

Gewerbliche Schutzrechte als Erfolgsfaktoren für Start-ups

Die rasante Entwicklung der Wissenschafts- und Informationsgesellschaft und der beschleunigte Technologietransfer aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen heraus hat dem gesellschaftlichen Umgang mit geistigem Eigentum eine immer wichtigere Rolle zugewiesen. Ideen und Erfindungen sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Nur wer seine Claims abgesteckt hat, kann im Wettbewerb erfolgreich bestehen.

Patentanmeldung als Voraussetzung für VC-Finanzierung

■ Das Vorhandensein von gewerblichen Schutzrechten ist schon für die Gründung eines Unternehmens von großer Bedeutung: Eine wissenschaftliche Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim sowie der Ludwig-Maximilians-Universität in München vom Januar 2009 hat sich mit der Rolle von Patenten als Qualitätssignale für Venture-Capital-Finanzierungen (VC) befasst. 190 deutsche und britische Biotechnologie-Unternehmen wurden zu technologischen Fähigkeiten sowie zu Patentanmeldungen und -erteilungen am Europäischen und am US-Patentamt befragt. Die Analyse hat einen signifikanten Einfluss von Patentanmeldungen auf den Zeitraum bis zur ersten VC-Finanzierung erwiesen. Junge Unternehmen, die über Patentanmeldungen mit höherer Qualität verfügen, erhalten sehr viel schneller eine Finanzierung. Die endgültige Erteilung der Patente hingegen hat dann keinen Einfluss mehr auf die VC-Finanzierung.

Ohne Patentanmeldung kein Schutz

Nicht nur für die Finanzierung eines Start-ups ist das Vorhandensein von gewerblichen Schutzrechten von großer Bedeutung. Im Bereich der technischen Erfindungen führt erst eine Anmeldung zu einer gesicherten Rechtsposition für ein Unternehmen. Wohl kann auch vor der Anmeldung mit potentiellen Verwertern verhandelt werden, nachdem entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet worden sind. Ein Verstoß gegen solche Geheimhaltungsverpflichtungen, d.h. die Veröffentlichung einer bislang geheimen Erfindung, kann jedoch eine spätere Patentanmeldung schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen. Der Verletzer dieser Verpflichtung kann dann zwar auf Schadensersatz verklagt werden. Es ist jedoch sehr

schwierig, einen konkreten Schaden zu beziffern, dessen Ersatz nach einer solchen Verletzung gefordert werden könnte. Ein junges Unternehmen, das seine Geschäftsgeheimnisse einem starken Industriepartner offenbart, ohne zuvor ein Patent angemeldet zu haben, setzt damit seine zukünftigen Geschäfte immer einem erhöhten Risiko aus.

Patente als Geschäftsgrundlage

Die Anmeldung einer Erfindung verkörpert auch das Produkt, das ein junges Unternehmen im Markt anbieten kann. Schon vor der Erteilung eines Patents können Lizenzverträge über die Nutzung der Erfindung abgeschlossen werden. Die unberechtigte Nutzung eines angemeldeten gewerblichen Schutzrechts kann zwar erst ab der Erteilung des Schutzrechtes untersagt werden, Lizenzgebühren lassen sich jedoch nach der Erteilung schon für den Zeitraum zwischen der Anmeldung und der Erteilung vom Nutzer einfordern.

Vor der Anmeldung einer Erfindung zum Patent ist es von Bedeutung, eine umfassende Recherche über den aktuellen Ist-Zustand der Technik durchgeführt zu haben. Auch wenn die Begeisterung über eigene Erfindungen ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Start-ups ist, darf sie doch nicht zur Fachblindheit führen. Denn dies kann später schnell in einer teuren Desillusionierung enden.

Gut angelegte Investition

Einen ausreichenden oder gar umfassenden Schutz erhält nur, wer seine Erfindung in einer ausführlichen und guten Patentanmeldung beschreibt. Patentanwälte mit den Fachrichtungen Biochemie und Mikrobiologie sind dazu für den Bereich der Biotechnologie sicher prädestiniert. Dabei wird die Qualität einer Patentanmeldung durchaus auch von der Finanzlage des Start-ups bestimmt. Um zumindest den Kerngedanken einer Erfin-

dung in einer Patentanmeldung zu formulieren und die Verfahrensleitung zu übernehmen, ist mit Kosten des Patentanwalts ab ca. 3.000 Euro zu rechnen. Um darüber hinaus auch das Umfeld dieser Idee ausreichend zu schützen und damit die Chancen des Erfinders im Prüfungsverfahren erheblich zu erhöhen, können sich die Kosten je nach Umfang der Erfindung durchaus verdoppeln.

Sicherung nach innen

Schlussendlich sollten junge Unternehmen, deren Angestellte an der Schaffung von gewerblichen Schutzrechten beteiligt sind, klare Regelungen zum Umgang mit Erfindungen ihrer Angestellten haben. Das deutsche Arbeitnehmererfinderrecht stellt die Voraussetzungen auf, unter denen die Unternehmen Erfindungen ihrer Mitarbeiter gewerblich nutzen dürfen. Nur wenn eine Erfindung wirksam vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergegangen ist, ist sie eine sichere Grundlage für künftige Geschäfte.

Fazit

Start-ups sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten sowohl für die Finanzierung als auch für die Suche nach Geschäftspartnern von außerordentlich großer Bedeutung ist. Eine hohe Patentqualität verschafft Vorteile im Wettbewerb. Gute Vertragsmuster zur Lizenzierung der gewerblichen Schutzrechte des Unternehmens stellen ein weiteres Arbeitsmittel dar, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ein junges Unternehmen muss auch intern den Umgang mit den Erfindungen seiner Mitarbeiter gemäß den gesetzlichen Vorgaben organisieren, um später bei der Verwertung der Erfindung nicht mehr gestört zu werden. Für Unternehmen, die mit immateriellen Gütern Geschäfte machen, sind Anfangsinvestitionen in die Schaffung der genannten Geschäftsgrundlagen von ebenso großer Bedeutung wie der Kauf von Maschinen für produzierende Unternehmen.

(Link zur Studie <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09003.pdf>) ■



Dr. Thomas Wirth ist Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Korrespondenzadresse:

Dr. Thomas Wirth
Augustaanlage 32
68165 Mannheim
wirth@wirth-recht.de