

Beispiel: Patentverwertungsfonds

Im Rahmen seiner Forschungs- und Entwicklungstätigkeit hat ein deutsches KMU eine Technologie entwickelt, diese zum Patent angemeldet, sowie erfolgreich einen Prototypen für ein marktreifes Produkt entwickelt als auch begleitende Studien durchgeführt. Da dem KMU die finanziellen Mittel und internen Ressourcen für eine optimale externe Verwertung fehlten, wurde das betreffende Patentportfolio über einen Patentverwertungsfonds verwertet, der die Finanzierung der Weiterentwicklung und internationalen Vermarktung der Technologie übernahm. Für die Übertragung des Patentportfolios auf den Patentverwertungsfonds erhielt das KMU – neben einer Zahlung für den Ankaufspreis – einen Weiterentwicklungsvertrag über 24 Monate im siebenstelligen Bereich, sowie 50% der Erträge der Verwertung über den Patentverwertungsfonds zugesprochen. Die Beteiligung in Höhe von 50% an den Erträgen war aufgrund des fortgeschrittenen Projektstatus (Prototyp, Studien) möglich, wobei die Lizenzeneinnahmen bereits innerhalb von 12 Monaten €1.000.000 überschritten hatten.

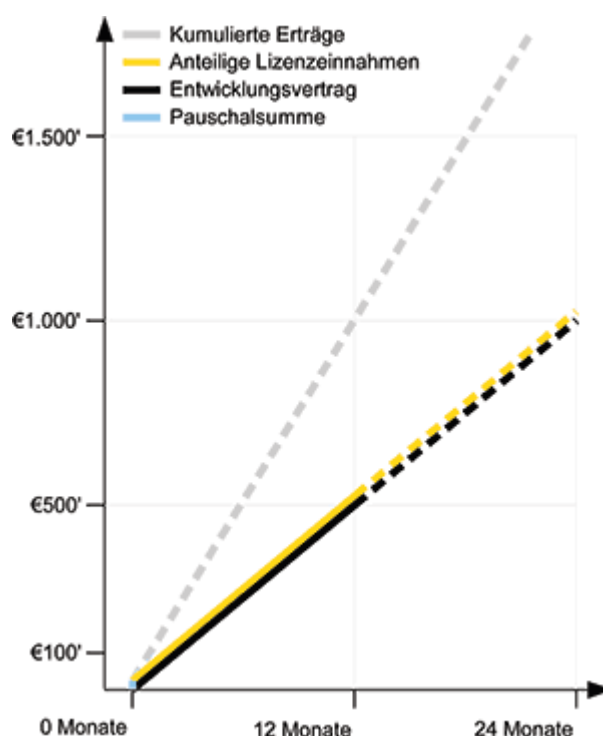
Im Vorfeld kontaktierte das KMU einen IP-Dienstleister, dem nach Abschluss einer Geheimhaltungserklärung, die die Erfindung betreffenden Unterlagen übergeben worden sind. Während der Überprüfung der juristischen und technologischen Eigenschaften der Technologie wurde ein hohes Markt- und Verwertungspotential durch den IP-Dienstleister identifiziert, der die Technologie aufgrund der fehlenden internen Ressourcen im KMU an einen Patentverwertungsfonds vermittelte.

Da die patentierte Technologie für den Massenmarkt tauglich war, wollte das KMU ohnehin hauptsächlich Produktions- und Vertriebslizenzen auf die fertige Technologie vergeben, um die Kapazitäten von etablierten Unternehmen zu nutzen und schneller am Markt zu sein, anstatt eine interne Verwertung anzustreben. Weitere Gründe für die Verwertung über einen Intermediär waren, dass sich das

KMU weiter auf das Kerngeschäft konzentrieren konnte und es sich außerdem durch die Expertise des IP-Dienstleisters höhere Erträge bei der externen Verwertung versprach, als es bei einer eigenen externen Verwertung möglich gewesen wäre.

Bereits nach wenigen Monaten wurde der erste Lizenznehmer in Deutschland identifiziert. Aufgrund der großen Nachfrage wurde jedoch keine exklusive, sondern eine co-exklusive Lizenz vereinbart, bei der zwei Unternehmen die Technologie parallel auf den Markt bringen, weitere Lizenznehmer allerdings nicht zulässig sind. Dies geschah mit der Zielsetzung Schubladenpatente zu vermeiden und die Lizenzeneinnahmen durch die Konkurrenz der beiden Lizenznehmer zu steigern.

Der Patentverwertungsfonds übernahm alle Kosten, die im Rahmen der 'Veredelungs'- und Verwertungsstrategie anfielen wie z.B. Ausgaben für das Marketing, Reisekosten für die Suche nach internationalen Lizenznehmern sowie Ausgaben für den Aufrechterhaltung und Ausweitung des Patentschutzes auf andere Länder. So konnte parallel zur Markteinführung in Deutschland der erste Lizenzvertrag zeitnah in Japan, später auch in Frankreich, Großbritannien und Italien unterzeichnet werden.



Erträge aus der Verwertung über den Patentverwertungsfonds, Quelle: Eigene Darstellung.