarten deshalb Informationen über das Patentumfeld. Einen ersten Anhaltspunkt liefert die Anzahl der relevanten Patente und Patentanmeldungen der wichtigsten Wettbewerber.

Inhaberschaft. Wer ist Patentinhaber? Das Unternehmen darf bei der Nutzung der Patente nicht durch fremde Patent-Mithaber behindert werden.