

Intellectual Property Rights bei Start-up-Unternehmen

Eine VC-Perspektive

Von Dr. Bernd Geiger, Managing General Partner, Triangle Venture Capital Group

Der Bereich Intellectual Property Rights (IPR) und im Besonderen die Patente sind für viele Start-ups ein ungeliebtes Kind und mit vielen Vorurteilen behaftet: zu teuer, zu kompliziert, zeitaufwendig... Negativattribute, die man sich als Start-up gar nicht erlauben kann, oder? Der folgende Artikel soll Aspekte darstellen, die aus der VC- und somit aus der kaufmännischen Perspektive wichtig sind und die Sie beachten sollten!

Hat IPR überhaupt einen „Wert“?

Hat IPR überhaupt einen „Wert“? Das ist makroökonomisch empirisch bewiesen, insbesondere durch den Einfluss von Patenten auf die Entwicklung der Weltwirtschaft der vergangenen 200 Jahre. Das, was man entwickelt hat, gehört einem. Dieses Prinzip stellen wohl nur hart gesottene Marxisten in Frage. Der Tatsache, dass „Eigentum verpflichtet“, wird in der Realität durch hohe Erteilungshürden für Patente, zeitliche Beschränkung der Geltungsdauer sowie die ganz natürliche Einschränkung

der Monopolisierung durch technische Umgehungsmöglichkeiten vom Markt Rechnung getragen. Dies muss auf Intellectual Property (IP), die nicht Hard- oder Wetware ist, auch zutreffen. Jede Software-Firma, die mit hohem Aufwand innovative Produkte entwickelt und dafür incentiviert werden will, weiß das (natürlich nicht der IT-Dienstleister um die Ecke, der Ihren Server wartet). International ist

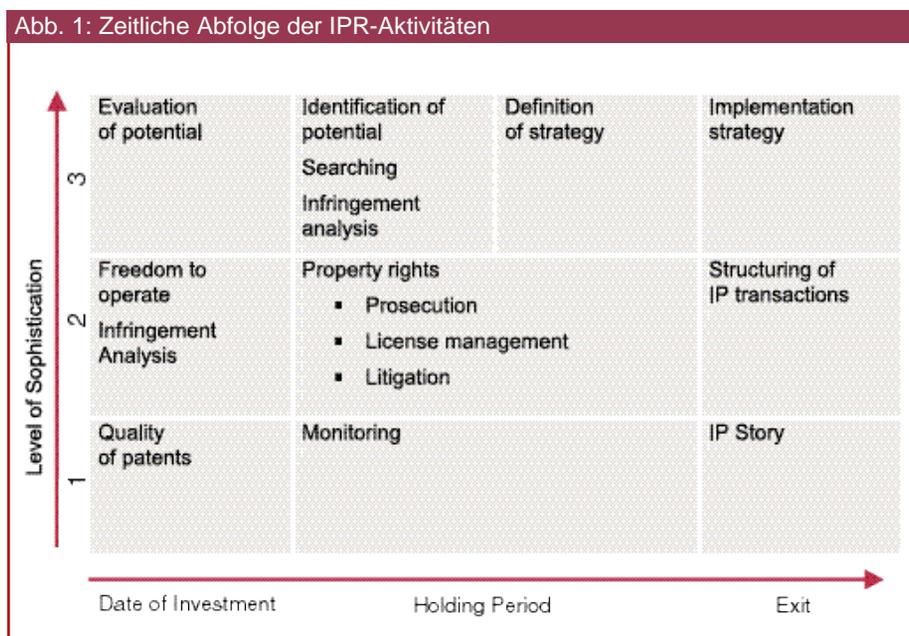


Dr. Bernd Geiger

das Prinzip von IPR allgemein akzeptiert² – Volkswirtschaften, die noch vor kurzem vom Kopieren lebten, etablieren ihre eigene Kreativität und wollen die Ergebnisse davon geschützt sehen. IPR ist also „here to stay“ – was bedeutet das aber für Ihr Unternehmen?

Freedom to Operate – ob Sie VC-finanziert sind oder nicht, wenn jemand anderes ein Patent auf das hat, was Sie verkaufen, haben Sie ein Problem – in der Regel nicht gleich, sondern erst, wenn Sie erfolgreich sind. Dabei kommen Probleme nicht von den Microsofts dieser Welt, sondern von Unternehmen, die dann kleiner sind als Sie. Ein umfangreiches Patentportfolio ist im

¹ Siehe auch William Bernstein: The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World was Created, McGraw-Hill



Quelle: Triangle Venture Capital Group

Checkliste zur Auswahl eines Patentanwalts (PA)

- **Fachkompetenz** – versteht der PA, was Sie technisch machen? Hat er das in seinem Studium gelernt? Testen Sie ihn mit der Frage nach alternativen technischen Lösungswegen bei Ihrem Produkt!
- **Marktberührung** – hat der PA schon Kunden betreut, die in Ihrem Markt tätig sind? Die Spielregeln für IPR im Markt von Electronic Arts sind andere als im Markt von SAP. IT-Referenzkunden zu haben, reicht deshalb nicht.
- **Breite der Lösungskompetenz** – kennt sich der PA im gesamten Bereich von IPR (einschließlich Copyright, Trademark, Tradeseecrets, Patente) aus oder nur bei Patenten?
- **Recherche-Durchführung** – checken Sie, wie der PA das normalerweise macht. Was nicht funktionieren kann, ist outsourcen von Recherchethemen, da der Erfolg sehr stark davon abhängig ist, wie gut das Hintergrundwissen des Rechercheurs über Ihre Technologie ist. Das kann am besten der PA (oder in einem zweiten Schritt der spezialisierte Prüfer im EPA).
- **Vertragsrecht** – bei Entwicklungsprojekten mit externen Partnern spielen Lizenzvereinbarungen und Rechteinhaberschaft eine wichtige Rolle. Bietet der PA Beratung auch für diesen Bereich aus einer Hand an?
- **Internationale Ausrichtung** – mindestens 2/3 der Businesschancen liegen außerhalb Europas, und ein PA, der hauptsächlich Erfahrung mit dem EPA (Europäisches Patentamt) hat, nutzt deshalb wenig für ein Start-up mit einer globalen Perspektive.
- **Prosecution** – (Erteilungsverfahren) vs. Litigation- (Streitsachen) Erfahrung – hat der PA in beiden Bereichen Erfahrung, oder ist er in der Regel nur im Erteilungsverfahren bewandert?
- **Business-Dimension** – kann sich der PA auf die Bedürfnisse eines Start-ups einstellen? Schnelligkeit, Flexibilität und Kreativität sind bei einem Start-up viel wichtiger als bei einem DAX 30-Unternehmer oder bei einem einsamen Erfinder, der sich eine noch schnellere Mausefalle patentieren lässt.
- **Patentstrategie** – lassen Sie sich erläutern, wie der PA diese strukturiert. Lassen Sie sich seine Schemata/Templates zeigen, die er bei den Strategie-Sessions einsetzt.
- **Planung** – lassen Sie sich ein Angebot machen für eine Jahresplanung: Strategieerstellung, Patentanmeldungen, Patentreue, Patentbeobachtungen (Konkurrenz). Lassen Sie sich die Angebotspunkte priorisieren: must have, best industry practice, nice to have.
- **Besprechen Sie Regeln der Interaktivität** – wer hat die Holschuld, wer die Bringschuld in dem interaktiven Begleitprozess Ihrer Produktentwicklung.
- **Natürlich werden Sie nicht die „eierlegende Wollmilchsau“ unter den PAs finden** – wichtig ist aber, dass die Kernkompetenz in einer Person zu finden ist und Zusatzdienste wegen des Durchgriffs in der gleichen Kanzlei erfolgen. Das erhöht die Effizienz erheblich.

Übrigen eine gute Basis, um Probleme auf dem Wege des Tausches oder des Crosslicensing zu lösen.

Due Diligence – an einem Patentportfolio und an der Patent-Applikations-Matrix kann ein VC, der bei Ihnen eine Technologie-Due-Diligence durchführt, am besten sehen, dass Ihr Produkt wohl durchdacht und dokumentiert ist. Manchmal kann es vorteilhaft sein, den Kern der Technologie nicht offen zu legen, da es zu viele Umgehungsmöglichkeiten gibt. Dies ist eine strategische Überlegung, die Sie mit Ihrem Patentanwalt besprechen sollten.

Aktivierung von Entwicklungsleistungen – die bilanzielle Aktivierung von R&D-Leistungen ist immer ein heißes Thema. Wenn Sie Ihre Entwicklungen patentiert haben, hat der WP bessere Anhaltspunkte.

Open Source Software (OSS) – Wenn man OSS als großen Pool frei verfügbarer Commodity-Software ansieht, kann das Entwicklungsprojekte stark beschleunigen. Aber Vorsicht: 1. General Public License (GPL) muss beachtet werden. 2. Manche Kunden akzeptieren keinen Code, der teilweise GPL-behaftet ist. In kritischen Bereichen

macht auch die Re-Implementation von OSS Sinn, um GPL-frei zu sein.

Unterstützung beim Produktverkauf, Hebel beim Unternehmensverkauf – was nicht geschützt ist, hat jeder. Sie sind nett und bieten einen guten Service, aber andere Lieferanten sind auch nett – warum soll der Kunde dann bei Ihnen oder der Wettbewerber Ihre Unternehmen kaufen?

Wie lautet eine geeignete Patentstrategie?

Graphik 1 gibt einen Überblick über die Industrie Best Practice und was im Rahmen einer VC-Beteiligung auf Sie zukommen kann. Für einen Start-up sind Level 1 und 2 zwingend, sonst kann das Investment, also auch Ihr Zeitinvestment, eine ziemliche Fehlinvestition werden.

Wie soll die Patentstrategie durchgeführt werden?

Die schwierigste Übung ist, einen geeigneten Patentanwalt zu finden. Tabelle 1 enthält die wichtigsten Eigenschaften, die ein Patentanwalt erfüllen sollte. Lassen Sie sich für Behauptungen Referenzen zeigen. Wenn der Patentanwalt behauptet, dies sei nicht üblich oder entspricht nicht den Standesregeln, hilft das Ihrem Business nicht und Sie suchen sich besser jemand anderen.