

David LERCHBAUM

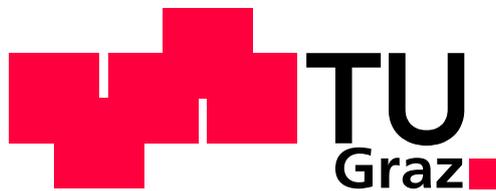
PATENTE IN DER PRAXIS

Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der technischen Wissenschaften

Doktoratsstudium der
technischen Wissenschaften im Rahmen der
Doktoratsschule Technoökonomie



Technische Universität
Graz

Betreuer:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan VORBACH
Institut für Unternehmensführung und Organisation

Graz, im März 2014

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Graz, am 23. März 2014

.....
David Lerchbaum

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen danken, die mich bei der Erstellung dieser Dissertation unterstützt haben.

Mein erster Dank gilt meinem Vorgesetzten und Mentor, Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr. Gernot Wirnsberger, der mich über die Vermittlung des patentrechtlichen Wissens im Rahmen der Patentanwaltsausbildung hinaus darin unterstützt hat, mich diesem Thema zu widmen und diese Arbeit zu verfassen.

Weiter danke ich Herrn Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan Vorbach für die ausgezeichnete Betreuung und Bereitschaft zu abendlichen Besprechungsterminen, die mir ein berufsbegleitendes Dissertieren erst ermöglicht haben.

Nicht zuletzt gilt mein Dank meiner Frau Elisabeth. Einerseits danke ich ihr als Wissenschaftlerin für die fruchtbaren Diskussionen in der konzeptionellen Phase der Arbeit und andererseits als Ehefrau für andauernde Unterstützung sowie die entbehrte gemeinsame Zeit.

Kurzfassung

Der Umgang mit gewerblichen Schutzrechten sowie den durch diese geschützten Erfindungen gestaltet sich in der Regel als interdisziplinäre Gratwanderung zwischen den Gebieten Technik, Betriebswirtschaft und Recht, insbesondere Patentrecht. Eine entsprechende Komplexität und Interdisziplinarität weist auch der bei Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie relevante Entscheidungsraum auf.

Gleichzeitig greifen die aus dem Technologiemanagement bekannten Instrumente zur Strategieentwicklung im Bereich gewerbliche Schutzrechte zu kurz, sodass bei Entscheidungen im Bereich gewerblicher Schutzrechte entscheidungsunterstützende Managementtools weitgehend fehlen.

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zum Schließen dieser Lücke, indem ein Ansatz zur strukturierten Ableitung einer Schutzrechtsstrategie für eine Erfindung entwickelt wird. Dazu werden nach einer Einführung in die Thematik und Herausarbeitung der Problemstellung in einem ersten Schritt die im Erteilungsverfahren zu treffenden Entscheidungen in Abhängigkeit des anwendbaren Rechtes für einen österreichischen Erfinder bzw. Anmelder chronologisch analysiert, sodass die Komplexität einer einzigen Entscheidung über eine Schutzrechtsstrategie durch eine Aufteilung auf mehrere weniger komplexe Einzelentscheidungen für den Anwender reduziert wird.

In einem weiteren Schritt wird ein Werkzeug entwickelt, mit welchem für jede der zuvor erarbeiteten Entscheidungen eine Handlungsempfehlung ableitbar ist. Dazu wird einerseits untersucht, inwieweit Instrumente aus dem Technologie- und Innovationsmanagement einsetzbar sind. Dabei werden diese Instrumente Entscheidungen zugeordnet, bei welchen diese aufgrund korrespondierender Wirkungen anwendbar sind. Andererseits werden für Entscheidungen, bei welchen bekannte Instrumente nicht anwendbar sind oder zu kurz greifen, unter Einsatz der präskriptiven Entscheidungstheorie Handlungsempfehlungen in Abhängigkeit von Zielen des Erfinders bzw. Anmelders erarbeitet und angegeben, sodass insbesondere für die juristische Dimension der Entscheidungen Handlungsempfehlungen gegeben werden können.

Abschließend wird das erarbeitete Werkzeug ex post auf Fallbeispiele angewandt und zur Verifikation des Werkzeuges untersucht, ob die mit dem Werkzeug abgeleiteten Handlungsempfehlungen den tatsächlich gewählten Handlungsalternativen entsprechen.

Abstract

The management of intellectual property rights is perceived as an interdisciplinary fine line between the disciplines technology, business administration and law, especially patent law. A corresponding complexity and interdisciplinary has also the decision space for developing an IP strategy.

Furthermore, tools that are known from the technology management fail to provide sufficient support for those decisions. Especially tools that are known from the technology management do not provide support in the law dimension of the decision space. Hence, there is a gap between a need for management tools and existing tools.

This thesis contributes to fill this gap by providing an approach for a structured deriving of recommendations in the developing process of an IP strategy. For this purpose the life cycle of an intellectual property right is analysed in a first step depending on the relevant law for an Austrian inventor. Thereby relevant decision points and decisions are identified. Hence, the complexity of one decision for developing an IP strategy is reduced by splitting the decision on several less complex decisions.

Afterwards, a tool is developed. This tool allows deriving recommendations for each of the identified decisions in a structured process depending on the goals of the inventor and the impact of the alternatives. Thereby, instruments that are known from the technology management are related with decisions that have alternatives with a corresponding impact. When none of the known instruments is applicable for a decision, a process for decision making is provided by using the prescriptive decision theory. Hence, the tool allows to provide recommendations also for the decisions in the legal dimension of the decision space.

Finally, the developed tool is applied to ex post case studies and examined for verification of the tool. Thereby, it is evaluated whether the recommendations derived by using the tool correspond to the actually selected alternatives.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangssituation	1
1.1.1	Problemstellung	3
1.1.2	Stand der wissenschaftlichen Diskussion	6
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	10
1.3	Forschungsmethodik und Vorgehen	12
1.4	Aufbau der Arbeit.....	13
2	Rechtliche Aspekte Schutzrechte	14
2.1	Immaterialgüterrecht.....	15
2.1.1	Urheberrecht.....	16
2.1.2	Gewerbliche Schutzrechte	17
2.1.3	Verfahren bei technischen gewerblichen Schutzrechte	35
2.2	Ausgewählte Patentstrategien	53
2.2.1	Die Unterseeboot-Strategie	53
2.2.2	Die Strategie Geheimhaltung durch Teilanmeldung	56
2.2.3	Die Non-Unity Strategien	59
2.2.4	Die Hidden-Invention-Strategie	61
2.2.5	Die Anti-Profildienst-Strategie	61
2.2.6	Die Geheimpatentstrategie	62
2.2.7	Das Ass im Ärmel	62
2.2.8	Die Strategie der scheinbaren Prioritätskette	63
2.2.9	Die Strategie des „Löcher in den Käse Schießens“	64
2.2.10	Die Umarmungsstrategie	65
2.2.11	Zusammenfassung	66
3	Betriebswirtschaftliche Aspekte	68
3.1	Technische Schutzrechte im Innovationsprozess	68
3.2	Intellektuelles Kapital	70

3.3	Auswirkung auf strategische Erfolgsfaktoren	73
3.4	Formen der Patentverwertung	77
3.5	Wertdefinition.....	79
3.6	Einordnung in die Bilanz	84
3.6.1	Bilanzierung von Patenten in Österreich.....	85
3.6.2	Bilanzierung von Patenten in Deutschland.....	91
3.6.3	Bilanzierung von Patenten nach dem IFRS	94
3.6.4	Bilanzierung von Patenten nach US-GAAP	98
3.7	Bewertungsanlässe und Bewertungszwecke	102
3.7.1	Unternehmensbezogenen Anlässe	103
3.7.2	Managementorientierte Anlässe	104
3.7.3	Transferorientierte Anlässe.....	105
3.7.4	Bilanzierungs- und finanzierungsorientierte Anlässe.....	106
3.7.5	Konfliktbasierte Anlässe	106
3.8	Bewertungsansätze technischer Schutzrechte.....	107
3.8.1	Kostenorientierte Verfahren	108
3.8.2	Marktbasierte Verfahren	109
3.8.3	Ertragsorientierte Verfahren.....	110
3.8.4	Qualitative Verfahren auf Grundlage empirischer Indikatoren	113
3.8.5	Übersicht über Bewertungsansätze	121
3.9	Wertverteilung	122
4	Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte	123
4.1	Patentstrategien in Unternehmen	123
4.1.1	Offensive Patentstrategie.....	124
4.1.2	Defensive Strategien	127
4.2	Instrumente zur Analyse und Strategiebestimmung	129
4.2.1	Strategiebestimmung und Strategieauswahl mittels SWOT Analyse....	129
4.2.2	Strategieauswahl durch den „Marketing Warfare“ Ansatz von Durö und Sanström	132

4.2.3	Ableiten von Handlungsempfehlungen mittels Portfolio-Analyse.....	135
4.2.4	Patentbewertung und Strategieableitung nach Hsieh.....	148
4.2.5	Patentverwertung aus Sicht der Transaktionskostentheorie.....	151
4.2.6	Patentverwertung aus Sicht des ressourcenbasierten Ansatzes.....	153
4.2.7	Patentverwertung unter Berücksichtigung von Markteintrittsbarrieren..	154
4.3	Kritische Würdigung vorhandener Instrumente zur Ableitung von Handlungsempfehlungen.....	156
5	Forschungsfragen	157
6	Methodik - wissenschaftstheoretische Grundlagen.....	158
6.1	Entscheidungsorientierte Betriebswirtschaft.....	159
6.1.1	Entscheidungstheorie	159
6.1.2	Der Forschungsansatz in der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre.....	165
6.2	Management komplexer Systeme.....	166
6.2.2	Evolutionäres Problemlösen	168
6.2.3	Maßnahmendefinition auf struktureller Ebene.....	169
7	Konzeption des Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen	170
7.1	Anforderungen.....	170
7.1.1	Vollständigkeit	170
7.1.2	Validität.....	171
7.1.3	Logische Widerspruchsfreiheit.....	171
7.1.4	Praktikabilität	172
7.1.5	Objektivität.....	172
7.2	Erste sekundäre Forschungsfrage	173
7.2.1	Mögliche Handlungsalternativen	173
7.2.2	Überblick	186
7.3	Zweite sekundäre Forschungsfrage.....	191
7.4	Entwicklung und Beschreibung des Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen.....	193
7.4.1	Entscheidungen in Phase 1	193

7.4.2	Entscheidungen in Phase 2	202
7.4.3	Entscheidungen in Phase 3	211
7.4.4	Entscheidungen in Phase 4	219
7.4.5	Entscheidungen in Phase 5	225
7.4.6	Entscheidungen in Phase 6	227
7.4.7	Entscheidungen in Phase 7	237
7.5	Überprüfen der Anforderungserreichung.....	242
7.5.1	Vollständigkeit	242
7.5.2	Validität.....	242
7.5.3	Logische Widerspruchsfreiheit.....	243
7.5.4	Praktikabilität	243
7.5.5	Objektivität.....	244
8	Prototypische Anwendung anhand von Fallbeispielen.....	245
8.1	Prototypische Umsetzung in Phase 1	246
8.2	Prototypische Umsetzung in Phase 2	248
8.3	Prototypische Umsetzung in Phase 3 und Phase 4.....	250
8.4	Prototypische Umsetzung in Phase 5	254
8.5	Prototypische Umsetzung in Phase 6	255
8.6	Prototypische Umsetzung in Phase 7	257
8.7	Schlussfolgerung	258
8.7.1	Beitrag der prototypischen Anwendung für die Überprüfung der Anforderungserreichung	258
8.7.2	Grenzen des Werkzeuges	259
9	Zusammenfassung und Ausblick.....	261
9.1	Zusammenfassung	261
9.2	Ausblick	264
10	Literaturverzeichnis.....	265

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unsicherheit im Patentlebenszyklus	4
Abbildung 2: Überblick Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht	14
Abbildung 3: Schutz bei Patenterteilung nach Ablauf der 18-Monatsfrist	36
Abbildung 4: Schutz bei Patenterteilung vor Ablauf der 18-Monatsfrist	37
Abbildung 5: EP-Anmeldung bei Inanspruchnahme einer Priorität	39
Abbildung 6: EP-Anmeldung ohne Inanspruchnahme einer Priorität	40
Abbildung 7: Anmeldung nach dem PCT mit Inanspruchnahme einer Priorität.....	42
Abbildung 8: Kostenentwicklung einer internationalen Anmeldung.....	43
Abbildung 9: Kosten der Variante A	46
Abbildung 10: Kosten der Variante B	47
Abbildung 11: Kosten der Variante C	48
Abbildung 12: Kosten der Variante D	50
Abbildung 13: Vergleich der Kosten der einzelnen Varianten.....	51
Abbildung 14: Unterseeboot-Strategie und Marktverhalten	54
Abbildung 15: Handlungen bei der Geheimhaltung durch Teilanmeldung Strategie	57
Abbildung 16: Schema der Non-Unity Strategien	60
Abbildung 17: Strategie der scheinbaren Prioritätskette.....	63
Abbildung 18: Strategie des Löcher in den Käse Schießens	64
Abbildung 19: Die Umarmungsstrategie.....	65
Abbildung 20: Durch mögliche Patentstrategien definierter Handlungsraum	66
Abbildung 21: Zusammenhang zwischen Inventionen, Patenten und Innovationen	69
Abbildung 22: Struktur des intellektuellen Kapitals im Unternehmen.....	71
Abbildung 23: Arten von Vermögenswerten	72
Abbildung 24: Formen der Verwertung von Schutzrechten	78
Abbildung 25: Typische Wertverteilung innerhalb eines Patentportfolios.....	122
Abbildung 26: Klassifikation nach der SWOT Analyse	130
Abbildung 27: Strategieeinordnung in das modifizierte BCG Portfolio	132
Abbildung 28: Einordnung in das 9-Felder BCG Portfolio.....	133
Abbildung 29: Einordnung der Kampfstrategien	133
Abbildung 30: Matrix für integrierte F&E- und Patentstrategien nach PFEIFFER	137
Abbildung 31: Patentportfolio nach BROCKHOFF	139
Abbildung 32: Patentportfolio I nach ERNST	141
Abbildung 33: Patentportfolio nach HOFINGER.....	144
Abbildung 34: Patentportfolio nach FAIX.....	147

Abbildung 35: Portfolio nach HSIEH	149
Abbildung 36: Strategieempfehlung unter Berücksichtigung von Know-how Barrieren	152
Abbildung 37: Verwertung nach Eigenkompetenz und Relevanz	153
Abbildung 38: Verwertung nach Marktanteil und Patentwert	155
Abbildung 39: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Arbeit	158
Abbildung 40: Einflussfaktoren betrieblicher Entscheidungsprozesse	163
Abbildung 41: Forschungsansatz der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre	165
Abbildung 42: Morphologischer Kasten der wesentlichen Handlungsalternativen	187
Abbildung 43: Entscheidungen für nicht veröffentlichte Anmeldungen	188
Abbildung 44: Entscheidungen für veröffentlichte und weiterverfolgte Anmeldung	189
Abbildung 45: Gewählte Handlungsalternativen für die nicht veröffentlichten Anmeldungen	189
Abbildung 46: Kombination von Handlungsalternativen für die weiterverfolgte Anmeldung	190
Abbildung 47: Wahl der Erstanmeldung nach Unsicherheit und angestrebtem territorialen Schutzzumfang	199
Abbildung 48: Involviertheit nach Markteintrittsbarrieren und Patentwert	209
Abbildung 49: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 1	247
Abbildung 50: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 2	249
Abbildung 51: Gewählte Handlungsalternativen für Verwertung.....	251
Abbildung 52: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in den Phasen 3 und 4	253
Abbildung 53: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 5	254
Abbildung 54: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 6	256
Abbildung 55: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 7	257

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Möglichkeiten, durch ein Patent Schutz für eine Erfindung zu erlangen.....	24
Tabelle 2: Vergleich verschiedener Schutzrechte, mit welchen Schutz für ein Design erreicht werden kann	30
Tabelle 3: Vergleich verschiedener Schutzrechte zum Schutz von Marken.....	34
Tabelle 4: Bilanz nach UGB	85
Tabelle 5: Bilanz nach deutschem HGB.....	91
Tabelle 6: Achsdimensionen und Indikatoren nach PFEIFFER.....	136
Tabelle 7: Achsdimensionen und Indikatorstruktur nach BROCKHOFF	138
Tabelle 8: Achsdimensionen des Patentportfolios I nach ERNST	140
Tabelle 9: Achsdimensionen des Patentportfolios II nach ERNST	142
Tabelle 10: Achsdimensionen nach HOFINGER.....	143
Tabelle 11: Achsdimensionen nach FAIX.....	146
Tabelle 12: Achsdimensionen nach HSIEH.....	148
Tabelle 13: Markteintrittsbarrieren.....	154
Tabelle 14: Wirkungen ausgewählter Handlungsalternativen	198

Abkürzungsverzeichnis

ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
ABI	Amtsblatt
ABPO	Accumulated Postretirement Benefit Obligation
AO	Ausführungsordnung zum EPÜ
ARIPO	African Regional Intellectual Property Organization
AT	Österreich
At	jährliche patentinduzierte Ausgaben
BGH	Deutscher Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
ca.	circa
dEStG	deutsches Einkommenssteuergesetz
dHGB	deutsches Handelsgesetzbuch
EAPO	Eurasische Patentorganisation
EPA	Europäisches Patentamt
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EStG	österreichisches Einkommenssteuergesetz
EStR	Einkommenssteuerrichtlinie
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
Et	jährliche patentinduzierte Erträge
F&E	Forschung und Entwicklung
ff.	folgende

G	Aktenzeichen von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes
GAAP	Allgemein anerkannte Rechnungsgrundsätze
GebG 1957	Gebührengesetz 1957
GebO	Europäisches Patentübereinkommen Gebührenordnung
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster)
GMG	Österreichisches Gebrauchsmustergesetz
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 207/2009 DES RATES vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke)
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GZ	Geschäftszahl
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
HGB	österreichisches Handelsgesetzbuch
HISchG	Halbleiterschutzgesetz
HMA	Haager Musterabkommen
i	Zinssatz
IAS	International Accounting Standards
idR	in der Regel
IFRIC	International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRS	International Financial Reporting Standards
inkl.	inklusive
IP	Intellectual Property

IPC	Internationale Patentklassifikation
IRB	Internationale Recherchenbehörde
J	Aktenzeichen von Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes
JPO	Japan Patent Office
KMU	Klein- und mittelständische Unternehmen
M	Monate
Mitt. d. Präs.	Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamtes
MMA	Madriдер Markenabkommen
MMP	Protokoll zum Madriдер Markenabkommen
MarkenSchG	Markenschutzgesetz
MuSchG	Musterschutzgesetz
OAPI	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
OGH	Oberster Gerichtshof
ÖPA	Österreichisches Patentamt
OPM	Oberster Patent- und Markensenat
PatG	Österreichisches Patentgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty
PrüfRichtl	Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
PW	Patentwert
S.	Seite
SchZG	Schutzzertifikatgesetz
SEC	Securities and Exchange Commission
SFAS	Statements of Financial Accounting Standards

SortSG	Sortenschutzgesetz
SWOT	Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)
T	Aktenzeichen von Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TW	Technologiewert
u.a.	unter anderem
UFS	Unabhängiger Finanzsenat
UFSW	Entscheidung des unabhängigen Finanzsenates
UGB	Unternehmensgesetzbuch
UrhG	Urheberrechtsgesetz
UWG	Unlauterer-Wettbewerbs-Gesetz
usf.	und so fort
USPTO	United States Patent and Trademark Office
Vgl.	Vergleiche
VwGH	Verwaltungsgerichtshof
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum
WTO	World Trade Organisation
Z	Ziffer
z.B.	Zum Beispiel

1 Einleitung

Den Beginn dieser Arbeit bildet die Erörterung der Ausgangslage und Problemstellung im Umgang mit Patenten. Darauf aufbauend wird die Zielsetzung der Arbeit angegeben. Das dadurch determinierte forschungsmethodische Vorgehen wird im Anschluss kurz umrissen. Abschließend wird im einleitenden Kapitel der Aufbau der Arbeit dargestellt.

1.1 Ausgangssituation

Ein an Dynamik stetig zunehmender technologischer Wandel,¹ ein damit verbundener Trend hin zu mehr Innovation² sowie gleichzeitig immer kürzere Produktlebenszyklen³ bilden den volkswirtschaftlichen Hintergrund, vor dem die Bedeutung geistigen Eigentums, insbesondere in hochentwickelten und reichen Staaten, stetig zunimmt.⁴ So hat sich beispielsweise der Anteil des immateriellen Vermögens am gesamten Unternehmenswert von etwa 20 % zu Beginn der achtziger Jahre bis heute in einigen Branchen auf über 80 % gesteigert.⁵ Um diesen Anteil am Vermögenswert vor Mitbewerbern zu schützen, werden Schutzrechte wie Patente verwendet, die über das bloße Schaffen einer Monopolstellung zunehmend getrennt vom Unternehmen verwertet werden, wodurch sich Erfindern über ein Herstellen von auf einer Erfindung basierenden Produkten vielfältige Möglichkeiten der Verwertung bieten.⁶ Weiter haben sich Patente als positiv mit einer Unternehmensentwicklung korrelierend erwiesen⁷ und konnte gezeigt werden, dass Schutzrechte positiv mit einer marktbeherrschenden Stellung korrelieren,⁸ weswegen auch der Einsatz und die Bedeutung technischer Schutzrechte seit Jahren einem stetigen Wachstum unterworfen sind. Dabei werden

¹ Vgl. Hartlieb/Normung (2000) S. 24

² Vgl. Henfling (1981) S. 11, Thiedemann (2010) S. 1, Weigand (1996) S. 25 ff.

³ Vgl. Raubold (2011) S. 80, Tiefel (2007) S. 35, Haupt/Kloyer/Lange (2007) S. 52 ff. Ausführlich zur Entwicklung von Produktlebenszyklen: Fischer (2001) S. 125 ff.

⁴ Vgl. Grupp/Schmoch (1999) S. 393 sowie Lall (2003) S. 1679. Dass Patente in entwickelten und reichen Staaten eine höhere Bedeutung haben, mag auch daran liegen, dass diese in entsprechenden Staaten besser durchsetzbar sind und auch einen faktischen rechtlichen Wert haben vgl. Ginarte/Park (1997) S. 299

⁵ Vgl. Loop/Scheffer (2005) S. 21

⁶ Vgl. Tauman/Weng (2012) S. 241, Beyer (2008) S. 19

⁷ Vgl. Ernst (1996) S. 2

⁸ Vgl. Bekkers/Duysters/Verspagen (2002) S. 1159

Patente von mittelständischen und großen Unternehmen genauso eingesetzt wie von kleineren Unternehmen und Start-Ups.⁹

Dadurch sind viele Unternehmen mit Entscheidungen konfrontiert, die Schutzrechte betreffen, wie ob überhaupt eine Schutzrechtsanmeldung für eine Erfindung eingereicht werden soll und wie danach weiter im Erteilungsverfahren vorzugehen ist. Dabei sind besonders für umsatzschwache Unternehmen, die eine Erfindung getätigt haben, die im Zuge einer Patentanmeldung und -erteilung auftretenden Kosten zumeist nicht unerheblich.¹⁰ So folgen auf Kosten einer Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) oder dem Patent Cooperation Treaty (PCT) in weiterer Folge abhängig von der gewählten Route und den Staaten, in welchen Schutz angestrebt wird, erhebliche Kosten, welche durch die Erfindung gerechtfertigt sein müssen. Angesichts dieser Kosten sowie einer hohen Unsicherheit und geringer Vorhersagbarkeit, die einem Innovationsprozess in einer frühen Phase üblicherweise inhärent sind,¹¹ liegt auch einer Entscheidung für oder gegen eine Schutzrechtsanmeldung eine hohe Unsicherheit zugrunde.

Gleichzeitig liefert die Managementlehre an der Schnittstelle zwischen Technik, Betriebswirtschaft und Recht, an welcher die für Schutzrechte relevanten Entscheidungen zu treffen sind, nur Konzepte, die der Komplexität dieser Schnittstelle nicht gerecht werden, weswegen Werkzeuge zur Unterstützung der diesbezüglich relevanten Entscheidungen weitgehend fehlen. Dies ist insofern als besonders nachteilig zu bewerten, da bekannt ist, dass gerade bei Kleinstunternehmen wie Start-Ups ein mangelndes Bewusstsein in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte vorhanden ist.¹² Naheliegend ist der Schluss, dass dadurch auch entsprechende Entscheidungen nicht mit der gebotenen Sorgfalt und teilweise schlicht falsch getroffen werden.

⁹ Vgl. Lang (2007) S. 79

¹⁰ Vgl. Lang (2007) S. 79 ff.

¹¹ Vgl. Zahn (2004) S. 127

¹² Vgl. Beetz (2003) S. 175

1.1.1 Problemstellung

Zwar bieten Patente ein – zeitlich befristetes – Monopol auf eine Technologie, die Bewertung dieses Monopols sowie die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um dieses Monopol zu erlangen, gestaltet sich jedoch im Einzelfall zumeist als Herausforderung. So sind neben unabdingbaren technologischen Kenntnissen genauso rechtliche Kenntnisse, insbesondere des gewerblichen Rechtsschutzes erforderlich, um eine Entscheidung für oder gegen eine Patentanmeldung sachlich beurteilen zu können. Weiter ist ökonomisches Verständnis nötig, um die wirtschaftliche Wirkung des Patentbesitzes abschätzen und eine wirtschaftliche Bewertung durchführen zu können.¹³ Während es in großen, insbesondere forschungsintensiven Unternehmen über das Innovations- und Patentmanagement¹⁴ Instrumente und Ressourcen gibt, um die Entscheidung über Investitionen in neue Schutzrechte zu treffen, stehen kleinen Unternehmen zumeist keine für den Bereich des Intellectual Property (IP) freigestellte Ressourcen zur Verfügung und greifen viele der im Zuge einer IP-Strategie für große Unternehmen anzuwendende Instrumente bei kleinen Unternehmen gerade nicht, die einen Businessplan nur auf einer einzigen Idee aufbauen.

80 % der Patentanmelder sind Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Einzelerfinder. Diese 80 % der Patentanmelder reichen 20 % aller Patentanmeldungen ein.¹⁵ Gleichzeitig setzen viele der Instrumente spezielles Know-how oder auch besondere Infrastruktur voraus, die kleinen Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Damit sind kleine Unternehmen gegenwärtig bezüglich eines Umganges mit gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, besonders in frühen Phasen, in denen kostenintensive Entscheidungen getroffen werden müssen, noch stark benachteiligt. Die Entscheidung, eine Schutzrechtsanmeldung einzureichen, wird häufig mit den gesamten Kosten des Verfahrens verknüpft, die je nach territorialer Ausweitung des Schutzes auch 100.000 Euro und mehr betragen können. Gleichzeitig besteht zum Zeitpunkt, zu dem über eine Schutzrechtsanmeldung entschieden wird, noch eine erhebliche Unsicherheit bezüglich des durch die Erfindung herstellbaren Produktes sowie über den Markt für dieses Produkt.¹⁶ Zuzufolge einer Studie des EPA ist die

¹³ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 1 ff.

¹⁴ Vgl. Wurzer (2009) S115 ff

¹⁵ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl, et al. (2010)

¹⁶ Ein umfassender Überblick über die Unsicherheit bei innovativen Projekten sowie die Auswirkung derselben auf die Entscheidungsfindung findet sich bei Vorbach (2005) S. 107 ff.

Unsicherheit über die Vermarktbarkeit eines Produktes in 20 % der Fälle ausschlaggebend für das Nicht-Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung.¹⁷

Gleichzeitig haben Studien gezeigt, dass Investoren, die in frühen Phasen in ein Unternehmensgründungsprojekt einsteigen, mehr profitieren als jene, die erst in späteren Phasen einsteigen, wenn die Unsicherheit bereits reduziert ist.¹⁸ Dies kann durch eine zu pessimistische Einschätzung der Gründer in frühen Phasen sowie unzureichende Managementtools begründet sein, um relevante Entscheidungen im Bereich gewerblicher Schutzrechte zu treffen.

Nach SCHMIDT kann die gesamte Unsicherheit im Patentlebenszyklus qualitativ wie folgt dargestellt werden:¹⁹

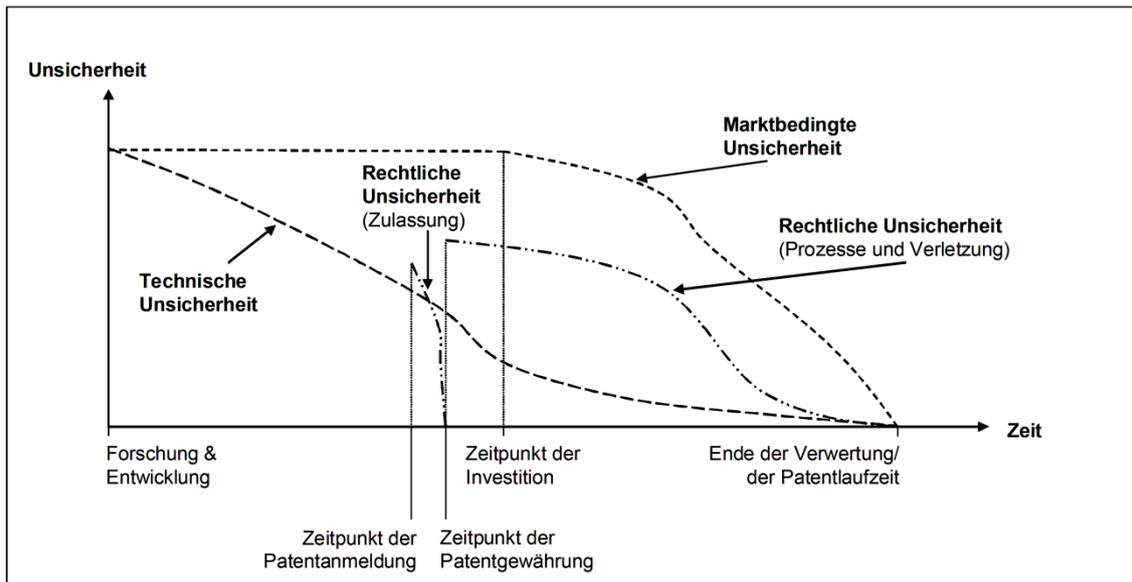


Abbildung 1: Unsicherheit im Patentlebenszyklus²⁰

Die technische Unsicherheit ist bedingt durch eine Unsicherheit über die Realisierbarkeit der entwickelten technischen Lösung, der Integrierbarkeit der neuen Lösung in bestehende Produkte und Prozesse, einer Verdrängung durch technologischen Fortschritt, Entwicklungssprünge sowie Herstellungsprobleme.²¹

¹⁷ Vgl. EPO (1994) S. 109 ff.

¹⁸ Vgl. Wiltbank/Read/Dew, et al. (2009) S. 128

¹⁹ Vgl. Schmidt (2004) S. 67. Zur marktbedingten Unsicherheit insbesondere aufgrund sogenannter disruptiver Technologien siehe ausführlich Christensen (1997)

²⁰ Quelle: Spranger (2006) S. 89

²¹ Vgl. Spranger (2006) S. 70

Als Marktrisiken werden die Marktakzeptanz, die Marktdynamik, Absatzchancen, Maßnahmen der Konkurrenz sowie das Investitionsrisiko bzw. ein Verlustrisiko gesehen.²²

Unter rechtlichen Risiken werden eine Unsicherheit über eine Schutzzfähigkeit der Entwicklung, Risiken betreffend die Rechtsbeständigkeit eines Schutzrechtes, eine Umgehbarkeit des Schutzrechtes durch Alternativlösungen sowie insbesondere ein Verletzungs- und Prozessrisiko subsumiert.

Zwar können durch Maßnahmen einzelne Aspekte der Unsicherheit reduziert werden. Beispielsweise kann ein Risiko mangelnder Rechtsbeständigkeit aufgrund mangelnder Neuheit durch eine Patentrecherche reduziert werden. Jedoch können nicht sämtliche Risiken in einem Entwicklungsprojekt vollständig eliminiert werden.

Es steht der Erfinder damit häufig vor dem Dilemma, zu einem Zeitpunkt hoher Unsicherheit eine kostenintensive Entscheidung über eine Schutzrechtsanmeldung treffen zu müssen oder auf Rechte an der Erfindung zu verzichten, da eine Reduktion der Unsicherheit ohne eine Veröffentlichung beispielsweise im Rahmen einer Marktstudie meist nicht erreichbar ist.

Für diese Entscheidungen liefert die Managementlehre jedoch nur in unzureichendem Ausmaß Unterstützung in Form von für den Praktiker einfach anwendbaren Werkzeugen, die dem Anwender ein Ableiten einer der Komplexität entsprechenden Handlungsempfehlung ermöglichen.

²² Spranger (2006) S. 70

1.1.2 Stand der wissenschaftlichen Diskussion

Bekannt ist, dass die wissenschaftliche Diskussion in der theoretisch-wissenschaftlichen Aufarbeitung an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft erhebliche Defizite aufweist, die insbesondere den Bereich des Technologie- und Innovationsmanagements betreffen.²³ Gleichzeitig wurden aufgrund der erkannten Mängel Anstrengungen unternommen, dieselben zu reduzieren.²⁴ Die entsprechenden Arbeiten betreffen weitgehend die Anwendbarkeit des aus der Betriebswirtschaft bekannten Instrumentariums Technologieentwicklungen, Innovationsprozesse, Kreativitätstechniken sowie das Controlling von Innovationen, insbesondere über den Einsatz von adaptierten Kennzahlen.²⁵

Dem Teilbereich der genannten Schnittstelle, welcher sich mit der für gewerbliche Schutzrechte relevanten Schnittmenge Technik, Betriebswirtschaft und Recht befasst, wird jedoch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt.²⁶ Allerdings ist auch dieser Teilbereich aufgrund der zunehmenden Bedeutung gewerblicher Schutzrechte gegenwärtig einem starken Wachstum unterworfen.²⁷

Sofern wissenschaftlich über gewerbliche Schutzrechten diskutiert wird, wird zumeist empirisch geforscht. Dabei wurde beispielsweise auf Patentportfolios großer, insbesondere börsennotierter Unternehmen eingegangen.²⁸ Auch der Bereich von kooperierenden Unternehmen mit verschiedenen Patentportfolios wurde beleuchtet und festgestellt, dass einzelne Unternehmen ihre Schutzrechte deutlich höher bewerten als dies durch Ertragsmöglichkeiten gerechtfertigt ist.²⁹ Eine weitere Studie widmete sich der Frage, ob Patente von wissenschaftlichen Universitäten einen vergleichbaren Wert wie Patente der Industrie aufweisen.³⁰ Bezüglich Start-Ups zeigt sich, dass Patente eine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen³¹ und dass Unternehmen mit Patenten stärker wachsen als jene, welche keine Patente haben.³² In einer weiteren Studie zeigte sich, dass nur jene Patente einen Mehrwert für das

²³ Vgl. Vorbach (2005) S. 2, Staudt/Merker (2001) S. 125

²⁴ Siehe beispielsweise Vorbach (2005), Pepels (2006), Granig (2007), Hauschildt/Salomo (2011), Hartschen/Scherer/Brügger (2009), Disselkamp (2012) und Schuh (2012)

²⁵ Vgl. Gleich (2011), Peter (2011), Flöter (2007),

²⁶ Einer der Beiträge zur Diskussion dieser Schnittstelle findet sich bei Tiefel/Dirschka (2007) S. 15 ff.

²⁷ Vgl. Candelin-Palmqvist/Sandberg/Mylly (2012) S. 507

²⁸ Vgl. Ernst/Legler/Lichtenthaler (2010)

²⁹ Vgl. Wartburg/Teichert (2008) S. 106 ff.

³⁰ Vgl. Sapsalis/van Pottelsberghe de la Potterie/Navon (2006) S. 1631 ff.

³¹ Vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1016 ff

³² Vgl. O'Regan/Sims (2008) S. 418

Unternehmen bringen, die auch in anderen Patenten zitiert werden.³³ Patentwerte, die mittels Strukturgleichungen ermittelt wurden, zeigten, dass sich ein Patentwert über einen technologischen und einen wirtschaftlichen Wert definieren lässt, wobei auch eine Sperrwirkung des Patentbesitzes berücksichtigt wird.³⁴ Weiter wurde in der Forschung auch die Bewertung von Patenten aus Sicht der Patentämter hinterfragt, wobei Inkonsistenzen in Entscheidungen untersucht wurden.³⁵ Insbesondere wurde gefunden, dass einige Unternehmen ungerechtfertigte Summen in eine Vielzahl von Patentanmeldungen investieren, wenn deren unmittelbare Mitbewerber dies ebenfalls tun.³⁶

Dass auch das Umfeld, in dem sich ein Erfinder befindet, entscheidenden Einfluss auf eine Neigung des Erfinders, die Erfindung zu patentieren hat, zeigte eine weitere Studie. Dabei wurde untersucht, welche Anreize Erfinder an Universitäten dazu bringen, ihre Erfindungen zu patentieren. Es zeigte sich, dass in einem derartigen Umfeld weniger finanzielle Aspekte als vielmehr Möglichkeiten, die Reputation des Einzelnen aufzuwerten und neue Forschungsfragen zu finden, relevante Anreize sind.³⁷ Weiter wurde, wieder empirisch, untersucht, warum für viele Entwicklungen keine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wird. Demnach spricht für viele gegen das Einreichen einer Anmeldung, dass durch eine mit der Schutzrechtsanmeldung verbundene Veröffentlichung der Erfindung Konkurrenten ein Imitieren oder ein an der Erfindung Vorbeientwickeln, „invent around“, ermöglicht oder vereinfacht werden könnte.³⁸

Bekannt ist, dass gerade kleine Unternehmen wie Start-Ups nur wenig Zeit zur Verfügung haben, um Entscheidungen zu treffen und aufgrund zumeist dünner Kapitaldecke sehr sensibel auf rechtliche Unsicherheiten reagieren können.³⁹ Darüber hinaus bietet insbesondere die betriebswirtschaftliche Literatur Instrumente, um Investitionsentscheidungen zu treffen, jedoch wurde festgestellt, dass gerade die nicht betriebswirtschaftlichen Aspekte wie rechtliche Rahmenbedingungen bei Unternehmensgründungen, die auf Erfindungen basieren, häufig übersehen werden.⁴⁰ Diese Aspekte werden damit auch bei relevanten Entscheidungen häufig übersehen. Gleichzeitig ist bekannt, dass Unternehmen, die Entscheidungen auf einer breiten

³³ Vgl. Sandner/Block (2011) S. 969 ff.

³⁴ Vgl. Suzuki (2011) S. 986 ff.

³⁵ Vgl. Burke/Reitzig (2007) S. 1404 ff.

³⁶ Vgl. Arundel/Patel (2003) S. 17

³⁷ Vgl. Baldini/Grimaldi/Sorero (2006) S. 333 ff.

³⁸ Vgl. Harabi (1995) S. 990

³⁹ Vgl. Marcum/Blair (2011) S. 143 ff.

⁴⁰ Vgl. Marcum/Blair (2011) S. 151

Informationsbasis treffen, geringere systematische Fehler und einen besseren Unternehmenserfolg aufweisen.⁴¹

Für Entscheidungen unter Unsicherheit werden bei einigen Autoren Entscheidungsbäume vorgeschlagen, die jedoch für einen österreichischen Anmelder nicht detailliert genug sind, da im Wesentlichen mit den Entscheidungsbäumen die Entscheidung für oder gegen eine Anmeldung getroffen wird.⁴² Alternativ werden Entscheidungsbäume im Patentmanagement im Rahmen der Patentbewertung mittels Realloptionsverfahren genutzt.⁴³

Weiter wurden in Bezug auf Managemententscheidungen, welche gewerbliche Schutzrechte betreffen, Vorschläge vorgelegt, wie systematisch geistiges Eigentum unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie geschützt, bewertet und generiert werden kann.⁴⁴ Ein entsprechend den Anforderungen, die sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben, detailliertes Werkzeug wurde jedoch auch dabei nicht vorgelegt.

Zusammenfassend ist damit aus der überwiegend empirischen Forschung hinlänglich bekannt, dass Schutzrechte und im Besonderen Patente positiv für innovierende Unternehmen sein *können* und gleichzeitig zu wenig Beachtung finden.

Unter welchen Gesichtspunkten jedoch im Detail die vorstehend beschriebene Entscheidung über eine Schutzrechtsanmeldung bei hoher Unsicherheit zu treffen ist, geht auch aus der wissenschaftlichen Diskussion nicht in ausreichendem Maße hervor. Darüber hinaus sind auch Empfehlungen für die Entwicklung einer der Komplexität der Thematik Rechnung tragenden Patentstrategie für einen Praktiker nicht ableitbar. Ein Grund dafür liegt auch in den länderspezifischen Unterschieden im Patentrecht, die eine universelle Vorgehensweise nicht möglich machen.⁴⁵

Aus vorstehend Beschriebenem geht hervor, dass, obwohl bereits einige Arbeiten zu technischen Schutzrechten vorliegen, kein Vorgehensmodell besteht, welches den Bedürfnissen von kleinen Unternehmen gerecht wird und diese bei Entscheidungen unterstützt, die gewerbliche Schutzrechte betreffen. So sind zwar technologieorientierte

⁴¹ Vgl. Simon/Houghton/Aquino (2000) S. 15

⁴² Vgl. Poltorak/Lerner (2011) S. 132, Beveratos/Freire/Guglielmi, et al. (2005) S. 5032 f. sowie Leonard/Stiroh/Associates (2005) S. 326

⁴³ Vgl. Murphy/Orcutt/Remus (2012) S. 70 ff., Massingham (2010)

⁴⁴ Smith/Hansen (2002) S. 370 ff., Brennan/Connell (2000) beschreibt ein Modell zur Bewertung von Schutzrechten auf Basis von Indikatoren, um Entscheidungen treffen zu können. Jedoch wird auch dabei nicht im hier geforderten Detaillierungsgrad auf mögliche Entscheidungen sowie verfügbare Handlungsalternativen eingegangen.

⁴⁵ Zu länderspezifischen Unterschieden der einzelnen Patentsysteme siehe Hanel (2006)

Start-Ups, die ähnliche Entscheidungen zu treffen haben,⁴⁶ bereits wissenschaftlich teilweise beschrieben und die sich darauf für unternehmerische Entscheidungen ergebenden Implikationen erhoben worden. Welches Bewertungsverfahren für gewerbliche Schutzrechte diesen Bedürfnissen gerecht wird und wie darauf aufbauend relevante Entscheidungen diesbezüglich getroffen werden sollen, um eine Strategie im Bereich gewerblicher Schutzrechte zu entwickeln, ist bislang wissenschaftlich jedoch noch nicht in ausreichendem Maße behandelt worden.

⁴⁶ Vgl. Marcum/Blair (2011)S. 148

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ein Ziel der Arbeit ist daher, die im wissenschaftlichen Diskurs bestehenden Defizite zu reduzieren und Ergebnisse zu liefern, die der Praktiker als bei relevanten Entscheidungen unterstützendes Werkzeug einsetzen kann, welches der zum jeweiligen Entscheidungszeitpunkt herrschenden Unsicherheit Rechnung trägt. Es ist somit nicht das Ziel der Arbeit die Unsicherheit in einem Entwicklungsprojekt zu eliminieren, sondern trotz vorliegender Unsicherheit Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dazu soll ein Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen im Bereich technischer gewerblicher Schutzrechte entwickelt werden. Da aufgrund unterschiedlicher Rechtsnormen eine allgemein anwendbare Handlungsempfehlung nur mit unzureichender Anwendbarkeit auf konkrete Fragestellungen möglich wäre, liegt der Fokus dieser Arbeit auf Handlungsempfehlungen, die einem österreichischen Erfinder bzw. Anmelder in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte im Zeitraum nach der Erfindung sowie während des Patentlebenszyklus gegeben werden können.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden mit dieser Arbeit die Forschungsfragen beantwortet, die sich aus der Lücke zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs im Bereich des Technologiemanagements und dem Bedarf nach Managementtools im Bereich der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie ergeben, wie sich nachfolgend aus den Kapitel 2 bis 4 ergibt.

Die primäre Forschungsfrage lautet:

„Wie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem für einen österreichischen Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden können?“

Zur Beantwortung der primären Forschungsfrage werden die folgenden sekundären Forschungsfragen definiert.

Erste sekundäre Forschungsfrage:

„Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind möglich?“

und zweite sekundäre Forschungsfrage:

„Wie kann eine Entscheidung zwischen den möglichen Handlungsalternativen bzw. Strategien getroffen werden?“⁴⁷

⁴⁷ Vgl. Kapitel 5

1.3 Forschungsmethodik und Vorgehen

Die Forschungsmethodik der vorliegenden Arbeit entspricht der der anwendungsorientierten Wissenschaften nach ULRICH, wobei das Forschungsproblem in der Praxis entsteht.⁴⁸ Dabei werden unter Anwendungsorientierung Tätigkeiten verstanden, die ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen *sowie* praktischen Erfahrungen das Bereitstellen von Lösungen für die betriebliche Praxis zum Ziel haben.⁴⁹ Dass Einzelerfinder und kapitalschwache Kleinunternehmer ein Problem im Umgang mit Patenten wahrnehmen, insbesondere wenn es um die Entscheidung geht, das Patent in mehreren Staaten validieren zu lassen, wobei hohe Kosten entstehen, zeigt die Praxis.

Ausgangspunkt der Arbeit bildet die vorhandene Literatur zu Patentbewertung bzw. allgemein Bewertung technischer Schutzrechte sowie die Literatur zu vorhandenen Patentstrategien zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für Erfinder bzw. Anmelder. So erfolgt anhand der Analyse der Literatur eine theoriegeleitete Untersuchung sowie systematische deduktive Ableitung der Anforderungen an ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen, um ein angepasstes Werkzeug zu entwickeln bzw. einen Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen vorzulegen. Während die Arbeit über weite Teile deduktiv ist, wird abschließend in mehreren Fallbeispielen der entwickelte Ansatz angewandt, um diesen auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen.

Somit ist die Arbeit erkenntnistheoretisch dem kritischen Rationalismus zuzuordnen, da aus theoretischen Überlegungen ein Ansatz abgeleitet wird, um die Forschungsfrage zu beantworten und dieser Ansatz abschließend in mehreren Anwendungen erprobt und, sofern erforderlich, aufgrund der bei der Anwendung erzielten Erkenntnisse adaptiert wird.⁵⁰

⁴⁸ Vgl. Ulrich (1982) S. 2 ff.

⁴⁹ Vgl. Ulrich (1984) S. 200

⁵⁰ Vgl. Popper/Kiesewetter (2003) S. 263, Popper (1995) S. 161

1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 1 werden die Ausgangslage und die Problemstellung formuliert. Darauf aufbauend wird das grundsätzliche Ziel der Arbeit herausgearbeitet.

Die rechtlichen Grundlagen gewerblicher Schutzrechte werden in Kapitel 2 erläutert. Dies ist erforderlich, um die Möglichkeiten, die sich durch Wahl der einzelnen Verfahren zum Erlangen eines gewerblichen Schutzrechtes bieten, zu beleuchten, sodass die rechtlichen Grundlagen für die Beantwortung der Forschungsfrage gegeben sind. In diesem Kapitel finden sich ebenfalls verschiedene mögliche Patentstrategien, die sich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.

In Kapitel 3 werden betriebswirtschaftliche Aspekte gewerblicher technischer Schutzrechte erarbeitet. In diesem Kapitel wird einerseits auf die betriebswirtschaftliche Bedeutung gewerblicher Schutzrechte eingegangen. Andererseits werden auch Bewertungsverfahren, deren Vor- und Nachteile sowie Bewertungsanlässe erläutert.

In Kapitel 4 werden aus der Literatur bekannte Verfahren zur Strategiebestimmung angegeben, wobei auch deren Eignung zur gezielten Wahl einer der in Kapitel 2 beschriebenen Patentstrategien untersucht wird.

In Kapitel 5 wird die Forschungsfrage unter Berücksichtigung der in den Kapiteln 2 bis 4 erarbeiteten Grundlagen präzisiert sowie sekundäre Forschungsfragen zur Beantwortung der primären Forschungsfrage angegeben.

Kapitel 6 legt die wissenschaftstheoretischen Grundlagen dar, um ausgehend von den Kapiteln 2 bis 4 ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen angeben zu können. In diesem Zusammenhang wird auf die entscheidungsorientierte Betriebswirtschaft sowie das Management komplexer Systeme besonders eingegangen.

In Kapitel 7 wird das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen entwickelt, wobei eingangs die Anforderungen erarbeitet werden und in weiterer Folge unter Beantwortung der sekundären Forschungsfragen die primäre Forschungsfrage beantwortet wird.

In Kapitel 8 erfolgt die prototypische Anwendung des abgeleiteten Werkzeuges anhand von Fallstudien.

Kapitel 9 fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf.

2 Rechtliche Aspekte Schutzrechte

Dieses Kapitel bildet die rechtliche Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage. Zuerst wird ein Überblick über geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Teilen des Wettbewerbsrechts und gewerblichen Schutzrechten gegeben, bevor im Detail auf technische gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente, eingegangen wird. Anschließend wird auf die für österreichische Erfinder relevanten Erteilungsverfahren und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten eingegangen.

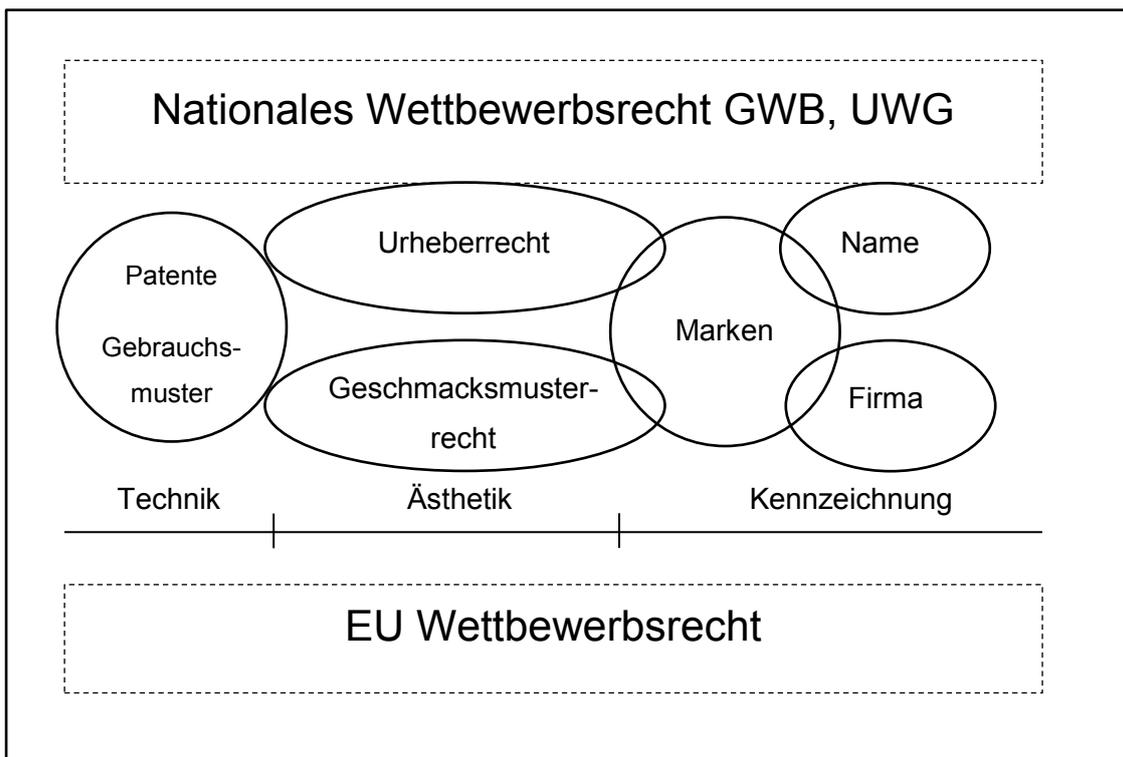


Abbildung 2: Überblick Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht⁵¹

⁵¹ Quelle: Pfeiffer (2007) S. 8

2.1 Immaterialgüterrecht

Das Immaterialgüterrecht bezieht sich auf den Schutz von immateriellen Gütern, auf sogenanntes "geistiges Eigentum", also auf den Schutz von geistigen Schöpfungen technischer und ästhetischer Natur sowie von Kennzeichen. Geistiges Eigentum bzw. Immaterialgut bezeichnet die Formen von Eigentum, denen keine materiellen Güter direkt zugeordnet sind.

Immaterialgüterrechte gewähren dem Eigentümer in der Regel ein zeitlich begrenztes, absolutes (d. h. gegen jedermann wirkendes) Ausschließlichkeitsrecht.

Diese Rechte unterliegen dem Territorialitätsprinzip, weshalb das Recht desjenigen Staates anzuwenden ist, für dessen Gebiet der Schutz gelten soll. Das Recht des jeweiligen Staates entscheidet auch, welches Recht inländische Behörden und Gerichte auf einen Sachverhalt mit Auslandsberührung anzuwenden haben. Geistiges Eigentum wird immer im Bereich des Privatrechts bzw. des Zivilrechts behandelt, sodass Streitige Angelegenheiten in Österreich letztinstanzlich beim OGH entschieden werden. Das Immaterialgüterrecht kann in den Bereich des Urheberrechtes (UrhG) und in den Bereich der gewerblichen Schutzrechte gegliedert werden.

Die gewerblichen Schutzrechte überschneiden sich teilweise mit dem Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht, UWG). Während mit gewerblichen Schutzrechten Immaterielles schützbar ist, regelt das Lauterkeitsrecht das Verhalten zwischen Marktteilnehmern. Beispielsweise verstößt es gegen das UWG, die Arbeit eines anderen sowohl in allen Einzelheiten (sklavische Nachahmung) als auch derart abgewandelt zu übernehmen, dass keine sklavische Nachahmung mehr vorliegt, sondern bloß Verwechslungsgefahr, wenn eine andere Gestaltung zumutbar gewesen wäre (vermeidbare Herkunftstäuschung).⁵²

Rechte am geistigen Eigentum sollen den Inhaber bzw. Erfinder in die Lage versetzen, von der Schaffung eines neuen Werks bzw. einer Erfindung zu profitieren. Es können auch im Gebiet des geistigen Eigentums nur solche Rechte erworben werden, welche der Gesetzgeber geschaffen hat. Mit Ausnahme des Urheberrechtes gilt für die Rechte des geistigen Eigentums ein Offenkundigkeits- oder Publizitätsprinzip, d. h. die Rechte sind beispielsweise in öffentliche Register einzutragen.

⁵² Vgl. OGH 28. Mai 2002, 4Ob65/02s

2.1.1 Urheberrecht

Das geschützte Objekt des Urheberrechts ist immer ein Werk der Kunst. Gemäß §1 UrhG sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst geschützt. Demnach sind etwa Texte, Musikkompositionen, grafische Gestaltungen, Bilder, Fotos, Filme, auch Datenbanken und dergleichen jedenfalls dann vom Urheberrechtsschutz erfasst, wenn es sich dabei nicht um herkömmliche (landläufig seit jeher übliche) Gestaltungen handelt, also eine gewisse Originalität (schöpferische Eigenart) in diesen Werken zum Ausdruck kommt.⁵³

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber mit gewissen gesetzlichen Beschränkungen das ausschließliche Recht, sein Werk zu verwerten.⁵⁴ Damit ist dieser auch berechtigt, Dritte von einer Nutzung auszuschließen.

Das Urheberrecht gewährt dem Schöpfer sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte, welche den Schutz der Urheberschaft, die Urheberbezeichnung sowie den Werkschutz betreffen. Durch diese in den §§ 19 bis 21 UrhG normierten Rechte ist unter anderem die Vervielfältigung, die Verbreitung sowie das öffentliche Aufführen von Werken geregelt.

Im Gegensatz zu gewerblichen Schutzrechten entsteht der Urheberschutz unmittelbar mit der Schaffung des Werkes. Urheberrechte können in den meisten Staaten, so auch in Österreich, vererbt werden. In einigen Rechtsordnungen ist die Übertragung ausschließlich über Vererben möglich.⁵⁵ Der urheberrechtliche Schutz endet jedoch 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Während die Urheberrechte nicht übertragbar sind und am Urheber haften, können Verwertungsrechte am Werk frei übertragen werden und dadurch Einkommensquellen für den Urheber darstellen.

⁵³ Beispielsweise entschied der EuGH in der Sache Infopaq vom 16.7.2009, dass als einziges Kriterium für ein urheberrechtlich geschütztes Werk dessen Originalität anzusetzen sei. Es ist jedoch eine schaffende menschlich-geistige Tätigkeit Voraussetzung für einen Urheberschutz, sodass beispielsweise eine Lebensgeschichte an sich nicht dem Urheberschutz zugänglich ist.

⁵⁴ Vgl. § 14 UrhG

⁵⁵ Vgl. § 23 UrhG

2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte

Unter gewerblichen Schutzrechten werden jene Rechte an geistigen und gewerblichen Leistungen verstanden, die dem Sonderrechtsschutz zugänglich sind.⁵⁶ In diesem Kapitel wird auf die einzelnen gewerblichen Schutzrechte eingegangen, um die patentrechtlichen Grundlagen für die Arbeit zu bilden. Ergänzend zu den technischen gewerblichen Schutzrechten werden auch weitere Immaterialgüterrechte kurz beleuchtet.

Gewerbliche Schutzrechte unterliegen dem Territorialitätsprinzip. Das heißt, diese Schutzrechte gelten nur in den Staaten in denen bzw. für diese sie erteilt wurden. Dies ist auf die geschichtliche Entwicklung der gewerblichen Schutzrechte zurückzuführen. So wiesen im neunzehnten Jahrhundert gewerbliche Schutzrechte noch wesentlich stärkere Unterschiede zwischen einzelnen Staaten und Bundesländern auf als dies heute der Fall ist.⁵⁷ Daraus folgte, dass Patente auch nur national erlangt werden konnten und zur Erlangung von Schutz in einem Staat ein Erteilungs- bzw. Registrierungsverfahren zu durchlaufen war. Da die Erlangung eines territorial umfangreichen Schutzes für den Erfinder in der Regel mit hohen Kosten verbunden war, wurde bereits in den 1820er Jahren zumindest in einigen Staaten über ein Einheitspatent nachgedacht.⁵⁸ Aufgrund dieses Bedürfnisses wurden zwischenzeitlich verschiedene Übereinkommen geschaffen, um die Kosten zur Erlangung gewerblicher Schutzrechte in mehreren Staaten zu reduzieren.⁵⁹ Aufgrund der Relevanz dieser Abkommen für Erfinder bzw. Anmelder wird bei Beleuchtung der einzelnen gewerblichen Schutzrechte auch auf die Möglichkeiten zur Erlangung von Schutz in mehreren Staaten eingegangen. Hierbei werden die für einen österreichischen Anmelder bzw. Erfinder wichtigsten Möglichkeiten erläutert, Schutz in Europa sowie international zu erhalten.

⁵⁶ Vgl. Gabler (2012) Stichwort: gewerbliche Schutzrechte

⁵⁷ Siehe hierzu ausführlich Ambrosius (2005) S. 114 ff sowie Heggen (1975)

⁵⁸ Vgl. Ambrosius (2005) S. 114

⁵⁹ Vgl. Burkart (2006) S. 10 f sowie

2.1.2.1 Patente

Patente schützen technische Erfindungen auf allen Gebieten der Technik,⁶⁰ die zum Anmeldezeitpunkt neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.⁶¹ Ein Patent ist ein Ausschließungsrecht und damit im Gegensatz zum Urheberrecht kein positives Benutzungsrecht. Es berechtigt den Patentinhaber, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.⁶² Ein Patent kann je nach gewünschter territorialer Ausdehnung des Patentschutzes über nationale, regionale oder internationale Anmeldungen erlangt werden. Neben den jeweiligen nationalen Patentsystemen existieren supranationale Patentübereinkommen und Patentorganisationen, insbesondere auf Basis des TRIPS-Abkommens und der PVÜ. Zu diesen zählen neben dem EPÜ beispielsweise auch das eurasische Patentübereinkommen oder die vergleichbaren Übereinkommen der ARIPO und OAPI im afrikanischen Raum. Über solche zwischenstaatliche Übereinkommen wie den PCT oder das EPÜ können mit unterschiedlichen Vereinfachungen für den Anmelder in mehreren Staaten Patente für eine Erfindung erlangt werden, ohne in jedem Staat das vollständige Anmeldeverfahren durchlaufen zu müssen.

So kann das gleiche Patent verschiedenen Rechtsordnungen unterliegen und nicht wie das Sacheigentum nur der Rechtsordnung des Ortes, an dem sich die Sache befindet.

Im Gegenzug dafür, dass der Erfinder das exklusive Recht an der Erfindung erhält, hat dieser seine Erfindung in der Patentanmeldung derart zu offenbaren, dass ein Fachmann diese umsetzen kann.⁶³ Wird die Erfindung in der Patentanmeldung nicht derart offenbart, dass sie ausführbar ist, ist das Patent nicht rechtsbeständig und kann im Nichtigkeitsverfahren zu Fall gebracht werden.⁶⁴

Mit dem Patentsystem soll ein Interessensgleichgewicht für verschiedene gesellschaftliche Gruppen hergestellt werden. Einerseits sollen Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung geschaffen und eine möglichst weite Verbreitung technologischen Wissens erreicht werden. Andererseits soll das Patent als

⁶⁰ In einigen Staaten, wie den USA, können darüber hinaus auch Geschäftsmethoden geschützt werden, die nicht technisch sind. Siehe dazu Coriat/Orsi (2002) S. 1495 sowie Guellec (2007) S. 130

⁶¹ Vgl. § 1 PatG

⁶² Vgl. § 22 PatG

⁶³ Vgl. § 87a PatG

⁶⁴ Vgl. § 48 PatG

Ausschlussrecht zu keiner wesentlichen Zugangsbehinderung zu technologischem Wissen, insbesondere aber zu keiner Behinderung der Forschung, führen.⁶⁵

2.1.2.1.1 Das österreichische Patent

Durch Patente können in Österreich Produkte und Verfahren geschützt werden. Ein Patent ist ein geprüftes Schutzrecht, das im Zuge eines Erteilungsverfahrens neben einer Formalprüfung auch einer sachlichen Prüfung hinsichtlich der Mindestvoraussetzungen für die Registrierung unterzogen wird. Die maximale Schutzdauer beträgt in Österreich wie den meisten Ländern 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Ausnahmen bestehen allerdings für Erfindungen, die erst nach aufwendigen Zulassungsverfahren (vor allem klinische Studien bei Arzneimitteln) wirtschaftlich verwertet werden können. Für derartige Erfindungen kann in Österreich ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) erteilt werden, das die Patentlaufzeit dann um maximal fünf Jahre verlängert.

Um ein österreichisches Patent zu erlangen muss beim ÖPA eine Patentanmeldung eingereicht werden. Für die Gegenstände der Patentansprüche wird anschließend amtsseitig eine Patentrecherche durchgeführt, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Ansprüche prüfen zu können. Nur wenn neben formalen Voraussetzungen auch diese materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird ein Patent erteilt.⁶⁶

Nach Erteilung eines Patentbeschlusses kann jeder Dritte innerhalb einer Frist von vier Monaten ab Bekanntgabe des Erteilungsbeschlusses Einspruch gegen das Patent vor dem ÖPA einlegen.⁶⁷

Nach Ablauf der Einspruchsfrist kann das Patent durch einen Dritten noch im Rahmen eines Antrages auf Nichtigkeit angefochten werden.⁶⁸

Verwaltet wird das Patent durch das ÖPA, weswegen Rechtsübergänge beim ÖPA eingetragen werden. Jahresgebühren sind ebenfalls an das ÖPA zu entrichten.

⁶⁵ Vgl. Kurz (2000)

⁶⁶ Vgl. § 101 c (1) PatG

⁶⁷ Vgl. § 102 (1) PatG

⁶⁸ Vgl. § 112 PatG

2.1.2.1.2 Das europäische Patent

Durch ein europäisches Patent kann Schutz für eine Erfindung in den 38 Mitgliedsstaaten des EPÜ erlangt werden, worunter sämtliche Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind. Durch eine zentrale Recherche und zentrale Prüfung einer europäischen Patentanmeldung ist der Schutz verglichen mit 38 nationalen Anmeldungen mit wesentlich geringeren Kosten zu erreichen. Allerdings ist das zentrale Verfahren vor dem EPA mit der Erteilung eines Patentbeschlusses grundsätzlich beendet. Innerhalb einer Frist von neun Monaten nach Erteilung kann Einspruch gegen das europäische Patent vor dem EPA eingelegt werden, über welchen auch zentral entschieden wird.⁶⁹ Nach der Einspruchsfrist ist zentral beim EPA nur noch eine Beschränkung des europäischen Patentbeschlusses durch den Anmelder möglich.⁷⁰ Nichtigkeitsverfahren sind nach Ablauf der Einspruchsfrist nur noch vor den nationalen Behörden möglich, welche jedoch auf die durch das EPÜ definierten Nichtigkeitsgründe beschränkt sind.⁷¹ Weiter wird auch über eine Verletzung nur national entschieden, wobei nationales Recht zur Anwendung kommt.

Nach Erteilung eines europäischen Patentbeschlusses durch das EPA ist es für viele Staaten erforderlich, eine Übersetzung der gesamten Patentschrift oder der Ansprüche in eine Amtssprache einzureichen, um Schutz in diesen Staaten zu erhalten.⁷²

Der sich aus dem zentralen Verfahren vor dem EPA ergebende Vorteil eines zentralen Verfahrens endet damit im Wesentlichen mit der Erteilung des europäischen Patentbeschlusses.⁷³

Das europäische Patent hat grundsätzlich in jedem Vertragsstaat dieselben Patentansprüche.⁷⁴ Jedoch kann das europäische Patent auch unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Staaten enthalten, wenn dem Europäischen Patentamt das Bestehen eines älteren Rechtes mitgeteilt wird, also eines Schutzrechtes, das denselben Gegenstand betrifft und welches vor dem Anmeldetag des europäischen Patentbeschlusses eingereicht und danach veröffentlicht wurde.⁷⁵ Weiter kann das europäische Patent nach Erteilung auch national eingeschränkt werden, um Neuheit gegenüber älteren Rechten herzustellen. Dadurch haben nationale ältere

⁶⁹ Vgl. Artikel 99 EPÜ

⁷⁰ Vgl. Artikel 105a EPÜ

⁷¹ Vgl. Artikel 138 EPÜ sowie beispielsweise in Österreich § 10 (1) PatV-EG

⁷² Vgl. Broschüre „Nationales Recht zum EPÜ“ Tabelle IV

⁷³ Nach Erteilung und Ablauf der Einspruchsfrist ist zentral beim EPA nur noch eine Beschränkung oder ein Widerruf des europäischen Patentbeschlusses durch den Patentinhaber möglich. Vgl. Artikel 105a EPÜ

⁷⁴ Vgl. Artikel 118 EPÜ

⁷⁵ Vgl. Artikel 138 EPÜ

Rechte nur im jeweiligen Staat Auswirkung auf das europäische Patent und beeinträchtigen den Schutzbereich des europäischen Patent in den weiteren Staaten nicht, in denen das europäische Patent validiert wurde.

2.1.2.1.3 Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

Das Verfahren für Recherchen, Prüfung und Erteilung europäischer Patente wird von Anmeldern gut akzeptiert, da mit vergleichsweise geringen Kosten Schutz in mehreren Staaten erreicht werden kann. Jedoch sehen sich Patentinhaber nach der Erteilung eines europäischen Patent mit den folgenden Problemen konfrontiert:

- Hohe Kosten für die Übersetzung und Veröffentlichung von Patenten;
- Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes;
- Verwaltungsaufwand für die Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten.⁷⁶

Es wird daher der Aufwand zur Erlangung eines Patentschutzes in Europa noch immer als groß empfunden. Um Wachstum und Innovation zu fördern und Patente auch attraktiver für KMUs zu gestalten, wurde das Ziel der Senkung der Patentierungskosten angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde Verordnung 1257/2012⁷⁷ erlassen, welche die Möglichkeit eröffnet, einem europäischen Patent einheitlichen Schutz in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu verleihen.

Diese Verordnung stützt sich auf das bestehende Patentsystem, in dem das EPA weiterhin europäische Patente nach den Regeln und Verfahren des EPA erteilt. Jedoch kann nun für europäische Patente die einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten beantragt werden. Anmelder haben somit im Erteilungsverfahren vor dem EPA zukünftig die Wahl zwischen folgenden Optionen:

- einem europäisches Patent mit Wirkung in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten des EPÜ;
- einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in den 25 teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten⁷⁸;

⁷⁶ Vgl. Kommission (2011) Zusammenfassung der Folgenabschätzung SEK(2011) 483, S. 4 f

⁷⁷ Verordnung 1257/2012 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2012

⁷⁸ Italien und Spanien sind bislang keine teilnehmende Mitgliedsstaaten

- einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in den 25 teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten und zusätzlich mit Wirkung in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten des EPÜ.

Es bleiben daher die bisherigen Verfahren beim EPA weiterhin bestehen. Jedoch können europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden.⁷⁹ Dies bedeutet verglichen mit dem europäischen Patent jedenfalls eine unterschiedliche Behandlung der älteren Rechte.

Weiter wird das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung im Gegensatz zu europäischen Patenten bisher, die vor nationalen Behörden verwaltet wurden, zentral vom EPA verwaltet. Dies betrifft auch das Einheben von Jahresgebühren, welche bislang an die nationalen Ämter zu entrichten waren.⁸⁰

Weiter soll auch über Streitigkeiten, die das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung betreffen, zentral entschieden werden. Hierzu soll ein Patentgericht der Europäischen Union geschaffen werden, vor welchem über Nichtigkeit sowie Verletzung europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung entschieden werden soll.⁸¹ Dabei hat das Gericht eine Zentralkammer in Paris, welche Abteilungen in London und München hat, Lokalkammern und Regionalkammern. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben.⁸²

Für das Inkrafttreten der Verordnung über ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung und die einheitliche Patentgerichtsbarkeit ist die Ratifikation des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht durch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und zehn weitere Staaten erforderlich.⁸³ Bislang wurde das Übereinkommen nur von Österreich ratifiziert.⁸⁴

⁷⁹ Vgl. Artikel 3 (2) Verordnung 1257/2012

⁸⁰ Vgl. Artikel 141 EPÜ

⁸¹ Vgl. Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

⁸² Vgl. Artikel 9 Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

⁸³ Vgl. Artikel 89 Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

⁸⁴ Aktueller Stand im Februar 2014

2.1.2.1.4 Die internationale Anmeldung

Der PCT ist ein Sonderabkommen im Rahmen der PVÜ und ermöglicht es Verbandsangehörigen, d. h. natürlichen oder juristischen Personen, die entweder Angehörige eines Vertragsstaat sind oder ihren Sitz in einem Vertragsstaat haben, durch Einreichen einer einzigen internationalen Anmeldung beim Internationalen Büro der WIPO oder einem anderen zugelassenen Amt (beispielsweise dem ÖPA oder dem EPA) für alle Vertragsstaaten des PCT ein Patent zu beantragen. Diese Patentanmeldung gilt in jedem benannten Mitgliedsstaat als gleichwertige nationale Anmeldung.⁸⁵ Das Verfahren nach dem PCT umfasst eine internationale und eine nationale Phase, wobei der Anmelder nach einer vorgegebenen Frist in jenen Ländern, in denen er einen Schutz anstrebt, die nationale Phase einleiten muss. Die (sachliche) Prüfung und Entscheidung über die Erteilung des Patentbeschlusses fällt somit in die Verantwortung der nationalen Patentämter. Bei einem über eine internationale Anmeldung erreichten Patent wird über Nichtigkeits- und Verletzungsfragen ausschließlich national entschieden. Nationale ältere Rechte haben somit auch keine Auswirkung auf die Rechtsbeständigkeit von Schutzrechten in anderen Staaten, die aus derselben internationalen Anmeldung hervorgegangen sind. Jahresgebühren für die internationale Anmeldung sind erst ab bzw. bei Eintritt in die regionale bzw. nationale Phase an die regionalen bzw. nationalen Behörden zu entrichten.⁸⁶

2.1.2.1.5 Vergleichende Betrachtung

Die folgende Tabelle 1 gibt einen vergleichenden Überblick über die Möglichkeiten für einen österreichischen Erfinder, Schutz durch ein Patent zu erhalten. Wie ersichtlich, bestehen mehrere Möglichkeiten, um Schutz außerhalb Österreichs zu erhalten. Den Kostenvorteilen, die sich beim europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung gegenüber einer europäischen Patentanmeldung und nationalen Nachanmeldungen ergeben, steht der Nachteil gegenüber, dass ein nationales älteres Recht zur Nichtigkeit des Patentbeschlusses mit einheitlicher Wirkung führen kann, während dies andernfalls nur für den betreffenden Staat Auswirkungen hat.

⁸⁵ Vgl. Artikel 11 PCT

⁸⁶ Vgl. beispielsweise Regel 159 EPÜ

	Öster- reichisches Patent	Nationales Patent im Ausland z.B. USA	Europäisches Patent	Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung	Internationale Anmeldung
Geschützter Gegenstand	Erfindung				
Territorial erzielbarer Schutzbereich	Staatsgebiet von Österreich	Staatsgebiet des jeweiligen Staates z.B. Staatsgebiet der USA	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten des EPÜ (38 Staaten)	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten der EU mit Ausnahme Italien und Spanien	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten des PCT
Einreichung der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	EPA oder nationale Behörde (ÖPA)	EPA oder nationale Behörde (ÖPA)	EPA, Internationales Büro oder nationale Behörde (ÖPA)
Recherche der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	zentral beim EPA	zentral beim EPA	zentral bei der IRB
Prüfung der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	zentral beim EPA	zentral beim EPA	dezentral vor den Ämtern in der regionalen bzw. nationalen Phase
Entscheidung über Verletzung	Handels- gericht Wien	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. US-Gericht	Patentgericht der Europäischen Union	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde
Entscheidung über Einspruch	ÖPA	ggf. nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	EPA	EPA	nationale Behörden
Entscheidung über Nichtigkeit	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. USPTO	nationale Ämter	Patentgericht der Europäischen Union	nationale Behörden
Jahresgebühren zu entrichten an	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. USPTO	bis Erteilung: EPA nach Erteilung: nationale Ämter	EPA	ab Eintritt in regionale bzw. nationale Phase: regionale bzw. nationale Behörden
Auswirkung älterer nationaler Rechte	Nichtigkeit	Nichtigkeit nur im jeweiligen Staat	Nichtigkeit nur im jeweiligen Staat	Nichtigkeit	Nichtigkeit nur im jeweiligen Staat

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Möglichkeiten, durch ein Patent Schutz für eine Erfindung zu erlangen

2.1.2.2 Gebrauchsmuster

Wie Patente zählen auch Gebrauchsmuster zu den technischen gewerblichen Schutzrechten. Weiter gelten für ein Gebrauchsmuster die gleichen Anforderungen hinsichtlich Neuheit und gewerblicher Anwendbarkeit wie für ein Patent.⁸⁷ Besonders relevant ist häufig, dass für Gebrauchsmuster im Gegensatz zu Patenten eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist existiert für Veröffentlichungen durch den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger.⁸⁸

Weiter darf sich auch der Gegenstand eines Gebrauchsmusters für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dabei wurde bislang für Gebrauchsmuster lediglich ein erfinderischer Schritt als Voraussetzung angesehen, der gegenüber der für Patente erforderlichen erfinderischen Tätigkeit als kleinere Hürde wahrgenommen wurde. Nach neuester Rechtsprechung wird jedoch auch die erforderliche erfinderische Höhe eines Gebrauchsmusters gleich beurteilt wie bei Patenten.⁸⁹

Die Wirkungen des Gebrauchsmusters sind mit denen des Patentes ident.⁹⁰

Im Gegensatz zu einem geprüften Schutzrecht wie einem Patent wird ein Gebrauchsmuster sachlich nicht geprüft. So werden nach Einreichen einer Gebrauchsmusteranmeldung nur die formalen Voraussetzungen geprüft und relevanter Stand der Technik recherchiert. Das Gebrauchsmuster wird auch dann registriert, wenn die Anforderungen hinsichtlich Neuheit und erfinderischem Schritt nicht gegeben sind. Die maximale Schutzdauer beträgt in vielen Ländern, darunter auch Österreich,⁹¹ zehn Jahre ab dem Anmeldetag.

Vorteile haben Gebrauchsmuster insbesondere in Bezug auf Kosten, da Erteilungsverfahren aufgrund der gegenüber einer Patentanmeldung nicht stattfindenden Prüfung in aller Regel schneller und kostengünstiger als Patentanmeldungsverfahren durchführbar sind.

Weiter kann aufgrund der schnellen Registrierung ein rasch durchsetzbarer Schutz erreicht werden.

Obwohl ein Gebrauchsmuster verglichen mit einem Patent mit geringerem Aufwand und innerhalb kürzerer Zeit erreicht werden kann, ist ein Gebrauchsmuster genauso

⁸⁷ Vgl. § 1 GMG

⁸⁸ Vgl. § 3 (4) GMG

⁸⁹ Vgl. OPM 22.12.2010, Teleskopausleger

⁹⁰ Vgl. § 4 GMG

⁹¹ Vgl. § 6 GMG

einsetzbar, um Nachahmer von einer Nutzung auszuschließen, auf Schadenersatz und Unterlassung zu klagen und Lizenzen an Lizenznehmer zu vergeben. Da es sich bei einem Gebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt, besteht für den Inhaber jedoch ein höheres Risiko, dass das Schutzrecht tatsächlich, beispielsweise aufgrund mangelnder Neuheit oder mangelndem erfinderischen Schritt, nicht rechtsbeständig ist und vermeintliche Rechte gegen Verletzer nicht durchsetzbar sind.

Während in Österreich mit Gebrauchsmustern wie mit Patenten Produkte und Verfahren geschützt werden können, ist es beispielsweise in Deutschland nicht möglich, mit einem Gebrauchsmuster ein Verfahren zu schützen.

Ein einheitliches Registrierungsverfahren für Gebrauchsmuster ähnlich einem zentralen Erteilungsverfahren für europäische Patente gibt es derzeit nicht.

2.1.2.3 Sortenschutz

Der Sortenschutz ist ein geprüftes, registriertes Schutzrecht für Pflanzensorten. Wenn eine Pflanzensorte neu, unterscheidbar, homogen und beständig ist sowie durch eine eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet ist, kann diese Pflanzensorte nach dem Sortenschutzgesetz Schutz erhalten.⁹² Typische Nutzer des Sortenschutzes sind Pflanzenzüchter und Saatguthersteller. Es kann auch ein EU-weiter Sortenschutz auf Basis einer EU-Verordnung beantragt werden.⁹³

2.1.2.4 Halbleiterschutz

Halbleiterschutz bzw. Topographenschutz ist der Schutz dreidimensionaler Strukturen (Topographien) von Halbleitererzeugnissen. Dabei gilt der Schutz nur für die Topographie als solche und nicht für die möglicherweise in der Topographie enthaltenen Konzepte, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherten Informationen.⁹⁴ Um Schutz zu erlangen, ist eine Eigenart der Topographie erforderlich, wobei dies auch gegeben sein kann, wenn die Topographie nur aus einer Anordnung alltäglicher Teile besteht.⁹⁵ Die Höchstdauer eines Halbleiterschutzes beträgt maximal zehn Jahre nach dem Schutzbeginn. Der Schutz beginnt am Tag der

⁹² Vgl. § 3 SortSG

⁹³ Vgl. Verordnung (EG) Nr. 2100/94

⁹⁴ Vgl. § 1 HISchG

⁹⁵ Vgl. § 2 HISchG

erstmaligen geschäftlichen Verwertung des Halbleiterproduktes, wenn innerhalb der folgenden zwei Jahre eine Anmeldung beim Patentamt erfolgt. Bei Halbleiterprodukten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht öffentlich verwertet wurden, beginnt der Schutz mit dem Anmeldetag.⁹⁶ Auch der Halbleiterschutz ist in Österreich ein ungeprüftes Recht, sodass jede Anmeldung, welche den formalen Anforderungen zu entsprechen scheint, zu einer Eintragung in das Halbleiterschutzregister führt.

2.1.2.5 Geschmacksmuster

Als Muster wird die Erscheinungsform bzw. das Design eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teiles davon bezeichnet, die sich unter anderem aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt und/oder Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst ergibt.⁹⁷

2.1.2.5.1 Das österreichisches Geschmacksmuster

Anspruch auf Musterschutz hat in Österreich grundsätzlich der Schöpfer des Musters oder sein Rechtsnachfolger.⁹⁸ Der Musterschutz gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, das Muster zu benutzen und Dritten zu verbieten, dies ohne seine Zustimmung zu tun.⁹⁹

Nach Einreichung einer Musteranmeldung wird das angemeldete Muster durch das ÖPA nur auf Gesetzmäßigkeit geprüft, nicht aber auf Neuheit, Eigenart, ob das Muster durch seine technische Funktion bedingt ist, ob es ältere Musterrechte verletzt und ob der Anmelder Anspruch auf Musterschutz hat.

Allerdings kann das Fehlen dieser Voraussetzungen nachträglich die Nichtigerklärung des Musterrechtes zur Folge haben. Für Muster gilt wie für Gebrauchsmuster eine sogenannte Neuheitsschonfrist, sodass Veröffentlichungen, die auf den Schöpfer oder seinen Rechtsnachfolger zurückgehen, wenn diese innerhalb dieser Frist von zwölf Monaten vor dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde,

⁹⁶ Vgl. § 8 HISchG

⁹⁷ Vgl. § 1 MuSchG

⁹⁸ Vgl. § 7 MuSchG

⁹⁹ Vgl. § 4 MuSchG

dem Prioritätstag erfolgt sind, der Neuheit nicht schaden.¹⁰⁰ Es besteht damit die Möglichkeit, auch für bereits veröffentlichte Designs Schutz zu erlangen.

Die Schutzdauer ist in Österreich auf 25 Jahre beschränkt.¹⁰¹

2.1.2.5.2 Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Über ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann Schutz für ein Design innerhalb der Europäischen Union erreicht werden.¹⁰² Hierzu muss eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung beim HABM eingereicht werden. Die Anmeldung kann auch bei einer nationalen Behörde eingereicht werden, welche diese an das HABM weiterleitet. Die formale Prüfung der Anmeldung und die Eintragung erfolgt durch das HABM. Eine Recherche wird jedoch nicht durchgeführt.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird auch zentral vom HABM verwaltet und kann auch von diesem für nichtig erklärt werden.¹⁰³ Dabei können auch ältere nationale Rechte der Rechtsbeständigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegenstehen.¹⁰⁴

Über eine Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wird vor nationalen Gerichten entschieden, die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte sind.¹⁰⁵ Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte können auch im Rahmen einer Widerklage über die Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters entscheiden.¹⁰⁶

Analog zu Österreich ist der zeitliche Schutz aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf 25 Jahre beschränkt.¹⁰⁷

¹⁰⁰ Vgl. § 2a MuSchG

¹⁰¹ Vgl. § 25 MuSchG

¹⁰² Vgl. Artikel 3 GGV

¹⁰³ Vgl. Artikel 24 GGV

¹⁰⁴ Vgl. Artikel 25 (1) GGV

¹⁰⁵ In Österreich ist für derartige Streitigkeiten das Handelsgericht Wien in erster Instanz als Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht zuständig

¹⁰⁶ Vgl. Artikel 81 GGV

¹⁰⁷ Vgl. Artikel 12 GGV

2.1.2.5.3 Die internationale Hinterlegung nach dem Haager Musterabkommen

Das Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle (HMA) ist ein internationales Abkommen auf dem Gebiet des Geschmacksmusterrechtes, welchem aktuell 58 Vertragsstaaten angehören.

Durch das HMA ist es möglich, durch eine einzige Hinterlegung in den Mitgliedsstaaten des HMA dieselbe Wirkung zu erreichen, die mit einer Hinterlegung in jedem einzelnen Mitgliedsstaat erreichbar wäre. Die internationale Hinterlegung, welche auch als IR-Muster bezeichnet wird, stellt somit ein Bündel nationaler Registrierungen dar, welche Wirkungen entsprechend nationaler Hinterlegungen haben. Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen richten sich daher nach nationalem Recht. Analoges gilt für die Laufzeit der jeweiligen nationalen Rechte.

Vorteil des IR-Musters für den Anmelder ist, dass das Registrierungsverfahren sowie die Verwaltung des IR-Musters zentral beim Internationalen Büro der WIPO in Genf erfolgt, sodass die Verwaltung umfangreicher Musterschutzrechte für den Anmelder vereinfacht wird.

Über ein IR-Muster kann ein umfangreicherer Schutz als durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster erreicht werden. Dabei kann über das IR-Muster durch Benennung der EU auch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster erhalten werden.

2.1.2.5.4 Vergleichende Betrachtung

In der folgenden Tabelle 2 werden die Möglichkeiten, für ein Design Schutz zu erlangen, gegenübergestellt.

	Österreichisches Muster	Nationales Geschmacksmuster im Ausland	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	IR-Muster
Geschützter Gegenstand	Design			
Territorial erzielbarer Schutzbereich	Staatsgebiet von Österreich	Staatsgebiet des jeweiligen Staates z.B. Staatsgebiet der USA	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten der EU mit Ausnahme Italien und Spanien	Staatsgebiet der Vertragsstaaten des HMA
Einreichung der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	HABM oder nationale Behörde (ÖPA)	beim Internationalen Büro
Recherche der Anmeldung	keine Recherche	keine Recherche	keine Recherche	keine Recherche
Prüfung der Anmeldung	Formalprüfung durch das ÖPA	ggf. Prüfung durch nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	Formalprüfung zentral durch das HABM	Formalprüfung durch die WIPO
Entscheidung über Verletzung	nationale Gerichte	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. US-Gericht	Gemeinschaftsmarkengerichte (nationale Gerichte, in Österreich: HG Wien)	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde
Entscheidung über Einspruch bzw. Widerspruch	kein Einspruchsverfahren vorgesehen	ggf. nationale Behörden	kein Einspruchsverfahren vorgesehen	ggf. nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde
Entscheidung über Nichtigkeit	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	zentral beim HABM oder im Rahmen der Widerklage vor nationalen Gerichten	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde
Jahresgebühren/ Gebühren für Aufrechterhaltung zu entrichten an	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	HABM	WIPO

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Schutzrechte, mit welchen Schutz für ein Design erreicht werden kann

2.1.2.6 Marken

Eine Marke ist ein grafisch darstellbares Zeichen. Dies kann Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung von Waren, sowie solche Zeichen umfassen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.¹⁰⁸ Dadurch ist auch der Zweck einer Marke definiert, nämlich Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

2.1.2.6.1 Die österreichische Marke

Das Markenrecht wird in Österreich erworben durch Eintragung der Marke in das Markenregister.¹⁰⁹ Für eine rechtsbeständige Marke ist es erforderlich, dass nicht eine ältere Marke existiert und entweder die beiden Marken und die durch die Marken geschützten Produkte oder Dienstleistungen gleich sind oder die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.¹¹⁰ Weiter kann eine Löschung einer Marke auf Antrag von Jedermann erfolgen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre nicht für die Produkte oder Dienstleistungen eingesetzt wurde, für welche diese registriert ist.¹¹¹

Die Wirkung einer Marke ist, dass der Markeninhaber Jedermann verbieten kann, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen.¹¹² Der Markenschutz bleibt für zehn Jahre aufrecht, kann aber beliebig oft durch Zahlung der Erneuerungsgebühr um weitere zehn Jahre verlängert werden.¹¹³

¹⁰⁸ Vgl. § 1 MarkenSchG

¹⁰⁹ Vgl. § 2 MarkenSchG

¹¹⁰ Vgl. § 30 MarkenSchG

¹¹¹ Vgl. § 33a MarkenSchG

¹¹² Vgl. § 10 MarkenSchG

¹¹³ Vgl. § 19 MarkenSchG

2.1.2.6.2 Die Gemeinschaftsmarke

Durch eine Gemeinschaftsmarke kann ein Markenschutz im gesamten Binnenmarkt der Europäischen Union erreicht werden. Die Rechtsgrundlage ist die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV). Eine Gemeinschaftsmarke wird durch das HABM registriert.

Zur Erreichung einer Gemeinschaftsmarke muss eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung an das HABM übermittelt werden. Anschließend werden durch das HABM die Voraussetzungen für eine Registrierung geprüft, wobei ein Gemeinschaftsrecherchenbericht erstellt wird, in dem diejenigen älteren Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenanmeldungen aufgeführt sind, die gemäß Artikel 8 GMV einer Rechtsbeständigkeit der Gemeinschaftsmarke entgegenstehen.¹¹⁴ Darüber hinaus werden Inhaber der im Recherchenbericht genannten Marken über die Registrierung der Marke informiert.¹¹⁵

Jahresgebühren für Gemeinschaftsmarken sind zentral an das HABM zu entrichten. Das HABM entscheidet auch über Anträge auf Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke. Weiter kann vor einem nationalen Gericht, das ein Gemeinschaftsmarkengericht ist, über die Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke im Rahmen einer Widerklage entschieden werden.¹¹⁶

Entscheidungen der Prüfer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung sowie der Nichtigkeitsabteilungen HABM sind mit der Beschwerde anfechtbar, über welche eine Beschwerdekammer des HABM entscheidet.¹¹⁷

Die Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM ist mit der Klage beim EuGH anfechtbar. Der EuGH kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.¹¹⁸

Streitigkeiten, die sich aus der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke ergeben, werden vor nationalen Gemeinschaftsmarkengerichten geführt.¹¹⁹

¹¹⁴ Vgl. Artikel 38 (1) GMV sowie Bender (2008) S. 31

¹¹⁵ Vgl. Artikel 38 (7) GMV

¹¹⁶ Vgl. Artikel 51 und 92 GMV

¹¹⁷ Vgl. Artikel 57 GMV

¹¹⁸ Vgl. Bender (2008) S. 105

¹¹⁹ In Österreich ist das in erster Instanz das Handelsgericht Wien.

2.1.2.6.3 Die international registrierte Marke (IR-Marke)

Durch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (kurz: Madrider Markenabkommen oder MMA) von 1891 ist es möglich, für national geschützte Marken auch in anderen Mitgliedsstaaten Schutz zu erlangen. Hierzu muss in einem ersten Schritt eine nationale Marke in einem Mitgliedsstaat bei einem nationalen Amt eingetragen werden, beispielsweise beim ÖPA. Anschließend muss beim nationalen Amt ein Antrag auf internationale Registrierung unter Nennung der Staaten gestellt werden, in welchen Schutz erlangt werden soll. Dieser Antrag wird vom nationalen Amt anschließend an die WIPO weitergeleitet, welche die Marke ohne Prüfung veröffentlicht. Dabei müssen die Waren und Dienstleistungen, für welche die international registrierte Marke eingetragen wird, bereits von der Basisanmeldung abgedeckt sein. Von der WIPO wird die Anmeldung in weiterer Folge an die benannten Staaten weitergeleitet. Diese prüfen anschließend, ob die Anmeldung die nationalen Erfordernisse erfüllt und geben der WIPO das Ergebnis der Prüfung bekannt, die es an den Anmelder weiterleitet. Allfällige Beanstandungen müssen vom Anmelder vor den nationalen Ämtern behoben werden, um eine geschützte Marke in den jeweiligen Staaten zu erhalten.

Dies hat für den Anmelder den Vorteil, dass parallele Anmeldungen vor mehreren nationalen Ämtern entfallen. Weiter wird die international registrierte Marke (kurz: IR-Marke) zentral bei der WIPO verwaltet, sodass Erneuerungsgebühren nur an die WIPO zu entrichten sind. Dies vereinfacht die Administration umfangreicher Markenrechte für den Anmelder.

Die IR-Marke hat somit keinen einheitlichen Schutzbereich, sondern analog zu einer nationalen Marke nur den, der vor den jeweiligen Ämtern gewährt wurde, beispielsweise durch Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

Über Streitigkeiten aus international registrierten Marken wird daher auch nur vor nationalen Gerichten entschieden.

2.1.2.6.4 Vergleichende Betrachtung

In der folgenden Tabelle 3 werden Schutzrechte, durch welche eine Marke geschützt wird, gegenübergestellt.

	Österreichische Marke	Nationale Marken im Ausland z.B. USA	Gemeinschaftsmarke	IR-Marke
Geschützter Gegenstand	Marke			
Territorial erzielbarer Schutzbereich	Staatsgebiet von Österreich	Staatsgebiet des jeweiligen Staates z.B. Staatsgebiet der USA	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten der EU mit Ausnahme Italien und Spanien	Staatsgebiet der Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens
Einreichung der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	HABM oder nationale Behörde (ÖPA)	nationale Behörde (ÖPA)
Recherche der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	keine Recherche	ggf. dezentral durch die nationalen Ämter
Prüfung der Anmeldung	ÖPA	bei der nach nationaler Rechtslage zuständigen Behörde z.B. USPTO	zentral durch das HABM	ggf. dezentral durch die nationalen Ämter
Entscheidung über Verletzung	Handelsgericht Wien	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. US-Gericht	Gemeinschaftsmarkengerichte (nationale Gerichte, in Österreich: HG Wien)	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde
Entscheidung über Einspruch bzw. Widerspruch	ÖPA	ggf. nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde	HABM	ggf. nationale Behörden
Entscheidung über Nichtigkeit	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. USPTO	zentral beim HABM oder im Rahmen der Widerklage vor nationalen Gerichten	nationale Behörden
Gebühren für Aufrechterhaltung zu entrichten an	ÖPA	nach nationaler Rechtslage zuständige Behörde z.B. USPTO	HABM	WIPO

Tabelle 3: Vergleich verschiedener Schutzrechte zum Schutz von Marken

2.1.3 Verfahren bei technischen gewerblichen Schutzrechte

Das Ziel der Arbeit ist, einem Erfinder Handlungsempfehlungen für den Umgang mit technischen gewerblichen Schutzrechten zu geben. Es ist daher eine detaillierte Betrachtung der Anmelde- bzw. Prüfungsverfahren erforderlich, da diese Verfahren Zeitpunkte determinieren, an denen der Erfinder kostenrelevante Entscheidungen zu treffen hat. Im Folgenden wird dabei ausschließlich auf die für die Arbeit relevanten technischen gewerblichen Schutzrechte, nämlich Patente und Gebrauchsmuster, eingegangen.

Wie später im Kapitel 4 gezeigt wird, können durch gezielte Maßnahmen im Prüfungsverfahren unter gewissen Umständen Kosten reduziert bzw. auf später verschoben werden, wobei diese Maßnahmen mit gewissen Nachteilen bzw. Risiken verbunden sind.

2.1.3.1 Nationales Patent in Österreich

Österreichische Erfinder, an die sich die Arbeit besonders richtet, haben, um in Österreich Schutz für ein Produkt oder ein Verfahren zu erlangen, mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann beim ÖPA eine Patentanmeldung eingereicht werden. Zum anderen kann eine europäische Patentanmeldung eingereicht werden und über ein Validieren eines erteilten europäischen Patentes in Österreich Schutz erreicht werden.

Die in diesem Kapitel behandelte österreichische nationale Anmeldung wird nach einer Formalprüfung vom ÖPA materiellrechtlich geprüft, wobei die bereits oben angesprochenen Kriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit sowie gewerbliche Anwendbarkeit geprüft werden. Wird auf die Erfindung ein Patent erteilt, so hat dies Wirkung ausschließlich für Österreich, sodass der Inhaber Dritten untersagen kann, ein durch das Patent beanspruchtes Verfahren oder Produkt in Österreich herzustellen, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.¹²⁰ Ab dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung kann der Gegenstand bzw. das Verfahren der Anmeldung veröffentlicht werden, ohne dass dies neuheitsschädlich gegenüber der Anmeldung wäre. Verfahren bis zur Patenterteilung dauern meist mehrere Jahre. Für den Anmelder ist der Tag der Veröffentlichung der Patentanmeldung von Bedeutung, weil erst mit Veröffentlichung der Anmeldung

¹²⁰ Vgl. § 22 PatG

einerseits zu Zwecken der Werbung auf das angemeldete Patent hingewiesen werden darf,¹²¹ andererseits gewährt eine veröffentlichte Patentanmeldung einen vorläufigen Schutz ab dem Tag der Veröffentlichung, wobei die veröffentlichten Patentansprüche die Basis des Anspruchs bilden.¹²² Die Patentanmeldung wird entweder nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritätstag oder, wenn ein Patent vor Ablauf dieser Frist erteilt wird, gleichzeitig mit der Patentschrift veröffentlicht.¹²³ Jedoch können aus einer veröffentlichten Patentanmeldung lediglich Ansprüche auf angemessenes Entgelt geltend gemacht werden; ein Unterlassungsanspruch besteht aus einer Patentanmeldung in Österreich nicht, sondern erst aus dem erteilten Patent.¹²⁴ Wird ein derartiger Anspruch geltend gemacht, besteht für das Gericht die Möglichkeit, das Verfahren bis zur Patenterteilung zu unterbrechen,¹²⁵ sodass der Anmelder häufig erst mit Patenterteilung entschädigt wird. Die Abbildung 3 zeigt einen zeitlichen Verlauf des im Anmeldeverfahren erhaltenen Schutzes bei Veröffentlichung der Anmeldung vor Erteilung. Dargestellt sind Zeitpunkte Einreichung der Patentanmeldung (t_0), Veröffentlichung der Anmeldung (t_1) sowie Erteilung eines Patentbescheides (t_2).

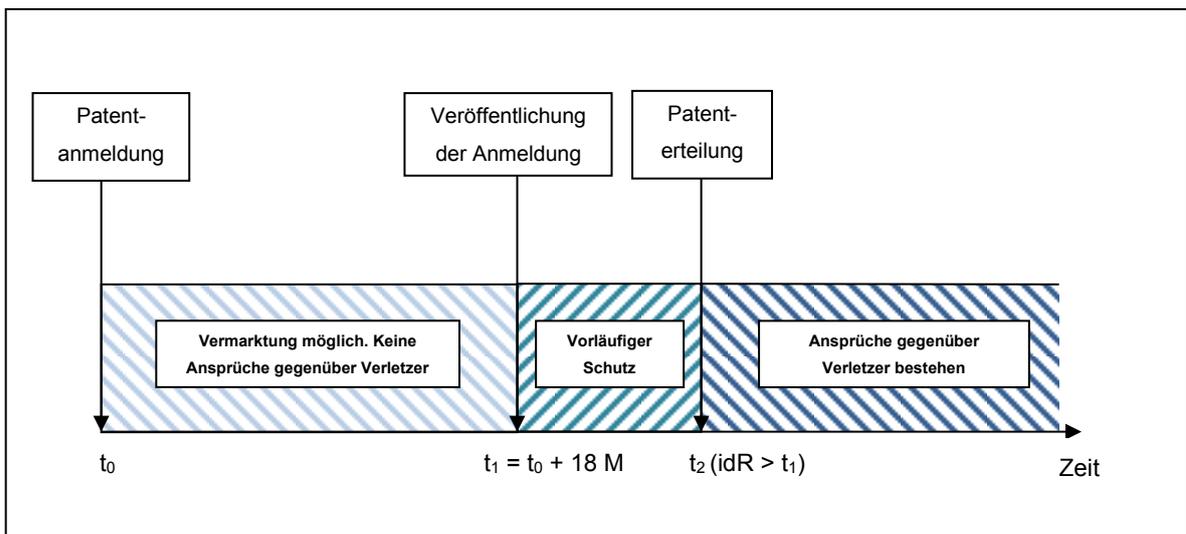


Abbildung 3: Schutz bei Patenterteilung nach Ablauf der 18-Monatsfrist¹²⁶

¹²¹ Siehe OGH-14. Dezember 1993 4 4Ob156/93§ 2 UWG

¹²² Vgl. §101 (5) PatG

¹²³ Vgl. § 101a (1) PatG

¹²⁴ Vgl. §101 (5) PatG

¹²⁵ Vgl. § 158 PatG

¹²⁶ Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schutzes für eine Patentanmeldung, bei welcher ein Patent vor dem Ablauf von 18 Monaten erteilt wird.

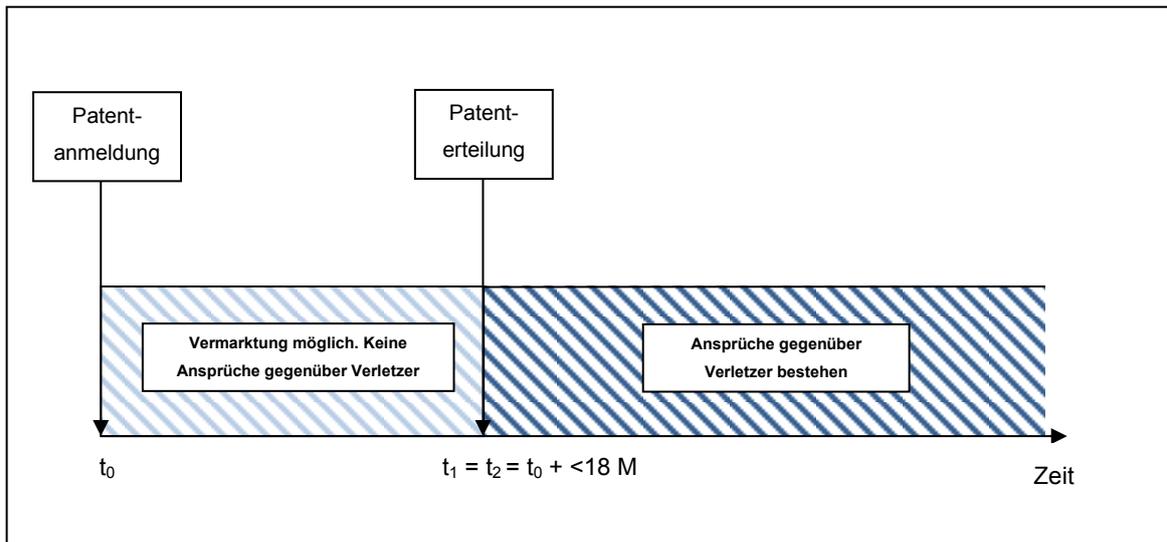


Abbildung 4: Schutz bei Patenterteilung vor Ablauf der 18-Monatsfrist¹²⁷

Um als österreichischer Erfinder Schutz für den Gegenstand der Erfindung auch außerhalb Österreichs zu erlangen, können bei Wahl einer österreichischen Erstanmeldung innerhalb eines Jahres ab dem Tag der österreichischen Anmeldung, Anmeldungen nach dem PCT oder dem EPÜ eingereicht werden, wobei eine sogenannte Priorität der österreichischen Erstanmeldung beansprucht werden kann. Dies entfaltet die Wirkung, dass die Anmeldung nach dem PCT oder dem EPÜ in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit so geprüft wird, als wäre diese am gleichen Tag wie die Erstanmeldung eingereicht worden.¹²⁸ Mit einer derartigen Anmeldung kann der Schutz territorial auf sämtliche Staaten ausgedehnt werden, die das jeweilige Abkommen ratifiziert haben. Beim PCT sind dies gegenwärtig 148 Staaten,¹²⁹ dem EPÜ gehören aktuell 38 Staaten an, darunter sämtliche Mitgliedsstaaten der EU.¹³⁰ Da die Anmeldungen nach einem der beiden Abkommen sowie das Verfahren selbst kostenintensiver sind als vor dem ÖPA, nutzen viele Anmelder die sich aus dem Prioritätsrecht ergebenden Möglichkeiten, um anfangs nur in Österreich eine Anmeldung einzureichen und innerhalb der zwölf Monate zu evaluieren, ob eine territoriale Ausweitung des Schutzbereiches zweckmäßig ist und die Kosten gerechtfertigt sind.

¹²⁷ Quelle: Eigene Darstellung

¹²⁸ Vgl. Artikel 87 bis 89 EPÜ sowie Artikel 8 PCT

¹²⁹ Aktueller Stand im März 2014 Quelle: www.wipo.int

¹³⁰ Aktueller Stand im März 2014 Quelle: www.epo.org

2.1.3.2 Anmeldung nach dem Europäischen Patentübereinkommen

Das EPÜ wurde 1973 in München von 16 Staaten unterzeichnet und trat 1977 in Kraft. Das Übereinkommen wurde geschlossen, um die Patenterteilung innerhalb Europas zu zentralisieren und das Patentrecht seiner Vertragsstaaten zu harmonisieren. Statt in jedem Staat, in dem ein Patentschutz gewünscht wird, nationale Patentanmeldungen einzureichen, ist es nach dem EPÜ ausreichend, nur noch eine Anmeldung einzureichen, die zentral bearbeitet wird. Die Formal- wie Sachprüfung findet dabei beim EPA statt, das in München, Den Haag, Berlin, Wien und Brüssel Niederlassungen betreibt. Im Zuge der Anmeldung müssen die Vertragsstaaten angegeben werden, für die ein europäisches Patent beantragt wird.

Obwohl es ein Ziel des EPÜ ist, ein europäisches Patent zu schaffen, ist es bislang¹³¹ nur gelungen, das Patentanmeldungsverfahren zu zentralisieren.¹³² Nach Erteilung ist das vom EPA erteilte Patent in jedem der angegebenen Staaten gültig, wird dort allerdings nach nationalem – und nicht innerhalb Europas einheitlichem – Recht behandelt.

Die zentrale Bearbeitungsphase vor dem EPA enthält außer dem eigentlichen Erteilungsverfahren evtl. noch ein Einspruchsverfahren, falls innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung eines Patentbeschlusses Einspruch dagegen erhoben wird.¹³³

Danach ist das EPA nicht mehr zuständig; das europäische Patent „zerfällt“ in ein Bündel nationaler Patente in den in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten, die den durch nationale Patentämter erteilten Patenten gleichwertig sind. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente können daher nur vor den nationalen Gerichten eingereicht werden. Dabei sind jedoch nur die durch das EPÜ definierten Nichtigkeitsgründe zulässig.¹³⁴

Über die Bestimmungen des Prioritätsrechtes, wonach eine europäische Patentanmeldung spätestens nach Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach einer Erstanmeldung einzureichen ist, wird der Zeitpunkt festgelegt, zu dem sich ein

¹³¹ Aktueller Stand im März 2014

¹³² Es bestehen jedoch gegenwärtig Bestrebungen, ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu erreichen. Vgl. Kapitel 2.1.2.1.3.

¹³³ Vgl. Artikel 99 EPÜ

¹³⁴ Vgl. Artikel 138 EPÜ

Anmelder für oder gegen eine territorial Ausweitung des Schutzes entscheiden muss.¹³⁵

Mit Einreichung der europäischen Patentanmeldung gelten alle Vertragsstaaten als benannte Staaten, in denen das Patent seine Wirkung entfaltet. Die Benennung von Vertragsstaaten kann bis zur Patenterteilung zurückgenommen werden bzw. muss erst nach Erteilung entschieden werden, in welchen Staaten das Patent tatsächlich validiert wird.¹³⁶ Damit wird ein weiterer kostenrelevanter Entscheidungszeitpunkt für den Anmelder definiert. Sofern ein österreichischer Anmelder Österreich als Vertragsstaat benennt und schon zuvor eine österreichische Erstanmeldung eingereicht hat, kann so für denselben Gegenstand über ein österreichisches Patent und ein europäisches Patent Schutz erlangt werden. Dies ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn der Umfang in dem das europäische Patent erteilt wird, vom Umfang des österreichischen Patentes abweicht. Auch die europäische Patentanmeldung wird 18 Monate nach dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag veröffentlicht, sodass das oben Ausgeführte in Bezug auf die Ansprüche aus der Anmeldung bzw. aus dem Patent analog gilt. Abbildung 5 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schutzes, welcher durch Einreichung einer die Priorität einer österreichischen Erstanmeldung beanspruchenden europäischen Patentanmeldung erzielt wird. Zusätzlich zu den vorhergehenden Zeitpunkten ist in dieser Anmeldung auch der Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung eingetragen (T_{EP}).

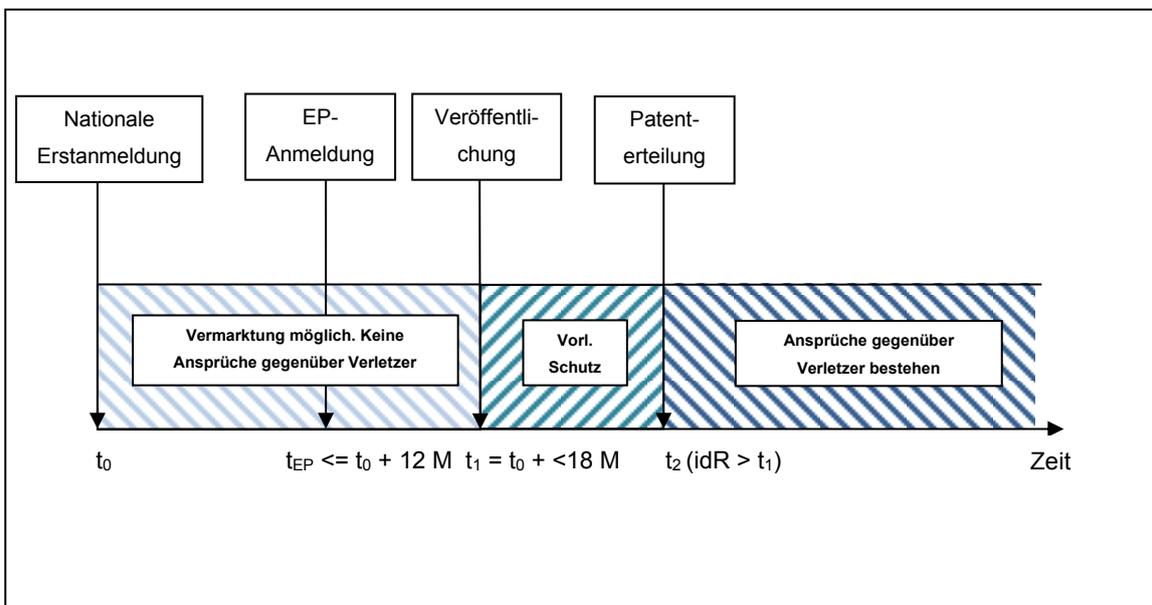


Abbildung 5: EP-Anmeldung bei Inanspruchnahme einer Priorität¹³⁷

¹³⁵ Vgl. Artikel 87 EPÜ

¹³⁶ Vgl. Broschüre „Nationales Recht zum EPÜ“ Tabelle IV

¹³⁷ Quelle: Eigene Darstellung

Alternativ kann auch direkt beim EPA eine Erstanmeldung eingereicht werden, ohne eine Priorität zu beanspruchen. In diesem Fall ist kein doppelter Schutz möglich. Die Wirkungen der europäischen Anmeldung sind jedoch gleich wie vorstehend beschrieben. Der zeitliche Verlauf des dabei erreichbaren Schutzes ist in Abbildung 6 dargestellt.

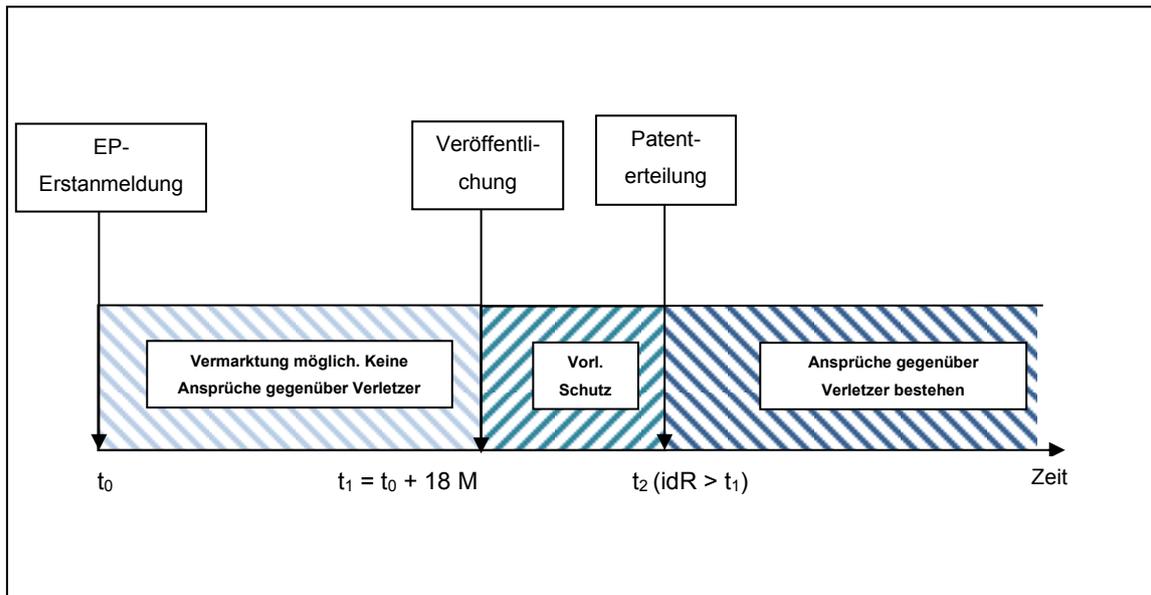


Abbildung 6: EP-Anmeldung ohne Inanspruchnahme einer Priorität¹³⁸

¹³⁸ Quelle: Eigene Darstellung

2.1.3.3 Anmeldung nach dem PCT

Über den im Jahr 1970 geschlossenen Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, kurz Zusammenarbeitsvertrag oder PCT,¹³⁹ ist es möglich, eine Patentanmeldung mit Wirkung für jeden Vertragsstaat einzureichen. Dies vereinfacht das Verfahren und spart Kosten in frühen Phasen des Verfahrens, wenn geplant ist, ein geografisch umfangreiches Patent zu erreichen. Aktuell sind 148 Staaten PCT-Vertragsstaaten,¹⁴⁰ sodass über den PCT ein nahezu weltweiter Schutz möglich ist. Eine Anmeldung nach dem PCT erfordert entweder eine Einreichung einer Erstanmeldung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (engl. World Intellectual Property Organisation, kurz: WIPO), einem anderen zugelassenen Amt wie dem EPA oder einer Nachanmeldung innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung einer Erstanmeldung, die von der WIPO anerkannt wird, unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Erstanmeldung, da auch der PCT das Prioritätsrecht kennt.¹⁴¹

Der Anmelder hat anschließend innerhalb einer länderspezifischen Frist von 30 bzw. 31 Monaten zu entscheiden, für welche der PCT-Vertragsstaaten die sogenannte regionale bzw. nationale Phase eingeleitet werden soll, d. h. in welchen Ländern ein Patent angestrebt wird. Für diese Länder sind gegebenenfalls Übersetzungen anzufertigen und Anmeldegebühren zu bezahlen. Darüber hinaus ist bei jedem Amt, vor welchem die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet wird, ein Prüfungsverfahren zu durchlaufen, um ein Patent zu erlangen, sodass hier zumeist beträchtliche Kosten entstehen. Diese Kosten würden auch ohne PCT-Anmeldung bei direkter Anmeldung in den einzelnen Staaten bzw. Regionen entstehen, jedoch zu einem früheren Zeitpunkt. Der PCT ermöglicht somit, Kosten teilweise um bis zu 31 Monate aufzuschieben, sodass dem Anmelder mehr Zeit bleibt, um die Entscheidung für oder gegen eine territoriale Ausweitung des Schutzes zu treffen. Mit den Zeitpunkten, an denen die regionalen bzw. nationalen Phasen spätestens eingeleitet werden können, ist somit ein wesentlicher Entscheidungszeitpunkt determiniert.

Auch über den PCT ist für einige Länder, darunter Österreich, ein doppelter Schutz möglich. Die PCT-Anmeldung wird ebenfalls nach 18 Monaten veröffentlicht. Die Wirkungen der sogenannten internationalen Veröffentlichung sind, was den Schutz der Rechte des Anmelders in einem Bestimmungsstaat betrifft, die gleichen, wie sie nach

¹³⁹ Unterzeichnet am 19. Juni 1970 in Washington. Sofern in dieser Arbeit auch auf die Ausführungsordnung zum PCT Bezug genommen wird, wird dabei auf die ab 1. Jänner 2013 geltende Fassung verwiesen.

¹⁴⁰ Vgl. www.wipo.int, aktueller Stand im März 2014

¹⁴¹ Vgl. Artikel 8 PCT

dem nationalen Recht des Bestimmungsstaates der gesetzlich vorgeschriebenen inländischen Veröffentlichung einer ungeprüften nationalen Anmeldung zukommen.

Es kann jedoch durch die Bestimmungsstaaten vorgesehen sein, dass dazu eine Übersetzung der internationalen Veröffentlichung in die Sprache, in der nationale Anmeldungen veröffentlicht werden, vorliegen muss, üblicherweise der Amtssprache dieses Staates. Weiter kann vorgesehen sein, dass die Wirkungen erst nach Ablauf der 18-Monatsfrist eintreten, auch wenn die Anmeldung vorher veröffentlicht wird.¹⁴²

Im Unterschied zum EPÜ ist es nach dem PCT nicht möglich, von einer übergreifenden Organisation ein Patent erteilt zu bekommen, welches dann Wirkung für alle Vertragsstaaten entfaltet. Der meistgewählte Weg, um zu einem europäischen Patent zu gelangen, verläuft über eine internationale Anmeldung, für welche nach Ablauf von 31 Monaten die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet wird.¹⁴³ Schutz besteht dabei wieder erst ab Veröffentlichung der Anmeldung (siehe Abbildung 7). Einige Staaten bzw. Regionen schreiben weiter die Veröffentlichung der Anmeldung in einer Amtssprache vor, um vorläufigen Schutz zu erreichen.¹⁴⁴

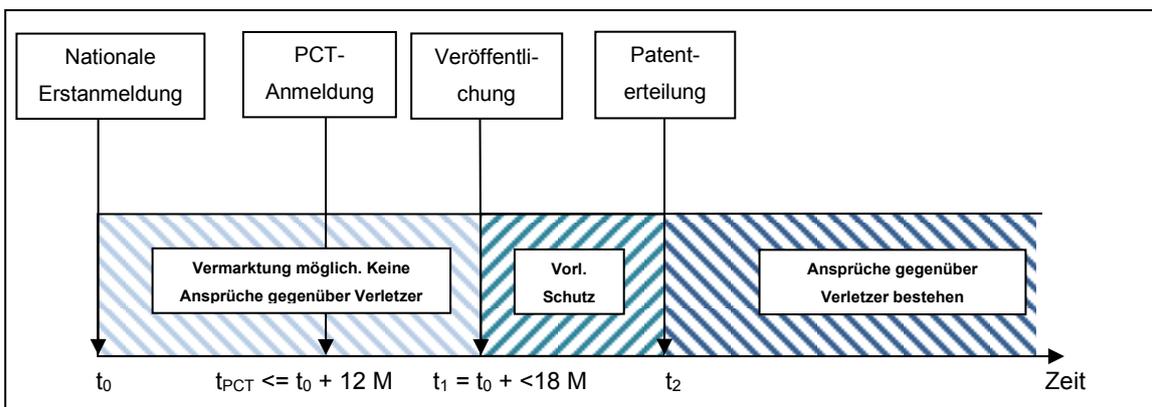


Abbildung 7: Anmeldung nach dem PCT mit Inanspruchnahme einer Priorität¹⁴⁵

¹⁴² Vgl. Artikel 29 PCT

¹⁴³ Vgl. Frietsch/Neuhäusler/Rothengatter (2013) S. 13

¹⁴⁴ Vgl. beispielsweise Art. 153 (4) EPÜ

¹⁴⁵ Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 8 zeigt beispielhaft die jährlichen Kosten einer PCT-Anmeldung, für welche im dritten Jahr die regionale bzw. nationale Phase in Japan, den USA und vor dem EPA eingeleitet wird. Ersichtlich ist, dass in den Jahren vier bis sieben ebenfalls beträchtliche Kosten auftreten, die durch das Erteilungsverfahren bedingt sind. Die anschließend kontinuierlich steigenden Kosten sind durch die Jahresgebühren bedingt, die mit der Laufzeit des Patentes stetig ansteigen. Klar ist, dass die Kosten entsprechend höher sind, wenn vor mehr als drei Ämtern die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet wird.

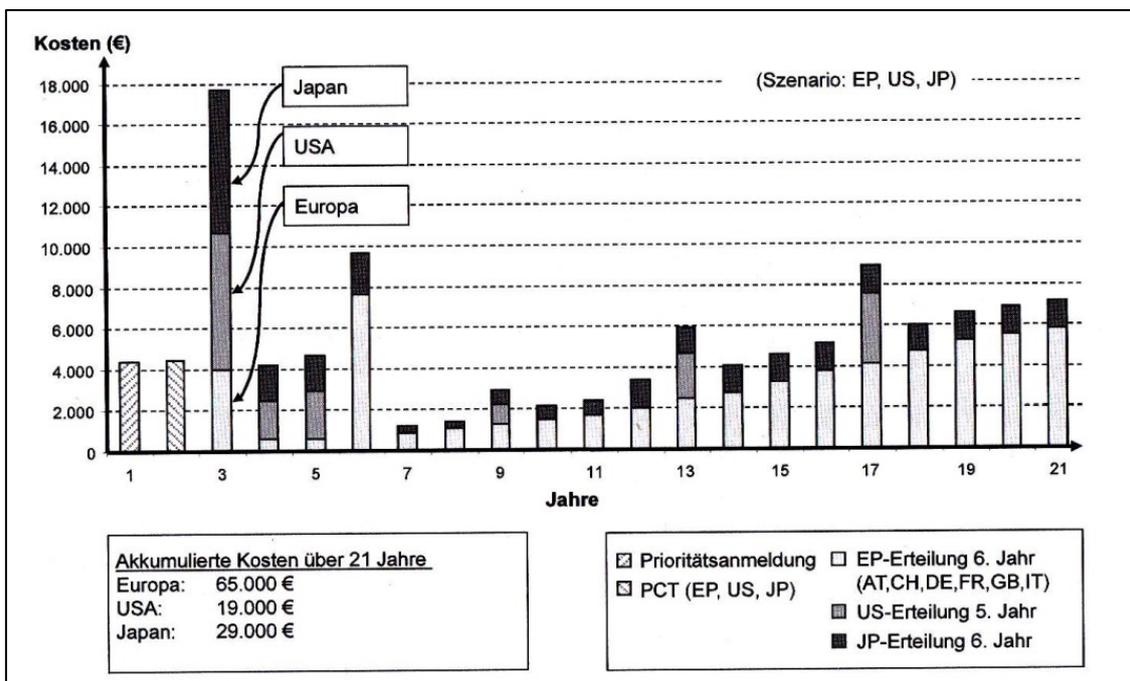


Abbildung 8: Kostenentwicklung einer internationalen Anmeldung¹⁴⁶

¹⁴⁶ Quelle Gassmann/Bader (2011) S. 57

2.1.3.4 Vergleich der anfallenden Kosten

Um die Auswirkungen der unterschiedlichen Varianten zur Erlangung eines europaweiten Schutzes zu verdeutlichen,¹⁴⁷ werden im Folgenden die beim Anmelder fälligen Kosten über die Zeit verglichen, wobei die Kosten der Ausarbeitung der Anmeldungsunterlagen nicht abgebildet sind, da diese unter anderem abhängig von der Komplexität des Gegenstandes der Anmeldung sind und dadurch stark variieren können. Es werden die Kosten aufgrund der amtlichen Gebühren sowie Validierungskosten bei Ausdehnung des Patentschutzes auf Europa sowie in einer zweiten Variante einer weltweiten Ausdehnung des Patentschutzes dargestellt. Vereinfachend wurden die Kosten der Validierung geschätzt, da auch dies abhängig von Region und Komplexität der Anmeldung stark variieren kann. Da auch die Dauer amtlicher Verfahrens stark streuen kann, wurden einige Annahmen getroffen:

- Der erste Vorbescheid des ÖPA trifft nach zwölf Monaten ein und ist positiv;
- Bescheid wird ohne Fristverlängerung zum spätest möglichen Zeitpunkt beantwortet;
- Recherchenbericht des EPA trifft zwölf Monate nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung ein;
- Prüfungsantrag beim EPA wird zum spätest regulär möglichen Zeitpunkt gestellt;
- internationaler Recherchenbericht der Internationalen Recherchenbehörde trifft zwölf Monate nach Einreichung einer internationalen Anmeldung ein;
- Antrag auf internationale vorläufige Prüfung wird gestellt und die Prüfung ist positiv;
- Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung umfasst 30 Seiten, daher entstehend keine zusätzliche Seitengebühren nach dem EPÜ;
- das Patent wird erteilt und in für die Vermarktung wesentlichen Mitgliedsstaaten des EPÜ validiert.

¹⁴⁷ Dabei wurden die nach Ansicht des Autors für einen österreichischen Erfinder bzw. ein österreichisches Unternehmen relevantesten Routen verglichen. Zu einem Vergleich der Kosten vor dem EPA, dem USPTO und dem JPO siehe van Pottelsberghe (2007) S. 194

Variante A

Bei Variante A wird zum Zeitpunkt t_0 eine österreichische Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht, deren Priorität nach zwölf Monaten für eine europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen wird. Gemäß den vorstehenden Annahmen wird der europäische Recherchenbericht 24 Monate nach t_0 veröffentlicht, sodass 32 Monate nach t_0 der Prüfungsantrag gestellt werden muss. Zwölf Monate später, 44 Monate nach t_0 , wird ein europäisches Patent erteilt, welches in den meisten EPÜ Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von Anmeldeunterlagen) betragen bei Variante A:

- amtliche Gebühr für Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung: (Zeitpunkt t_0): 200,- Euro;
- EPA Anmeldegebühr (online) + Recherchegebühr: (Zeitpunkt $t_0 + 12M$): 115,- Euro + 1165 Euro;
- Veröffentlichungsgebühr der Gebrauchsmusterschrift (Zeitpunkt $t_0 + 14M$): 130 Euro;
- EPA Prüfungsgebühr + Benennungsgebühr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 32M$): 1555 Euro + 555 Euro;¹⁴⁸
- Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr + Validierung in den wesentlichen EPÜ Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 44M$): 25.000 Euro (ungefährer Wert).¹⁴⁹

¹⁴⁸ Aktueller Stand im Februar 2014

¹⁴⁹ Die angenommenen Kosten umfassen Kosten für Vertreter in den Staaten, in denen das europäische Patent validiert wird, sowie Kosten für eine Anfertigung von erforderlichen Übersetzungen.

In der folgenden Abbildung 9 sind die kumulierten Kosten über die Zeit dargestellt. Um dabei insbesondere in frühen Phasen auftretende Kosten mit den weiteren vorgestellten Varianten gut vergleichen zu können, sind die Kosten in logarithmischer Darstellung abgebildet.

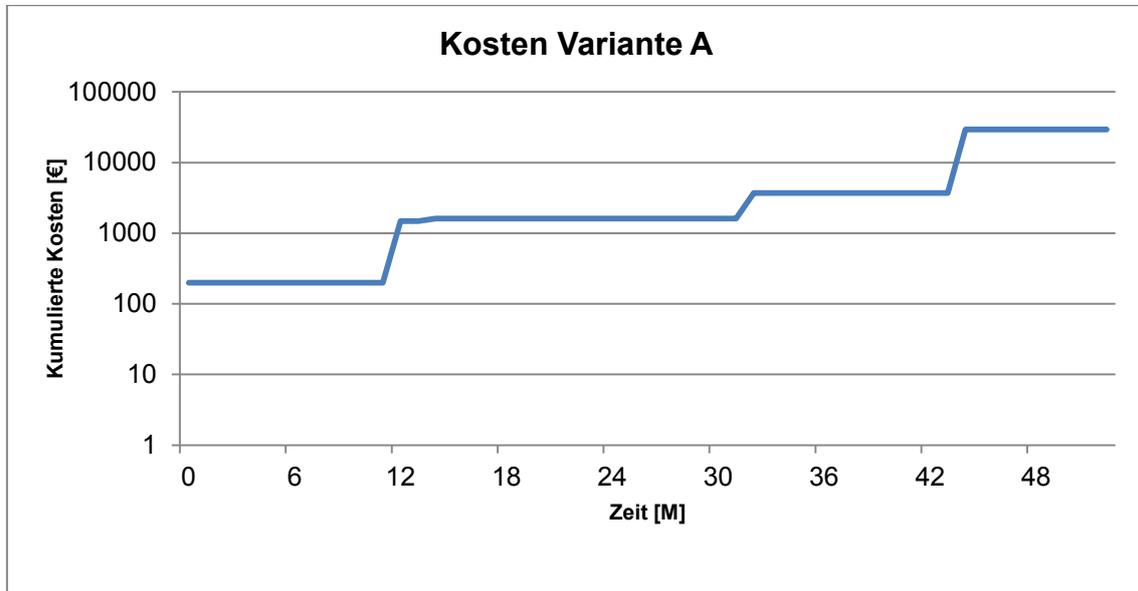


Abbildung 9: Kosten der Variante A¹⁵⁰

¹⁵⁰ Quelle: Eigene Darstellung

Variante B

Bei Variante B wird zum Zeitpunkt t_0 eine österreichische Patentanmeldung eingereicht, deren Priorität nach zwölf Monaten für eine europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen wird. Gemäß den vorstehenden Annahmen wird der europäische Recherchenbericht 24 Monate nach t_0 veröffentlicht, sodass 32 Monate nach t_0 der Prüfungsantrag gestellt werden muss. Zwölf Monate später, 44 Monate nach t_0 , wird ein europäisches Patent erteilt, welches in allen EPÜ Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante B (siehe Abbildung 10):

- amtliche Gebühr für Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung: (Zeitpunkt t_0): 330 Euro;
- EPA Anmeldegebühr (online) + Recherchegebühr: (Zeitpunkt $t_0 + 12M$): 115 Euro + 1165 Euro;
- Veröffentlichungsgebühr des österreichischen Patentes (Zeitpunkt $t_0 + 14M$): 330 Euro;
- EPA Prüfungsgebühr + Benennungsgebühr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 32M$): 1555 Euro + 555 Euro;¹⁵¹
- Erteilungsgebühr + Validierung in den wesentlichen EPÜ Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 44M$): 25.000 Euro (ungefährer Wert).

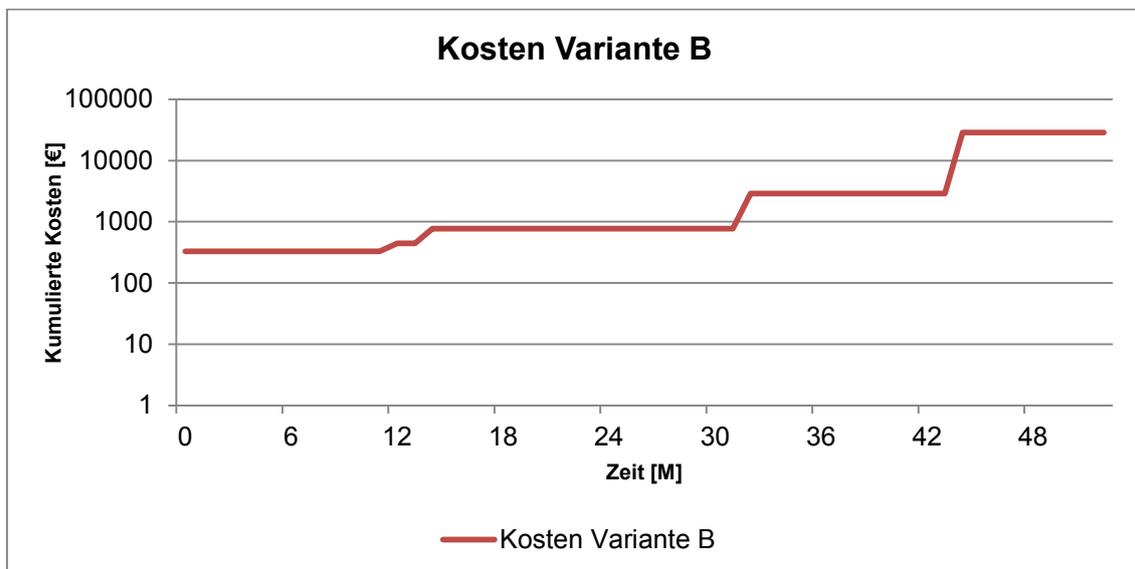


Abbildung 10: Kosten der Variante B¹⁵²

¹⁵¹ Aktueller Stand im Februar 2014

¹⁵² Quelle: Eigene Darstellung

Variante C

Bei Variante C wird direkt eine europäische Patentanmeldung eingereicht, ohne eine nationale Priorität in Anspruch zu nehmen. Gemäß den vorstehenden Annahmen wird der europäische Recherchenbericht zwölf Monate nach t_0 übermittelt und nach 18 Monaten mit der Anmeldung veröffentlicht, sodass 24 Monate nach t_0 der Prüfungsantrag gestellt werden muss. Zwölf Monate später, 36 Monate nach t_0 , wird ein europäisches Patent erteilt, welches in allen EPÜ Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante C (siehe Abbildung 11):

- EPA Anmeldegebühr (online) + Recherchegebühr: (Zeitpunkt t_0): 115 Euro + 1165 Euro;
- EPA Prüfungsgebühr + Benennungsgebühr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 24M$): 1555 Euro + 555 Euro;¹⁵³
- Erteilungsgebühr + Validierung in den wesentlichen EPÜ Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 36M$): 25.000 Euro (ungefährer Wert).

Das folgende Abbildung 11 zeigt die bei dieser Variante auftretenden Kosten über die Zeit in logarithmischer Darstellung.

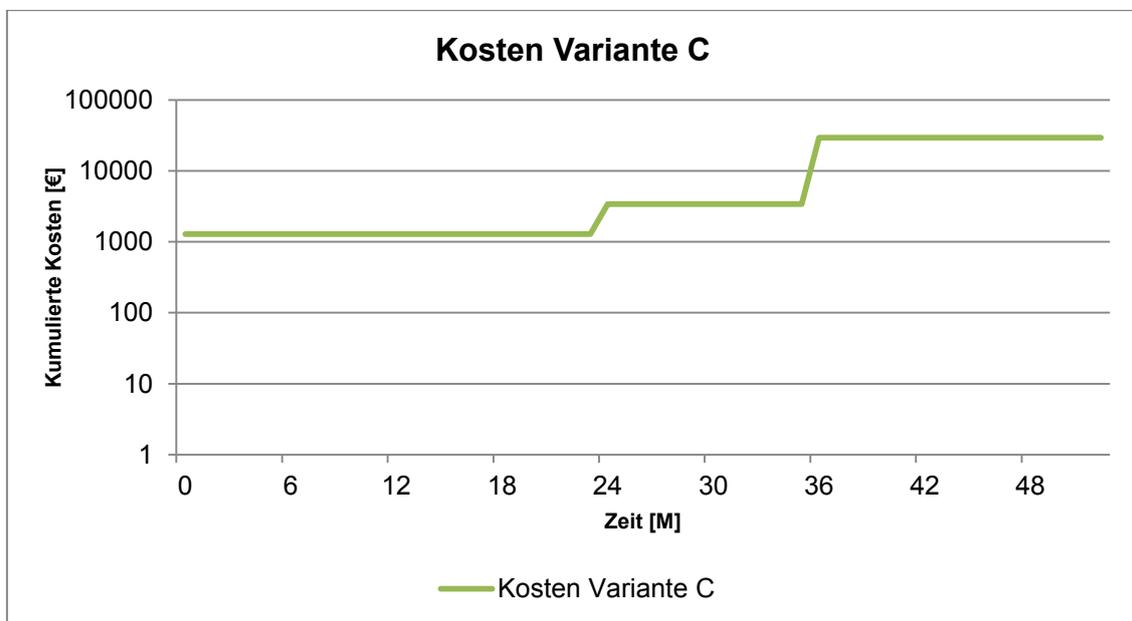


Abbildung 11: Kosten der Variante C¹⁵⁴

¹⁵³ Aktueller Stand im Februar 2014

¹⁵⁴ Quelle: Eigene Darstellung

Variante D

Bei Variante D wird zum Zeitpunkt t_0 eine österreichische Patentanmeldung eingereicht und unter Beanspruchung der Priorität dieser Patentanmeldung ein Jahr später eine internationale Anmeldung nach dem PCT eingereicht. Für diese internationale Anmeldung wird die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet. Gemäß den vorstehenden Annahmen wird der internationale Recherchenbericht zwölf Monate nach t_0 übermittelt. Anschließend wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt und der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit ergeht 28 Monate nach t_0 . 31 Monate nach t_0 wird die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet, 37 Monate nach t_0 auf die Mitteilung nach Regel 161 der Prüfungsantrag gestellt. Zwölf Monate später wird ein europäisches Patent erteilt, welches in allen EPÜ Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. Kosten der anwaltlichen Vertretung und Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante D:

- amtliche Gebühr für Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung: (Zeitpunkt t_0): 330 Euro;
- Gebühren bei Einreichung der internationalen Anmeldung (t_0+12 M): Recherchegebühr + Grundgebühr + Übermittlungsgebühr: 1875 Euro + 1084 Euro + 50 Euro;
- Gebühr für die vorläufige Prüfung (Zeitpunkt t_0+24 M): 1850 Euro
- EPA Anmeldegebühr online (Recherchegebühr entfällt, da EPA=ISA¹⁵⁵): (Zeitpunkt t_0+31): 115 Euro;
- EPA Prüfungsgebühr (reduziert¹⁵⁶) + Benennungsgebühr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 37$ M): 777,5 Euro +555 Euro;
- Erteilungsgebühr + Validierung in den wesentlichen EPÜ Vertragsstaaten (Zeitpunkt $t_0 + 49$ M): 25.000 Euro (ungefährer Wert).

¹⁵⁵ Vgl. Artikel 153 (7) EPÜ

¹⁵⁶ Artikel 14 (2) GebO

Die entstehenden kumulierten Kosten sind in Abbildung 12 dargestellt.

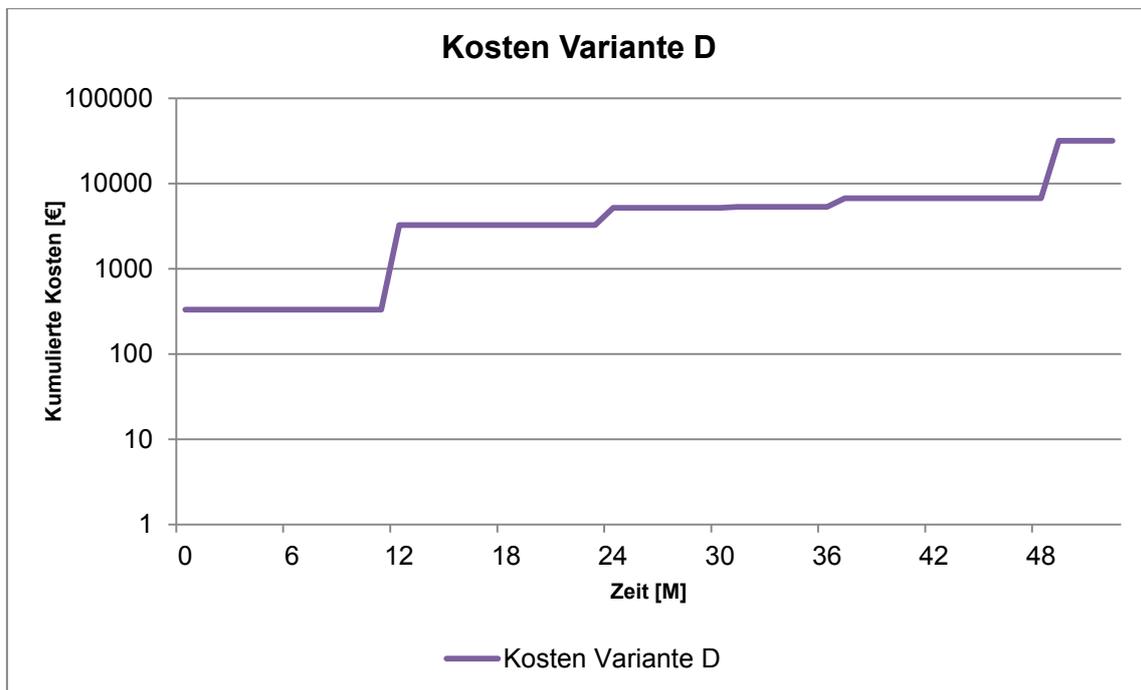


Abbildung 12: Kosten der Variante D¹⁵⁷

¹⁵⁷ Quelle: Eigene Darstellung

Vergleich der Varianten A bis D

Die folgende Abbildung 13 zeigt einen Vergleich der in den einzelnen Varianten anfallenden Kosten in logarithmischer Darstellung.

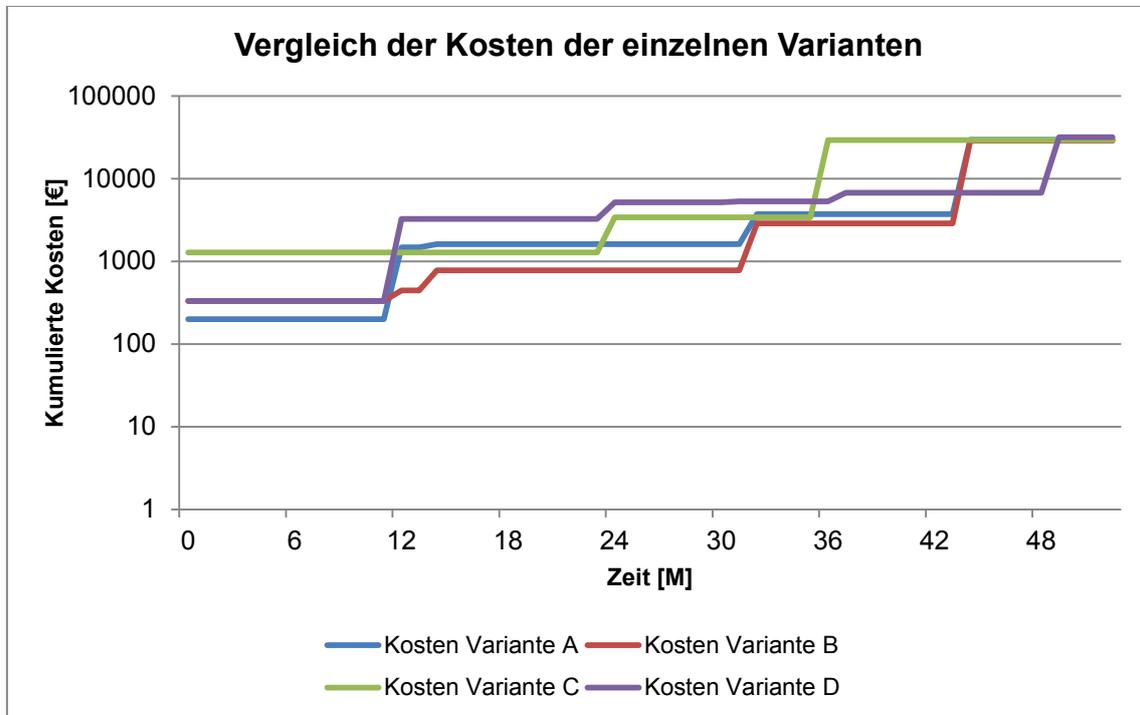


Abbildung 13: Vergleich der Kosten der einzelnen Varianten¹⁵⁸

Ersichtlich ist, dass über die Möglichkeiten, welche die Beanspruchung einer Priorität bietet, wesentliche Kosten zeitlich nach hinten verschoben werden können. Zwar weisen die Varianten A, B und C gegenüber der Variante D geringere Gesamtkosten auf, über die zeitliche Verschiebung kann dies jedoch leicht ausgeglichen werden, da so, eine negative Geschäftsentwicklung vorausgesetzt, hohe Kosten gespart werden können. Darüber hinaus kann bei den Varianten A und B gegenüber den Varianten C und D eine um ein Jahr längere Schutzdauer des europäischen Patentes erreicht werden, weil die Schutzdauer europäischer Patente, die 20 Jahre beträgt, ab dem Anmeldetag, und nicht dem Prioritätstag, gerechnet wird.¹⁵⁹ Ersichtlich ist weiter, dass bei Variante D, welche über den PCT zu einem europäischen Patent führt, gegenüber Variante C die Kosten nochmals zeitlich nach hinten verschoben werden können, wobei die Gesamtkosten wiederum ansteigen.

¹⁵⁸ Quelle: Eigene Darstellung

¹⁵⁹ Vgl. Artikel 63 EPÜ

Zusammenfassend kann ein späterer Entscheidungszeitpunkt über die wesentlichen Kosten der Validierung durch höhere Gesamtkosten erkaufte werden. Für den Anmelder kann dies bedeuten, dass für Erfindungen, deren Umsetzung einer hohen Unsicherheit unterliegt, einer der Wege über eine nationale und internationale Anmeldung Vorteile bringt, da die kostenintensive Entscheidung über eine territoriale Ausweitung mehr als ein Jahr später erfolgen kann, als bei einer europäischen Erstanmeldung. Analog kann es bei Erfindungen, die jedenfalls weiterverfolgt werden sollen oder bei welchen zeitnah das Risiko von Nachahmern droht, vorteilhaft sein, direkt eine europäische Erstanmeldung einzureichen, um geringere Gesamtkosten und ein zeitnahes europaweites Schutzrecht zu erlangen.

2.2 Ausgewählte Patentstrategien

In diesem Kapitel werden Patentstrategien vorgestellt, welche die Grenzen des rechtlichen Rahmens ausloten und ausnutzen. Es soll dabei auch dargestellt werden, welche Möglichkeiten der Handlungsraum des Erteilungsverfahrens bzw. des Patentmanagements bietet. Die vorgestellten Strategien gehen im Wesentlichen auf WEBER et al.¹⁶⁰ zurück, von welchen auch die jeweilige Bezeichnung der einzelnen Strategie übernommen wurde. Von diesen wurde auch festgestellt, dass sich die im Folgenden beschriebenen Strategien teilweise an der Grenze des rechtlich vorgegebenen Rahmens bewegen, weswegen diese auch mitunter auf Widerstand der Patentämter stoßen und bei einigen Strategien das Risiko eines Rechtsverlustes aufgrund neuer Rechtsprechung besteht.¹⁶¹ Die Relevanz der dargestellten Strategien für das in der vorliegenden Arbeit zu entwickelnde Werkzeug ist insbesondere darin zu sehen, dass mit dem Werkzeug Handlungsempfehlungen ableitbar sein sollen, die den gesamten Handlungsraum umfassen, sodass unter anderem auch die vorgestellten besonderen Strategie herleitbar sein sollen. Dazu wird bei den einzelnen Strategien auf die besonderen Wirkungen eingegangen, die in weiterer Folge für das strukturierte Ableiten eingesetzt werden.

2.2.1 Die Unterseeboot-Strategie

Ziel der Unterseeboot-Strategie ist es, die Erfindung möglichst lange geheim zu halten. Da Patentanmeldungen in den meisten Patentsystemen¹⁶² nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritätstag veröffentlicht werden, kann dies nur durch ein Zurückziehen der Anmeldung vor Ablauf der 18 Monate erfolgen. Um für die Erfindung dennoch Schutz zu erlangen, wird eine weitere, auf denselben Gegenstand gerichtete Anmeldung, gegebenenfalls ergänzt um neue Forschungsergebnisse, einige Monate nach der ersten Anmeldung eingereicht. Auch diese Anmeldung wird kurz vor Ablauf der 18 Monate wieder zurückgezogen, um eine Veröffentlichung zu vermeiden.¹⁶³ Die folgende Abbildung 14 zeigt einen beispielhaften Ablauf einer Unterseeboot-Strategie, wobei entlang der Abszisse die Zeit aufgetragen ist. Im Beispiel wird die Strategie in Verfahren vor dem EPA durchgeführt.

¹⁶⁰ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007)

¹⁶¹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 139

¹⁶² Beispielsweise in Österreich, Deutschland, USA, PCT sowie EPÜ

¹⁶³ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 140 ff

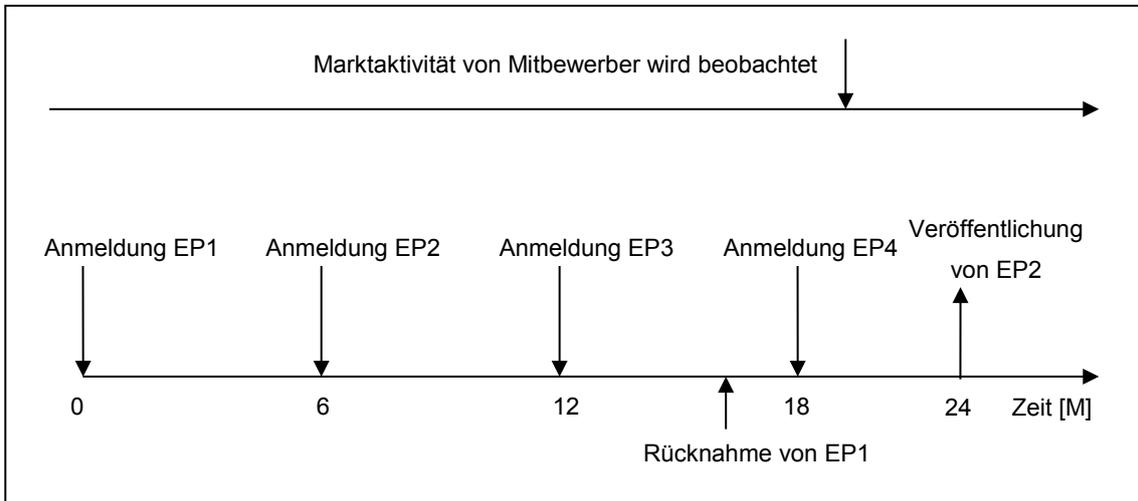


Abbildung 14: Unterseeboot-Strategie und Marktverhalten¹⁶⁴

Wie ersichtlich wird anfangs eine europäische Erstanmeldung ohne Beanspruchung einer Priorität eingereicht. Anschließend wird alle sechs Monate später eine weitere, auf denselben Gegenstand gerichtete Anmeldung eingereicht, welche ebenfalls keine Priorität beansprucht. Parallel dazu wird der Mitbewerber beobachtet, um festzustellen, ob dieser selbst Entwicklungen tätigt bzw. in dem Technologiebereich am Markt aktiv zu werden beabsichtigt. Um eine frühzeitige Veröffentlichung zu verhindern, wird die Anmeldung EP1 vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen.¹⁶⁵ Beim EPA ist dies fünf Wochen vor Ablauf der 18-Monatsfrist.¹⁶⁶ Da nach 19 Monaten eine Marktaktivität des Mitbewerbers festgestellt wird, wird die Anmeldung EP2 nicht zurückgenommen, sodass diese nach 24 Monaten veröffentlicht wird. Dies könnte natürlich auch erst mit der Anmeldung EPn erfolgen, sodass die Veröffentlichung der Erfindung beliebig lange hinausgezögert werden kann.

Je nach Marktumfeld wird dabei auch ein Verwerfen und/oder ein Einreichen von prioritätsbegünstigten Nachanmeldungen erfolgen. Die weiteren, nach EP2 eingereichten Anmeldungen können ebenfalls fallengelassen werden, es sei denn, diese enthalten gegenüber EP2 zusätzliche wesentliche Merkmale, die sich aus zwischenzeitlichen Weiterentwicklungen ergeben.

Vorteil dieser Strategie ist, dass eine Veröffentlichung der Erfindung so lange Zeit geheim gehalten werden kann, bis aufgrund der Marktbeobachtung eine Veröffentlichung sinnvoll erscheint. Weiter werden auch Kosten, die bei Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase fällig werden, zeitlich nach hinten verschoben.

¹⁶⁴ Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 143

¹⁶⁵ Vgl. Regel 67 (2) EPÜ

¹⁶⁶ Vgl. PrüfRichtl A-VI 1.2.

Wenn eine Aktivität vom Mitbewerber beobachtet wird und eine Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt, liegt dennoch ein in der Vergangenheit liegender Anmeldetag vor, wobei der zeitliche Vorsprung abhängig davon ist, in welchen Abständen Anmeldungen eingereicht werden. Je kürzer der Zeitraum zwischen den einzelnen Anmeldungen ist, umso geringer ist auch ein Risiko, dass sich ein Mitbewerber einen früheren Anmeldetag sichern kann.¹⁶⁷ Weil die Laufzeit eines Patentes 20 Jahre ab dem Anmeldetag beträgt,¹⁶⁸ ist durch diese Strategie auch ein späteres Ende der Laufzeit möglich, sodass der Patentschutz in zeitlicher Hinsicht optimiert wird.

Nachteilig bei dieser Strategie ist, dass bei jeder Zurücknahme einer Anmeldung der Anmeldetag verfällt und ein Risiko entsteht, dass ein Mitbewerber, welcher die Entwicklung später durchgeführt und ebenfalls angemeldet hat, ein rechtsgültiges Schutzrecht für die Erfindung erlangt. Eine effektive Konkurrenzbeobachtung ist für eine derartige Strategie daher unerlässlich.¹⁶⁹

Weiter sind für ein Aufrechterhalten der Anmeldung über etwa 17 Monate Gebühren zu entrichten, beim EPA sind dies jeweils die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr, sodass geringe Zeitabstände zwischen den Anmeldungen zu einer sehr kostenintensiven Strategie führen. Anders als bei prioritätsbegünstigten Nachanmeldungen ist eine Rückerstattung der Recherchegebühr bei der vorstehend skizzierten Kette von Anmeldungen nicht möglich, auch wenn vom EPA immer der gleiche Gegenstand recherchiert werden muss.¹⁷⁰

WEBER et al. empfehlen die Unterseeboot-Strategie vor allem dann, wenn es sich um einen stark umkämpften, wachsenden Technologie- und Absatzmarkt handelt, der bei Markterfolg hohe Gewinne verspricht. Demnach finden diese Strategien beispielsweise Anwendung im pharmazeutischen und kosmetischen Bereich sowie in der Krafffahrzeugindustrie Anwendung.¹⁷¹

¹⁶⁷ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 144

¹⁶⁸ Vgl. Artikel 63 EPÜ

¹⁶⁹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 144

¹⁷⁰ Vgl. Artikel 9 GebO

¹⁷¹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145

2.2.2 Die Strategie Geheimhaltung durch Teilanmeldung

Eine weitere Strategie, um die Erfindung möglichst lange geheim zu halten, bietet sich bei europäischen Patentanmeldungen aufgrund der besonderen Regelungen im EPÜ. Die im Folgenden beschriebene Strategie scheint bei aktueller Rechtslage möglich, wurde jedoch nach Kenntnis des Autors noch nicht erprobt. Ziel dieser Strategie ist es, die Erfindung wie bei der Unterseeboot-Strategie möglichst lange geheim zu halten. Darüber hinaus soll jedoch auch der ursprüngliche Anmeldetag erhalten bleiben, sodass die Anmeldung später als 18 Monate nach ihrem Anmeldetag veröffentlicht wird.

Dies scheint nach dem EPÜ durch ein Einreichen von Teilanmeldungen möglich zu sein. Teilanmeldungen können zu jeder anhängigen europäischen Patentanmeldung eingereicht werden, wenn bestimmte Fristen nicht abgelaufen sind, die erst in der Prüfungsphase zu laufen beginnen. Dabei erhält die Teilanmeldung den Anmeldetag der Stammanmeldung.¹⁷² Weiter sind nach dem EPÜ innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag sowohl für eine Stammanmeldung als auch für eine Teilanmeldung die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr zu entrichten. Werden diese Gebühren nicht entrichtet, wird die Anmeldung zurückgewiesen, wobei die Gebührenschuld gegenüber dem EPA entfällt. Die hier beschriebene Strategie kann daher mit minimalen Kosten durchgeführt werden, wenn eine Teilanmeldung jeweils einen Monat nach Einreichung der vorhergehenden Anmeldung eingereicht wird und keine Anmelde- oder Recherchegebühr entrichtet wird. Die Anmeldung wird dann nach Ablauf des Monats im Rahmen der Eingangs- und Formalprüfung zurückgewiesen,¹⁷³ jedoch ist die dazu eingereichte Teilanmeldung noch anhängig, für welche wieder keine Gebühren entrichtet werden, usf.

Im Unterschied zur vorstehend beschriebenen Strategie ist es daher zwingend erforderlich, die Teilanmeldung spätestens einen Monat nach Einreichen der vorherigen Anmeldung einzureichen, sodass die Abstände zwischen der Einreichung der einzelnen Anmeldungen nicht beliebig gewählt werden können.

Um einen Aufwand für das häufige Einreichen von Teilanmeldungen zu minimieren, können die einzelnen Teilanmeldungen durch Bezugnahme auf die Stammanmeldung eingereicht werden. Dies ist nach dem EPÜ möglich.¹⁷⁴ Wenn die vorherige Anmeldung, wie bei dieser Strategie der Fall, ebenfalls beim EPA eingereicht wurde,

¹⁷² Vgl. Artikel 76 EPÜ

¹⁷³ Vgl. Artikel 90 EPÜ

¹⁷⁴ Vgl. Regel 40 EPÜ

muss auch eine Abschrift der vorherigen Anmeldung nicht eingereicht werden,¹⁷⁵ sodass eine Bezugnahme allein für eine wirksame Einreichung ausreichend ist. Eine Einreichung einer europäischen Patentanmeldung ist auch per Fax möglich,¹⁷⁶ sodass eine monatliche Einreichung beispielsweise auch automatisiert erfolgen kann. So ist auch eine Einreichung durch Senden einer SMS an die Fax-Nummer des EPA möglich.¹⁷⁷ Auf besonders einfache Weise kann die Strategie, die monatlich eine Aktivität erfordert, daher durch einmaliges Einreichen einer Anmeldung und anschließend automatisiertes, monatliches Einreichen von Teilanmeldungen unter Bezugnahme auf die Stammanmeldung umgesetzt werden.

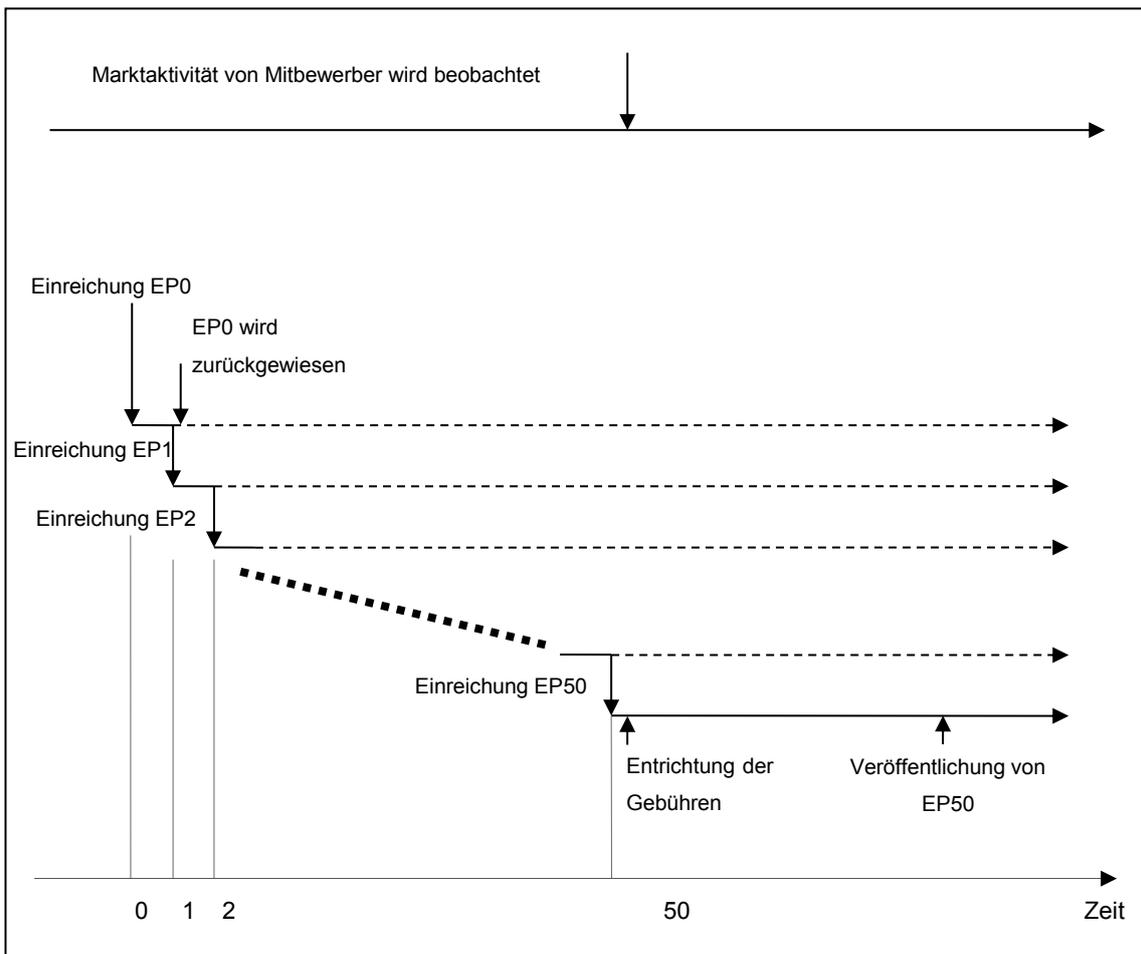


Abbildung 15: Handlungen bei der Geheimhaltung durch Teilanmeldung Strategie¹⁷⁸

¹⁷⁵ Vgl. EPA (2012) RiLi A-II 4.1.3.1.

¹⁷⁶ Vgl. EPA (2012) RiLi A-II 1.2.

¹⁷⁷ Vgl. Kley/Gundlach/Jacobi (2012) Artikel 75 EPÜ

¹⁷⁸ Quelle: Eigene Darstellung

Parallel wird wieder die Aktivität des Mitbewerbers oder des Marktes beobachtet, um bei günstigen Bedingungen für die letzte Teilanmeldung die Gebühren zu entrichten und die Anmeldung zur Erteilung zu führen.

Im abgebildeten Beispiel wird 50 Mal eine neue Teilanmeldung eingereicht und für die jeweilige Stammanmeldung keine Gebühr entrichtet, was zur Zurückweisung sämtlicher Anmeldungen außer EP50 führt. Eine Veröffentlichung wird dabei verhindert, weil Anmeldungen nur 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag veröffentlicht werden, wenn diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch anhängig sind. Eine Teilanmeldung, die zu einer Stammanmeldung eingereicht wird, die einen Anmelde- oder Prioritätstag hat, der älter als 18 Monate ist, müsste somit sofort bei Einreichung veröffentlicht werden. In aller Regel werden solche Teilanmeldungen jedoch erst mehrere Monate nach dem Einreichen veröffentlicht, da amtsseitig Vorbereitungen für die Veröffentlichung zu treffen sind. Es scheint daher möglich zu sein, dass die Anmeldung, die nur einen Monat anhängig ist, gar nicht veröffentlicht wird, auch wenn der zuerkannte Anmeldetag mehr als 18 Monate zurückliegt. Auf diese Weise sollte eine Veröffentlichung der Anmeldung erst nach (beliebig) mehr als 18 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag möglich sein, wobei dennoch der Anmeldetag erhalten bleibt. Damit besteht im Unterschied zur Unterseeboot-Strategie kein Risiko, dass durch Anwenden der Strategie einem Konkurrenten mit späterem Anmeldetag ein besseres Recht zukommt. Weiter ist die Strategie mit geringen Kosten durchführbar, da erst für die letzte Anmeldung, die weiterverfolgt wird, Gebühren entrichtet werden. Darüber hinaus ist auch ein Verwerten bzw. Benutzen der Erfindung in jeder Phase nach Einreichen der ersten Stammanmeldung unproblematisch, da der ursprüngliche Anmeldetag erhalten bleibt. Jedoch führt dies wohl zu einem (unerwünschten) Veröffentlichen der Erfindung. Sofern die Erfindung bzw. das Vorliegen einer Anmeldung mit altem Anmeldetag vor dem Mitbewerb geheim gehalten werden soll, um diesen gegebenenfalls später mit der Anmeldung zu konfrontieren, ist von einer Benutzung daher eher abzusehen.

Ein Risiko besteht bei dieser Strategie, welche die rechtlichen Grenzen ausschöpft, unter anderem darin, dass das EPA künftig von seiner bisherigen Praxis abweicht und Teilanmeldungen innerhalb eines Monats nach Einreichung veröffentlicht, wodurch eine Veröffentlichung nicht mehr verhindert werden könnte.

Ein Nachteil dieser Strategie ist, dass diese nur vor dem EPA bzw. Ämtern anwendbar ist, die eine analoge Regelung betreffend Teilanmeldungen haben. Ein Übertragen auf eine internationale Anmeldung nach dem PCT ist nach aktueller Rechtslage nicht

möglich. In Österreich ist zwar ein Einreichen von Teilanmeldungen möglich, jedoch ist bei jeder Einreichung einer Patentanmeldung die pauschalierte Schriftengebühr jedenfalls zu entrichten,¹⁷⁹ sodass die Strategie nicht mit entsprechend minimalen Kosten durchführbar ist. Weiter ist die Strategie nicht anwendbar, wenn außerhalb des EPÜ-Raumes Schutz angestrebt wird, da ein Einreichen einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung nur bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag möglich ist und dann jedenfalls zu einer Veröffentlichung führt.

2.2.3 Die Non-Unity Strategien

Eine weitere Strategie, bei welcher ebenfalls Teilanmeldungen vor dem EPA eingesetzt werden, sind die Non-Unity Strategien.¹⁸⁰ Ziel dabei ist, den Wettbewerber im Unklaren über die wahren Patentierungsabsichten zu lassen. Dazu werden in eine Patentanmeldung mehrere Erfindungen aufgenommen, sodass für den Wettbewerber nicht erkennbar ist, welche der angeführten Erfindungen tatsächlich die erfolgversprechende Lösung ist. Da ein europäisches Patent einheitlich sein muss, d. h. nur eine Gruppe von Erfindungen enthalten darf,¹⁸¹ führt diese Strategie zu einer Bemängelung aufgrund mangelnder Einheitlichkeit, sodass die Anmeldung im Rahmen des Erteilungsverfahrens auf eine Erfindung eingeschränkt werden muss. Um den Wettbewerb jedoch möglichst lange im Unklaren zu lassen, können während des Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahrens auch Teilanmeldungen ausgeschieden werden, welche einzelne Erfindungen betreffen. Somit wird die Erfindung zwar nach 18 Monaten veröffentlicht, aufgrund der Vielzahl von Erfindungen, die in der Anmeldung enthalten sind, kann die Richtung der technologischen Entwicklung des Unternehmens jedoch etwa länger verschleiert werden.¹⁸² WEBER et al. nennen auch die Möglichkeit, eine entsprechende PCT Anmeldung einzureichen, für welche dann in Deutschland die nationale Phase eingeleitet wird, wobei ein Prüfungsantrag für bis zu sieben Jahre aufgeschoben werden kann, um eine Unklarheit beim Wettbewerb möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Abbildung 16 stellt das Schema der Non-Unity Strategien dar, wobei E1 bis E7 angebliche Erfindungen darstellen, die in der Anmeldung enthalten sind. Es kann dabei das Ziel sein, nur eine Erfindung möglichst lange zu verschleiern. Dazu werden wie

¹⁷⁹ Vgl. § 14 Z1 (1) GebG 1957

¹⁸⁰ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145, Artikel 82 EPÜ

¹⁸¹ Vgl. Artikel 82 EPÜ

¹⁸² Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145 ff

dargestellt im Laufe des Verfahrens zwei Teilanmeldungen TP1 und TP2 aus der Stammanmeldung EP1 ausgeschieden. Sofern es erforderlich scheint, kann dann eine der Teilanmeldungen oder die Stammanmeldung durch Einschränkung auf eine Erfindung rasch zum Patent geführt und Rechte geltend gemacht werden.¹⁸³

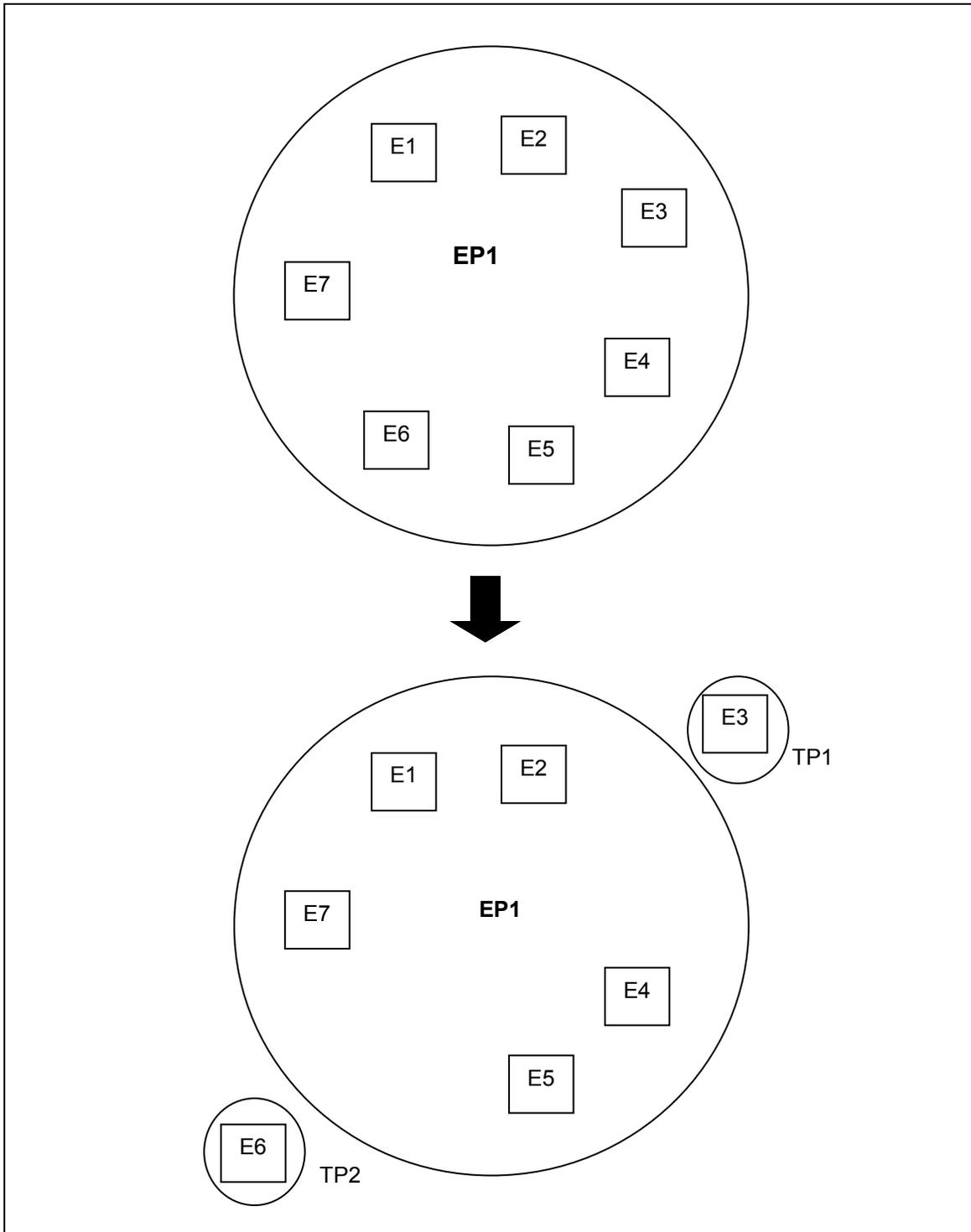


Abbildung 16: Schema der Non-Unity Strategien¹⁸⁴

¹⁸³ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 146

¹⁸⁴ Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 147

2.2.4 Die Hidden-Invention-Strategie

Ziel der „Hidden-Invention-Strategie“ ist es ebenfalls, die Erfindung vor den Wettbewerbern am Markt möglichst lange geheim zu halten. Im Gegensatz zur vorstehend beschriebenen „Non-Unity Strategie“ werden dabei jedoch nicht uneinheitliche Ansprüche eingereicht, sodass die Prüfungsabteilung zur Einschränkung auffordert, sondern Ansprüche nur auf eine erste Erfindung eingereicht und eine zweite bzw. die eigentliche Erfindung in der Beschreibung versteckt.¹⁸⁵ Weil bei der Recherche nur die Gegenstände der Ansprüche recherchiert werden,¹⁸⁶ wird die in der Beschreibung „versteckte“ Erfindung nicht recherchiert und im Recherchenbericht nicht erwähnt. Erst später im Prüfungsverfahren wird eine Teilanmeldung ausgeschieden, die auf die eigentliche Erfindung gerichtet ist.¹⁸⁷ Dies ist möglich, da im Verfahren von dem EPA in die Ansprüche Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen werden dürfen.¹⁸⁸ Nach WEBER et al. kann durch verschiedene Verzögerungstaktiken der Zeitraum, für den die Erfindung in der Beschreibung versteckt gehalten wird, auf bis zu sechs Jahre ab dem Anmeldetag ausgedehnt und damit eine Entdeckung solange verhindert werden.¹⁸⁹

2.2.5 Die Anti-Profildienst-Strategie

Diese Strategie zielt darauf ab, die Anmeldung mit einer falschen Klasse der Internationalen Patentklassifikation (IPC) klassifiziert veröffentlichen zu lassen. Hintergrund ist, dass viele Unternehmen sogenannte Profildienste beauftragen, um nach relevanten veröffentlichten Patentanmeldungen zu suchen, die in der für das Unternehmen relevanten Klasse der IPC veröffentlicht werden. Um dies zu erreichen, werden eine für die Erfindung nicht zutreffende Zusammenfassung sowie ein nicht zutreffender Titel gewählt. Weiter kann es zweckmäßig sein, einen anderen Anmelder aufscheinen zu lassen und in der Beschreibungseinleitung einen artfremden Stand der Technik zu zitieren, um so eine falsche Klassifikation durch das Patentamt vor Veröffentlichung zu erreichen.¹⁹⁰

¹⁸⁵ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 148 f

¹⁸⁶ Vgl. Artikel 92 EPÜ

¹⁸⁷ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 149

¹⁸⁸ Vgl. Artikel 123 (2) EPÜ

¹⁸⁹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 148

¹⁹⁰ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 151

2.2.6 Die Geheimpatentstrategie

Nach WEBER et al. soll es durch die Geheimpatentstrategie möglich sein, die Erfindung zu verschleiern. Dies soll bei Gegenständen bzw. Stoffgemischen möglich sein, die Eigenschaften aufweisen, die nur mit speziellen Messmethoden einstellbar bzw. messbar sind. Um diese Eigenschaften im Rahmen der Herstellung einzustellen, wird zum Anmeldetag eine solche – nur im Unternehmen erhältliche – Messvorrichtung eingesetzt, die von einem verbundenen Unternehmen ausgeliehen wird. Anschließend wird die Messvorrichtung zurückgegeben und das verbundene Unternehmen liquidiert. Damit stand der Öffentlichkeit zwar am Anmeldetag das Know-how zur Durchführung der Erfindung zur Verfügung, danach aber nicht mehr.¹⁹¹ Es wird jedoch angeführt, dass eine gerichtliche Klärung der Frage, ob diese Vorgehensweise zulässig ist, noch ausständig ist.

2.2.7 Das Ass im Ärmel

Ziel dieser Strategie ist es, einen Patentschutz auch für vom Wettbewerb entwickelte Umgehungslösungen zu erreichen. Dazu wird eine erste Anmeldung eingereicht, die möglichst breit gefasst ist und verschiedene Lösungen beinhaltet. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens wird es erforderlich, die Anmeldung auf eine Lösung einzuschränken. Kurz bevor ein Patent auf die Lösung erteilt wird, auf welche die Anmeldung eingeschränkt wurde bzw. so spät wie möglich im Verfahren¹⁹² wird eine Kopie der ursprünglichen Anmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Umgeht der Wettbewerb nun das auf eine Lösung eingeschränkte, erteilte Patent, wird die Teilanmeldung auf diese Umgehungslösung eingeschränkt, sodass gegenüber dem Wettbewerb Rechte geltend gemacht werden können. Dadurch wird es dem Wettbewerb erschwert, effektive Umgehungslösungen zu erarbeiten.¹⁹³ Nachteilig bei einer derartigen Strategie sind höhere Kosten, welche durch ein Einreichen einer (oder mehrerer) Teilanmeldungen anfallen. Auch bei dieser Strategie wird von WEBER et al. ein in die Länge Ziehen des Verfahrens empfohlen, um die Unsicherheit, worauf Schutz erlangt wird, für den Wettbewerber zu prolongieren.¹⁹⁴

¹⁹¹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 152 ff

¹⁹² Aufgrund von Regel 36 EPÜ ist nun neben einer Anhängigkeit auch zu beachten, dass die Fristen nach Regel 36 bei Einreichung einer Teilanmeldung noch nicht abgelaufen sind. Dazu ausführlich Beatty (2011)

¹⁹³ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 156

¹⁹⁴ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 157

2.2.8 Die Strategie der scheinbaren Prioritätskette

Bei dieser Strategie werden wie bei der Unterseeboot-Strategie in zeitlichen Abständen Patentanmeldungen eingereicht. Abweichend von der Unterseeboot-Strategie wird dabei jedoch jeweils die Priorität der zuvor eingereichten Anmeldung beansprucht. Dabei können den nachfolgenden Anmeldungen auch Gegenstände hinzugefügt werden. Zwar kann das Prioritätsrecht nur wirksam für die in der vorangehenden Anmeldung erstmals enthaltenen Gegenstände beansprucht werden, sodass die in der Nachanmeldung enthaltenen Neuentwicklungen nur den Anmeldetag als Prioritätstag genießen, jedoch ist dies für einen Mitbewerber nicht ersichtlich, wenn dieser nur die Veröffentlichungsschriften studiert, auf denen das beanspruchte Prioritätsdatum vermerkt ist.¹⁹⁵

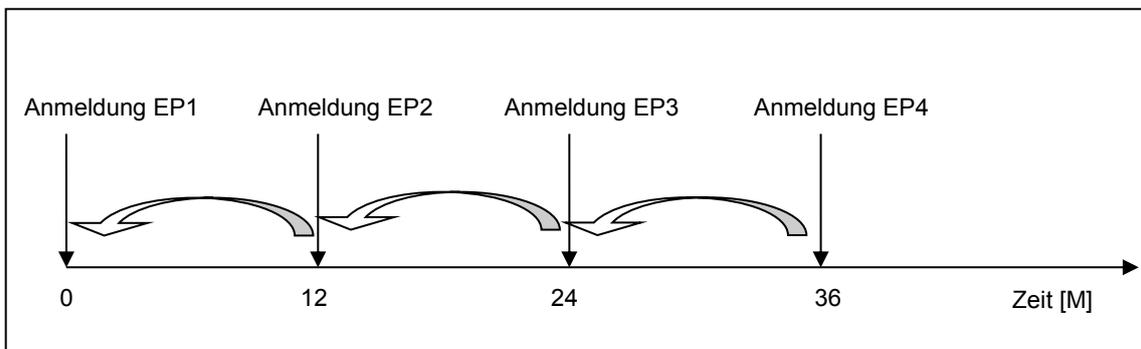


Abbildung 17: Strategie der scheinbaren Prioritätskette¹⁹⁶

Wichtig bei dieser in Abbildung 17 dargestellten Strategie ist, die Anmeldung rechtzeitig vor Veröffentlichung zurückzunehmen, um eine Veröffentlichung zu verhindern.

Vorteil dieser Strategie ist, dass laufende Entwicklungen in die neu eingereichten Anmeldungen aufgenommen werden können und für die Teile, die bereits in der vorherigen Anmeldung enthalten waren, die Priorität wirksam beansprucht werden kann, wobei gleichzeitig beim Wettbewerb der Eindruck erweckt wird, die Priorität gelte auch für die Neuentwicklungen. Bei dieser Strategie ist auch ein Wechsel der Patentsysteme zwischen den einzelnen Anmeldungen möglich,¹⁹⁷ sodass beispielsweise die erste Anmeldung eine deutsche Gebrauchsmusteranmeldung sein kann, während die darauffolgende Nachanmeldung eine europäische Patentanmeldung ist, da das Prioritätsrecht in den meisten Patentsystemen etabliert ist.

¹⁹⁵ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 160

¹⁹⁶ Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 160

¹⁹⁷ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 162

2.2.9 Die Strategie des „Löcher in den Käse Schießens“

Diese Strategie zielt darauf ab, abhängige Erfindungen zu einer Erfindung der Konkurrenz zu tätigen und zum Patent anzumelden. Dies können verschiedenste Verbesserungen sein, die für das Produkt der Konkurrenz günstig sind, beispielsweise verbesserte eingesetzte Materialien oder optimierte geometrische Parameter. Dadurch werden abhängige Patente generiert, die dazu führen, dass ein Konkurrent einerseits in eine günstige Verhandlungsposition gezwungen wird, sofern er diese Verbesserungen auch nutzen möchte. Dies kann beispielsweise zu wechselseitigen Lizenzen führen. Andererseits steht nach Ende der Laufzeit des Patentschutzes des Wettbewerbers dem Inhaber der abhängigen Patente über die abhängigen Patente, die einzelne Verbesserungen betreffen, ein breiter Schutz am Gegenstand der ursprünglichen Erfindung zu.¹⁹⁸

WEBER et al. führen dazu ein Beispiel einer Baggerschaufel an, die von einem Konkurrenten entwickelt wurde und zu einem Patent geführt hat, welches das eigene Tätigwerden blockiert. Um die eigene Verhandlungsposition bezüglich Lizenzverhandlungen zu verbessern, werden verschiedenste Weiterentwicklungen an der Baggerschaufel durchgeführt, für die auch Patentanmeldungen eingereicht werden. Das Basispatent des Konkurrenten unterliegt damit einem Wertverlust, da auch ein Dritter die Baggerschaufel nur mehr mit den Verbesserungen einsetzen möchte und daher sowohl am Patent des Konkurrenten als auch am eigenen eine Lizenz erwerben muss. In der Abbildung 18 ist die Strategie schematisch dargestellt.

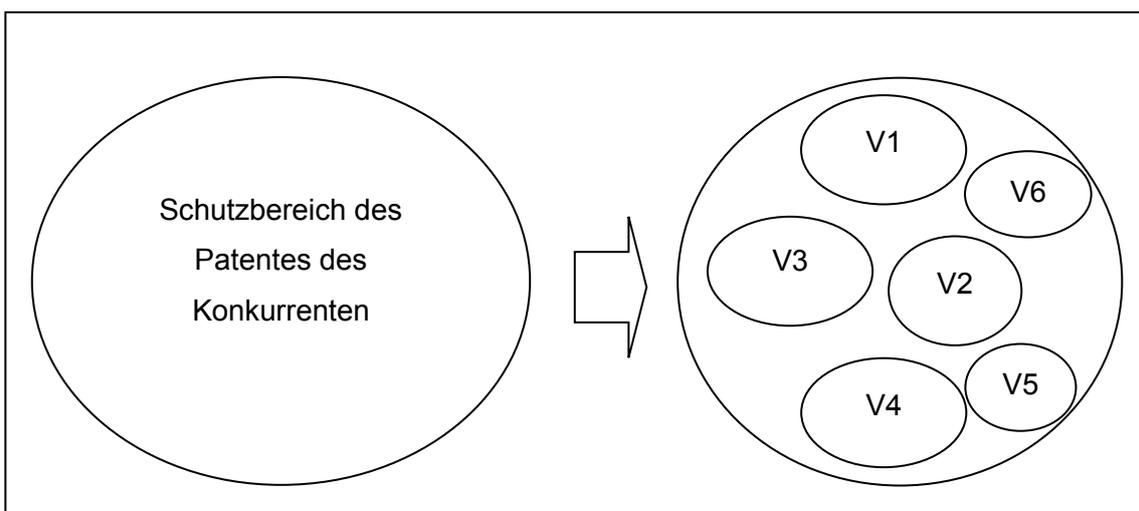


Abbildung 18: Strategie des Löcher in den Käse Schießens¹⁹⁹

¹⁹⁸ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 163ff

¹⁹⁹ Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 164

Wie ersichtlich wird dabei der Schutzbereich des Konkurrenzpatentes mit Patenten abgedeckt, die einzelne Verbesserungen (V1 bis V6) betreffen, wodurch das Konkurrenzpatent entwertet wird.

2.2.10 Die Umarmungsstrategie

Auch diese Strategie hat das Ziel, ein bestehendes Basispatent zu entwerten. Im Unterschied zur vorstehend beschriebenen Strategie wird dabei jedoch das Basispatent nicht durch abhängige Patente entwertet, sondern mit Patenten bevorzugter Ausführungsvarianten umringt.²⁰⁰ Dies können beispielsweise Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung des Basispatentes sein, die im Basispatent nicht enthalten sind. Will der Inhaber des Basispatentes im Laufe der Zeit seine Erfindung auf eine dieser Weisen verwerten, ist er zu Lizenzverhandlungen gezwungen. Im folgenden Beispiel, wurde in einem Basispatent ein Pflanzenschutzmittel gegen Blattläuse geschützt. Die umringenden Patente schützen verschiedene Anwendungen A1 bis A6 des Pflanzenschutzmittels, das auch gegen Ameisen usw. wirkt (siehe Abbildung 19).²⁰¹

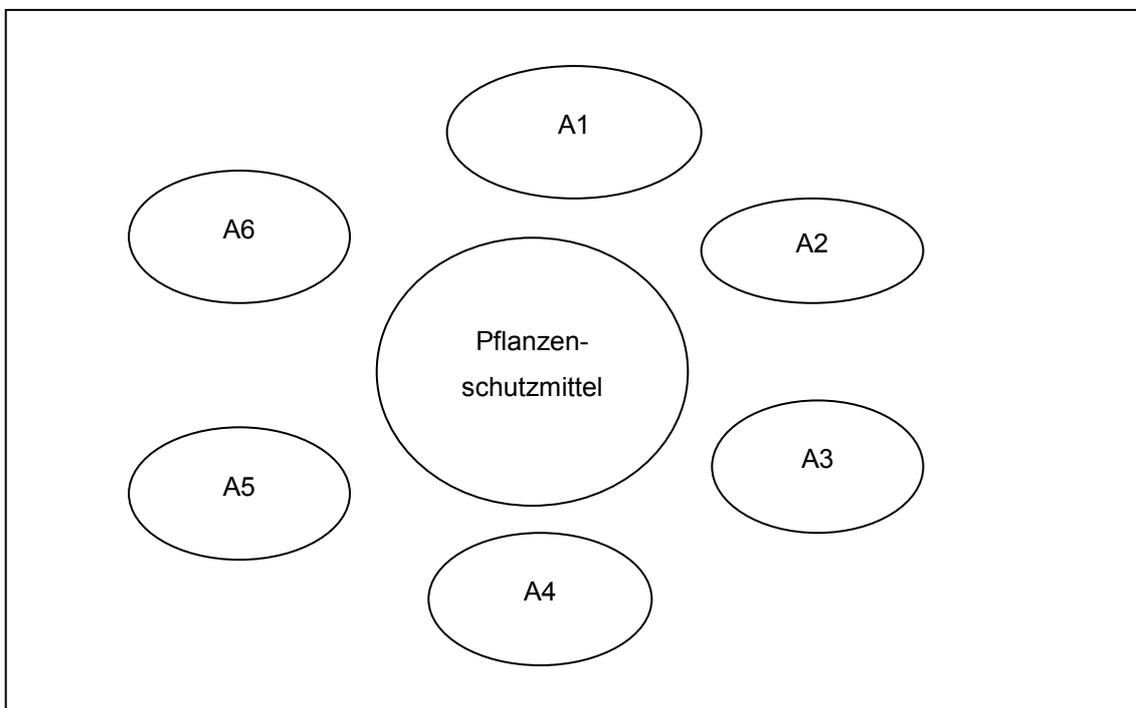


Abbildung 19: Die Umarmungsstrategie²⁰²

²⁰⁰ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 165

²⁰¹ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 166

²⁰² Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 166

2.2.11 Zusammenfassung

Die in den vorigen Kapiteln beschriebenen ausgewählten Patentstrategien stellen keine abschließende Aufstellung möglicher Strategien dar, wie sich in weiterer Folge aus Kapitel 7.2.1 ergibt. Jedoch wurden hier mehrere Kombinationen der im Erteilungsverfahren möglichen Entscheidungen gezeigt, die zu Schutzrechtsstrategien mit besonderen Wirkungen führen, wie beispielsweise eine Geheimhaltung der Erfindung mehr als 18 Monate über den Anmeldetag hinaus. Ersichtlich ist, dass unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und insbesondere unter Einsatz des Instrumentes von Teilanmeldungen Strategien möglich sind, mit welchen die eigene Schutzrechtsposition deutlich verbessert werden kann. Es bestehen somit neben der Möglichkeit, die Stärke einer Schutzrechtsposition nur durch Innovationen zu beeinflussen, Möglichkeiten in einer patentrechtlichen Dimension, die nur in Kenntnis der Rahmenbedingungen ausgeschöpft werden können.

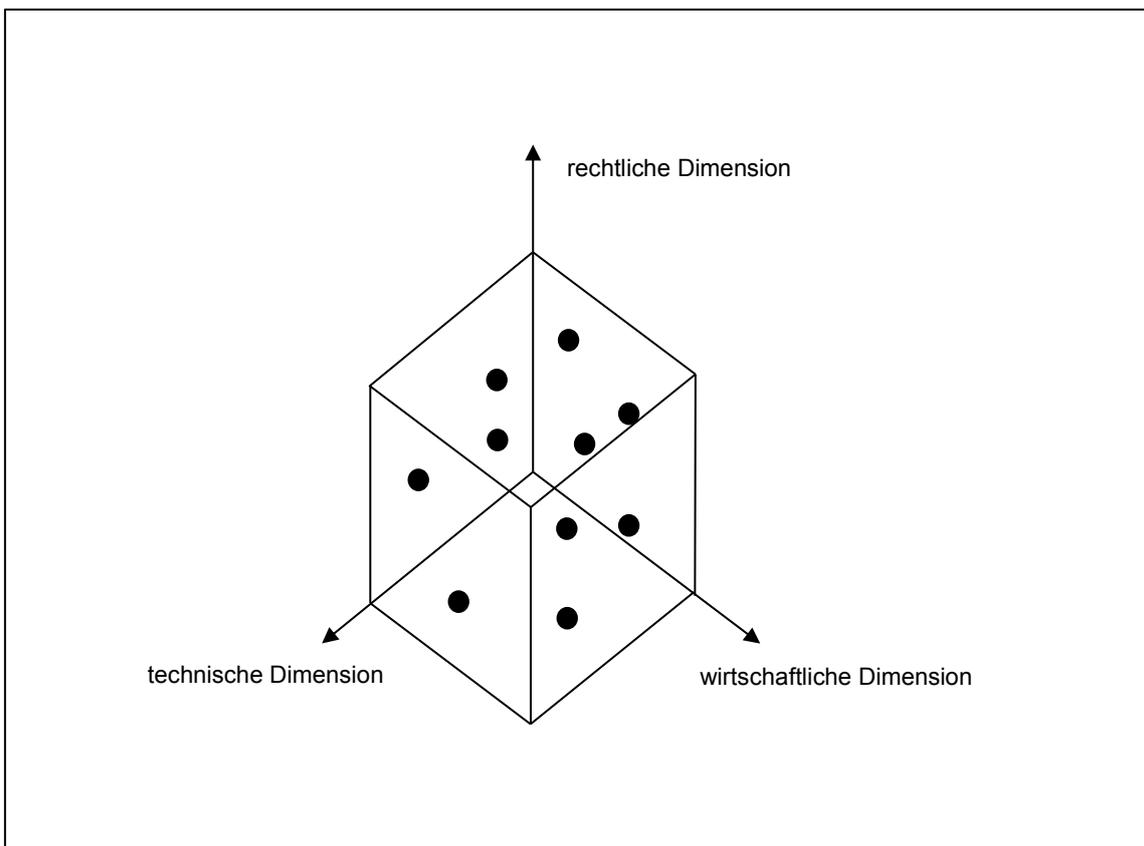


Abbildung 20: Durch mögliche Patentstrategien definierter Handlungsraum

Abbildung 20 stellt qualitativ den Handlungsraum dar, welcher bei der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie zur Verfügung steht und durch die möglichen Handlungsalternativen bzw. möglichen Schutzrechtsstrategien definiert ist. Abbildung

20 stellt den Handlungsraum qualitativ dar, weswegen bewusst darauf verzichtet wird, die einzelnen Strategien quantitativ hinsichtlich der einzelnen Dimensionen zu bewerten und zu vergleichen. Weiter stellen die im Kapitel 2.1.2 vorgestellten Patentstrategien keine taxative Auflistung, sondern bloß eine gezielte Auswahl möglicher und teilweise extremer Strategien dar. Jedoch wird durch das vorstehende Kapitel deutlich, dass der Handlungsraum über die im Technologiemanagement adressierten Dimensionen Wirtschaft und Technik auch in der Dimension Recht eine nicht zu vernachlässigende Ausdehnung aufweist.

3 Betriebswirtschaftliche Aspekte

Dieses Kapitel bildet die betriebswirtschaftliche Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage. Dazu wird die Relevanz technischer Schutzrechte für Unternehmen dargelegt, wobei einerseits Schutzrechte im Zusammenhang mit dem Innovationsprozess diskutiert werden. Andererseits wird dargelegt, wie intellektuelles Kapital in das Kapital eines Unternehmens eingeordnet wird. Anschließend werden der Einfluss des intellektuellen Kapitals auf die strategischen Erfolgsfaktoren sowie die damit in Zusammenhang stehende Einordnung in die Bilanz eines Unternehmens angegeben. In weiterer Folge wird auf die Verwertung und Bewertung von Patenten eingegangen. Dabei werden zum einen verschiedene Bewertungsanlässe erläutert. Zum anderen werden verschiedene Verfahren der Bewertung vorgestellt und in Bezug auf das Ziel der vorliegenden Arbeit diskutiert. Da im Rahmen dieser Arbeit Handlungsempfehlungen abgeleitet werden sollen, werden ausschließlich betriebswirtschaftliche Aspekte beleuchtet und eine volkswirtschaftliche Betrachtung ausgeblendet.²⁰³

3.1 Technische Schutzrechte im Innovationsprozess

Als Innovationsprozess wird der zwischen Entstehung einer Idee und Verwertung am Markt liegende Prozess verstanden.²⁰⁴ THOM unterscheidet dabei die Phasen Ideengenerierung, Ideenakzeptierung und Ideenrealisierung.²⁰⁵ Die technische Umsetzung einer Idee führt zu einer Invention, welche Grundlage einer Patentanmeldung sein kann. Als Produkt- bzw. Prozessinnovation wird die erfolgreiche Einführung einer Invention in den Markt bezeichnet.²⁰⁶

Patente können jedoch nicht nur als Output eines Innovationsprozesses gesehen werden, da diese über die Informationsfunktion auch als Input in den Innovationsprozess eingehen können.²⁰⁷ Dieser Auffassung liegt die Argumentation

²⁰³ Zu einer volkswirtschaftlichen Bedeutung von Patenten siehe ausführlich Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 35 sowie Boldrin/Levine (2004) S. 59. Kritisch hierzu: Stiglitz (2012) S 78, S. 408 f. sowie Henry/Stiglitz (2010) S. 248

²⁰⁴ Nach dem von Vorbach entwickelten Innovationsprozessmodell ist bereits das Erkennen eines Problems Teil des Innovationsprozesses. Vgl. Vorbach (2005) S. 200

²⁰⁵ Vgl. Thom (1980) S. 53

²⁰⁶ Vgl. Brockhoff (1999) S. 27 ff. sowie Maclaurin (1953) S. 102 ff.

²⁰⁷ Vgl. Ernst (1996) S. 143 Zur Informationsfunktion von Patenten sowie deren Anwendung auf die Identifikation von neuen Technologien siehe auch Park/Kim/Choi, et al. (2013) sowie Twarok (2011) S. 53 ff.

zugrunde, dass Patente ausschließlich das Ausmaß von F&E Aktivitäten widerspiegeln und als Ersatzmaß derselben in den Innovationsprozess eingehen.²⁰⁸ Davon zu unterscheiden ist der Ansatz, den Output eines Innovationsprozesses mit Patenten zu messen,²⁰⁹ insbesondere in ökonomischer Hinsicht.²¹⁰

Grundsätzlich ist die Aussagekraft von Patenten für eine Bewertung eines Innovationsprozesses eingeschränkt, weil:

- Nur technische Erfindungen patentierbar sind;²¹¹
- Nicht für alle patentfähigen Erfindungen eine Patentanmeldung eingereicht wird und
- Erfindungen hinsichtlich ihrer ökonomischen Bedeutung stark variieren.²¹²

Insbesondere weil nur technische Erfindungen patentierbar sind, kann im Bereich der Grundlagenforschung eine Innovationsfähigkeit nicht durch Patentindikatoren gemessen werden. So können physikalische Effekte, die erstmals im Rahmen von Forschungen erkannt wurden, nicht durch ein Patent geschützt werden, die technische Nutzbarmachung dieser Effekte im Rahmen der anwendungsorientierten Forschung jedoch schon. Abbildung 21 gibt einen grafischen Überblick über den Zusammenhang zwischen Innovation, Patenten und Inventionen wieder.

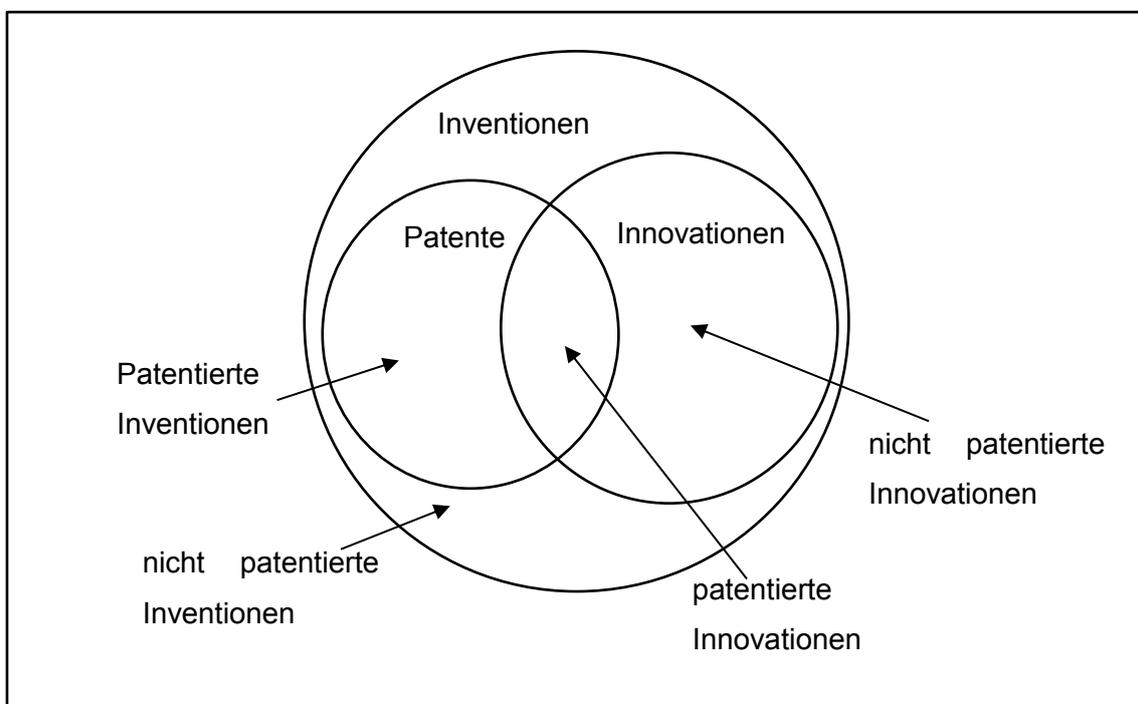


Abbildung 21: Zusammenhang zwischen Inventionen, Patenten und Innovationen²¹³

²⁰⁸ Vgl. Schmookler (1966) S. 8

²⁰⁹ Vgl. Nagaoka/Motohashi/Goto (2010) S. 1084 f.

²¹⁰ Griliches/Research (1990) S. 1669

²¹¹ Vgl. Artikel 52 EPÜ

²¹² Vgl. Basberg (1987) S. 182 Ernst (1996) S. 143

3.2 Intellektuelles Kapital

Patente sind Teil des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens,²¹⁴ dessen Definition und Messung Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion sind²¹⁵. Da die Relevanz immaterieller Güter innerhalb von Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten einem stetigen Wachstum unterworfen war,²¹⁶ wird das intellektuelle Vermögen immer mehr zum bestimmenden Faktor des Unternehmenserfolges.²¹⁷ Nach MAUL wird das intellektuelle Kapital von Humankapital, Kundenkapital und Strukturkapital gebildet.²¹⁸ Humankapital bezeichnet die Ausbildung, Erfahrung, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter. Unter Kundenkapital wird die Fähigkeit des Unternehmens verstanden, über Vertriebsstrukturen, Kooperationsverträge und engagierte Mitarbeiter erfolgreiche Kundenbeziehungen zu entwickeln. Dem Strukturkapital werden die organisatorischen Fähigkeiten der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens, das Investorkapital, das Beschaffungskapital, das Standortkapital und das Innovationskapital zugerechnet, in welchem auch Patente enthalten sind.²¹⁹

Da das intellektuelle Kapital zunehmend an Bedeutung gewinnt, nimmt auch das Management desselben zunehmend eine zentralere Stellung ein und bleibt auch in großen Unternehmen nicht nur Experten vorbehalten. Im Gegenteil sind einerseits viele Abteilungen in relevante Entscheidungen eingebunden und werden andererseits relevante Entscheidungen, welche das intellektuelle Kapital betreffen, vom Top-Management getroffen.²²⁰

Obwohl Patente Teil des intellektuellen Kapitals sind, ist deren Wert abhängig insbesondere von den weiteren Bestandteilen des intellektuellen Kapitals und kann dann besonders wertvoll sein, wenn die gesamte Unternehmensstrategie mit der Patentstrategie abgestimmt ist, sodass Kunden, Entwicklungsrichtungen und Produktionsprozesse mit den vorhandenen Patenten synergistische Effekte bilden, die zu einem Mehrwert des Patentes im Unternehmen gegenüber einem Konkurrenten führen.²²¹

²¹³ Quelle: Basberg (1987) S. 133

²¹⁴ Vgl. Velte (2008) S. 367

²¹⁵ Vgl. Kaplan (2004) S. 19

²¹⁶ Vgl. Goldfinger (1997) S. 191

²¹⁷ Vgl. Sullivan (1998) S. 5 sowie Sullivan (1999) S. 140

²¹⁸ Vgl. Maul/Menninger (2000) S. 530

²¹⁹ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 6 ff sowie Drinkwater (1998) S. 43

²²⁰ Vgl. Dolfma (2011) S. 176 sowie Hufker/Alpert (1994) S. 53

²²¹ Vgl. Mouritsen/Koleva (2005) S. 319

Abbildung 22 gibt einen Überblick über die Einordnung von Patenten in das intellektuelle Kapital eines Unternehmens:

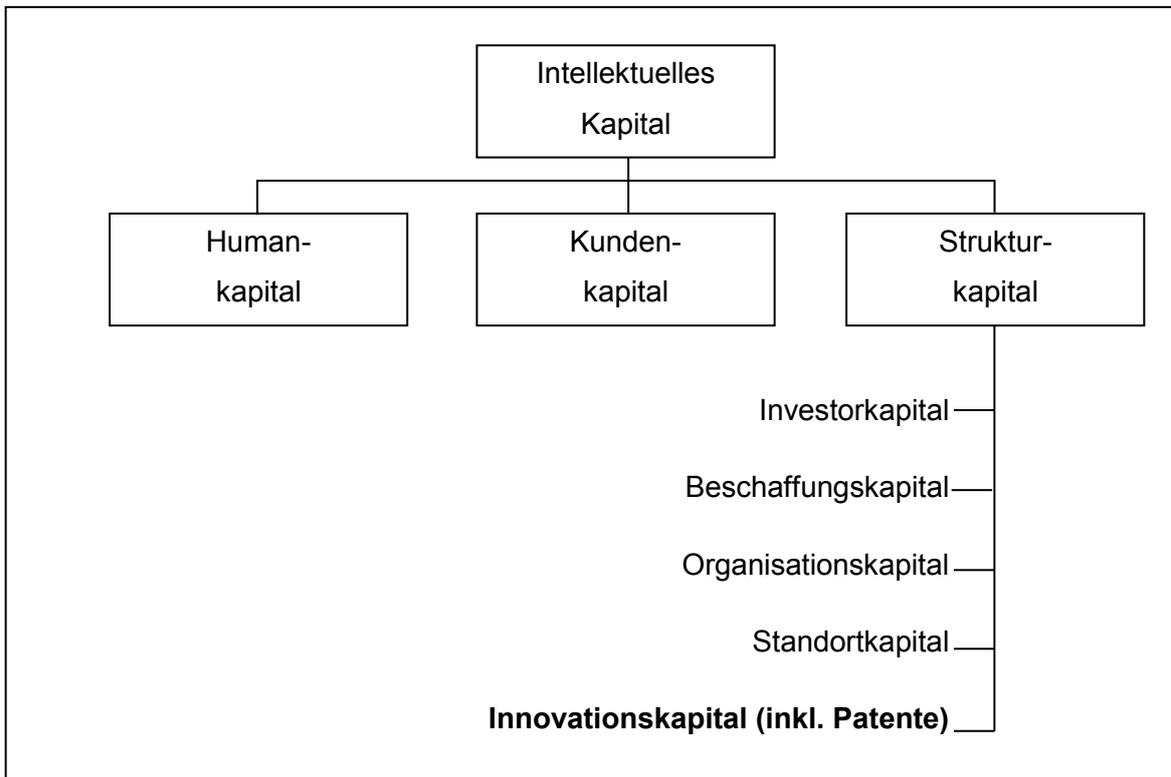


Abbildung 22: Struktur des intellektuellen Kapitals im Unternehmen²²²

Eine weitere Kategorisierung innerhalb der immateriellen Werte ist durch eine Unterscheidung zwischen Rechten, wirtschaftlichen Werten und rein wirtschaftlichen Vorteilen möglich. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und Markenrechte zählen dabei zur Gruppe der Rechte, die Dritte von einer Nutzung ausschließen können; Lizenzen sind Rechte etwas zu tun bzw. das geistige Eigentum eines anderen nutzen zu dürfen. Wirtschaftliche Werte weisen einen abgrenzbaren verwertbaren Vorteil auf, unterliegen jedoch keinem rechtlichen Schutz.²²³ Beispiele dafür sind ungeschützte Erfindungen, Verfahren oder Rezepte.²²⁴

Unter einem rein wirtschaftlichen Vorteil werden all jene Güter subsumiert, die weder rechtlich geschützt noch derart abgrenzbar sind, dass sie Gegenstand eines Rechtsgeschäftes sein können. Der Wert besteht nur im Zusammenhang mit dem Unternehmen und kann nicht abgegrenzt werden. Beispiele hierfür sind Know-how der Mitarbeiter, der Kundenstamm oder Standortvorteile.²²⁵

²²² Quelle: Wurzer/Reinhardt (2005) S. 7

²²³ Vgl. Schwingenschlögl/Gotwald (2008) S. 28

²²⁴ Vgl. Spranger (2006) S. 17 f.

²²⁵ Vgl. Schwingenschlögl/Gotwald (2008), S. 28, Spranger (2006), S. 17 f.

Abbildung 23 zeigt diese Kategorisierung immaterieller Werte nach SPRANGER.

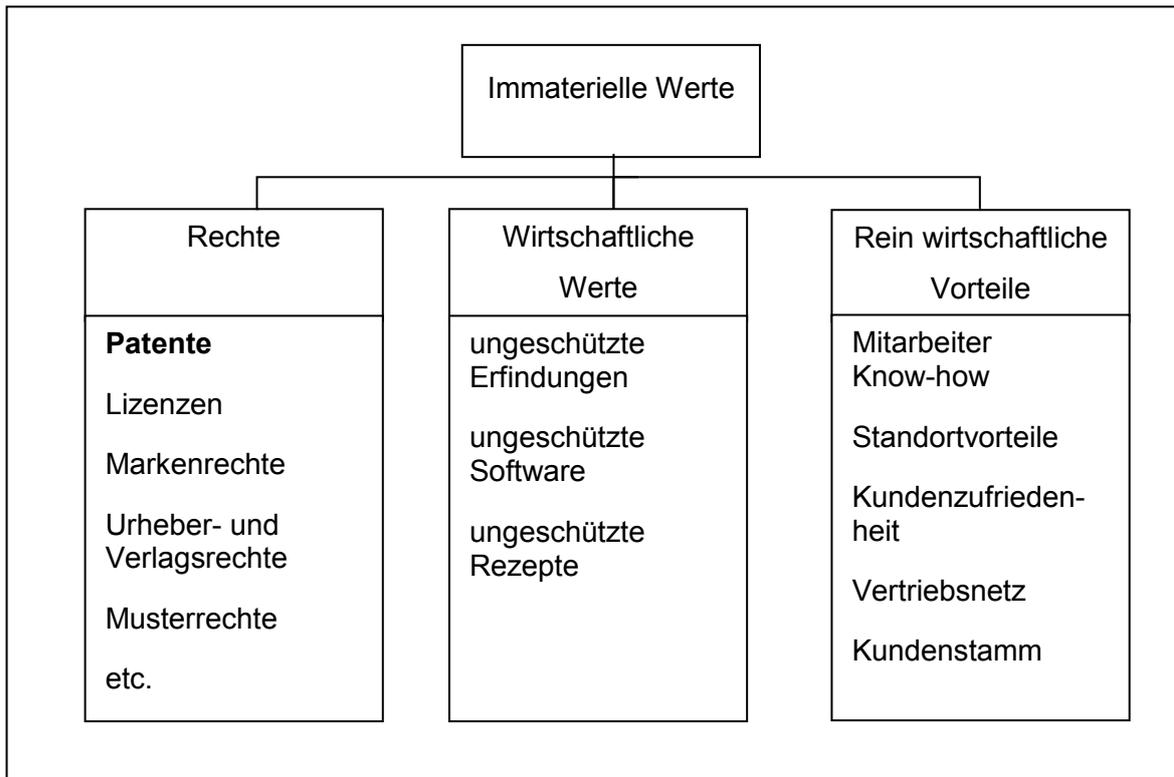


Abbildung 23: Arten von Vermögenswerten²²⁶

²²⁶ Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Spranger (2006) S. 19

3.3 Auswirkung auf strategische Erfolgsfaktoren

Im Folgenden wird die Bedeutung von Patenten und damit die Relevanz der vorliegenden Arbeit für den Unternehmenserfolg beleuchtet.

Unter dem Überbegriff der Erfolgsfaktorenforschung werden wesentliche Gründe des Unternehmenserfolges sehr breit diskutiert.²²⁷ Demnach ist eine der Aufgaben der strategischen Unternehmensplanung die, wesentliche Erfolgsfaktoren zu identifizieren und darauf aufbauend langfristige Konzepte für die Unternehmensentwicklung zu erarbeiten und umzusetzen. Die Erfolgsfaktorenforschung geht dabei davon aus, dass nur wenige Faktoren für einen Unternehmenserfolg ausschlaggebend sind. Nach KLENTNER sind die strategischen Erfolgsfaktoren jene Faktoren, durch deren gezielten Einsatz Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern erzielt werden können.²²⁸

GÄLWEILER versteht unter dem Erfolgspotenzial das Gefüge der produkt- und marktspezifischen Voraussetzungen, die dann bei der Erfolgsrealisierung bestehen müssen.²²⁹ Für den Eintritt der Erfolgspotenziale sind die Erfolgsfaktoren verantwortlich, die für die Erschließung der Erfolgspotenziale sorgen.²³⁰

Nach SIMON ist eine im Vergleich zum Wettbewerb überlegene Leistung definiert durch:

- Die Leistung stellt ein für den Kunden wesentliches Leistungsmerkmal dar;
- der Kunde nimmt dieses Leistungsmerkmal wahr und
- das Leistungsmerkmal weist eine zumindest gewisse zeitliche Dauerhaftigkeit gegenüber den Mitbewerbern auf.²³¹

Im Zuge einer von PETERS/WATERMAN durchgeführten Studie „In Search of Excellence“ wurden Merkmale identifiziert, die für erfolgreiche Unternehmen kennzeichnend sind.²³²

²²⁷ Vgl. Daniel (1961) S. 110 ff., Nicolai/Kieser (2002) S. 580, Albers/Hildebrandt (2006) S. 32 sowie Woywode (2004) S. 26

²²⁸ Vgl. Klenter (1995) S. 17 ff.

²²⁹ Vgl. Gälweiler/Schwaninger (2005) S. 26

²³⁰ Vgl. Gruber (2000) S. 35

²³¹ Vgl. Simon (1989) S. 71 ff.

²³² Vgl. Peters/Waterman (1982)

Das auf diese Studie aufbauende 7S Modell benennt sieben Kernvariablen, die für die Gestaltung des Unternehmens wesentlich sind.

Diese sind:

- Strategie
 - o Darunter sind alle Maßnahmen umfasst, die dazu dienen sollen, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu generieren.
- Struktur
 - o Darunter ist insbesondere die Aufbauorganisation des Unternehmens zu verstehen, die zeigt, wer an wen zu berichten hat und wie Aufgaben verteilt und delegiert werden.
- Systeme
 - o Diese bilden den Rahmen für die Prozesse, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ablaufen wie beispielsweise Informationssysteme und Budgetierung.
- Mitarbeiter (Staff)
 - o Personalwesen sowie Demografie des Unternehmens
- Gemeinsame Werte (Shared Values);
 - o Gemeinsame Werte bestimmen die grundlegende Ausrichtung des Unternehmens. Gemeint sind dabei Werte des Unternehmens, die beispielsweise unter Einbeziehung von Zielvereinbarungen die weitere Unternehmensentwicklung betreffen und von möglichst vielen Mitarbeitern geteilt werden müssen.
- Fähigkeiten (Skills)
 - o Darunter sind jene Fähigkeiten zu verstehen, die das Unternehmen als Ganzes beherrscht, worunter auch geschütztes geistiges Eigentum zu subsumieren ist.²³³

GRUBER unterteilt die Erfolgsfaktoren in drei Gruppen, wobei als strategische Erfolgsfaktoren zweiter Stufe Ressourcen und Routinen verstanden werden, die zur Realisierung der Erfolgsfaktoren erster Stufe eingesetzt werden.²³⁴ Demnach sind Patente als Teil der Ressourcen Bestandteil der strategischen Erfolgsfaktoren zweiter Stufe.²³⁵

²³³ Vgl. Reineke/Bock (2007) S. 59

²³⁴ Vgl. Gruber (2000) S. 40

²³⁵ Vgl. Gruber (2000) S. 41

Zur Realisierung der Erfolgspotenziale unterscheidet PORTER zwei Grundtypen von Wettbewerbsvorteilen: niedrige Kosten und Differenzierung, aus welchen sich drei Wettbewerbsstrategien ergeben: Kostenführerschaft, Differenzierung und Konzentration auf Schwerpunkte.²³⁶ Dies wird auch in aktuellen Studien bestätigt.²³⁷

Als magisches Dreieck werden häufig die Erfolgsfaktoren Qualität, Kosten und Zeit genannt,²³⁸ wobei vermehrt als vierter Erfolgsfaktor Flexibilität angeführt wird.²³⁹

Nach dieser Einteilung haben Patente insbesondere auf den Erfolgsfaktor Zeit eine positive Auswirkung, da durch Schutzrechte eine Monopolstellung aufgrund durchgeführter Innovationen länger aufrechterhalten werden kann.²⁴⁰ Die sich daraus für das Unternehmen über die Patentlaufzeit ergebenden Vorteile sind vergleichbar mit Pioniervorteilen, die aus einem sehr frühen Markteintrittszeitpunkt resultieren und dem Pionier große Freiheiten gewähren.²⁴¹

Weiter haben Patente unter Umständen auch eine Auswirkung auf den Erfolgsfaktor der vom Kunden wahrgenommenen Qualität, wenn die unter Ausnutzung der Monopolstellung hergestellten Produkte höherwertiger sind als jene der Konkurrenz und dieser eine Nachahmung untersagt werden kann.²⁴²

Dass sich Patente tatsächlich auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken, wurde vereinzelt untersucht und in der Literatur diskutiert.²⁴³ Die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Wertes eines Patentbesitzes für ein Unternehmen besteht nicht zuletzt darin, dass keine Erfindung einer anderen vollkommen gleich sein kann und daher ein Vergleich von Unternehmen, die an einem Punkt (nach einer Erfindung) unterschiedliche Entscheidungen (für bzw. gegen eine Patentierung) getroffen haben, per se nicht möglich ist.²⁴⁴ Insbesondere bei kleinen Unternehmen bzw. Start-ups kommt noch die Problematik hinzu, dass diese Unternehmen im Gegensatz zu an der Börse notierten Unternehmen häufig keine Geschäftsberichte veröffentlichen, aus denen eine Unternehmensentwicklung ablesbar sein könnte.

²³⁶ Vgl. Porter (1996) S. 31 ff.

²³⁷ Vgl. Xiao/Choi/Cheng (2014) S. 115 f., Chen/Liu (2014) S. 675 sowie Sharabi (2013)

²³⁸ Vgl. Engeln (2006) S. 30

²³⁹ Vgl. Rasch (2000) S. 42

²⁴⁰ Vgl. Klein (1998) S.67

²⁴¹ Vgl. Vidal (1995) S. 46

²⁴² Patente werden auch von Frank (2009) zur Erfolgsfaktorbewertung im Rahmen der Innovationsbewertung eingesetzt. Vgl. Frank (2009) S. 211

²⁴³ Vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1018 ff, Suh/Kim (2014) S. 116 f sowie Lee/Rhee (2008) S. 171 f

²⁴⁴ Dagegen ist beispielsweise ein Vergleich von Unternehmen, die eine Balanced Score Card implementiert haben, mit solchen, die dieses Instrument nicht verwenden, relativ einfach und mit einer guten Datenbasis möglich, sofern die entsprechenden Daten erhoben werden.

Aus Studien, die sich mit Schutzrechten beschäftigen, ist bekannt, dass etwa 50 % der Unternehmen innerhalb der ersten fünf Jahre scheitern,²⁴⁵ wobei Unternehmen, die Patentanmeldungen einreichen, eine erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen und insbesondere in frühen Phasen nach einer Unternehmensgründung überproportional stark wachsen.²⁴⁶ So überlebten 83 % der Start-ups, die zumindest ein Patent angemeldet haben, während dieser Wert für Start-ups durchschnittlich bei 60 % liegt.²⁴⁷

Der Nutzen eines Patentbesitzes besteht für junge Unternehmen verglichen mit großen und etablierten Unternehmen überproportional darin, die eigene Reputation zu verbessern und einen einfacheren Zugang zu Investorenkapital zu erreichen.²⁴⁸

Zunehmend werden Patente auch nicht nur mehr als juristische Mittel, sondern vielmehr als Werte und Wettbewerbsvorteile verstanden und erwartet, dass deren Bedeutung weiter zunehmen wird.²⁴⁹

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass einerseits aus theoretischen Überlegungen Patente eine positive Auswirkung auf strategische Erfolgsfaktoren wie Zeit und Qualität haben und andererseits auch empirische Daten belegen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Patenten und einem Unternehmenserfolg gegeben ist.

²⁴⁵ Vgl. Disney/Haskel/Heden (2003) S. 101

²⁴⁶ Vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1017, Vgl. BERR (2008), Mann/Sager (2007) S. 207

²⁴⁷ Vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1023

²⁴⁸ Zur Auswirkung von Patenten auf einen Unternehmenserfolg siehe insbesondere Graham/Sichelman (2008), Hsu/Ziedonis (2008), Graham/Merges/Samuelsen, et al. (2010), Anton/Yao (2004), Blind/Edler/Frietsch, et al. (2006), Anton/Yao (2004) sowie CAO/Zhao (2013)

²⁴⁹ Vgl. Rivette/Kline (2000) S. 66

3.4 Formen der Patentverwertung

Der sich für ein Unternehmen bzw. einen Erfinder ergebende tatsächliche Patentwert ist abhängig vom Prozess, mit welchem die durch das Patent geschützte Erfindung verwertet wird. So gibt es starke Wechselwirkungen zwischen der Erfindung, den Fähigkeiten des Patentinhabers und der Involviertheit des Patentinhabers in den Verwertungsprozess.²⁵⁰

Dabei können die verschiedenen Formen der Verwertung nach dem Grad der Involviertheit des Erfinders bzw. Anmelders oder Patentinhabers unterschieden werden. Beispielsweise ist eine erfolgreiche Verwertung eines Patentes, bei welchem der Patentinhaber nur wenig Branchen-Know-how bzw. Vertriebssynergien aufweist, eher durch eine Verwertung mit geringem Grad an Involviertheit wie beispielsweise einem Lizenzmodell oder einem Verkauf des Schutzrechtes möglich,²⁵¹ während Patente in einem Gebiet, auf welchem der Patentinhaber Marktführer ist, meist im Unternehmen des Inhabers verwertet werden.²⁵² So können die Formen der Verwertung nach einem Grad an Involviertheit des Erfinders bzw. Anmelders in die Leistungserbringung unterschieden werden, wobei ein hoher Grad an Involviertheit beispielsweise eine Herstellung geschützter Produkte und Vertrieb derselben beinhaltet, während ein sehr geringer Grad an Involviertheit einen Verkauf der Schutzrechte oder eine Lizenzierung umfasst. Eine Vergabe von Kreuzlizenzen, wobei sich Unternehmen gegenseitig Rechte einräumen,²⁵³ kann bei vielen Unternehmen zu einem Patentpool führen, wobei mehrere Patente in einem Pool zusammengelegt und gemeinsam vermarktet werden können.²⁵⁴ Üblicherweise teilen die am Patentpool beteiligten Unternehmen dabei Lizenzerlöse untereinander auf, wobei die Aufteilung anhand der jeweils eingebrachten Patente erfolgt.²⁵⁵ Dies hat sich insbesondere für eine Einführung eines neuen Technologiestandards bewährt, da sich gezeigt hat, dass mit zunehmender Zahl teilnehmender Unternehmen an einem Patentpool die Chance steigt, einen neuen Technologiestandard durch gemeinsame Vermarktung der Patente durchzusetzen.²⁵⁶ Gleichzeitig kann eine derartige Verwertung für Forschungseinrichtungen wie Universitäten günstig sein, die die Erfindung nicht verwerten und vermarkten und dennoch davon profitieren. Durch Vergabe nicht

²⁵⁰ Vgl. Sapsalis/van Pottelsberghe de la Potterie/Navon (2006) S. 1642

²⁵¹ Vgl. Tauman/Weng (2012) S. 242

²⁵² Nach Wolfrum ist das maximale Ausbeuten einer im Unternehmen befindlichen Technologie immer das oberste Ziel. Vgl. Wolfrum (1994) S. 361

²⁵³ Vgl. Guellec (2007) S. 100

²⁵⁴ Vgl. Burr/Stephan/Soppe, et al. (2007) S. 129

²⁵⁵ Vgl. Grubb (1999) S. 377

²⁵⁶ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 130 mwN, Kingston (2001) S. 208

exklusiver Lizenzen oder Kreuzlizenzen ist weiterhin ein Forschen im geschützten Bereich möglich, während die Erfindung durch einen externen Lizenznehmer gewinnbringend vermarktet wird.²⁵⁷

Weiter kann danach unterschieden werden, ob das Patent offensiv oder defensiv eingesetzt wird.²⁵⁸ Eine offensive Verwertung liegt beispielsweise vor, wenn Rechte aus dem Patent gegenüber einem Verletzer geltend gemacht werden, oder das Patent genutzt wird, um eine eigene Verhandlungsposition für Lizenzverhandlungen zu verbessern.²⁵⁹ Eine defensive Verwertung liegt beispielsweise vor, wenn das Patent nur zum Schutz bestehender Produkte genutzt wird, um Dritte durch Abschreckung von einem Markteintritt abzuhalten.²⁶⁰ Eine alternative defensive Verwertung kann vorliegen, wenn das Patent genutzt wird, um einen vielversprechenden Technologiebereich zu schützen, der noch nicht durch Produkte verwertet wird, da dadurch auch Konkurrenten daran gehindert werden können, auf dem entsprechendem Technologiebereich aktiv zu werden. Abbildung 24 zeigt ausgewählte Verwertungsmöglichkeiten klassifiziert nach dem Grad an Involviertheit und offensiven bzw. defensiven Strategien.



Abbildung 24: Formen der Verwertung von Schutzrechten²⁶¹

²⁵⁷ Vgl. Benkler (2004) S. 1111; Zur Vorgehensweise bei einer Lizenzvergabe siehe ausführlich Rebel (2007) S. 53 ff.

²⁵⁸ Vgl. Tiefel (2006) S. 105 ff; REBEL unterteilt weiter in aktive und passive Strategien vgl. Rebel (2007) S. 43 ff.

²⁵⁹ Vgl. Faix (1998) S. 338, Glavasevic (2012) S. 39 ff.

²⁶⁰ Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 40

²⁶¹ Quelle: Eigene Darstellung

3.5 Wertdefinition

Da die vorliegende Arbeit Handlungsempfehlungen im Umgang mit Patenten für Unternehmen und Einzelerfinder behandelt, wird hier eine Wertdefinition aus betriebswirtschaftlicher Perspektive angewendet. Ebenfalls von Bedeutung und Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion ist eine Beleuchtung aus einer volkswirtschaftlichen Richtung, die hier bewusst ausgeklammert wird.²⁶²

Der Begriff Wert wird im wissenschaftlichen Diskurs seit längerem unter vielen Gesichtspunkten intensiv diskutiert. So ist die Definition von Wert bereits zentrales Thema in den Schriften von Adam Smith und wurde von vielen der großen Ökonomen aufgegriffen und unter teilweise neuen Gesichtspunkten betrachtet.²⁶³ Während die Ökonomen des 18. und 19. Jahrhunderts unter Wert den Wert von Waren und Gütern diskutierten, wird in jüngerer Vergangenheit auch zunehmend der Wert von Wissen wissenschaftlich beleuchtet.²⁶⁴

Über den betriebswirtschaftlichen Aspekt, den Patente für das anmeldende Unternehmen haben, dienen Patente im Wesentlichen der Wissensverbreitung und dem Wissenstransfer. So wird davon ausgegangen, dass mehr als 80 % des gesamten technischen Wissens der Menschheit in Patentdokumenten und -datenbanken zu finden ist.²⁶⁵

Viele Unternehmen jedoch nutzen diese – kostenlose – Quelle von Informationen nicht oder nicht ausreichend, wodurch vermeidbare Kosten in Forschung und Entwicklung anfallen. Gleichzeitig sind sich Unternehmen häufig des Wertes des eigenen immateriellen Vermögens nicht bewusst. So wurde im Rahmen einer Befragung der deutschen Anwaltskanzlei DLA unter 300 europäischen Unternehmen erhoben, wie diese Unternehmen mit immateriellem Eigentum verfahren. Ergebnis war, dass nur 40 % der befragten Unternehmen immaterielle Werte bewerten und damit über die vorhandenen Möglichkeiten bzw. Kosten Bescheid wissen.²⁶⁶ Eine im Jahr 2002 durchgeführte Umfrage unter britischen Finanzanalysten, Fondsmanagern und Risikokapitalgebern ergab, dass 70 % der Befragten der Meinung waren, dass keine effektive und zuverlässige Methode existiere, um geistiges Eigentum zu bewerten.

²⁶² Ausführlicher beleuchtet wurde diese Seite der Bewertung beispielsweise in Blind/Cuntz/Köhler, et al. (2009)

²⁶³ Vgl. Heinrich (1999), Aßländer (2007), Smith (2005) S. 33

²⁶⁴ Vgl. Bornemann/Reinhardt (2008) S. 35, Lehner (2009) S. 8, Bornemann/Edvinsson/Mertins, et al. (2005)S. 41

²⁶⁵ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 7

²⁶⁶ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 175

56 % gaben an, dass geistiges Eigentum ihrer Meinung nach objektiv nicht messbar wäre.²⁶⁷

Während der volkswirtschaftliche Wert eines Patentes in beträchtlichem Ausmaß in der Wissensverbreitung und der Technologieweiterentwicklung begründet ist,²⁶⁸ liegt der betriebswirtschaftliche Wert eines Patentes insbesondere in der rechtlichen Wirkung des Patentes als Ausschließungsrecht.²⁶⁹ Der sich daraus ergebende Wert ist jedoch nicht für jeden derselbe, da ökonomische Werte, wie Patente, von einer Beziehung zwischen einem Bewertenden und dem zu bewertenden Gut abhängen.²⁷⁰ Dies gilt in hohem Maße für Patente, da diese für ein Unternehmen mit einem das Patent ergänzenden Produktportfolio oder einem vorhandenen Vertriebsnetz einen höheren Wert aufweisen als für ein branchenfremdes Unternehmen.²⁷¹ So gibt es bei einem Verkauf eines Patentes regelmäßig verschiedene Wertbetrachtungen da Verkäufer und Käufer unterschiedliche Informationen und Erfahrungen betreffend die durch das Patent geschützte Erfindung haben und zumeist unterschiedliche Verwertungsszenarien für das Patent erwägen. Ein objektiver und für jeden Betrachter gleicher Wert eines Patentes analog zu einem Geldschein kann daher per se nicht gefunden werden.²⁷² Es wird daher im Folgenden untersucht, welche Aussagen über den Wert eines Patentes getroffen werden können.

Der wirtschaftliche Wert eines Patentes kann nach WURZER in folgende Komponenten zerlegt werden:²⁷³

- Sicherung eines zeitlich befristeten Monopols der ausschließlichen Nutzung der geschützten Erfindung durch den Patentinhaber (Schutzfunktion);
- Umsatz- und Gewinnerhöhung für das Unternehmen, da andere von der Nutzung der Erfindung ausgeschlossen sind (Schutzfunktion);
- Möglichkeit der Vergabe von Lizenzen und damit der zusätzlichen Erwirtschaftung von Gewinnen sowie Zugang zu neuen Technologien (Schutzfunktion, Tauschfunktion, Kreuzlizenzpotenzial²⁷⁴);
- Stärkung der Marktposition des Unternehmens durch die Schaffung von Markteintrittsbarrieren (Abschreckungsfunktion, Defensivfunktion)

²⁶⁷ Vgl. Howrey (2002) S. 1, 14

²⁶⁸ Vgl. Cohen/Goto/Nagata, et al. (2002) S. 1350, Schuster (1990) S. 121

²⁶⁹ Vgl. Clark (1961) S: 199 zitiert nach Prahl (1969) S. 74

²⁷⁰ Vgl. Wöhe (1986) S. 645

²⁷¹ Vgl. Hentschel/Koller (2007)

²⁷² Vgl. Reitzig (2002) S. 37

²⁷³ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 17 f.

²⁷⁴ Vgl. Guellec/van Pottelsberghe/van Zeebroeck (2007) S. 86

(Blockadefunktion) durch Sperrpatente,²⁷⁵ Angriffsfunktion (Verfolgung von Patentverletzungen), Flexibilitätsfunktion: Vorratspatente für späteren Markteinstieg);

- Stärkung der technologischen Kompetenz und der Reputation des Unternehmens, die wiederum positiv auf die Umsatzentwicklung einwirken (Reputationsfunktion durch Werbewirkung, Signalwirkung (für hochqualifizierte Mitarbeiter, Kapitalgeber, Joint-Venture Partner)).

Über diese privatwirtschaftlichen Funktionen hinaus existieren noch die gesamtwirtschaftlichen Funktionen von Patenten.²⁷⁶

- Förderung der Kreativität und Stärkung der Motivation der Mitarbeiter (Motivationsfunktion);
- Anregung zur Suche nach Alternativlösungen und damit Beschleunigung der technischen Entwicklung;
- Förderung der technologischen Entwicklung durch Offenlegen der neuen technischen Lösungen und Vermeidung von Doppelforschung und –entwicklung (Informationsfunktion).²⁷⁷

Neben den direkt umsatz- und ertragssteigernden Funktionen des Schutzes und der Blockade ist vor allem für Start-Ups die Imageförderung durch Patente oder Patentanmeldungen wesentlich, da dadurch ein vereinfachter Zugang zu Kapital erreicht wird,²⁷⁸ sodass von jungen Unternehmen Patente häufig zur Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.²⁷⁹

Wie aus den drei gesamtwirtschaftlichen Funktionen, insbesondere der Anregung zur Suche nach Alternativlösungen, ersichtlich ist, hat das Anmelden eines Patentes auch potenzielle Nachteile für den Anmelder, da Konkurrenten so über eine neue Technologie unterrichtet werden und Umgehungslösungen entwickeln können. Durch diesen Wissenstransfer vom Patentanmelder zum Wettbewerber wird die faktische Nutzbarkeit der Monopolstellung im Markt daher mitunter stark eingeschränkt.²⁸⁰ Es werden daher teils auch alternative Schutzfunktionen für Erfindungen eingesetzt, zu denen Geheimhaltung, Zeitvorsprung im Markt und eine schnelle Entwicklung auf der

²⁷⁵ Zu Sperrpatenten sowie die Auswirkung derselben auf Innovation siehe insbesondere Macdonald (2004) S. 148 ff.

²⁷⁶ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 18

²⁷⁷ So wird Patenten bzw. der Veröffentlichung von entsprechenden Anmeldungen eine beträchtliche Bedeutung bei der (internationalen) Diffusion neuer Technologien zugeschrieben vgl. Cohen/Goto/Nagata/Nelson/Walsh (2002) S. 1350

²⁷⁸ Vgl. Häussle (2009) S. 1

²⁷⁹ Vgl. Beetz (2003) S. 189

²⁸⁰ Vgl. Grefermann/Oppenländer/Pfeffgen, et al. (1974) S. 59 f.

Lernkurve zählen.²⁸¹ Eine Entscheidung ein Patent anzumelden ist daher immer gleichzeitig eine Entscheidung gegen die Geheimhaltung der Erfindung und gegen eine dieser alternativen Schutzfunktionen und damit die erste Entscheidung, die ein Erfinder im Patentierungsprozess zu treffen hat.

In der Literatur wird häufig zwischen einer direkten und einer indirekten Beobachtung eines Wertes des Patentbesitzes, welches sich aus den Funktionen ergibt, unterschieden.²⁸²

Direkt kann der Patentwert durch die aufgrund des Patentbesitzes zusätzlichen Einnahmen ermittelt werden.²⁸³ Dies kann zum einen erst abschließend am Ende der Laufzeit des Patentbesitzes durchgeführt werden, da bis zu diesem Zeitpunkt nur Prognosen über künftige Mehreinnahmen aufstellbar sind. Zum anderen ist der Wert des Patentbesitzes die Differenz eines Projektes, bei welchem ein Patent auf eine Erfindung angemeldet und erteilt wurde, zu jenem Projekt, bei welchem für dieselbe Erfindung unter denselben Rahmenbedingungen kein Patent beantragt wurde.²⁸⁴ Da eine solche Differenz jedoch insbesondere aufgrund mangelnder Reproduzierbarkeit wirtschaftlicher Situationen nicht immer ermittelbar ist, kann eine vollständige direkte Betrachtung per se nicht durchgeführt werden.

Sehr wohl kann jedoch bei einzelnen Branchen eine gute Näherung getroffen werden. So ist beispielsweise aus der Pharmabranche bekannt, dass Preise für Medikamente nach Ablauf des Patentschutzes stark an Wert verlieren, da Generika auf den Markt gebracht werden.²⁸⁵ Branchenübergreifend wird nach Auslaufen eines Patentbesitzes ein Preisverfall von 20 % des Ausgangsniveaus beobachtet.²⁸⁶

Eine weitere Möglichkeit, den Patentwert direkt zu beobachten, ergibt sich, wenn Patentbestände eingesetzt werden, um Zugang zu unternehmensfremder Technologie zu erhalten,²⁸⁷ wobei im Zuge der direkten Beobachtung der Wert des Patentbesitzes direkt anhand vorhandener Informationen ermittelbar ist. Bei der indirekten Beobachtung wird beispielsweise über Indikatoren auf den Patentwert geschlossen.²⁸⁸

²⁸¹ Vgl. Arundel (2001) S. 621

²⁸² Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 89, Wurzer/Reinhardt (2005), S. 20, Koller/Hentschel (2006) S. 309, Suzuki (2011) S. 991

²⁸³ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005)

²⁸⁴ Vgl. Guellec (2007) S. 66

²⁸⁵ Vgl. Franz (2013) S. 112

²⁸⁶ Vgl. Ernst/Omland (2003) S. 99

²⁸⁷ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 22

²⁸⁸ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 20

So konnte das IT-Unternehmen DELL, welches unter anderem Patente auf sein Internet-Bestellsystem, die Lagerhaltung und Distribution hielt, im Jahr 1999 eine Kreuzlizenzvereinbarung mit IBM im Wert von 1,6 Mrd. US-Dollar abschließen.²⁸⁹

Indirekte Beobachtungen des Patentwertes beruhen auf einer Korrelation des Wertes eines Patentes mit anderen Größen. Aus ökonometrischen-empirischen Untersuchungen sind beispielsweise Korrelationen von Patentlaufzeit zu Patentwert bekannt.²⁹⁰

²⁸⁹ Vgl. Rivette/Kline (2000) S. 847

²⁹⁰ Vgl. Barney (2002) S. 325

3.6 Einordnung in die Bilanz

Um die betriebswirtschaftliche Dimension von Schutzrechten umfassend zu beleuchten, wird im folgenden Kapitel auf die Einordnung von gewerblichen Schutzrechten in die Bilanz eingegangen. Insbesondere wird untersucht, ob gesetzliche festgelegte Bewertungsansätze gewerblicher Schutzrechte ein Ableiten von Handlungsempfehlungen, beispielsweise im Rahmen einer rationalen auf einer Investitionsrechnung basierenden Entscheidung, ermöglichen.

Häufig wird der Begriff „Immaterielles Gut“ synonym mit „Immaterieller Vermögensgegenstand“ verwendet.²⁹¹ Vermögensgegenstände finden sich handelsrechtlich²⁹² gesehen auf der Aktivseite der Bilanz.²⁹³ Auch das in Österreich anzuwendende Unternehmensgesetzbuch (UGB) ordnet Schutzrechte auf der Aktivseite der Bilanz im Anlagevermögen ein.²⁹⁴ Während über die Einordnung immaterieller Vermögensgegenstände in die Bilanz weitgehend Einigkeit vorliegt, bestehen in der Bewertung der Patente je nach anzuwendender Rechnungslegungsvorschrift teilweise nicht unbedeutende Unterschiede.

Das bei der Bezeichnung von intellektuellem Kapital verwendete Adjektiv „immateriell“ grenzt dieses Kapital von stoffhaltigem Kapital wie beispielsweise Maschinen oder Immobilien ab. Eine Abgrenzung gegenüber finanziellen Werten wird dadurch erreicht, dass diese als monetär bezeichnet werden können. Präzise sind immaterielle Werte nicht-monetäre stofflose Werte.²⁹⁵

Bei der Einordnung von Patenten in die Bilanz eines Unternehmens stellen sich insbesondere die folgenden Fragen:²⁹⁶

- Darf bzw. unter welchen Bedingungen darf ein Patent in der Bilanz als Aktivum ausgewiesen werden?
- Welcher Wert kann bzw. darf einem Patent beigemessen werden?
- Bestehen zudem Unterschiede zwischen Unternehmens- bzw. Handels- und Steuerrecht?
- Welchen Preis haben solche Vermögensgegenstände am betreffenden Markt?

²⁹¹ Vgl. beispielsweise Kaplan (2004) S. 19

²⁹² Vgl. § 266 HGB

²⁹³ Vgl. beispielhaft Maul (1992) S. 837 f.; Böhm/Oliver/Siebert (2008) S. 3 ff

²⁹⁴ Vgl. § 224 UGB

²⁹⁵ Vgl. Dawo (2003) S. 156

²⁹⁶ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingschögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 3

Gerade weil Wissen als entscheidender Faktor für die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen identifiziert wurde und an Bedeutung gewonnen hat, ist für eine transparente Bewertung von Unternehmen im internationalen Vergleich eine möglichst präzise Bilanzierung immaterieller Werte erforderlich.

Im vorliegenden Kapitel werden die Möglichkeiten der internationalen Bewertung von Patenten im Rahmen der Bilanzierung vorgestellt und eine Anwendbarkeit der Bewertungsmethodik auf das Thema der Arbeit geprüft.

3.6.1 Bilanzierung von Patenten in Österreich

Gemäß dem Unternehmensgesetzbuch hat eine zu veröffentlichende Bilanz in Österreich den folgenden Aufbau:²⁹⁷

Aktiva	Passiva
Anlagevermögen	Eigenkapital
Immaterielle Vermögensgegenstände	Nennkapital
Sachanlagen	Kapitalrücklagen
Finanzanlagen	Gewinnrücklagen
Umlaufvermögen	Bilanzgewinn (Bilanzverlust) davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Vorräte	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Unversteuerte Rücklagen
Wertpapiere und Anteile	Rückstellungen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten

Tabelle 4: Bilanz nach UGB

Nach dieser Aufstellung ist der Begriff „immaterielle Vermögensgegenstände“ noch unklar. Grundsätzlich gilt, dass immateriell ist, was nicht materiell, also nicht körperlich fassbar ist. Im Bereich der Bilanzierung gilt diese Definition jedoch nicht in der Breite, da beispielsweise Finanzanlagen gemäß § 224 (2) UGB auch nicht zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen, obwohl diese nicht materiell greifbar sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufzählung in § 224 (2) UGB nicht vollständig ist. Weiter wird davon ausgegangen, dass zum Vorliegen eines

²⁹⁷ Vgl. §224 UGB

immateriellen Gegenstandes keine rechtliche Absicherung bzw. kein tatsächliches Recht vorliegen muss, sondern beispielsweise auch der wirtschaftliche Wert einer ungeschützten Erfindung ein immaterieller Vermögensgegenstand sein kann.²⁹⁸

Dass Patente unter den Oberbegriff der immateriellen Vermögensgegenstände fallen, geht eindeutig aus § 224 (2) UGB hervor, wenn es dort heißt.²⁹⁹

„...“

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen;
 - 2“

Das heißt, dass Patente auf der Aktivseite der Bilanz im Anlagevermögen im Bereich der immateriellen Vermögenswerte einzuordnen sind.

3.6.1.1 Bilanzielle Bewertung selbst erstellter und unentgeltlich erworbener immaterieller Güter

Gemäß § 197 (2) UGB dürfen jene immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens nicht aktiviert werden, die nicht entgeltlich erworben wurden. Darunter fallen auch selbst erstellte immaterielle Güter, also selbst erstellte Patente. Diese Regelung stellt eine echte Ausnahme vom eigentlichen Aktivierungsgebot gemäß § 196 (1) UGB dar und wird mit dem Vorsichtsgrundsatz des UGB begründet, weil immaterielle Werte immer mit einer Bewertungsunsicherheit behaftet sind.³⁰⁰ Dadurch wird eine gewillkürte Bilanzierung verhindert, welche aufgrund eines fehlenden Marktpreises immaterielle Güter beliebig auf- und abwertet. Negativ wirkt sich dieses Aktivierungsverbot bei forschungsintensiven Unternehmen aus, die Erfolge in Form angemeldeter und erteilter Patente nicht ausweisen dürfen. Dies birgt das Risiko, dass nur dann Patentanmeldungen eingereicht und weiterverfolgt werden, wenn das Unternehmen profitabel ist, da Investitionen in Patentanmeldungen nicht bilanziell abgebildet werden können und daher eigenkapitalmindernd wirken.³⁰¹

²⁹⁸ Vgl. Wagenhofer (1991) S. 8

²⁹⁹ Vgl. § 224 (2) UGB

³⁰⁰ Vgl. Wagenhofer (1991) S. 7

³⁰¹ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 37 sowie Wagenhofer (1991) S. 7

Da § 197 (2) UGB nur auf Gegenstände des Anlagevermögens gerichtet ist, bleibt gegebenenfalls die Möglichkeit, Patente im Umlaufvermögen zu aktivieren, wobei dies entsprechend der Definition des Umlaufvermögens nur für Patente durchgeführt werden kann, die nicht dafür bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.³⁰² Die Zuordnung ist nicht immer trivial. So sind beispielsweise Patente, die zur Vergabe von Lizenzen genutzt werden, dem Anlagevermögen zuzuordnen, während bei einem Vertrieb des Immaterialgutes in Form von Lizenzen auch eine Zuordnung zum Umlaufvermögen möglich sein sollte.³⁰³ Dagegen spricht, dass Software zum Anlagevermögen gehört, die von einem Betriebsinhaber entwickelt und anschließend seinen Kunden zur Nutzung überlassen wird. Eine Beurteilung als Umlaufvermögen kommt nicht in Betracht, weil die Einräumung von Nutzungsrechten nichts daran ändert, dass das Vollrecht an der Software dem verbleibt, der es (urheberrechtlich geschützt) entwickelt hat, daher dauerhaft seinem Betrieb dient und somit Anlagevermögen darstellt.³⁰⁴ Soweit Individual-Software für einen bestimmten Auftraggeber erstellt und an diesen veräußert wird, handelt es sich beim Hersteller um Umlaufvermögen.³⁰⁵

Ist eine Zuordnung zum Umlaufvermögen erfolgt (beispielsweise bei Auftragsarbeiten, wobei Patente Teil des Auftrages sind), stellt sich die Frage nach einer Bewertung der immateriellen Vermögenswerte. Gemäß § 206 (1) UGB sind Gegenstände des Umlaufvermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Bei selbst erstellten Patenten kommen die Herstellungskosten zum Tragen, die in § 203 (3) UGB definiert werden, als

„Aufwendungen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten eingerechnet werden. Sind die Gemeinkosten durch offenbare Unterbeschäftigung überhöht, so dürfen nur die einer durchschnittlichen Beschäftigung entsprechenden Teile dieser Kosten eingerechnet werden. Aufwendungen für Sozialeinrichtungen des Betriebes, für freiwillige Sozialleistungen, für betriebliche Altersversorgung und Abfertigungen dürfen eingerechnet werden.

³⁰² Vgl. insbesondere § 198 (2) UGB

³⁰³ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 39 sowie Hofians (2005) Rz 311

³⁰⁴ Vgl. VwGH 25.6.1998, 96/15/0251

³⁰⁵ Vgl. EStR, Rz. 621

Kosten der allgemeinen Verwaltung und des Vertriebes dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden.³⁰⁶

Zusammenfassend weicht der Gesetzgeber einer monetären Bewertung selbsterstellter oder unentgeltlich erworbener Patente dadurch aus, dass diese grundsätzlich einem Aktivierungsverbot nach § 197 (1) UGB unterliegen. Eine Ausnahme gilt für jene immateriellen Vermögenswerte, die dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. Weil diese mit den Herstellungskosten bewertet werden müssen, ist auch hier eine objektive Bewertung nicht gegeben, da gerade bei Patenten Kosten, die während des Erteilungsverfahrens entstehen, im Wesentlichen unabhängig von der Komplexität der Erfindungen sind,³⁰⁷ während Werte von Patenten stark streuen.

3.6.1.2 Bilanzielle Bewertung entgeltlich erworbener immaterieller Güter

Da § 197 (1) UGB nur für unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte gilt, sind entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte, also auch Patente, die dem Anlagevermögen zuzurechnen sind, zu aktivieren. Gemäß § 203 (1) UGB sind Gegenstände des Anlagevermögens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gemäß § 204, anzusetzen.³⁰⁸ Auf die Problematik, die sich dabei ergeben kann, wenn ein selbst erstelltes Patent gegen ein anderes von einem anderen Unternehmen selbst erstelltes Patent getauscht, also entgeltlich erworben, wird, wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.³⁰⁹ Wird jedoch beispielsweise eine Patentanmeldung entgeltlich erworben, jedoch das verbleibende Erteilungsverfahren inklusive Kosten der Validierung vom erwerbenden Unternehmen getragen, gilt für diese Kosten das Aktivierungsverbot nach § 197 (1) UGB.

³⁰⁶ Vgl. § 203 (3) UGB

³⁰⁷ Vgl. insbesondere Kapitel 2.1.3.4

³⁰⁸ Vgl. § 203 (1) UGB

³⁰⁹ Diese Thematik wird ausführlich diskutiert in Doralt (2000), Wiesner (2006) und teilweise in Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 40 f.

3.6.1.3 Laufende Bewertung (Ab- bzw. Zuschreibungen)

Dazu sind die §§ 204 UGB (Anlagevermögen) und 207 UGB (Umlaufvermögen) anzuwenden, welche insbesondere normieren, dass

„Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Der Plan muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt werden kann.“³¹⁰

Bei Patenten, die eine maximale Laufzeit von 20 Jahren haben³¹¹, würde daraus eine Abschreibung auf 20 Jahre mit jeweils gleichen Abschreibungen resultieren. Dies beschreibt den tatsächlichen Wert eines Patentes jedoch nicht, da sich häufig erst nach einigen Jahren herausstellt, dass ein Patent einen hohen Wert aufweist, weil beispielsweise der Markt für die jeweilige Technologie bereit ist.³¹²

Ähnlich unpraktikabel für Patente erweist sich § 207 UGB, der Abschreibungen im Umlaufvermögen betrifft:

„Bei Gegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem Wert anzusetzen, der sich aus einem niedrigeren Börsenkurs oder Marktpreis am Abschluss Stichtag ergibt. Ist ein Börsenkurs oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert, der dem Vermögensgegenstand am Abschluss Stichtag beizulegen ist, so ist der Vermögensgegenstand auf diesen Wert abzuschreiben.“³¹³

Die für Patente, die während der Laufzeit wertvoll werden, erforderliche Möglichkeit einer Zuschreibung ist gemäß § 208 (1) UGB stark eingeschränkt, da diese nur dann greift, wenn zuvor Abschreibungen nach § 204 (2) UGB oder § 207 UGB durchgeführt wurden. Eine Bewertung eines Patentes mit mehr als den Anschaffungskosten ist daher nicht möglich.

³¹⁰ Vgl. § 204 (1) UGB

³¹¹ Vgl. § 28 (1) PatG

³¹² Einige Patente führen erst gegen Ende der Patentlaufzeit zu hohen Umsätzen, beispielsweise die vom Unternehmen Johnson Matthey in den achtziger Jahren entwickelte und durch Patente geschützte Abgasnachbehandlungstechnologie, die weltweit erst Mitte der neunziger Jahre flächendeckend eingesetzt wurde.

³¹³ Vgl. § 207 UGB

3.6.1.4 Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in Österreich vorgeschriebene Form der Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen nicht geeignet ist, um eine Patentbewertung durchzuführen, welche den tatsächlichen Wert zumindest monetär widerspiegelt und damit als Ansatz in einer Investitionsrechnung für eine Entscheidung in Bezug auf Schutzrechte anwendbar ist.

Der Wert eines Patentbesitzes wird daher nur über gegebenenfalls erzielte Lizenzeinnahmen oder Gewinne, welche durch den Verkauf von geschützten Produkten erzielt werden, in der Bilanz abgebildet. Eine sich daraus ergebende Ungleichbehandlung im Vergleich mit Maschinen, die im Anlagevermögen unabhängig von tatsächlichen Absatzzahlen mit dem Anschaffungskosten vermindert um die jeweilige Abschreibung aufscheinen, scheint der Gesetzgeber dabei in Kauf zu nehmen.

3.6.2 Bilanzierung von Patenten in Deutschland

Analog zu einer nach dem österreichischen UGB gegliederten Bilanz hat eine Bilanz nach dem deutschen HGB folgenden Aufbau:

Aktiva	Passiva
Anlagevermögen	Eigenkapital
Immaterielle Vermögensgegenstände	Nennkapital
Sachanlagen	Kapitalrücklagen
Finanzanlagen	Gewinnrücklagen
Umlaufvermögen	Bilanzgewinn (Bilanzverlust) davon
Vorräte	Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Unversteuerte Rücklagen
Wertpapiere und Anteile	Rückstellungen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten

Tabelle 5: Bilanz nach deutschem HGB³¹⁴

Das deutsche HGB ist dem österreichischen HGB im Bereich der Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten ähnlich. Analog zum § 197 (1) UGB existiert auch im dHGB ein Aktivierungsverbot von unentgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen. Der dahinterliegende Gedanke ist derselbe, der auch der österreichischen Regelung zugrunde liegt, dass immaterielle Vermögensgegenstände unsichere Werte darstellen und deren Werte mangels entgeltlichen Erwerbs nur schwer feststellbar sind.³¹⁵

Auch betreffend die immateriellen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ist die deutsche Rechtslage ident mit der österreichischen, weswegen in diesem Punkt auf eine ausführliche Erläuterung verzichtet wird.³¹⁶ Analoges gilt für die Bewertung, die auch in Deutschland nach den Herstellungskosten erfolgt, welche in der Folge eine Obergrenze für die Bewertung bilden.

³¹⁴ Vgl. § 266 dHGB

³¹⁵ Vgl. Ellrott/Förschle/Hoyos, et al. (2006) S. 832

³¹⁶ Vgl. Ausführlich dazu Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 47 - 54

3.6.2.1 Änderungen aufgrund des BilMoG

Mit dem im Jahr 2009 beschlossenen Bilanzmodernisierungsgesetz (kurz BilMoG) wollte der deutsche Gesetzgeber insbesondere eine Verbesserung des Informationsgehaltes von Bilanzen erreichen, was zu einer Einführung eines Wahrrechts zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte des Anlagevermögens geführt hat.³¹⁷

Dazu sind nun auch die Herstellungskosten eines immateriellen Vermögensgegenstandes in § 255 (2) lit. a dHGB normiert. Dieser lautet:

„Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens sind die bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen nach Absatz 2. Entwicklung ist die Anwendung von Forschungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren mittels wesentlicher Änderungen. Forschung ist die eigenständige und planmäßige Suche nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden können. Können Forschung und Entwicklung nicht verlässlich voneinander unterschieden werden, ist eine Aktivierung ausgeschlossen.“³¹⁸

Der deutsche Gesetzgeber wollte damit offensichtlich verhindern, dass sämtliche Forschungskosten aktiviert werden und über Kosten von Grundlagenforschung, die als Anlagevermögen bestehen, in der Bilanz ein falscher Eindruck vom Unternehmen gebildet wird.

In der Praxis kann dies zu Problemen der Abgrenzung führen, wenn, üblicherweise ex-post, der genaue Zeitpunkt zu finden ist, an welchem aus einem Forschungsprojekt ein Entwicklungsprojekt wurde.³¹⁹

Nach wie vor ist jedoch auch im deutschen Steuergesetz eine Aktivierung von immateriellen Gütern des Anlagevermögens verboten.³²⁰ Darüber hinaus besteht aus

³¹⁷ Vgl. Bundestag-Drucksache 16/12407 2009 S. 2

³¹⁸ Vgl. § 255 (2) lit. a dHGB

³¹⁹ Vgl. dazu auch Küting/Pfitzer/Weber (2008) S. 253 ff.

³²⁰ § 5 dEStG

Gläubigerschutzgründen ein Ausschüttungsverbot in Höhe der Aktivierung der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände.³²¹

Dem Gesetzgeber scheint klar zu sein, dass eine Veräußerung der immateriellen Vermögenswerte, auch wenn diese nur zu Herstellungskosten angesetzt sind, zumindest teilweise problematisch und nur in seltenen Fällen schnell möglich ist.

3.6.2.2 Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch die in Deutschland gesetzlich geregelte Form der Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten nicht dazu dient, eine objektive Bewertung von Patenten vorzunehmen. Mit der im BilMoG eingeführten Wahlmöglichkeit der Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen ist zwar ein Schritt in Richtung einer praxisnäheren Bewertung von Schutzrechten erfolgt. Weil jedoch auch hier nur eine Kostenbetrachtung zur Bewertung herangezogen wird, muss angenommen werden, dass auch diese Form der Bewertung in den allermeisten Fällen einen falschen Wert liefert. Insbesondere wenn bahnbrechende Erfindungen im Zuge einer Entwicklung getätigt werden, greift eine Bewertung mit den Herstellungskosten zu kurz.

³²¹ Vgl. § 268 (8) dHGB

3.6.3 Bilanzierung von Patenten nach dem IFRS

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden. Ziel ist, international vergleichbare Jahres- und Konzernabschlüsse zur Unternehmensbewertung zu erreichen. Die IFRS werden von zahlreichen Ländern insbesondere für kapitalmarktorientierte Unternehmen vorgeschrieben. So hat auch die EU mit Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss für jedes am oder nach dem 1. Jänner 2005 beginnende Geschäftsjahr zu erstellen.³²²

Die IFRS bestehen aus den International Financial Reporting Standards im engeren Sinne, International Accounting Standards (IAS) sowie den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Ein grundsätzliches Ziel der IFRS ist, ein möglichst tatsächengerechtes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu liefern. Gemäß IAS 1.7 besteht der Abschluss neben der Bilanz aus der Erfolgsrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung.³²³ Abweichend vom österreichischen UGB und dem deutschen HGB wird dabei auch versucht, den Wert von Patenten besser abzubilden. So sind für Patente die gewählte Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, ein Veränderungsspiegel und etwaige außerplanmäßige Abschreibungen anzugeben.³²⁴

3.6.3.1 Selbst erstellte Patente

Ähnlich dem deutschen HGB besteht bei selbst erstellten Patenten gemäß dem IFRS ein Aktivierungswahlrecht, wobei jedoch mehrere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um einen immateriellen selbst erstellten Vermögenswert aktivieren zu dürfen.

Nach IAS 38.8 sind die folgenden Kriterien für den Vermögenswert kumulativ zu erfüllen:³²⁵

- Vermögenswert ist identifizierbar;
- Vermögenswert ist nicht monetär;
- Vermögenswert muss ohne physische Substanz, d. h. immateriell, sein.

³²² Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 vom 19. Juli 2002

³²³ Vgl. Dawo (2003) S. 191

³²⁴ Vgl. Grünberg (2009) S. 61 – S. 65

³²⁵ Vgl. IAS 38.8

Darüber hinaus müssen Patente, die Kriterien

- die Herstellungskosten können verlässlich bewertet werden und
- eine Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass dem Unternehmen künftiger Nutzen des Patentes zufließen wird,

erfüllen, um in Höhe ihrer Herstellungskosten angesetzt werden zu dürfen.³²⁶ Unter den Begriff Herstellungskosten fallen dabei Gebühren für die Anmeldung eines Patentes und Abschreibungen auf Patente. Darüber hinaus sind auch zurechenbare Gemeinkosten aktivierungsfähig.³²⁷

Unter folgenden Bedingungen sind auch Entwicklungskosten aktivierbar:

- die technische Realisierbarkeit bis zur Fertigstellung ist gegeben;
- die Absicht besteht, den Vermögenswert fertigzustellen und zu nutzen oder zu verkaufen;
- die Fähigkeit besteht, den Vermögenswert zu nutzen oder zu verkaufen;
- es kann nachgewiesen werden, wie der Vermögenswert Nutzen schafft;
- die Verfügbarkeit über technische, finanzielle und sonstige Ressourcen ist gegeben, um die Entwicklung abzuschließen;
- die Fähigkeit besteht, die Ausgaben der Entwicklung verlässlich zu bewerten.³²⁸

Analog zum deutschen BilMoG sind jedoch auch gemäß IFRS Forschungskosten von der Aktivierung ausgeschlossen.³²⁹

3.6.3.2 Erworbene Patente

Erworbene Patente sind nach IFRS analog zu selbst erstellten dann zu aktivieren, wenn

- die Anschaffungskosten verlässlich ermittelt werden können und
- es wahrscheinlich ist, dass der mit dem Patent verknüpfte Nutzen zukünftig dem Unternehmen zufließen wird.³³⁰

Wird ein Patent also gesondert erworben, ist die Höhe des anzusetzenden Wertes durch den Kaufpreis eindeutig definiert.

³²⁶ Vgl. Bertl/Fröhlich (2008) S. 375 sowie IAS 38.21

³²⁷ Vgl. IAS 38.65

³²⁸ Vgl. IAS 38.57

³²⁹ Vgl. IAS 38.54

³³⁰ Vgl. IAS 38.21

Wird dagegen ein Patent im Rahmen einer Unternehmensübernahme erworben und ist der Wert des Patentbesitzes nicht losgelöst vom Unternehmenspreis bestimmbar, so ist das Patent mangels Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit dem *fair value* anzusetzen.³³¹ Es sind daher sämtliche eventuell vorhandenen stillen Reserven oder stille Lasten zu berücksichtigen.³³² Da nach IAS 38.67 kein aktiver Markt besteht, um für Patente einen *fair value* zu ermitteln, ist das Barwertverfahren anzuwenden, um den Nutzungswert zu errechnen.³³³ Dabei bestehen die Möglichkeiten des „traditional approach“ und des „expected present value approach“, wobei dem Risiko zukünftiger Zahlungsströme beim „traditional approach“ durch einen risikogewichteten Zinssatz, mit welchem die Zahlungsströme abzuwerten sind, und beim „expected present value approach“ mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit der Zahlungsströme begegnet wird.³³⁴

3.6.3.3 Abschreibungen

Nach IAS 38.88 sind jährlich Abschreibungen durchzuführen, da Patente Vermögensgegenstände mit beschränkter Nutzungsdauer sind. Weil die bilanzielle Vermögensminderung dem tatsächlichen Wertverlauf entsprechen soll, ist jenes Verfahren anzuwenden, welches diesen Wert am besten abbildet.³³⁵ Nur wenn der Nutzenverlauf nicht feststellbar ist, ist eine lineare Abschreibung nach IAS 38.97 vorzunehmen. Zur Ermittlung des Nutzenverlaufs ist in jedem Fall die Nutzungsdauer relevant, welche nach IAS 38.90 nach wirtschaftlichen und nach IAS 38.95 auch nach rechtlichen Umständen zu bemessen ist. Üblicherweise ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Patenten mit etwa acht Jahren deutlich kürzer als die rechtlich maximal mögliche Laufzeit eines Patentbesitzes von 20 Jahren.³³⁶ In weiterer Folge ist jährlich zu überprüfen, ob die gewählte Nutzungsdauer dem tatsächlichen Nutzenverlauf des Patentbesitzes entspricht. Bei Abweichungen ist eine Anpassung gemäß IAS vorzunehmen.³³⁷

³³¹ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 65

³³² Vgl. Essner/Hackenberger (2004) S. 407

³³³ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 65

³³⁴ Vgl. Essner/Hackenberger (2004) S. 412

³³⁵ Vgl. Neuburger (2005)

³³⁶ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 96 Dass die tatsächliche Patentlaufzeit deutlich kürzer als die gesetzlich mögliche ist, geht auch aus einer aktuellen Studie hervor vgl. Hikkerova/Kammoun/Lantz (2013)

³³⁷ Vgl. IAS 38.104

3.6.3.4 Außerplanmäßige Abschreibungen

Gemäß IFRS sind bei Patenten auch außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, wenn es zu einer Wertminderung kommt, welche verlässlich messbar ist. Wertminderungen können rechtlich, ökonomisch oder technologisch begründet sein.³³⁸

Nach IAS 36 sind Abschreibungen bis zur Höhe des hypothetischen Barwertes anzusetzen, um zu verhindern, dass Vermögenswerten ein zu hoher Wert beigemessen wird. Nach Wegfall eines Wertminderungsgrundes dürfen auch wieder Zuschreibungen vorgenommen werden, jedoch maximal bis zu Höhe der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.³³⁹

3.6.3.5 Fazit

Auch die Bewertung von Patenten nach dem IFRS liefert keinen objektiven Blick auf das Schutzrecht, da auch hier beispielsweise selbst erstellte Patente maximal mit den Herstellungskosten zu bewerten sind. Durch die fallweise Bewertung auf Basis der Kapitalwertmethode ist zwar auch teilweise eine Bewertung anhand des erzielbaren Nutzens, losgelöst von den Kosten des Patentes, möglich. Weil diese Methode jedoch nur dann zur Anwendung kommt, wenn Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten nicht ermittelbar sind, führt dies nur punktuell zu einer verbesserten Abbildung des Patentwertes in der Bilanz mit den dann der Barwertmethode inhärenten Unsicherheiten. Analoges trifft auf Abwertungen nach IAS 36 zu.

³³⁸ Vgl. Neuburger (2005) S. 39

³³⁹ Vgl. Dawo (2003) S. 244

3.6.4 Bilanzierung von Patenten nach US-GAAP

Die United States Accepted Accounting Principles (US-GAAP) sind eine US-amerikanische Rechnungslegungsvorschriften, die von besonders hoher Bedeutung sind, da Unternehmen bis zur Zulassung der IFRS durch die SEC im Jahr 2007 nur unter Vorlage einer US-GAAP konformen Bilanz an einer US-Börse notieren konnten. Ähnlich wie die IFRS gehen die US-GAAP vom Grundsatz der angemessenen Präsentation aus, d. h. der Investor soll durch den Jahresabschluss informiert werden.³⁴⁰ Im Gegensatz zum österreichischen UGB dient der US-GAAP Abschluss nicht als steuerliche Bemessungsgrundlage.³⁴¹

3.6.4.1 Selbst erstellte Patente

Gemäß dem US-GAAP gilt für selbst erstellte Vermögenswerte ein Aktivierungswahlrecht. Für die Aktivierung von Patenten müssen diese die Ansatzvorschriften, nämlich die Definition von immateriellem Vermögen und die Ansatzkriterien, erfüllen.³⁴²

Darüber hinaus müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Identifizierbarkeit und
- spezifische Nutzungsdauer.³⁴³

Weil in der APBO 17.10 Patente als Beispiel für Identifizierbarkeit genannt sind, ist dieses Kriterium bei Patenten immer erfüllt. Das zweite Kriterium, die spezifische Nutzungsdauer, ist gem. APBO 17.24 ebenfalls immer erfüllt, da die gesetzliche Nutzungsdauer für Patente in den USA auf 20 Jahre beschränkt ist. Solange das selbst erstellte Patent im Unternehmen genutzt wird, gilt das Ansatzwahlrecht; soll das Patent veräußert werden, gilt die Ansatzpflicht gemäß APBO 17.³⁴⁴ Sofern selbst erstellte Patente in der Bilanz angesetzt werden, sind diese mit ihren Herstellungskosten zu bewerten. Im Unterschied zu IFRS sind dabei auch Kosten zu berücksichtigen, die für die Anmeldung eines Patent anfallen. Darüber hinaus sind auch Kosten für die Verteidigung eines Patent vor Gericht aktivierbar.³⁴⁵ Dagegen ist es nicht möglich,

³⁴⁰ Vgl. Dawo (2003) S. 220f, Neuburger (2005) S. 39 ff.

³⁴¹ Vgl. Wagenhofer (1998) S. 291

³⁴² Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingschögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010)

³⁴³ Vgl. Neuburger (2005) S. 40

³⁴⁴ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingschögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 70

³⁴⁵ Vgl. KPMG (2007) S.85

Entwicklungskosten zu aktivieren. Im Einklang mit IFRS ist die Aktivierung von Forschungskosten nicht zulässig.

3.6.4.2 Erworbene Patente

Entgeltlich erworbene Patente sind mit dem *fair value* anzusetzen, der in der Regel den Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten entspricht. Kommt es zu einem Unternehmenserwerb, sind Patente separat vom erworbenen Firmenwert zu aktivieren.³⁴⁶ Gemäß SFAS 141.3 (k) besteht eine grundsätzliche Ansatzpflicht für übernommene Vermögenswerte, die separierbar und vertraglich/rechtlich konkretisiert und belegt sind. Dabei ist unter separierbar zu verstehen, dass der Vermögenswert separat veräußert werden könnte und diesem Erträge zurechenbar sind.³⁴⁷ Nach dem SFAS 142.9 ist das übernommene immaterielle Vermögen mit dem *fair value* anzusetzen, also auch jene Patente, welche im übernommenen Unternehmen nicht aktiviert waren. Interessant ist hier wieder, dass der *fair value* mangels besserer Alternativen mit einem Barwert anzusetzen ist, welcher angenommenen Zahlungsströmen entspricht, die durch das Patent begründet sind. Analog zur Bewertung nach IFRS kann dabei wieder der „traditional approach“ angesetzt werden, wobei bei der Bewertung gemäß US-GAAP keine Abzinsung der Zahlungsströme erfolgt.³⁴⁸ Alternativ ist eine Bewertung der Zahlungsströme mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit nach dem „expected cash flow approach“ möglich.³⁴⁹

3.6.4.3 Folgebewertung

Eine Bewertung während der Laufzeit des Patentes ist ausgehend von SFAS 142.12 über eine lineare Abschreibung durchzuführen, wenn der exakte Wert, wie üblicherweise bei Patenten, nicht feststellbar ist. Die Abschreibung berechnet sich dabei ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gegebenenfalls abzüglich eines geplanten Restwertes, wenn das Patent beispielsweise nach einer definierten Zeit um einen definierten Preis weiterverkauft werden soll.

³⁴⁶ Vgl. KPMG (2007) S. 85

³⁴⁷ Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen, et al. (2008) S. 305

³⁴⁸ Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlögl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 71

³⁴⁹ Vgl. Ensthaler/Strübbe (2006) S. 28

Über die planmäßigen Abschreibungen hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, wenn beispielsweise wirtschaftliche Rahmenbedingungen dies erforderlich machen. Nach SFAS 144 ist dabei ein Wertminderungstest vorzunehmen, wobei bei Patenten jedoch keine Verpflichtung besteht, diesen Test jährlich vorzunehmen.

Der Wertminderungstest ist dabei in zwei Stufen durchzuführen, wobei in einer ersten Stufe untersucht wird, ob der Buchwert des Patentes unter den Gesamtwert der mit dem Patent verbundenen undiskontierten Zahlungsströme fällt.³⁵⁰ Wird diese Frage bejaht, ist in einer zweiten Stufe zu prüfen, wie hoch die Wertminderung ist. Die Differenz des *fair value* zum Buchwert ist dann außerplanmäßig abzuschreiben. Da üblicherweise kein vollkommener Markt für Patente besteht, ist für Patente zur Ermittlung des *fair value* eine hypothetische Ermittlung der undiskontierten Zahlungsströme aus Sicht des Marktes, das heißt ohne Einbezug von unternehmensspezifischen Umständen, durchzuführen.³⁵¹

Im Unterschied zur Bewertung nach IFRS ist bei der Bilanzierung nach US-GAAP auch dann keine Zuschreibung bei Patenten zulässig, wenn zuvor eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen wurde, deren Grund weggefallen ist.³⁵²

³⁵⁰ Vgl. Essner/Hackenberger (2004) S. 410

³⁵¹ Vgl. Dawo (2003) S. 140

³⁵² Vgl. Martin/Drews (2005) S. 16 – S. 22 sowie Heurung (2000) S. 1780

3.6.4.4 Fazit

Zusammenfassend ist die Bewertung nach US-GAAP nur in wenigen Punkten abweichend von der nach IFRS. Über die Barwertmethode können Patente in einigen Fällen realitätsnah bewertet werden, wobei in den prognostizierten Zahlungsströmen hohe Unsicherheiten liegen.

Im Ergebnis liefern die gesetzlichen Bestimmungen zur Bilanzierung von Patenten keine objektive Bewertung der Schutzrechte, die für ein Ableiten von Handlungsempfehlungen einsetzbar wäre. Zwar liegt mit der teilweise eingesetzten Kapitalwertmethode ein Instrument vor, welches nicht nur Kosten, sondern auch erwartete Gewinne berücksichtigt. Ein Ableiten von der Komplexität des Erteilungsverfahrens entsprechenden Handlungsempfehlungen ist damit allein jedoch nicht möglich, da angenommene zukünftige Zahlungsströme bereits entsprechende Entscheidungen voraussetzen bzw. implizieren.³⁵³

³⁵³ Vgl. Kapitel 2.1.3. Dass ein Ableiten von Handlungsempfehlung allein aus einem monetären Wert eines Patentes nicht möglich ist, schreibt bereits Gassmann/Bader (2011) S. 77

3.7 Bewertungsanlässe und Bewertungszwecke

Wesentlich für das Ergebnis einer Bewertung ist der Anlass aus dem die Bewertung überhaupt durchgeführt wird. So kann sich beispielsweise der Wert eines Patentes im Lichte eines Patentkaufs durch ein Unternehmen mit zur Verwertung des Patentes erforderlichen Vertriebs- und Produktionsnetzwerken von einem Patentwert unterscheiden, der bei einer Gesamtunternehmensübernahme ermittelt wird.³⁵⁴

Bei Bewertung wird häufig zwischen entscheidungsabhängigen und entscheidungsunabhängigen Bewertungsanlässen unterschieden.³⁵⁵ Dabei sind entscheidungsabhängige Bewertungsanlässe beispielsweise Eigentümerwechsel, wie Kauf eines Unternehmens oder eines einzelnen Schutzrechtes. Ein weiterer entscheidungsabhängiger Bewertungsanlass kann in der Entscheidung über die Aufrechterhaltung bzw. Weiterverfolgung einer Patentanmeldung oder Validierung eines erteilten Patentes gesehen werden.

Ein entscheidungsunabhängiger Bewertungsanlass ist beispielsweise die Besteuerung von Vermögen oder die Erstellung einer Bilanz.³⁵⁶ Wenn das Ergebnis der Bewertung abhängig vom Bewertungsanlass ist, ist auch die Bewertungsmethodik an den jeweiligen Bewertungsfall anzupassen, um die konkrete Fragestellung angemessen beantworten zu können, da den verschiedenen Anlässen unterschiedliche Wertmodelle und Wertkonstrukte zugrunde liegen.³⁵⁷

Die verschiedenen Bewertungsanlässe können nach den Rahmenbedingungen, dem Empfängerkreis und dem zeitlichen Bezug charakterisiert werden.³⁵⁸ Im Folgenden werden die wesentlichsten Bewertungsanlässe nach WURZER sowie der jeweilige Bewertungszweck diskutiert.

³⁵⁴ Hintergrund sind unterschiedliche Verwertungsszenarien, die der Bewertung zugrunde zu legen sind. Vgl. Kapitel 3.4

³⁵⁵ Dies gilt allgemein für die Unternehmensbewertung siehe Winter/Lorch (2009) S. 5. Zu Anlässen der Patentbewertung siehe Wurzer/Reinhardt (2005) S. 66, Sieben/Kirchner (1988) S. 540 f.

³⁵⁶ Vgl. Künnemann (1985) S. 59 zitiert nach Winter/Lorch (2009) S. 5

³⁵⁷ Vgl. Matschke/Brösel (2007) S. 7

³⁵⁸ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 148

3.7.1 Unternehmensbezogenen Anlässe

Unternehmensbezogene Anlässe zeichnen sich dadurch aus, dass der Patentwert in Kombination mit einem oder mehreren Unternehmen ermittelt wird. Erst aus der Synergie eines geschützten Produktes oder Verfahrens mit den im Unternehmen vorhandenen Know-how, Produktionsstätten oder Vertriebsnetzen wird der Patentwert ermittelt. Unternehmensbezogene Anlässe sind daher subjektive Wertmodelle, da der Wert aus Sicht des Unternehmens bzw. in Verbindung mit dem Unternehmen gesehen wird. Unternehmensbezogene Anlässe sind somit jene, bei denen das fragliche Patent oder Patentportfolio nicht vom Unternehmen getrennt wird, sondern das Unternehmen mit dem Patent zu bewerten ist. Beispiele unternehmensbezogener Bewertungsanlässe sind:³⁵⁹

- Unternehmenskauf, -verkauf (M & A)³⁶⁰
- Due Diligence³⁶¹
- Unternehmensbeteiligungen³⁶²
- Initial Public Offering (IPO)³⁶³
- Strategische Partnerschaften
- Joint Venture³⁶⁴
- Unternehmensbewertung³⁶⁵

Zweck der unternehmensbezogenen Anlässe der Bewertung ist daher meist nicht das Patent als solches, sondern das Unternehmen mit dem Patent zu bewerten, wobei üblicherweise starke Wechselwirkungen zwischen dem Patentwert und dem Unternehmen bestehen.

³⁵⁹ Aufzählung nach Wurzer/Reinhardt (2005) S. 149

³⁶⁰ Vgl. Jansen (2008) S. 91 Zum Einsatz von Patenten bei Unternehmensübernahmen siehe Dreßler/Möhrle (2006)

³⁶¹ Insbesondere zu der Rolle von Schutzrechten bei der Due Diligence siehe Kapoor (2010) S. 31 ff

³⁶² Vgl. Kohler/Beyer (2004) S. 90

³⁶³ Vgl. Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 203

³⁶⁴ Vgl. Abt/Fett/Spierung (2010) S. 7 ff

³⁶⁵ Vgl. Kuhner/Maltry (2007) S. 287, Schacht/Fackler (2009) S. 45

3.7.2 Managementorientierte Anlässe

Die managementorientierten Anlässe zeichnen sich dadurch aus, dass in der Regel das Management des Unternehmens bzw. andere Unternehmensinterne die Zielgruppe der Bewertung sind. Anlässe dabei sind beispielsweise das Patent-Portfolio Management oder Kosten-/Nutzenanalysen im Rahmen eines Patent-Audits.³⁶⁶ Dabei wird wie bei der unternehmensexternen Bewertung der Wert des Patenten im Zusammenhang mit dem Unternehmen gesehen. Jedoch werden auch einzelne Patente eines Patentportfolios gegenübergestellt und verglichen, um den IP-Bereich unternehmensintern zu optimieren.³⁶⁷ So kann ein Ergebnis einer unternehmensinternen Bewertung auch sein, dass Patente fallen gelassen werden, wenn diese nicht mehr mit der Unternehmensstrategie kohärent sind oder schlicht keine Profitabilität des jeweiligen Schutzrechtes zu erwarten ist. Weiter ist auch eine an gewerblichen Schutzrechten orientierte Risikoanalyse im Bereich der managementorientierten Bewertung zu sehen.³⁶⁸ Dabei werden Patente Dritter im Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie untersucht, um potenziellen eigenen Schaden im Falle einer Patentverletzung abzuschätzen.³⁶⁹ Während also bei der unternehmensbezogenen Bewertung die Patente immer im Zusammenhang mit dem Unternehmen gesehen werden, welches Inhaber der Patente ist, wird bei der managementorientierten Bewertung das Unternehmen im Lichte vorhandener Schutzrechte gesehen, wobei sich im Ergebnis auch die Position der Schutzrechte zum Unternehmen ändern können, wenn beispielsweise eigene Schutzrechte fallengelassen oder Schutzrechte Dritter angekauft werden.

Zweck der managementorientierten Bewertung ist zusammenfassend, die Schutzrechtsposition des Unternehmens zu evaluieren und in der Folge zu optimieren. Dazu kann eine monetäre Bewertung verwendet werden. Jedoch kann dies nur ein Zwischenergebnis sein, welches allein noch nicht zu Handlungsempfehlungen für das Management führen kann.

³⁶⁶ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 180, Hofmann (2005) S. 9, Wurzer/Reinhardt (2005) S. 151, Delain (2003) S. 193 ff.

³⁶⁷ Vgl. Hofinger (1997)

³⁶⁸ Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 78

³⁶⁹ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 151

3.7.3 Transferorientierte Anlässe

Während bei der unternehmensbezogenen Bewertung das Patent immer im Zusammenhang mit dem Unternehmen bewertet wird und bei der managementorientierten Bewertung das Ziel im Wesentlichen ist, dem Management Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem geistigen Eigentum im Unternehmen zu geben, steht bei der transferorientierten Bewertung der Übergang eines Schutzrechtes von vornherein im Mittelpunkt der Betrachtung. Es ist daher der Wert des Patentbesitzes durch eine aus Sicht des Patentinhabers externe Nutzung bestimmt oder mitbestimmt.³⁷⁰ Dabei muss das Patent nicht zwangsläufig den Eigentümer wechseln. Auch bei einer Lizenzvergabe des Patentinhabers an einen Lizenznehmer stellt sich die Frage der transferorientierten Bewertung. So wird der Lizenzgeber aus rationalen Gesichtspunkten nur dann eine Lizenz vergeben, wenn dadurch die Gesamtrentabilität gegenüber anderen Alternativen höher ist.³⁷¹ Ein Risiko könnte dabei beispielsweise darin bestehen, dass zwar durch die Lizenzvergabe Lizezeinnahmen generiert werden, jedoch der Lizenznehmer zu günstigeren Preisen verkauft und dadurch der erzielbare Marktpreis eigener Produkte sinkt oder der Lizenznehmer mindere Qualität auf den Markt bringt, wodurch auch Produkte des Lizenzgebers aufgrund eines Imageverlustes weniger nachgefragt werden. So muss in die transferorientierte Bewertung auch jedes Risiko einfließen, das mit einem Technologietransfer verbunden ist. Auch wenn ein Lizenznehmer beabsichtigt, den Gegenstand oder das Verfahren der Erfindung weiterzuentwickeln, wird dies bei der Bewertung zu berücksichtigen sein. Wesentlicher Unterschied zwischen einer Lizenzvergabe und einer Patentübertragung ist, dass bei einer Lizenz häufig eine umsatz- oder stückzahlorientierte Vergütung ausgehandelt wird, die branchenabhängig variieren kann,³⁷² und üblicherweise über die gesamte Nutzungsdauer bezahlt wird, während bei einem Eigentumsübergang am Patent in der Regel eine einmalige Zahlung stattfindet. So ist der Lizenzgeber an den Chancen und Risiken der Technologie im Zuge der Verwertung beteiligt, während der Verkäufer eines Patentbesitzes am Erfolg oder Misserfolg des Käufers nicht partizipiert. Die Bewertung erfolgt daher meist nach dem – prognostizierten – zukünftigen Nutzen.

Zweck der transferorientierten Bewertung ist, dem Patentinhaber eine Handlungsempfehlung für den Umgang mit einem Schutzrecht zu geben. Auch hier greift eine reine monetäre Bewertung allein zu kurz, da darüber hinaus verschiedene Alternativen zu vergleichen und daraus eine Entscheidung abzuleiten ist.

³⁷⁰ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 152

³⁷¹ Vgl. Bramson (2000) S. 112

³⁷² Vgl. Hellebrand/Kaube/Falckenstein (2006)

3.7.4 Bilanzierungs- und finanzierungsorientierte Anlässe

Bei den bilanzierungs- und finanzierungsorientierten Anlässen ist das Ziel, das zu bewertende Patent möglichst objektiv zu analysieren. Das Ergebnis der Bewertung soll für die Rechnungslegung gegenüber dem Fiskus sowie potenziellen Eigen- bzw. Fremdkapitalgebern ein objektives Bild des Wertes liefern.³⁷³

Zweck ist daher, einen monetären Wert des Patentbesitzes zu ermitteln, wobei je nach Fragestellung kosten-, markt- oder ertragsorientierte Verfahren angewandt werden.

3.7.5 Konfliktbasierte Anlässe

Bei konfliktbasierten Anlässen wird die Bewertung zumeist nicht freiwillig durchgeführt, vielmehr ergibt sich der Zwang zur Bewertung aus verschiedenen Wertansätzen von Streitparteien. Dabei kann der ermittelte Patentwert beispielsweise für Schadenersatzansprüche relevant sein. Es kommt dabei immer auf den objektivierten Patentwert an, da zumeist von einer Trennung des Patentbesitzes vom innehabenden Unternehmen auszugehen ist. Derartige Anlässe können beispielsweise Liquidation oder Auflösung eines Unternehmens sein, da es bei Unternehmensauflösungen regelmäßig zur Veräußerung von Patenten kommt. Da wie vorstehend ausgeführt, ein geringer Teil der Patente einen hohen Wert aufweist, während 90 % der Patente eines Portfolios nur 10 % des gesamten Portfoliowertes ausmachen, ist es besonders bei der Veräußerung von Patenten eines Portfolios wesentlich, eine gültige Bewertung durchzuführen.³⁷⁴

³⁷³ Vgl. Kapitel 3.6, Wurzer/Reinhardt (2005) S. 154 f.

³⁷⁴ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 154 f.

3.8 Bewertungsansätze technischer Schutzrechte

„Wer den Nutzen immaterieller Werte messen kann, hat den heiligen Gral des Rechnungswesens gefunden.“³⁷⁵

KAPLAN und NORTEN, die Erfinder der Balanced Scorecard, führen aus, dass immaterielle Werte für viele Firmen weitaus wertvoller sind als ihre materiellen Vermögensgegenstände. Damit sind diese Güter für den Unternehmenserfolg ausschlaggebend und könnte eine Messung der immateriellen Güter die Bestimmung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens einfacher und genauer ermöglichen.³⁷⁶

Nach GRECHENIG kann der Patentwert als Differenz bzw. Mehrwert eines Benutzens einer Erfindung unter Einsatz des Patentes gegenüber einer Benutzung ohne Patent gesehen werden, wobei ein arbeitsspezifischer Patentwert monetär nur unter Zugrundelegung eines zweckgerichteten Bewertungsansatzes ermittelt werden kann.³⁷⁷

Wie in Kapitel 3.6 ausgeführt, ist bei Bewertungen nach dem Anlass der Bewertung und dem Zweck, den diese verfolgt, zu unterscheiden. Während einige Anlässe eine rein monetäre Bewertung des Patentes verfolgen, ist häufig auch nur eine relative Bewertung erwünscht bzw. soll das Ergebnis der Bewertung eine Handlungsempfehlung für das Management sein.

Es werden im Folgenden verschiedene Bewertungsverfahren vorgestellt, wobei zwischen monetären und nichtmonetären Verfahren unterschieden wird. Dies trägt zum Ziel der vorliegenden Arbeit bei, indem das Ergebnis einer Bewertung in weiterer Folge als eines von mehreren Elementen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung eingesetzt wird.

³⁷⁵ Vgl. Kaplan (2004) S. 19

³⁷⁶ Vgl. Kaplan (2004) S. 19

³⁷⁷ Vgl. Grechenig (2010) S. 53

3.8.1 Kostenorientierte Verfahren

Grundüberlegung kostenorientierter Bewertungsverfahren ist, dass der Wert eines Gutes anhand der Kosten ermittelbar ist, welche dieses Gut verursacht hat, da ein Handel in einer Gesellschaft mit ausgeglichenem Informationsstand immer zum fairen Preis erfolgt.³⁷⁸ So wird gemäß dem kostenorientierten Ansatz der Wert eines Patentes anhand der durch Forschung und Entwicklung sowie den Patentierungsprozess verursachten Kosten bestimmt.³⁷⁹

Das kostenorientierte Verfahren ist jedoch tatsächlich zumeist nicht geeignet, um den Wert eines Patentes zu bestimmen. Aus der Überlegung, dass ein Zufallspatent bereits bei geringen Kosten einen hohen Nutzen erzeugen kann bzw. wie in vorstehendem Kapitel ausgeführt sehr wenige Patente einen hohen Wert haben, jedoch die Kosten der Patente nicht in dem Ausmaß streuen, ergeben sich Kritikpunkte an dem kostenorientierten Ansatz.³⁸⁰ Weiter werden die Restlaufzeit sowie Verwertungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt.³⁸¹

Als Vorteil des kostenbasierten Ansatzes kann genannt werden, dass durch die Kumulierung der Kosten des Patentes die Bewertung leicht zu objektivieren ist, wenngleich eine adäquate Bewertung am linken Rand der Wertverteilungskurve nicht möglich scheint.

³⁷⁸ Vgl. Spranger (2006) S. 140

³⁷⁹ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 218

³⁸⁰ Vgl. Hagelin (2002) S. 360

³⁸¹ Vgl. Lipfert/Keil (2005) S. 445

3.8.2 Marktbasierte Verfahren

Marktbasierte Verfahren legen dem Patentwert vergleichende Transaktionen zwischen unabhängigen Dritten zugrunde.³⁸² Dabei wird der Wert eines Patentes durch Vergleich dieses Patentes mit einem ähnlichen Patent ermittelt, dessen Wert aufgrund einer erfolgten Transaktion bekannt ist.³⁸³

Nach HAGELIN müssen für eine Anwendbarkeit des Marktansatzes folgende Rahmenbedingungen kumulativ erfüllt sein:

- Es muss ein aktiver Markt für das Austauschgut existieren;
- es muss eine ausreichende Anzahl von vergleichbaren Transaktionen in der jüngsten Vergangenheit gegeben haben;
- es muss öffentliche verfügbare Preisinformationen über vergleichbare Transaktionen geben und
- die Vergleichstransaktion muss zwischen unabhängigen Dritten erfolgen.³⁸⁴

Diese Forderungen sind für Patente jedoch nicht erfüllbar, insbesondere weil einerseits kein öffentlicher Markt für Patente existiert und andererseits Patente eine stark inhomogene Wertverteilung aufweisen,³⁸⁵ weswegen Patente nur selten untereinander vergleichbar sind.

Bei Einsatz des marktbasierenden Ansatzes können daher nur Näherungslösungen verwendet werden, die sich einerseits aus ähnlichen Transaktionen ergeben und andererseits aus einer Lizenzpreisgestaltung, die beispielsweise durch einen Lizenzsatz auf einen Wert des Patentes rückschließen lässt.

Eine Schwierigkeit bei Anwendung des marktbasierenden Ansatzes auf Patente ist, dass der Wert eines Patentes von der Art der Wertrealisierung abhängig ist. Wie vorstehend ausgeführt kann ein Patent für ein Unternehmen einen höheren Wert haben, das entsprechende Produktionsfaktoren und Vertriebsnetze hat, als für ein Unternehmen ohne dieselben.³⁸⁶ Dies wird jedoch bei Anwendung des marktbasierenden Ansatzes nicht berücksichtigt, wodurch eine Fehlerquelle in der Bewertung vorliegt. Weiter ist bei Anwendung des marktbasierenden Verfahrens zu berücksichtigen, dass eine 1:1 Vergleichbarkeit zwischen Patenten aufgrund der Einzigartigkeit jedes einzelnen Patentes per se nie vorliegt.

³⁸² Vgl. Smith/Parr (2004) S. 72

³⁸³ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005)S 223 ff.

³⁸⁴ Vgl. Hagelin (2002) S. 362

³⁸⁵ Vgl. Kapitel 3.9

³⁸⁶ Vgl. Kapitel 3.4

3.8.3 Ertragsorientierte Verfahren

Die Bewertung mit ertragsorientierten Verfahren geht davon aus, dass der Patentwert die Summe der Vorteile ist, welche der Patentinhaber über die Nutzungszeit aus dem Patent erwarten kann.³⁸⁷ Dabei sind sämtliche erwartete Zahlungsströme über die Patentlaufzeit zu diskontieren, sodass ein resultierender Patentwert dabei neben den prognostizierten Erträgen abhängig vom Kapitalisierungszinssatz ist.³⁸⁸ Darüber hinaus sind gegebenenfalls weitere Patente zu berücksichtigen, die erforderlich sind, um die die entsprechenden Erträge hervorrufenden Produkte herzustellen.³⁸⁹ Dabei besteht eine Prognoseunsicherheit, da einerseits Erträge über die Patentlaufzeit nur mit hohen Unsicherheiten prognostiziert werden können. Andererseits kann ein Risiko, dass Substitutionstechnologien auftreten und Erträge gänzlich ausbleiben, meist nicht ausgeschlossen werden.

Die Ertragswertmethode wird trotz dieser Nachteile als Methode der Wahl angesehen,³⁹⁰ insbesondere ist die Discounted-Cash-Flow Methode generell etabliert, um Investitionen zu bewerten, wobei ebenfalls Unsicherheiten in Kauf genommen werden.

Ein Patentwert wird dabei nach folgender Formel ermittelt:

$$PW = \sum_t^T \frac{E_t - A_t}{(1+i)^t}$$

Entsprechende Ertragswertverfahren werden auch zur Bewertung von Innovationen, die nicht zwangsläufig durch Patente geschützt werden, als geeignete Bewertungsverfahren angesehen.³⁹¹

Eine Ergänzung findet bei der Technologiefaktormethode durch Erweiterung um einen Technologiefaktor statt, der Risiken berücksichtigt.³⁹² Der Patentwert wird dann nach folgender Formel ermittelt:

$$PW = TW \sum_t^T \frac{E_t - A_t}{(1+i)^t}$$

³⁸⁷ Vgl. Hagelin (2002) S. 363, Smith/Parr (2004) S. 89

³⁸⁸ Vgl. Schmidt (1995) S. 1088. Zur Annahme eines Zinssatzes für die Kapitalwertmethode bzw. verwandte Methoden sowie Vereinfachungen, die getroffen werden können, siehe Laux/Schabel (2008) S. 541 ff.

³⁸⁹ Vgl. Wartburg/Teichert (2008) S. 113

³⁹⁰ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 229

³⁹¹ Vgl. Granig (2007) S. 217

³⁹² Vgl. Khoury (2001) S. 90

Ein Vergleich mit der klassischen ertragsorientierten Bewertung zeigt, dass der Technologiefaktor jeden Zahlungsstrom um einen gleichen Prozentsatz abwertet. Bei der klassischen Methode, bei welcher ein Risiko nur durch den Zinssatz abbildbar ist, gehen jedoch weiter in der Zukunft auftretende Zahlungsströme stärker abgezinst in die Bewertung ein als zeitnah auftretende. Ein Risiko, das weit in der Zukunft liegende Zahlungsströme betrifft, könnte daher mit der Technologiefaktormethode unterschätzt werden als bei der klassischen ertragsorientierten Methode.

3.8.3.1 Realloptionenmethode

Ein ertragsorientierter Ansatz zur Bewertung ist die Realloptionenmethode. Dabei wird ein Patent als Option des Patentinhabers verstanden, seine geschützte Erfindung wirtschaftlich umzusetzen, die mit Ende der Patentlaufzeit ausläuft, also nach 20 Jahren einen Restwert von Null hat. Nach dem BLACK-SCHOLES-Modell zur Bewertung von Optionen ist der Wert einer Option abhängig von:³⁹³

- dem aktuellem Aktienkurs;
- einem mit dem Restlaufzeit der Option kongruentem Zinssatz;
- der zukünftigen Volatilität des Basiswertes;
- der Restlaufzeit der Option;
- dem Basispreis.

Da die Restlaufzeit bei der Bewertung der Option eingeht, kann eine Option auch dann einen Wert haben, wenn der aktuelle Kurs des Basispreises unterhalb des Ausübungspreises der Option liegt. Übertragen auf Patente bedeutet dies, dass Patente mit einer hohen Restlaufzeit auch dann einen Wert haben können, wenn eine Umsetzung der Technologie zum Bewertungszeitpunkt noch nicht absehbar bzw. mit hohen Unsicherheiten behaftet ist.³⁹⁴

³⁹³ Vgl. Black/Scholes (1973) S. 637 ff. und Merton (1973) S. 141 ff.

³⁹⁴ Vgl. Hagelin (2002) S. 380

Bei einer von KOSSOVSKY weiterentwickelten Anwendung der Realoptionenmethode auf die Bewertung von Patenten werden zur Bewertung die folgenden fünf Kriterien herangezogen:³⁹⁵

- erwartete Kosten, um die Erfindung weiterzuentwickeln (K);
- erwartete Zeit für diese Weiterentwicklung (τ);
- aktueller Wert vergleichbarer Technologien (S);
- die Varianz bei einer Rentabilität in einer vergleichbaren Technologie (σ^2) und
- Kosten von risikolosem Kapital.

Dadurch werden auch das Risiko und die Restlebensdauer bei einer Bewertung berücksichtigt. Nachteil bei dieser Art der Bewertung ist, dass aufgrund der mathematischen Vorgehensweise und dem Vergleich mit vorhandenen Technologien große Vorteile einzelner Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik unzureichend abgebildet werden. Darüber hinaus sind komplexe mathematische Berechnungen zur Wertbestimmung erforderlich.³⁹⁶ Fraglich ist auch, ob das BLACK-SCHOLES-Modell mathematisch auf Patente anwendbar ist, da dasselbe eine Normalverteilung voraussetzt, die beim Wert von Patenten nicht gegeben ist.³⁹⁷

Festzuhalten ist, dass auch mit komplexen Bewertungsverfahren die Problematik des auf der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen basierenden Wertes des Patentes nicht gelöst werden kann.³⁹⁸

³⁹⁵ Vgl. Kossovsky (2002) S. 63

³⁹⁶ Vgl. Hagelin (2002) S. 381

³⁹⁷ Zu einer ausführlichen Kritik der Anwendung des BLACK-SCHOLES-Modells auf nicht normalverteilte Mengen siehe Taleb (2010) S. 335

³⁹⁸ Vgl. Grechenig (2010) S. 53

3.8.4 Qualitative Verfahren auf Grundlage empirischer Indikatoren

Neben den vorstehend beschriebenen quantitativen Verfahren, die einen äquivalenten Geldwert als Ergebnis liefern, existieren Verfahren, um einen qualitativen Patentwert zu ermitteln. Dabei sind einerseits empirische Indikatoren etabliert, andererseits werden Fragebögen eingesetzt, um einen qualitativen Patentwert zu ermitteln.

In vielen empirischen Studien wurde ein positiver Zusammenhang zwischen objektiv messbaren, beispielsweise aus Patentinformationssystemen stammenden Indikatoren und dem Wert eines Patentbesitzes ermittelt.³⁹⁹

Nach REITZIG sollte ein zweckmäßiger Indikator folgende Eigenschaften aufweisen:

- Der Indikator sollte (empirisch bestätigt) valide sein;
- die Bewertung eines Patentbesitzes sollte durch den Indikator möglich sein;
- eine zeitlich flexible Messung des Patentwertes sollte möglich sein und
- der Indikator sollte mit möglichst geringem zeitlichen und monetären Aufwand erhoben werden können.⁴⁰⁰

Außer den in vorstehenden Kapiteln beschriebenen monetären Indikatoren existiert eine Reihe von qualitativen bzw. nichtmonetären Indikatoren. Qualitative Eigenschaften werden dabei durch Evaluation, d. h. Einschätzung und subjektive Bewertung ermittelt.⁴⁰¹

In der Folge werden die nach BURR et al. bedeutendsten und erprobtesten Indikatoren vorgestellt.⁴⁰²

3.8.4.1 Zitierhäufigkeit

In einer Beschreibungseinleitung einer Patentschrift wird auf den relevanten Stand der Technik eingegangen. Neben Angaben des Anmelders zum Stand der Technik wird dabei auch im Prüfungsverfahren ein Anführen von amtsseitig zitiertem Stand der Technik vonseiten des Prüfers eingefordert. Die Beschreibungseinleitung eines

³⁹⁹ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 181 Narin/Noma/Perry (1987) konnten darüber hinaus zeigen, dass mit entsprechenden Indikatoren die technologische Stärke eines Unternehmens korreliert.

⁴⁰⁰ Vgl. Reitzig (2002) S. 90

⁴⁰¹ Vgl. Lanjouw/Schankerman (2004) S. 443

⁴⁰² Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 181 ff.

erteilten Patentes sollte daher einen guten Überblick über nahekommende Patentschriften enthalten.

Die Beurteilung von Patenten durch die Häufigkeit, in der am Anmeldetag vorhandene Patentschriften zitiert werden, wird Rückwärtszitation genannt. Der Bewertung liegt die Überlegung zugrunde, dass ein Patent einen umso höheren Wert aufweist, je mehr Literaturverweise in der Patentschrift enthalten sind, weil eine hohe Zahl an Literaturverweisen auf ein wirtschaftlich lohnendes Technologiefeld schließen lässt.⁴⁰³

Nach Ansicht des Autors ist dabei kritisch zu sehen, dass diese Bewertungsmethode fehlerbehaftet sein kann, da in Patenten, die technologische Quantensprünge betreffen, aufgrund weniger vorhandener Dokumente hierzu auch nur wenige Zitationen in der Beschreibungseinleitung vorhanden sein können. Im Gegensatz dazu können in Patentschriften, die lediglich einen marginalen Unterschied zum Stand der Technik aufweisen, aufgrund einer Vielzahl nahekommender Dokumente viele Zitationen vorhanden sein. Darüber hinaus ist eine Bewertung mit dieser Methode auch abhängig davon, wie viele ermittelte Dokumente der Prüfer im Recherchenbericht anführt. Positiv zu beurteilen ist jedoch, dass die Methode einfach durch Abzählen der in der Beschreibungseinleitung genannten Patentdokumente erfolgen kann.

Weiter ist neben dem Indikator Rückwärtszitationen auch der Indikator Vorwärtszitationen bekannt, wobei die Anzahl der Zitierungen in späteren Patentschriften ermittelt wird.⁴⁰⁴

Grundsätzlich ist bei einem auf Zitierhäufigkeit basierenden Indikator kritisch zu sehen, dass große Unternehmen beispielsweise aus Imagegründen eigene Patentschriften besonders oft zitieren, um deren Wert zu heben. Dadurch wird die Indikatorqualität reduziert. Viele Autoren sind daher der Ansicht, dass mit diesem Indikator keine Messung des absoluten monetären Wertes, sondern nur ein relativer Vergleich mit anderen Patenten möglich ist.⁴⁰⁵

Insbesondere bei der Bewertung aufgrund der Vorwärtszitierhäufigkeit ergibt sich darüber hinaus aufgrund der zeitlichen Verzögerung von mehreren Jahren eine geringe Praxistauglichkeit zur Bewertung in frühen Phasen einer Entwicklung.⁴⁰⁶

⁴⁰³ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989)S. 37, Lanjouw/Schankerman (2001) S. 137, Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1350, Reitzig (2002)S. 107, Neuburger (2005)S. 70, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007)S. 182

⁴⁰⁴ Vgl. Albert/Avery/Narin, et al. (1991) S. 253 f

⁴⁰⁵ Vgl. Ernst (1998), S. 283, Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989)S. 39, Burr (2004) S. 204

⁴⁰⁶ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 182

3.8.4.2 Geografische Reichweite

Bei der Bewertung durch die geografische Reichweite wird die Anzahl der Länder erfasst, in denen Patentschutz für eine Technologie besteht. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, muss der territoriale Schutzbereich eines Patentes ausgedehnt werden, um für diesen Schutz in mehreren Ländern zu erlangen. Parallele Patentanmeldungen in mehreren Ländern oder auch Teilanmeldungen einer Stammanmeldung werden Patentfamilie genannt. Die Größe der Patentfamilie ist daher ausschließlich vom Anmelder bzw. dessen Rechtsnachfolger abhängig und mit Kosten verbunden. Der Bewertung liegt die Überlegung zugrunde, dass nur für wertvolle Patente ein territorial umfangreicher Schutz begehrt wird.⁴⁰⁷ Die Richtigkeit dieser Überlegung wurde in mehreren empirischen Studien bestätigt.⁴⁰⁸ Der Indikator Familiengröße bzw. geografische Reichweite ist über Patentdatenbanken einfach ermittelbar. Soll die Bewertung allerdings durchgeführt werden, um eine Handlungsempfehlung für die Entscheidung abzuleiten, in welchen Staaten Patentanmeldungen eingereicht werden sollen, ist der Indikator jedoch gerade nicht brauchbar.

3.8.4.3 Breite des Patentschutzes

Die Breite bzw. der Umfang des Schutzes, den ein Patent gewährt, wird in den Patentansprüchen definiert.⁴⁰⁹ Dabei ist der Anmelder bestrebt, einen möglichst breiten Schutz zu erhalten.⁴¹⁰ Grenzen werden dabei durch den am Anmeldetag bekannten Stand der Technik gesetzt, da die Gegenstände der Patentansprüche neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend sein müssen.⁴¹¹

In einer Studie von LERNER wird zur Beurteilung der Breite des Patentschutzes auf die Internationale Patentklassifikation zurückgegriffen (IPC) und von der Anzahl der Klassen, in welche ein Patent fällt, auf die Breite des Schutzes bzw. eine technologische Breite geschlossen.⁴¹²

⁴⁰⁷ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 183. Der Indikator entspricht im Wesentlichen auch der Familiengröße einer Patentfamilie vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 199

⁴⁰⁸ Vgl. Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1351, Harhoff/Reitzig (2004) S. 458, Hall/Jaffe/Trajtenberg (2005) S. 21

⁴⁰⁹ Vgl. Artikel 69 EPÜ

⁴¹⁰ Vgl. Lange/Haupt (2006) S. 50, Harhoff/Reitzig (2001) S. 524

⁴¹¹ Vgl. Artikel 52 EPÜ

⁴¹² Vgl. Lerner (1994) S. 318, Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1350, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 184

In der Studie von LERNER wurde ein positiver Zusammenhang des vorstehend beschriebenen Indikators mit einem Marktwert des anmeldenden Unternehmens festgestellt. Vorteil der Bewertung mit diesem Indikator ist, dass bald nach Veröffentlichung der Patentanmeldung eine Bewertung durchgeführt werden kann, da die Klassifikation vom Patentamt durchgeführt wird.⁴¹³

Nachteilig ist, dass eine Bewertung des tatsächlichen Schutzzumfangs nach Ansicht des Autors nur aufgrund der Anzahl der IPC-Klassen, denen das Patent zugeordnet wurde, nicht zuverlässig möglich ist. Beispielsweise kann eine Querschnittstechnologie, die mehrere Branchen und damit IPC-Klassen betrifft, leicht zu umgehen sein und eine Basisentwicklung nur in einem Teilbereich einsetzbar sein, in welchem jedoch hohe Gewinne erzielbar sind.

Andere Autoren kritisieren, dass die Einteilung nicht immer eindeutig erfolgen kann und aufgrund der Anzahl der Klassen, in denen das Patent eingeordnet wurde, nur ein begrenzter Rückschluss auf den tatsächlichen Nutzen für das Unternehmen möglich ist.⁴¹⁴

3.8.4.4 Eigentumsverhältnisse

Eine Studie zeigte, dass bei europäischen Patenten in der chemischen bzw. pharmazeutischen Industrie Patente, deren Eigentümer ein Unternehmen ist, gemessen an der Einspruchshäufigkeit wertvoller sind als Patente von Einzelpersonen.⁴¹⁵ Es wird davon ausgegangen, dass technologische Entwicklungen großer F&E Abteilungen in Industriebetrieben wertvoller sind als Erfindungen von Einzelpersonen.⁴¹⁶ Vorteil bei diesem Indikator ist, dass eine Erhebung mit geringem zeitlichem Aufwand möglich ist.⁴¹⁷ Offensichtlich ist, dass dieser Indikator nicht unternehmensintern für eine Bewertung einzelner Patente bzw. eine Ableitung von Handlungsempfehlungen geeignet ist. Weiter ist auch bei großen Industriebetrieben die Wertverteilung zu berücksichtigen, sodass ein Mittelwert über viele Patente eines Industriebetriebes keinen Schluss auf einen Wert eines einzelnen Patentes zulässt.

⁴¹³ Vgl. Lerner (1994) S. 320

⁴¹⁴ Vgl. Granstrand (1999) S. 298, Reitzig (2002) S. 120, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 184, Wurzer/Reinhardt (2005) S. 196

⁴¹⁵ Vgl. Reitzig (2002) S. 121

⁴¹⁶ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 184

⁴¹⁷ Vgl. Reitzig (2002) S. 122

3.8.4.5 Einspruchswahrscheinlichkeit

Nach Erteilung eines Patentbeschlusses steht es beim EPA innerhalb einer Frist von neun Monaten jedem Dritten frei, Einspruch gegen das Patent einzulegen.⁴¹⁸ Beim ÖPA beträgt diese Frist vier Monate. Danach kann ein Nichtigkeitsverfahren angestrengt werden, wobei auch im Zuge dieses Verfahrens das Patent widerrufen werden kann. Diese Instrumente dienen der Rechtssicherheit Dritter für den Fall, dass zu Unrecht ein Patent erteilt wurde, beispielsweise auf eine aufgrund eines einschlägigen Standes der Technik am Anmeldetag nicht neue Entwicklung. Nachdem ein Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren mit Kosten verbunden und üblicherweise mehrere Jahre anhängig ist, sodass auch ein hoher Zeitaufwand erforderlich ist, geht man davon aus, dass häufiger gegen Patente Einspruch eingelegt wird, die eine interessierende Technologie schützen, also wertvoller sind. Es wird davon ausgegangen, dass ein Patent, gegen welches mehrere Einsprüche eingelegt wurden, wertvoller ist als ein Patent, gegen welches kein Einspruch eingelegt wurde.⁴¹⁹ Da ein Einspruch beim EPA in die öffentlich einsehbare Akte aufgenommen wird, ist ein Erheben des Indikators einfach möglich. Nachteilig ist jedoch die späte Verfügbarkeit, die eine auf dem Indikator basierende Entscheidung über ein Vorgehen in einer frühen Phase der Entwicklung nicht zulässt.

3.8.4.6 Einwendungen Dritter

Um der Öffentlichkeit bereits vor Erteilung eines Patentbeschlusses die Möglichkeit zu geben, Einwände vorzubringen und damit eine Erteilung eines ungültigen Patentbeschlusses zu verhindern, sind in vielen Patentsystemen sogenannte Einwendungen Dritter rechtlich institutionalisiert.⁴²⁰ Dabei kann jeder Dritte nach Veröffentlichung der Patentanmeldung, auch ohne sich zu identifizieren, während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens Schriftstücke vorlegen, die einer Rechtsbeständigkeit des Patentbeschlusses entgegenstehen sollen. Wenngleich das Vorlegen derartiger Einwendungen wesentlich kostengünstiger ist als ein Einlegen eines gültigen Einspruchs sowie das Verfolgen desselben, kann aus analogen Gründen zum Einspruch auch eine Patentanmeldung bzw. ein Patent mit einer hohen Anzahl Einwendungen Dritter wertvoller sein als ein Patent, zu welchem nie Einwendungen eingereicht wurden.

⁴¹⁸ Vgl. Artikel 99 EPÜ, G 9/93

⁴¹⁹ Vgl. Reitzig (2002) S. 241, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007)S. 185, Lanjouw/Schankerman (2004) S. 443,

⁴²⁰ Vgl. Artikel 115 EPÜ, § 101b PatG

Empirische Daten dazu liegen jedoch bislang nicht vor. Vorteil dieses Indikators ist, dass dieser einerseits einfach verfügbar ist, da die Einwendungen in der Akte einsehbar sind, und andererseits bei Einwendungen im Prüfungsverfahren auch früher Daten vorliegen als der Indikator Einspruchswahrscheinlichkeit.

3.8.4.7 Patentalter

Die durchschnittliche Dauer der Aufrechterhaltung eines Patenten beträgt etwa acht Jahre und ist damit deutlich kürzer als die maximale Laufzeit eines Patenten, die 20 Jahre beträgt.⁴²¹ Nachdem die Aufrechterhaltung eines Patenten mit Kosten verbunden ist, die je nach Staat stark variieren,⁴²² wird davon ausgegangen, dass nur wertvolle Patente über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, sodass aus einem hohen Patentalter auf einen hohen Patentwert geschlossen wird.⁴²³ Dies konnte auch in einer Studie bestätigt werden, wobei festgestellt wurde, dass der Wert eines Patenten mit der Laufzeit nichtlinear steigt.⁴²⁴

3.8.4.8 Weitere Indikatoren

BURR et al. führen weitere Indikatoren zur Bewertung von Patenten an, die jedoch noch nicht hinreichend empirisch bestätigt sind. Darunter fallen:

- Marktwert des anmeldenden Unternehmens;
- Verfahrenswahl, wobei davon ausgegangen wird, dass eine Patentanmeldung, für welche das PCT Verfahren gewählt wurde, wertvoller ist als eine Patentanmeldung, für welche nur ein nationales Patent angestrebt wird;
- Stellung eines Antrages auf beschleunigte Prüfung durch den Patentinhaber, wobei ein gestellter Antrag einen höheren Patentwert begründen soll;
- Anzahl der Anmelder einer Patentanmeldung bzw. eines Patenten.⁴²⁵

Nicht zuletzt ist der Patentwert auch abhängig davon, wie Patentverletzungen von den jeweiligen Gerichten bzw. zuständigen Behörden behandelt werden, sodass der Wert

⁴²¹ Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 96

⁴²² Vgl. Lanjouw/Pakes/Putnam (1996) S. 427

⁴²³ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 185 sowie Sellers-Rubio/Nicolau-Gonzálbez/Mas-Ruiz (2007) S. 447

⁴²⁴ Vgl. Lanjouw (1998) S 697, Reitzig (2002) S. 102

⁴²⁵ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 186

eines Patentes mit einem dem Wortlaut nach identen Schutzbereich zwischen Staaten variieren kann.⁴²⁶

3.8.4.9 Qualitative Bewertung mittels Fragebogen

Neben den vorstehend genannten, objektivierbaren Indikatoren ist eine Bewertung mittels Fragebögen möglich, wobei die Beantwortung der Fragen teilweise vom Bewerter abhängig ist. Bekannt ist dabei insbesondere die Bewertung mit IP Score, die vom Dänischen Patentamt gemeinsam mit Wirtschaftsfachleuten entwickelt und vom EPA ausgebaut wurde, um KMUs im Bereich des Innovationsmanagements zu unterstützen. Die aus IP Score bekannten Fragen sowie deren Gewichtung wurden mittlerweile auch weitestgehend in die österreichische Norm A 6801 zur Patentbewertung aufgenommen. Auch in die DIN 77100, Patentbewertung - Grundsätze der monetären Patentbewertung, wurde eine ähnliche qualitative Bewertung aufgenommen.

Die qualitative Bewertung nach IP Score ist dabei in vier Teilbereiche unterteilt, nämlich den rechtlichen Status, den technologischen Status, den Markt sowie die Strategie.

Dabei wird im rechtlichen Teil des Fragebogens insbesondere bewertet, ob ein Patentschutz die relevanten Märkte abdeckt, wie lange die Restlaufzeit ist und ob das Patent breite Patentansprüche aufweist.

Die technologische Bewertung ist nach dem IP Score beispielsweise davon abhängig, inwieweit die Erfindung bereits getestet ist, ob es sich um eine Schlüsseltechnologie handelt und ob Nachahmungen einfach herstellbar sind.

Im Bereich Markt wird unter anderem bewertet, ob bereits bekannte Märkte bestehen und wie hoch das Marktwachstum in dem Geschäftsbereich ist.

Fragen im Bereich Strategie betreffen beispielsweise, ob durch die Erfindung neue Märkte erschlossen werden sollen, wie hoch die Lebenserwartung der Technologie ist und ob Aussichten auf die Einnahme von Lizenzgebühren bestehen.

Ergebnis dieser qualitativen Bewertung ist ein Patentindikatorfaktor, der eine Aussage über eine Stärke der Patentfamilie gibt. Bei der Anwendung in der ÖNORM A 6801 wird zusätzlich eine quantitative Bewertung mit einer Discounted Cash Flow Methode durchgeführt und die Ergebnisse beider Bewertungen abschließend zu einer

⁴²⁶ Vgl. von Hippel (1995) S. 47 ff.

Gesamtbewertung verknüpft, wobei ein qualitatives Ergebnis anhand des Fragebogens und ein quantitatives Ergebnis vorliegt.

Ziel dieser Norm ist es, eine Patentfamilie zu bewerten.⁴²⁷ Konkrete Handlungsempfehlungen werden dabei jedoch nicht abgeleitet.

Darüber hinaus wird von VAN WIJK eine auf einem Fragebogen basierende Bewertung vorgeschlagen, wobei ein strategischer Wert eines Patentes für ein Unternehmen durch eine Übereinstimmung mit Mitarbeiterkompetenz, internen Strukturen und externen Strukturen ermittelt wird. Dabei wird weniger der Wert eines Patentes als vielmehr die strategische Bedeutung eines Patentes für das jeweilige Unternehmen bewertet.⁴²⁸

3.8.4.10 Zusammenfassung qualitative Bewertung

Nach HOFMANN liegen die Anwendungsbereiche von Indikatoren im Wesentlichen im Bereich des Technologiemanagements von F&E Abteilungen großer Unternehmen, wobei meist mehrere Patente verglichen bzw. Wettbewerber bewertet werden.⁴²⁹

Generell ist ein Vorteil indikatorbasierter Bewertung, dass die für die Bewertung erforderlichen Daten, sofern vorhanden, in der Regel leicht zugänglich sind, wodurch eine Bewertung auch ohne genaue Kenntnis der wirtschaftlichen Umsetzung der Erfindung möglich ist. Die indikatorbasierte Bewertung scheint jedoch eher in späten Phasen der Patentlaufzeit gut anwendbar zu sein, weil relevante Daten, wie Einspruchshäufigkeit oder Aufrechterhaltungszeitraum früher nicht zur Verfügung stehen. Eine Anwendung ist daher eher bei einer Übertragung eines Patentes bzw. im internen Patentmanagement für alte Patente gegeben. Für frühe Phasen einer Entwicklung, in denen sich beispielsweise die Frage stellt, in welchen Staaten eine Patentanmeldung eingereicht werden soll, sind die genannten qualitativen Indikatoren jedoch nur bedingt geeignet, da beispielsweise der Indikator geografische Reichweite erst mit der Entscheidung über eine territoriale Ausweitung zur Verfügung steht und dadurch nicht für die Entscheidung herangezogen werden kann.

⁴²⁷ Vgl. AustrianStandards (2011), S. 3

⁴²⁸ Vgl. Van Wijk (2005) S. 76

⁴²⁹ Vgl. Hofmann (2005) S. 5

3.8.5 Übersicht über Bewertungsansätze

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Reihe an quantitativen und qualitativen Bewertungsverfahren existierten. Dabei ist eine zuverlässige monetäre Bewertung aufgrund der gewerblichen Schutzrechten inhärenten Unsicherheit der künftigen Entwicklung nicht möglich, welche bis zu 20 Jahre umfassen kann.⁴³⁰

Ebenso mit Unsicherheiten behaftet ist eine quantitative Bewertung, wobei teilweise über objektivierbare Indikatoren eine vom Bewerter unabhängige Bewertung möglich ist.

Eine Ableitung von Handlungsempfehlungen ist mit den Ergebnissen der Bewertungen allein mit Ausnahme von offensichtlich wertlosen Schutzrechten bzw. Erfindungen nicht möglich, insbesondere da Entscheidungen in frühen Phasen den Wert wesentlich beeinflussen. Der ertragsorientierte Ansatz scheint jedoch geeignet, um das Potenzial einer Erfindung abzuschätzen, sodass eine grundsätzliche Handlungsempfehlung in Bezug auf das Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung abgeleitet werden kann. Jedoch greift auch ein nach dem ertragsorientierten Verfahren ermittelter monetärer Patentwert zu kurz, wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen in Bezug auf die in Kapitel 2.2 genannten Strategien abzuleiten, da dabei neben dem reinen Patentwert insbesondere die Unternehmensstrategie sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Zielmärkte zu berücksichtigen sind.

⁴³⁰ Vgl. Kapitel 1.1.1

3.9 Wertverteilung

Von mehreren Autoren wurde die Wertverteilung innerhalb von Patentportfolios in Studien untersucht.⁴³¹ Ergebnis ist regelmäßig, dass Patente ähnlich wie andere Werte im wirtschaftlichen Bereich eine stark schiefe log-Normalverteilung aufweisen (siehe Abbildung 25). Beispielsweise wurden von BARNEY 70.000 US-amerikanische Patente aus dem Jahr 1986 untersucht und ein Wert von mehr als 112.500 US-Dollar für 10 % aller Patente festgestellt, wobei der Medianwert bei 6.930 US-Dollar und der Mittelwert bei nur 73.340 US-Dollar lag.⁴³² HARHOFF fand für 0,1 % aller Patente einer durchgeführten Studie einen Wert von mehr als 49 Mill. DM.⁴³³ Eine weitere Studie ergab, dass europäische Patente im Mittel einen höheren Wert aufweisen als solche, die über die nationale Route erlangt wurden.⁴³⁴ Dies ist wenig überraschend, zumal auch die Kosten zur Erlangung und Validierung eines europäischen Patentbesitzes höher sind, als die Kosten zur Erlangung eines nationalen Patentbesitzes.

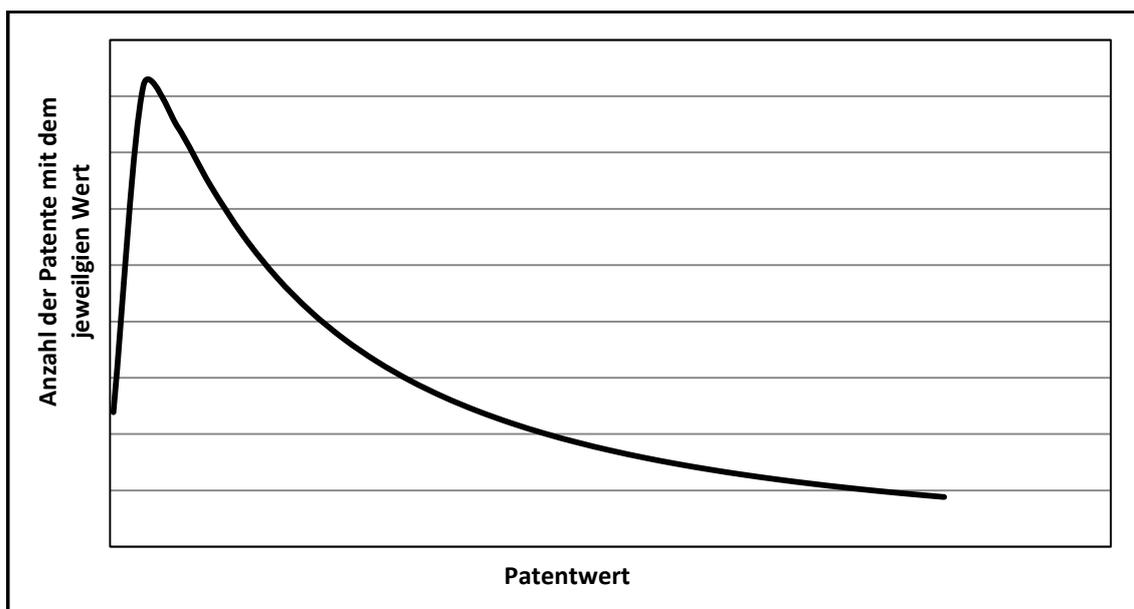


Abbildung 25: Typische Wertverteilung innerhalb eines Patentportfolios⁴³⁵

Während also ein Großteil der Patente eines Portfolios nur einen geringen Wert aufweist, sind die Kosten während des Erteilungsverfahrens und in weiterer Folge die Kosten der Aufrechterhaltung für alle Patente gleich, wodurch der Bedarf nach einem effektiven und effizienten Bewertungsinstrument verdeutlicht wird.

⁴³¹ Vgl. Harhoff/Narin/Scherer, et al. (1999), Scherer/Harhoff/Kukies (2001), Barney (2002), Pakes (1986)

⁴³² Vgl. Barney (2002) S. 328

⁴³³ Ähnlich auch Schankerman/Pakes (1986)

⁴³⁴ Vgl. Deng (2007) S. 1808

⁴³⁵ Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wurzer/Reinhardt (2005) S. 26

4 Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte

Ziel dieser Arbeit ist, dem Erfinder bzw. Anmelder abhängig von Rahmenbedingungen, die sich aus seiner Entwicklung sowie dem Umfeld ergeben, eine Handlungsempfehlung zur weiteren Vorgehensweise zu geben. Dazu werden im vorliegenden Kapitel Patentstrategien definiert sowie bekannte Verfahren zur Ableitung von Handlungsempfehlungen vorgestellt und diskutiert, inwieweit im Verfahren erforderliche Entscheidungen damit getroffen werden können. Hierbei wird unterschieden zwischen Analysemethoden und Methoden, welche zur Ableitung von Handlungsempfehlungen einsetzbar sind.

4.1 Patentstrategien in Unternehmen

Nach GÄLWEILER bedeutet Strategie nichts anderes als das Denken, Entscheiden und Handeln an übergeordneten Zielen zu orientieren und sich dabei nicht von Vordergründigem ablenken zu lassen.⁴³⁶ Nach COHAUSZ ist eine Strategie die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung eines Ziels.⁴³⁷ Da das Patentmanagement immer nur ein Teil einer übergeordneten Unternehmensstrategie ist, muss die Patentstrategie auf die Unternehmensstrategie abgestimmt werden, welche die Ziele vorgibt.⁴³⁸ In der Betriebswirtschaft werden Strategien nach ihrem Geltungsbereich klassifiziert, wobei wie folgt unterschieden wird:⁴³⁹

- Unternehmensstrategie: Dies bezeichnet die globale Strategie des Unternehmens, auf welchen Märkten und mit welchen Produkten das Unternehmen präsent ist.
- Geschäftsbereichsstrategien: Dabei wird auf Geschäftsbereichsebene festgelegt, mit welcher Wettbewerbsstrategie am Markt operiert werden soll. Nach Porter sind dabei die drei Normstrategien Kostenführerschaft, Differenzierung und Fokus bekannt.⁴⁴⁰
- Funktionsbereichsstrategien: Dies betrifft die Strategien, welche in einem Funktionsbereich (z. B. F&E, Produktion etc.) umgesetzt werden.

⁴³⁶ Vgl. Gälweiler/Schwaninger (2005) S. 66

⁴³⁷ Vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 7

⁴³⁸ Vgl. Dowling/Drumm (2003) S. 275

⁴³⁹ Vgl. Burr/Musli/Stephan, et al. (2005) S. 74 sowie Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 90

⁴⁴⁰ Vgl. Porter/Brandt/Schwoerer (2013)

Die Patentstrategie ist für jeden dieser Geltungsbereiche relevant, da einerseits abhängig von der Unternehmensstrategie zu entscheiden ist, in welchen Staaten Schutzrechte erlangt werden, und andererseits abhängig von der Strategie der F&E sowie den Wettbewerbsstrategien festgelegt wird, ob ein maximaler Schutz oder minimale Kosten angestrebt werden.

Häufig ist die Patentstrategie auf oberster Ebene als Teil der Gesamtunternehmensstrategie in einer zentralen Patentabteilung verankert, wobei Entscheidungen zu Schutzrechten, die einzelne Produkte betreffen, jedoch auch vom zuständigen Produktmanager getroffen werden können.⁴⁴¹

4.1.1 Offensive Patentstrategie

Eine offensive Patentstrategie ist definiert als eine Strategie, die auf die Begründung unternehmenseigener Patente ausgerichtet ist und hinterfragt, welche selbst erstellten Erfindungen das Unternehmen mit Patenten schützen sollte, um damit im Zuge einer Unternehmensentwicklung in neue Märkte vorzustoßen.⁴⁴² Die offensive Patentstrategie ist gegen aktuelle und potenzielle Konkurrenten gerichtet, wobei durch einen Einsatz von Patenten Handlungsspielräume von Konkurrenten eingeschränkt werden sollen.⁴⁴³ Darüber hinaus kann Teil einer offensiven Patentstrategie sein, Patente anzumelden, um Konkurrenten zu täuschen.⁴⁴⁴ Derartige Patente können, beispielsweise als unbrauchbare Varianten tatsächlicher Erfindungen, kostengünstig erstellt werden. Auch wenn beispielsweise die Prüfungsgebühr in der Folge nicht entrichtet wird, wird die Patentanmeldung veröffentlicht und kann zur Irreführung des Mitbewerbers hinsichtlich der eigenen Entwicklungsrichtung führen.

Eine weitere Ausprägung einer offensiven Patentstrategie ist die vorstehend beschriebene Umzäunungs- oder Umarmungsstrategie, wobei Bereiche um eine vom Mitbewerber verwendete Technologie herum mit Patenten abgedeckt werden.⁴⁴⁵

⁴⁴¹ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 91

⁴⁴² Vgl. Faix (2000) S. 41 ff., Möhrle/Kreusch (2001) S. 195, Brockhoff (1999) S. 294 f., Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94

⁴⁴³ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94, Hentschel/Koller (2007) S. 37 f.

⁴⁴⁴ Vgl. Gassmann/Bader (2011)S. 40

⁴⁴⁵ Vgl. Kapitel 2.2.10

Nach KOTLER können Offensivstrategien in fünf Angriffsstrategien eingeteilt werden, die aus einer Analogie von Patenten mit Angriffen in einer Schlacht eines Krieges stammen.⁴⁴⁶

Diese sind:

- Frontalangriff;
- Flankenangriff;
- Umzingelungsangriff;
- Vorbeiangriff und
- Guerillaangriff.

Beim Frontalangriff wird der Gegner aus der Richtung angegriffen, die er erwartet und in welche seine Truppen ausgerichtet sind. Dasselbe gilt nach KOTLER für den Wettbewerb, wenn ein Angriff auf die strategischen Stärken des Gegners erfolgt.⁴⁴⁷ Bei einer Klassifikation nach der SWOT Analyse ist ein Frontalangriff daher eine der Stärken/Risiken Strategien. Übertragen auf das Patentmanagement kann dies beispielsweise bedeuten, den Konkurrenten in mehrere Rechtsstreitigkeiten zu verwickeln, also entweder die Patente des Konkurrenten anzugreifen, diese zu verletzen oder den Konkurrenten in mehreren Fällen auf Patentverletzung zu klagen.

Der Flankenangriff trifft den Gegner an einer Stelle, an welcher er nicht mit einem Angriff rechnet und welche daher nur unzureichend geschützt ist. Dies kann durch einen vorgetäuschten Angriff auf eine starke Seite des Gegners eingeleitet werden, sodass dieser seine Flanke besonders wenig schützt. Ein ökonomischer Flankenangriff kann geografisch oder segmentspezifisch erfolgen.⁴⁴⁸ Übertragen auf das Patentmanagement kann dies einen Angriff auf eine vom Konkurrenten untergeordnete Technologie bedeuten, die jedoch für ein funktionstüchtiges Produkt ebenfalls relevant ist.

Bei einem Umzingelungsangriff erfolgt eine Großoffensive an mehreren Punkten. Diese Variante kann nur gewählt werden, wenn eine deutliche Überlegenheit vorherrscht. Der Feind kann dann zur Kapitulation gezwungen werden. Eine ökonomische Ausprägung der Umzingelungsstrategie kann nach KOTLER beispielsweise durch eine segmentspezifische Produktdifferenzierung des Mitbewerbers erfolgen, wodurch

⁴⁴⁶ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 30 ff.

⁴⁴⁷ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 30 ff. sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 107

⁴⁴⁸ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 34

dessen Differenzierung verwässert wird und beim Konkurrent eine schwächere Verteidigungslinie entsteht. Ein derartiger Angriff bezogen auf das Patentmanagement kann eine Strategie bedeuten, bei welcher ein Gebiet, in dem der Konkurrent stark ist, durch eine Umzäunungsstrategie eingeschlossen wird, indem mehrere bevorzugte Ausführungen der vom Konkurrenten vertriebenen Produkte entwickelt und durch Patente geschützt werden, sodass Weiterentwicklungen des Gegners nur durch Umgehungslösungen möglich sind.⁴⁴⁹ Da dies auch für den Konkurrenten mit einem erheblichen Aufwand an Ressourcen und Zeit verbunden ist, kann dies zur Kapitulation des Gegners führen.

Beim Vorbeiangriff werden die am stärksten befestigten Gebiete gemieden und Offensivtruppen an diesen vorbei zu leichter einnehmbarem Territorium geführt. Auf eine ökonomische Dimension kann dies übertragen werden, indem Märkte angegriffen werden, die leicht zu erobern sind, beispielsweise durch Differenzierung in nicht verwandte Produktfelder oder in neue geografische Märkte.⁴⁵⁰

Als Guerillaangriff wird in der Kriegsführung der Angriff auf kleine, räumlich begrenzte Bereiche bezeichnet, der wiederkehrend ist und zur Demoralisierung des Gegners führt. KOTLER sieht übertragen auf den Wettbewerb den Einsatz von rechtlichen Schritten als besonders geeignet an.⁴⁵¹

Die Wirkungen der offensiven Patentstrategien können daher zusammengefasst werden als:

- Verbessern der eigenen Schutzrechtsposition, um Konkurrenten von einem Markt zu vertreiben oder fernzuhalten bzw. Kreuzlizenzierungen zu ermöglichen und
- Verbessern der Reputation des Unternehmens durch aggressives und öffentlichkeitswirksames Vorgehen mit eigenen Patenten gegen Konkurrenten.

⁴⁴⁹ Derartige Strategien sind teilweise auch unter „Invent around“ bekannt. Vgl. Scheuer/Schäfer (2008) S. 46, Cohen/Merrill/Economy, et al. (2003) S. 314

⁴⁵⁰ Vgl. Berndt (2006) S. 204

⁴⁵¹ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 38 ff, Tiefel/Schuster (2006) S. 108

4.1.2 Defensive Strategien

Während offensive Strategien eigene Stärken nutzen, um eine (Wettbewerbs-)Situation zu verbessern, steht bei den defensiven Strategien ein Minimieren von Risiken im Vordergrund, um beispielsweise Auswirkungen von Patentstrategien Dritter auf das eigene Unternehmen zu reduzieren. Weiter steht auch das Verteidigen der eigenen Schutzrechtsposition im Mittelpunkt, die beispielsweise im Rahmen von Einspruchsverfahren angegriffen oder durch Nachahmer verletzt werden.⁴⁵² Dies ist für eine Aufrechterhaltung des Wertes des Schutzrechtsportfolios zwingend erforderlich, da die Schutzrechte an Abschreckung verlieren, wenn bekannt ist, dass Verletzungen nicht verfolgt werden. Darüber hinaus kann eine defensive Strategie zu einem verstärkten Einlegen von Einsprüchen führen, um Patente des Wettbewerbs zu Fall zu bringen.⁴⁵³

Nach KOTLER können auch die defensiven Strategien in Kategorien eingeteilt werden, die aus der Kriegsführung bekannt sind. Diese sind:

- Stellungssicherung;
- mobile Verteidigung;
- Präventivschlag;
- Flankensicherung;
- Gegenoffensive und
- strategischer Rückzug.⁴⁵⁴

Bei der Strategie der Stellungssicherung der strategischen Kriegsführung werden Schutzwälle errichtet, um vor Angriffen geschützt zu sein. Dies ist eine statische Strategie, wobei übertragen auf den Produkt- oder Patentbereich keine neuen Produkte entwickelt werden, sondern lediglich bestehende Produkte durch bestehende oder neue Schutzrechte möglichst gut verteidigt werden. Es kann jedoch zweckmäßig sein, eine solche Strategie für einen Teilbereich des Produktportfolios zu verfolgen, wenn in diesem Teilbereich hohe Gewinne mit Produkten erwirtschaftet werden, die leicht zu imitieren sind.

Bei der Strategie der mobilen Verteidigung reagiert die Defensivpartei flexibel auf Angriffe. Dabei wird auch versucht, den Einflussbereich auf neue Gebiete

⁴⁵² Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 97

⁴⁵³ Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 41

⁴⁵⁴ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 38

auszudehnen, die dann Ausgangspunkt für neue Verteidigungs- oder Angriffsmaßnahmen werden können.⁴⁵⁵ Übertragen auf den Produktmanagementbereich kann dies nach KOTLER eine der Strategien Marktdiversifizierung und Marktverbreiterung bedeuten.⁴⁵⁶

Ein Präventivschlag wird eingesetzt, um einem vermutlich bevorstehenden Angriff zuvorzukommen und insbesondere den Überraschungseffekt zu nützen. Dazu kann jede der bekannten Angriffsstrategien eingesetzt werden.

Bei der Flankensicherung wird nicht das gesamte Kerngebiet geschützt, sondern es werden Vorposten errichtet, um Flanken zu schützen. Übertragen auf den Patentbereich könnte dies ein Schützen von einigen Produkten durch Patente bedeuten, bei welchen eine Nachahmung als besonders wahrscheinlich angesehen wird.

Die Gegenoffensive zielt darauf ab, dem Gegner die Initiative aus der Hand zu nehmen, wenn trotz Flankensicherung und Präventivschlag ein Angriff erfolgt. Die möglichen Angriffe ergeben sich dabei wieder aus den im Rahmen der offensiven Strategien beschriebenen.

Die letzte Verteidigungsstrategie nach KOTLER stellt der strategische Rückzug dar. Dabei werden Ressourcen von einem großen Verteidigungsgebiet abgezogen und neu gebündelt. Auf die Produktebene bzw. den Patentbereich übertragen kann dies ein Reduzieren von (geschützten) Produkten bei gleichzeitiger Konzentration auf dieselben bedeuten.

Die Relevanz der vorgestellten offensiven und defensiven Strategien für die vorliegende Arbeit liegt insbesondere darin, dass mit entsprechenden Strategien auch Handlungsempfehlungen für Entscheidungen abgeleitet werden können, welche über die betriebswirtschaftliche Dimension hinausgehend im Bereich des Patentrechts, insbesondere im Bereich von Rechtsstreitigkeiten, liegen.

⁴⁵⁵ Vgl. Tiefel (2006) S. 109

⁴⁵⁶ Vgl. Kotler/Singh (1981) S. 38 sowie Tiefel (2006) S. 109

4.2 Instrumente zur Analyse und Strategiebestimmung

In diesem Kapitel werden bekannte Verfahren bzw. Instrumente zur Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte vorgestellt, sowie deren Anwendbarkeit auf den Strategieauswahlprozess im Bereich gewerblicher Schutzrechte untersucht. Diesen Instrumenten ist gemein, dass sie einen Analyseschritt beinhalten sowie einen auf die Analyse folgenden Schritt, in welchem mit verschiedenen Methoden und unterschiedlicher Genauigkeit eine Handlungsempfehlung abgeleitet wird.

4.2.1 Strategiebestimmung und Strategieauswahl mittels SWOT Analyse

Die von der Harvard Business School entwickelte SWOT Analyse wird in der strategischen Planung von Unternehmen zur Strategiebestimmung eingesetzt.⁴⁵⁷ Dabei ergeben sich aus einer internen Analyse Stärken und Schwächen und aus einer externen Analyse Chancen und Risiken.⁴⁵⁸ Aus den vier möglichen Kombinationen werden anschließend Strategien abgeleitet. Nach BURR et al. kann dieses Werkzeug auch zur Bestimmung von Patentstrategien eingesetzt werden, wobei durch die Patentpolitik des Unternehmens Stärken gemehrt und Schwächen kompensiert werden sollen.⁴⁵⁹

Da das Patentmanagement eng verzahnt mit dem Innovationsprozess bzw. sogar Teil desselben ist,⁴⁶⁰ kann zur Analyse der internen Stärken bzw. Schwächen in Bezug auf technische gewerbliche Schutzrechte insbesondere eine technologieorientierte Unternehmensanalyse durchgeführt werden, um die der SWOT-Analyse zugrundeliegende Datenbasis zu verbessern.⁴⁶¹

⁴⁵⁷ Vgl. Hill/Westbrook (1997) S. 47

⁴⁵⁸ Vgl. Homburg (2000) S. 134, Porter (2008) S. 149 ff.

⁴⁵⁹ Vgl. Burr/Musli/Stephan/Werkmeister (2005) S. 76 sowie Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 92

⁴⁶⁰ Vgl. Tiefel/Dirschka (2007) S. 1

⁴⁶¹ Eine umfassende Checkliste für eine technologieorientierte Unternehmensbewertung findet sich bei Gelbmann/Vorbach (2003) S. 145

		interne Analyse	
		Stärken	Schwächen
externe Analyse	Chancen	Stärken/Chancen Strategien	Schwächen/Chancen Strategien
	Gefahren	Stärken/Gefahren Strategien	Schwächen/Gefahren Strategien

Abbildung 26: Klassifikation nach der SWOT Analyse⁴⁶²

4.2.1.1 Stärken/Chancen Strategien

Die als „Matching-Strategien“ bezeichneten Strategien dieses Quadranten betreffend das Verfolgen von neuen Chancen, die gut zu den Stärken des Unternehmens passen. Dabei wird die Frage gestellt, wie Stärken genutzt werden können, um eine Realisierung der Chancen zu erhöhen. Bei Anwendung des Werkzeuges auf das Patentmanagement betrifft dieser Quadrant das Verfolgen von vorhandenen Patenten, die aussichtsreiche Produkte betreffen, um damit Einnahmen durch Produktion oder Lizenzeinnahmen zu generieren.⁴⁶³ Dabei treffen die patentbasierten Stärken des Unternehmens zusammen mit einer für das Unternehmen günstigen Umweltkonstellation bzw. –entwicklung.

4.2.1.2 Stärken/Risiken Strategien

Unter den auch als Neutralisierungsstrategien bekannten Strategien werden Strategien verstanden, bei welchen im Unternehmen vorhandene Stärken genutzt werden, um ein Eintreten von bestehenden Risiken zu verhindern.⁴⁶⁴ Im Patentmanagement kann dies

⁴⁶² Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kotler/Berger/Bickhoff (2010) S. 32

⁴⁶³ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 93

⁴⁶⁴ Vgl. Kerth/Asum (2008) S. 226

ein Nutzen vorhandener Patente zur Verhinderung des Markteintritts eines potenziellen Konkurrenten bedeuten.⁴⁶⁵ Darüber hinaus kann ein vorhandener Konkurrent durch eine breite Abdeckung eines Bereiches, auf dem künftige Innovationen erwartet werden, blockiert werden.

4.2.1.3 Schwächen/Chancen Strategien

Ziel dieser Strategien ist es, durch Chancen der Umwelt Schwächen des Unternehmens zu kompensieren. Dabei sollen Schwächen eliminiert werden, um Risiken in Chancen zu wandeln, weswegen diese Strategien auch Umwandlungsstrategien genannt werden. Eine Schwäche im Patentbereich kann beispielsweise ein zu schwach ausgeprägtes Patentportfolio sein, das durch ein Verstärken der Innovationstätigkeit oder Zukäufe gestärkt und damit in eine Chance gewandelt wird.

4.2.1.4 Schwächen/Risiken Strategien

Für Schwächen/Risiken Strategien wird analysiert, wo die Schwächen eines Unternehmens liegen und wie Verteidigungsstrategien entwickelt werden können, um ein Eintreten der Risiken zu verhindern.⁴⁶⁶ Dies ist die für ein Unternehmen ungünstigste Konstellation aus Unternehmens- und Umweltfaktoren. Im Patentbereich kann dies der Fall sein, wenn ein Unternehmen wegen einer falschen Ausrichtung des Forschungsbereichs in den kommenden Jahren keine neuen Erfindungen erwartet und durch Konkurrenten Substitutionstechnologien verfolgt und patentiert werden.⁴⁶⁷

4.2.1.5 Klassifikation der ermittelten Strategie

Die mit der SWOT Analyse ableitbaren Strategien sind eher als Stoßrichtungen zu verstehen, denn als konkrete Handlungsempfehlungen oder Strategieanweisungen.⁴⁶⁸

Nach BURR et al. sind die im Rahmen einer SWOT Analyse ermittelten Strategien tendenziell offensiv, wenn die Strategie auf Stärken des Unternehmens basiert und

⁴⁶⁵ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 93

⁴⁶⁶ Vgl. Kotler/Berger/Bickhoff (2010) S. 32

⁴⁶⁷ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94

⁴⁶⁸ Vgl. Kerth/Asum (2008) S. 225

tendenziell defensiv, wenn die Strategie auf Schwächen des Unternehmens basiert.⁴⁶⁹ Da vom offensiven bzw. defensiven Charakter einer Patentstrategie mehrere der im Rahmen des Erteilungsverfahrens zu treffenden Entscheidungen abhängen, wird im Folgenden auf diese Klassifikation näher eingegangen.

4.2.2 Strategieauswahl durch den „Marketing Warfare“ Ansatz von Durö und Sanström

Die Autoren DURÖ/SANSTRÖM knüpfen an die Überlegungen KOTLERS an und differenzieren die elf vorstehend beschriebenen Strategien in direkte und indirekte sowie dominierende und unterlegene Strategien, um diese in einem modifizierten BCG-Portfolio einzuordnen.⁴⁷⁰ Die folgenden Darstellungen zeigen eine Strategieableitung mittels BCG-Portfolio und ein davon abgeleitetes modifiziertes BCG-Portfolio.⁴⁷¹

Marktwachstum	expansiv	Angriff (direkte Strategie)	Angriff (indirekte Strategie)
	stagnierend	Verteidigung (indirekte/direkte Strategie)	Angriff/Verteidigung/ Rückzug (indirekte/direkte Strategie)
	abnehmend	Verteidigung/Rückzug (indirekte/direkte Strategie)	Rückzug
		Stärken	Schwächen
relativer Marktanteil			

Abbildung 27: Strategieeinordnung in das modifizierte BCG Portfolio⁴⁷²

⁴⁶⁹ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94

⁴⁷⁰ Vgl. Durö/Sanström (1986) S.186 ff

⁴⁷¹ Unter diversen Portfolio-Ansätzen, die zur Unternehmensanalyse entwickelt wurden, zählt das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio der *Boston Consulting Group* zu den bekanntesten. Dazu ausführliche Welge/AI-Laham (2003) S. 344

⁴⁷² Quelle: Durö/Sanström (1986) S. 190

Das davon abgeleitete 9-Felder BCG-Portfolio ergibt sich gemäß Abbildung 28 wie folgt:

Marktwachstum	hoch	Angriff (direkt)	Angriff (indirekt/ Direkt)	Angriff (indirekt)
	mittel	Angriff Verteidigung (direkt/ indirekt)	Angriff Verteidigung (indirekt)	Angriff/ Verteidigung/Rückzug (indirekt)
	niedrig	Verteidigung (indirekt/ direkt)	Verteidigung/Rückzug (indirekt/ direkt)	Rückzug
		hoch	mittel	niedrig
Konkurrenzposition				

Abbildung 28: Einordnung in das 9-Felder BCG Portfolio⁴⁷³

Darüber hinaus haben DURÖ/SANSTRÖM auch eine Einordnung der Kampfstrategien in den Produktlebenszyklus vorgenommen, die in Abbildung 29 dargestellt ist.

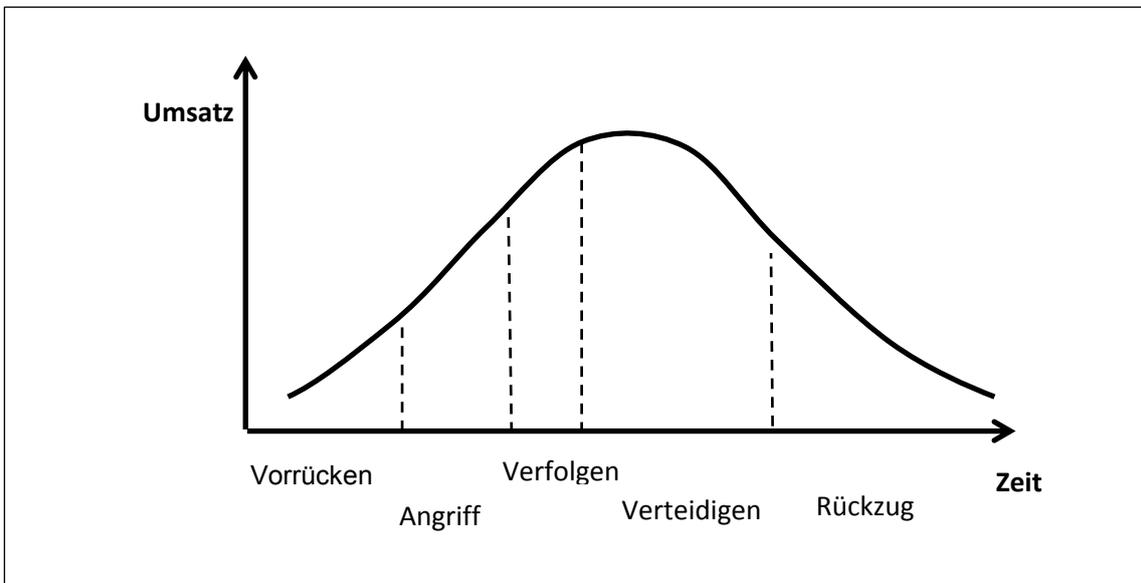


Abbildung 29: Einordnung der Kampfstrategien⁴⁷⁴

⁴⁷³ Quelle: Durö/Sanström (1986) S. 197

⁴⁷⁴ Quelle: Durö/Sanström (1986) S. 198

Mit der Einordnung in eine BCG Matrix ist für einen Anmelder eine Möglichkeit gegeben, aus Daten, die im Unternehmen beispielsweise über den Wettbewerb und die eigene Marktposition vorhanden sind, auf eine potenziell erfolgreiche Strategie zu schließen.

Grundsätzlich ist zur Strategiewahl im Bereich gewerblicher Schutzrechte mit Hilfe der Kriegstheorie festzustellen, dass kein stringentes Konzept vorliegt, um eine präzise Handlungsempfehlung abzuleiten. TIEFEL beurteilt den Nutzen der vorhandenen Ansätze aufgrund fehlender Bedingungen und Grenzen für einen Transfer von Aussagen aus dem militärischen Bereich auf den ökonomischen Wettbewerb als begrenzt.⁴⁷⁵ Damit ist eine klare Handlungsempfehlung zwischen den als offensiv und defensiv klassifizierten Handlungsalternativen⁴⁷⁶ mit vorhandenen Instrumenten, insbesondere aufgrund der zusätzlichen Dimensionen in juristischer und technischer Hinsicht, nur bedingt möglich. Jedoch kann der in diesem Kapitel vorgestellte Marketing-Warfare Ansatz zumindest teilweise für eine Entscheidung zwischen einer offensiven und einer defensiven Strategie eingesetzt werden.

⁴⁷⁵ Vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 129

⁴⁷⁶ Vgl. Kapitel 3.4

4.2.3 Ableiten von Handlungsempfehlungen mittels Portfolio-Analyse

Abgeleitet von Markowitz, der in den 1950er Jahren ein Konzept vorstellte, um durch Bewertung von Rentabilität und Risiko auf die Attraktivität von Kapitaleinlagen zu schließen,⁴⁷⁷ wurden in der Folge auf diesen Dimensionen basierende Modelle weiterentwickelt und neben der Finanzwirtschaft auch in der Strategieentwicklung sowie vermehrt auch im Bereich des Innovationsmanagements eingesetzt.⁴⁷⁸ Besonders bekannt sind dabei die von Unternehmensberatern geprägten Portfolios zur Bewertung von Projekten bzw. Produkten im Rahmen der strategischen Unternehmensplanung, die unter anderem als 9-Felder-Portfolio bezeichnet werden.⁴⁷⁹

Von PFEIFFER et al. wurden später die Portfolio-Analyse zu einem Instrument zur Strategieauswahl im Patentbereich weiterentwickelt.⁴⁸⁰

In weiterer Folge wurden mehrere Portfolio-Analysen zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für Patente entwickelt, die in den nachfolgenden Unterkapiteln vorgestellt werden. Darüber hinaus wird die Eignung der entsprechenden Portfolios für das Ziel der vorliegenden Arbeit, umfassende Handlungsempfehlungen im Umgang mit Schutzrechten zu geben, diskutiert.

⁴⁷⁷ Vgl. Markowitz (1952) S. 77-91

⁴⁷⁸ Vgl. Ernst (1999) S. 109

⁴⁷⁹ Vgl. Bea/Haas (2001) S. 133 ff, Macharzina/Wolf (2005) S. 346ff, Tiefel/Schuster (2006) S. 25 Ensthaler/Strübbe (2006) S. 31 ff. Zu Technologieportfolios sowie deren Anwendung siehe auch Pfeiffer/Dögl (1997) sowie Hahn/Taylor (2006) S. 115 ff.

⁴⁸⁰ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 26

4.2.3.1 Patentportfolio Analyse nach Pfeiffer

Ergänzend zu dem 1982 publizierten Technologieportfolio⁴⁸¹ entwickelten PFEIFFER et al. ein Patentportfolio, um das Patentmanagement besser in die strategische Unternehmensführung einzubinden.⁴⁸² Dabei wurden die Achsdimensionen relative Schutzrechtsposition und Patentattraktivität gewählt, die wie in der folgenden Tabelle 6 dargestellt durch Indikatoren bewertet werden:

Achsdimension	Sortierkriterium	Indikator
Relative Schutzrechtsposition	Quantität	Relativer Patentanteil
	Qualität	Qualitative Patentstärke
		F&E Affinität
		Zugang zu Ergänzungs-Know-how
Zeitbezug	Verwertungsrestlaufzeit	
Patentattraktivität	Quantität	Anteil neuer Patente
		Anteil erloschener Patente
	Qualität	Geschäftsfeldaffinität
		Funktionaler Wert
		Geografischer Wert
		Zitierungswert
	Zeitbezug	Anmeldungslaufzeit
		Anmeldungsbeschleunigung

Tabelle 6: Achsdimensionen und Indikatoren nach PFEIFFER⁴⁸³

Zur Auswertung und Ableitung von Handlungsempfehlungen wird das Patentportfolio mit einem Technologieportfolio zusammengeführt, das die Achsdimensionen Technologieattraktivität und Ressourcenstärke aufweist. Begründet ist dies nach PFEIFFER durch die Verknüpfung der Patentpolitik mit der Technologiepolitik eines Unternehmens.⁴⁸⁴

Im Ergebnis führt dies zu einer in Abbildung 30 dargestellten Matrix mit 16 Feldern, wobei je nach Lage des Patentbesitzes in einem der Felder eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden kann.

⁴⁸¹ Vgl. Pfeiffer/Metze/Schneider, et al. (1982) zitiert nach Tiefel/Schuster (2006) S. 26 ff.

⁴⁸² Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 77

⁴⁸³ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 87

⁴⁸⁴ Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 79 ff

				Technologieattraktivität			
				hoch		niedrig	
				Ressourcenstärke		Ressourcenstärke	
				hoch	niedrig	hoch	niedrig
Patentattraktivität	hoch	rel. Schutzrechtsposition	hoch	Investieren und absichern	Spin-Off Potenziale	Vorsprung patentmäßig absichern	
			niedrig	Weitere F&E Aufwendungen bei Absicherung vorhandenen Know-hows	Lizenznahme und Ausstieg		Ausstieg
	niedrig	rel. Schutzrechtsposition	hoch	Investieren und absichern		Gemäßigte F&E Aktivitäten	Lizenz-Vergabe
			niedrig		Ausstieg	F&E drosseln bei Schutz für bestehendes Wissen	Ausstieg

Abbildung 30: Matrix für integrierte F&E- und Patentstrategien nach PFEIFFER⁴⁸⁵

Von PFEIFFER wurde auch die Eignung und Leistungsfähigkeit dieser Methode untersucht, wobei die grundsätzliche Praktikabilität und Anwendungseffizienz festgestellt wurde. Verbesserungspotenziale wurden hinsichtlich Indikatoren-, Branchen und Strategiesicherheit festgestellt.⁴⁸⁶

⁴⁸⁵ Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 125

⁴⁸⁶ Tiefel/Schuster (2006) S. 29, Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 129

4.2.3.2 Patentportfolio-Analyse nach Brockhoff

Im Jahr 1992 wurde von BROCKHOFF ein Patentportfolio Ansatz veröffentlicht, der die Technologiefelder aus der Perspektive eines Unternehmens in den Mittelpunkt stellt. Dabei erfolgt die technologische Abgrenzung entweder anhand der IPC oder über die bearbeiteten Geschäftsfelder.⁴⁸⁷ Wie auch bei PFEIFFER et al. werden die Patente von BROCKHOFF in einem zweidimensionalen Portfolio dargestellt. Dabei hat dieses die Achsdimensionen relative Patentposition innerhalb eines Technologiefelder und Wachstum des Technologiefeldes.

Die Achsdimensionen werden dabei wieder mittels Indikatoren bewertet, wie anhand folgender Tabelle 7 ersichtlich ist

Achsdimension	Indikator
Relative Patentposition innerhalb eines Technologiefeldes	Anzahl der angemeldeten/erteilten Patente eines Unternehmens im Verhältnis zur Anzahl der angemeldeten/erteilten Patente des aktivsten Wettbewerbers in einem Technologiefeld
Wachstum des Technologiefeldes	Das Verhältnis der durchschnittlichen Wachstumsrate der Patentanmeldungen der letzten vier Jahre zur durchschnittlichen Wachstumsrate der Patentanmeldungen der vorigen 16 Jahre eines Technologiefeldes

Tabelle 7: Achsdimensionen und Indikatorstruktur nach BROCKHOFF⁴⁸⁸

Im Unterschied zu PFEIFFER setzt BROCKHOFF nur objektiv bestimmbare Indikatoren ein, sodass keine Schätzungen oder Bewertungen erforderlich sind.⁴⁸⁹ Aufgrund der über Patentdatenbanken frei zugänglichen Indikatoren kann ein entsprechendes Portfolio neben dem eigenen Unternehmen auch einfach für Wettbewerber erstellt werden. Damit kann das Patentportfolio nach BROCKHOFF sowohl in der strategischen Unternehmens- als auch Umweltanalyse eingesetzt werden.

Zur Auswertung der Analyse werden die Technologiefelder wieder in Form von Kreisen in eine Matrix eingetragen, wobei der Durchmesser die Bedeutung des Technologiefeldes für das Unternehmen widerspiegelt. Diese wird bestimmt durch den

⁴⁸⁷ Vgl. Brockhoff (1992) S. 45 f.

⁴⁸⁸ Vgl. Brockhoff (1992) S. 48

⁴⁸⁹ Vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 30

Anteil der Patentanmeldungen an der Gesamtanzahl der Patentanmeldungen bzw. Patente des Unternehmens.⁴⁹⁰ Abbildung 31 zeigt ein entsprechendes Patentportfolio.

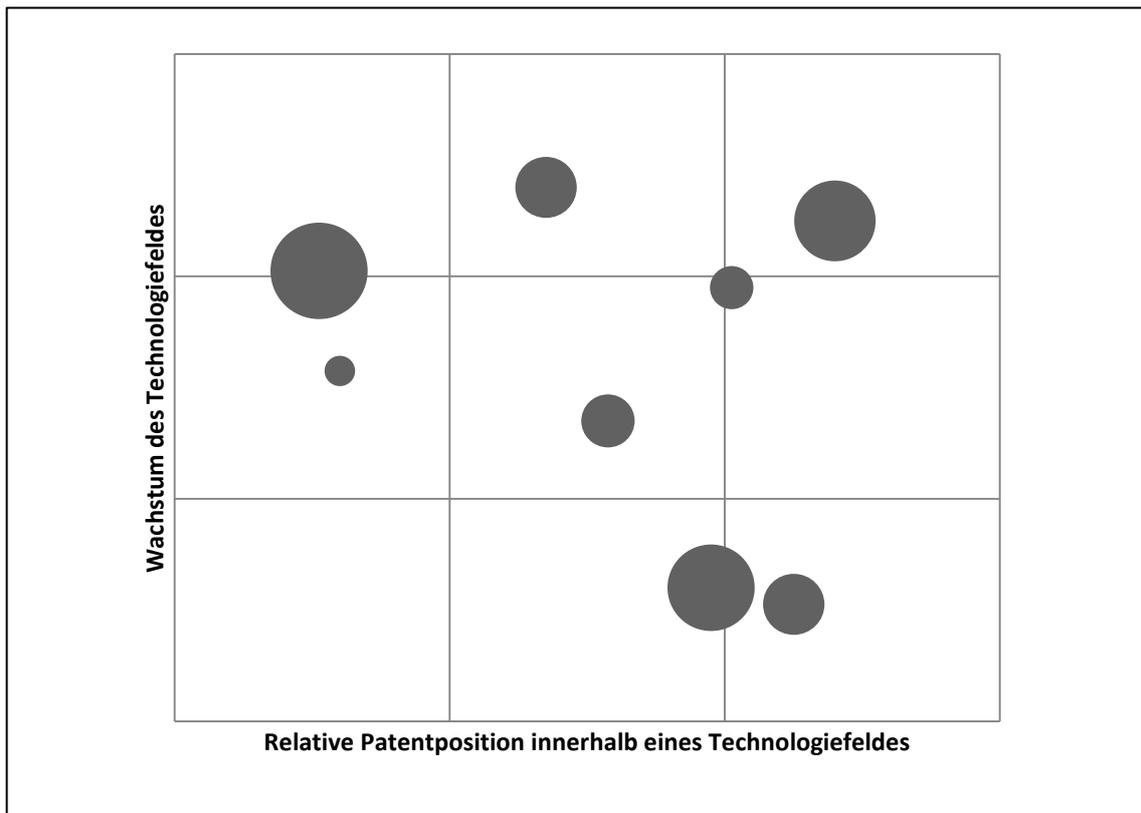


Abbildung 31: Patentportfolio nach BROCKHOFF⁴⁹¹

BROCKHOFF versteht sein Portfolio eher als Teil der Bewertung und Beurteilung der unternehmenseigenen Technologie- bzw. Patentposition und verzichtet daher darauf, aus dem Patentportfolio Handlungsempfehlungen abzuleiten.⁴⁹²

⁴⁹⁰ Vgl. Brockhoff (1992) S. 47

⁴⁹¹ Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiefel/Schuster (2006) S. 31

⁴⁹² Vgl. Brockhoff (1992) S. 47 f.

4.2.3.3 Die Patentportfolio-Analysen nach Ernst

Das Patentportfolio von BROCKHOFF wurde 1996 von ERNST weiterentwickelt, wobei ebenfalls objektive ermittelbare Indikatoren eingesetzt werden.⁴⁹³ Dabei wurden zwei Patentportfolio-Ansätze erarbeitet, auf die im Folgenden eingegangen wird.

4.2.3.3.1 Die Patentportfolio-Analyse I nach Ernst

ERNST setzt zur Beurteilung die Achsdimensionen Patentaktivität und Patentqualität ein. Zur Bewertung der Patente eines Unternehmens in diesen Dimensionen wird jede Dimension mit Indikatoren gemäß der folgenden Tabelle 8 bewertet:

Achsdimension	Indikator
Patentaktivität	Patentanmeldungen des Unternehmens relativ zur durchschnittlichen Anzahl der Patentanmeldungen aller betrachteten Unternehmen
Patentqualität	Erteilungsquote Gültigkeitsquote Relative Patentaktivität US-Quote Zitierungsquote

Tabelle 8: Achsdimensionen des Patentportfolios I nach ERNST⁴⁹⁴

Insbesondere weil die EDV bei der Bereitstellung und Verwaltung von Patentdaten zwischen den Veröffentlichungen von BROCKHOFF und ERNST große Fortschritte gemacht hat, finden sich zur Bewertung der Patentqualität auch Daten wie die Zitierhäufigkeit, die 1992 noch nicht in dem Maß zugänglich waren.⁴⁹⁵ TIEFEL bezeichnet als Hauptvorteil des Patentportfolios I nach ERNST die Tatsache, dass es objektiv ist, da subjektive Schätzungen bzw. Beurteilungen entbehrlich sind. Wie bei dem Patentportfolio nach BROCKHOFF können auch mit dem Patentportfolio I nach ERNST neben eigenen Patenten fremde Technologiebereiche analysiert werden, da die relevanten Daten frei zugänglich sind.⁴⁹⁶

⁴⁹³ Vgl. Ernst (1996) S. 344

⁴⁹⁴ Vgl. Ernst (1996) S. 344. Eine Unterteilung in Qualitäts- und Aktivitätskennzahlen wird bereits von Narin/Olivastro (1988) vorgeschlagen.

⁴⁹⁵ Vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 32

⁴⁹⁶ Vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 32

Eine Analyse von Konkurrenten mit dem Patentportfolio I kann somit Aufschluss über Stärken und Schwächen eines Unternehmens und dessen Patentstrategie geben.⁴⁹⁷ Im Mittelpunkt dieser Analyse steht das Patentmanagement von Unternehmen in definierten Technologiefeldern. Zur vergleichenden Bewertung werden die Unternehmen entsprechend den ermittelten Werten in den einzelnen Achsdimensionen in ein Portfolio eingetragen, wie in Abbildung 32 dargestellt. Ein im Quadranten links unten eingestuftes Unternehmen ist beispielsweise als passiver Wettbewerber einzustufen, während sich Unternehmen im rechten oberen Quadranten durch eine aktive Patentpolitik und qualitativ hochwertige Patente auszeichnen.⁴⁹⁸

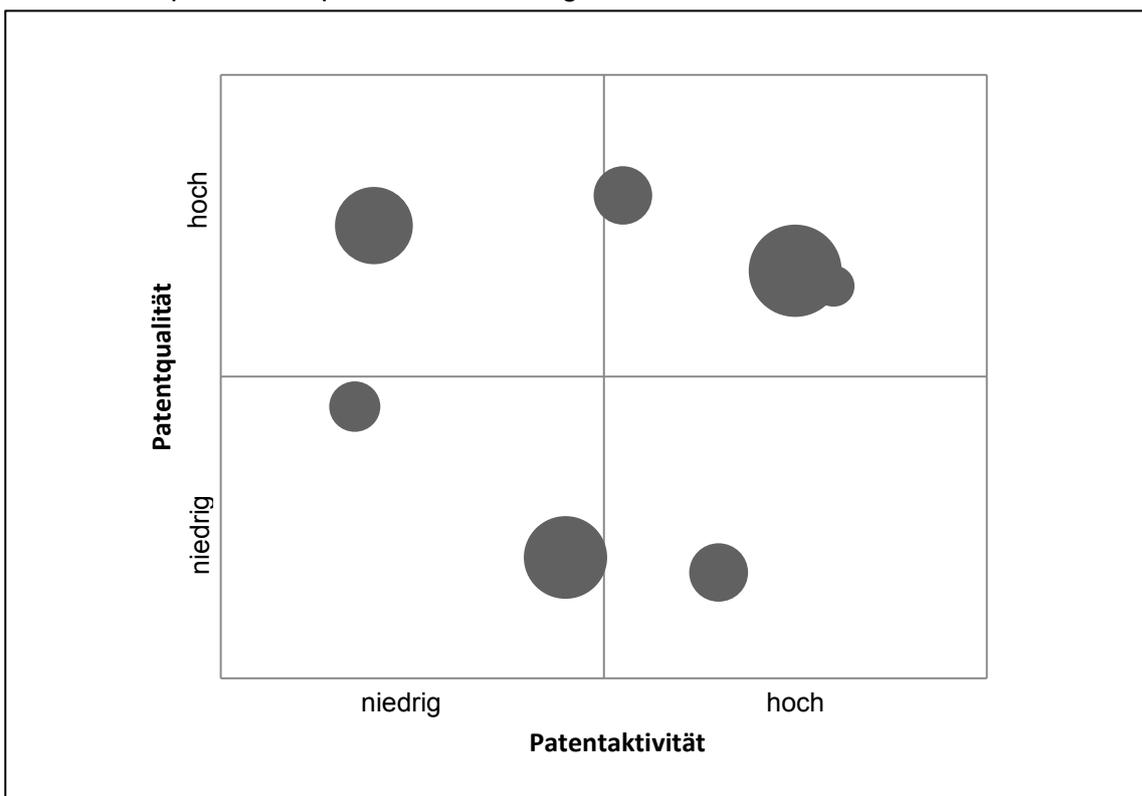


Abbildung 32: Patentportfolio I nach ERNST⁴⁹⁹

Auch die Patentportfolio-Analyse I nach ERNST erlaubt eine Einordnung von Unternehmen hinsichtlich ihrer Patentstrategien. Damit ist ein Vergleich einzelner Unternehmen nach der Patentstrategie möglich, wobei jedoch nur eine Unterteilung nach den vorstehenden Kriterien erfolgt, sodass eine Unterteilung nach den in Kapitel 2.2 skizzierten möglichen Strategien nicht möglich ist. Nach Ansicht des Autors ist es jedoch auch mit diesem Portfolio nicht möglich, der Komplexität des Erteilungsverfahrens entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten.

⁴⁹⁷ Vgl. Ernst (1996) S. 344

⁴⁹⁸ Vgl. Ernst (1996) S. 341 ff

⁴⁹⁹ Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiefel/Schuster (2006) S. 34

4.2.3.3.2 Das Patentportfolio II nach Ernst

Um über die globale Patentposition des Unternehmens hinaus auch Aufschluss über die jeweilige technologische Position des Unternehmens in für die Branche typischen Technologiefeldern zu erhalten, wurde das vorstehend beschriebene Patentportfolio von ERNST weiterentwickelt.⁵⁰⁰ Diese Patentportfolio-Analyse weist ähnlich dem von BROCKHOFF entwickelten die Achsdimensionen Relative Patentposition und Technologieattraktivität auf. Dies werden anhand der in der folgenden Tabelle 9 dargestellten Indikatoren bewertet:

Achsdimension	Indikator
Relative Patentposition	Verhältnis der Patente des zu analysierenden Unternehmens im jeweiligen Technologiefeld zur Anzahl der Patente des Unternehmens mit den meisten Patenten im Technologiefeld
Technologieattraktivität	Relative mittlere Patentwachstumsrate (RWA): Verhältnis des durchschnittlichen Wachstum der Anzahl der Patentanmeldungen eines Technologiefeldes relativ zum durchschnittlichen Wachstum aller betrachteten Technologiefelder in einem bestimmten Zeitraum

Tabelle 9: Achsdimensionen des Patentportfolios II nach ERNST⁵⁰¹

Im Unterschied zum Patentportfolio I steht damit die technologische Position von Unternehmen einer Branche in zuvor definierten Technologiefeldern im Mittelpunkt.⁵⁰² Diese Analyse ist geeignet, um technologiespezifische Charakteristika wie Kernkompetenzen verschiedener Unternehmen zu ermitteln, die mit einer globalen Patentanalyse über den gesamten Bestand der Patente eines Unternehmens nicht zugänglich wäre. Darüber hinaus kann diese Analyse auch zur Ermittlung einer F&E-Strategie eines Unternehmens eingesetzt werden.⁵⁰³ Dabei deutet ERNST an, dass das Portfolio auch zur Ableitung von Normstrategien wie „Investieren“, „Desinvestieren“ und „Selektieren“ einsetzbar ist.⁵⁰⁴

⁵⁰⁰ Vgl. Ernst (1996) S. 346. Ausführlich zu diesem Portfolio auch Tiefel/Schuster (2006) S. 35 f.

⁵⁰¹ Vgl. Ernst (1996) S. 351 f.

⁵⁰² Vgl. Ernst (1996) S. 352

⁵⁰³ Vgl. Ernst (1996) S. 397 sowie Ernst (1998) S. 307

⁵⁰⁴ Vgl. Ernst (1996) S. 117. Die Normstrategien werden dabei nach Pfeiffer/Schneider/Dögl (1986) oder Brockhoff (1992) aus einem Neun-Felder-Portfolio abgeleitet. Dabei weist ERNST jedoch darauf hin, dass eine Portfolio Darstellung meist mit einem erheblichen und damit problematischen Informationsverlust verbunden ist.

4.2.3.4 Die Patentportfolio-Analyse nach Hofinger

Nach HOFINGER haben bei der Beurteilung eines Patentes produktspezifische Kennzahlen eine höhere Relevanz als solche, die sich nur auf das Unternehmen als ganzes beziehen. HOFINGER ordnet daher bei seinem Portfolio-Ansatz die Schutzrechte den einzelnen Produkten als patentpolitisch relevante Einheiten zu.⁵⁰⁵

Zur Portfoliodarstellung bewertet HOFINGER die Patente nach den Achsdimensionen unternehmens- und innovationsdefinierter Patentwert und markt- und technologiedefinierter Patentwert.

In diese Bewertung fließen überwiegend subjektive Schätzungen aus dem Patent-, Technologie- sowie dem Marketingbereich ein.

Die Achsdimensionen werden dabei mit Indikatoren gemäß der folgenden Tabelle 10 bewertet:

Achsdimension	Indikator
Unternehmens- und innovationsdefinierter Patentwert	<ul style="list-style-type: none">- Qualität der Erfindungen (Kunden- oder Herstellernutzen)- Distanz zu nichtschutzfähigen/fremdgeschützten Lösungen- Stellung des Produktes im Gesamtumsatz des Unternehmens
Markt- und technologiedefinierter Patentwert	<ul style="list-style-type: none">- Marktsituation- Wettbewerbsinstrumente- Patentaktivität der Konkurrenz- Alternative Schutzmechanismen

Tabelle 10: Achsdimensionen nach HOFINGER⁵⁰⁶

Nachdem die Indikatoren gewichtet wurden und deren Ausprägung für jedes Produkt ermittelt ist, werden die entsprechenden Werte in ein Portfolio eingetragen, wobei ein Kreisdurchmesser einer Anzahl von Schutzrechten entspricht, die mit dem jeweiligen Produkt in Verbindung stehen. Abbildung 33 zeigt ein beispielhaftes Portfolio nach HOFINGER.

⁵⁰⁵ Vgl. Hofinger (1997) S. 102, Pfeiffer/Schneider/Dögl (1986), Hofinger (1996), Hofinger (1999) S. 104,

⁵⁰⁶ Vgl. Hofinger (1996), Hofinger (1999) S. 104f.

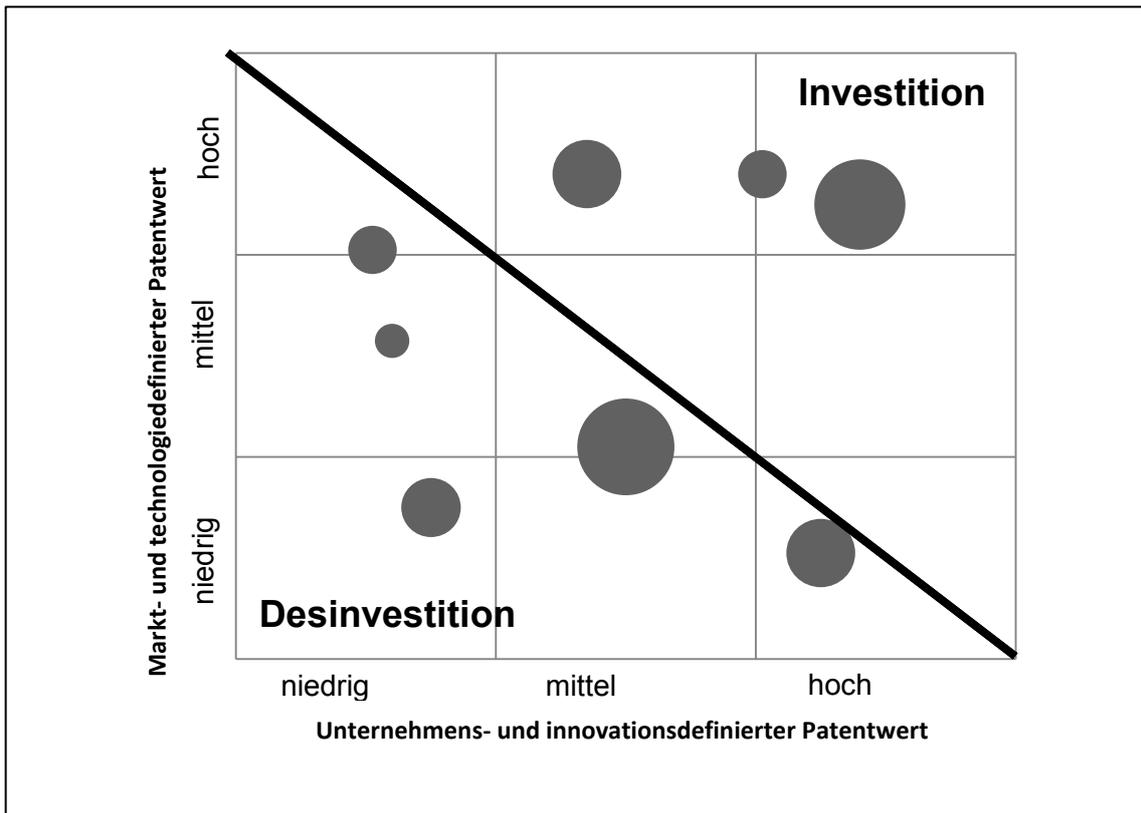


Abbildung 33: Patentportfolio nach HOFINGER⁵⁰⁷

Handlungsempfehlungen werden nach HOFINGER nach Einziehen einer Trenndiagonalen ermittelt, indem für Produkte oberhalb der Trenndiagonalen, die eine gute Patentposition und ein hohes Technologiefeldwachstum aufweisen, eine Investitionsstrategie und für darunterliegende eine Desinvestitionsstrategie empfohlen wird.⁵⁰⁸

Dabei ist eine Investitionsstrategie gekennzeichnet durch hohe Ausgaben für Patente sowie das Anmelden zahlreicher Schutzrechte bzw. Aufrechterhalten bestehender Schutzrechte durch Entrichtung der Jahresgebühren. Dagegen werden bei einer Desinvestitionsstrategie keine weiteren Schutzrechte angestrebt und bestehende fallengelassen.

Liegt eine Produktgruppe an der Trenndiagonalen, muss diese detailliert analysiert werden, da es sich dabei sowohl um ein Auslaufmodell als auch um einen künftigen Hoffnungsträger handeln kann.⁵⁰⁹ Damit sind mit dem Patentportfolio nach HOFINGER konkrete Handlungsempfehlungen zumindest in Bezug auf einige Entscheidungen im Erteilungsverfahren ableitbar. Beispielsweise kann damit eine Handlungsempfehlung

⁵⁰⁷ Quelle: Hofinger (1999) S. 104

⁵⁰⁸ Vgl. Hofinger (1999) S. 104

⁵⁰⁹ Vgl. Hofinger (1999) S. 104

für oder gegen eine Aufrechterhaltung eines Schutzrechtes bzw. für oder gegen ein Einreichen einer Anmeldung gegeben werden.

4.2.3.5 Die Patentportfolio-Analyse nach Faix

Eine weitere Möglichkeit, um Handlungsempfehlungen zu ermitteln, wird von FAIX mit der Patentportfolio-Analyse vorgeschlagen.⁵¹⁰ Dabei werden Handlungsempfehlungen nach den Achsdimensionen Stärke der Patente und Attraktivität der Patente abgeleitet.⁵¹¹

Hierbei wird die Stärke der Patente einerseits nach der Rechtssituation und andererseits nach der Stärke des Patentinhabers bewertet. Die Rechtssituation wird durch die Indikatoren:

- Phase des Patentbesitzes im Patentlebenszyklus;
- Qualität der Ansprüche und
- Qualität des Patentsystems.

ermittelt.⁵¹²

Die Stärke des Patentinhabers wird bestimmt durch die Indikatoren:

- Finanzielle Ressourcen und
- Qualität und Quantität der Patentabteilung des Unternehmens bzw. der patentanwaltlichen Unterstützung.

Weiter wird die Attraktivität der Patente bewertet durch die Teilaspekte Attraktivität der Erfindung und Attraktivität des Schutzrechtes. Diese Teilaspekte werden wieder durch einzelne Indikatoren bewertet. Dabei wird die Attraktivität der Erfindung bewertet durch die technische Bedeutung der Erfindung und die ökonomische Bedeutung.⁵¹³

⁵¹⁰ Vgl. Faix (2000) S. 47

⁵¹¹ Vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 41

⁵¹² Vgl. Faix (2001) S. 146

⁵¹³ Vgl. Faix (2001) S. 146 ff

Zusammengefasst ergibt sich die Struktur der zur Bewertung herangezogenen Indikatoren wie folgt:

Achsdimension	Sortierkriterium	Indikator
Stärke der Patente	Stärke der Rechtssituation	Phase des Patentbesitzes im Patentlebenszyklus
		Qualität der Ansprüche
		Qualität des Patentsystems
	Stärke des Patentinhabers	Finanzielle Ressourcen
		Qualität und Quantität der Patentabteilung des Unternehmens bzw. der patentanwaltlichen Unterstützung
Attraktivität der Patente	Attraktivität der Erfindung	Technische Bedeutung, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - F&E-Aufwand - F&E-Personaleinsatz - Rechtsstand der Erfindung - Zitierungsquote
		Ökonomische Bedeutung, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - Schätzung des Ertragspotenzials - Anzahl der Auslandsanmeldungen bzw. -patente - Breite der Patentklassifikation
	Attraktivität des Schutzrechtes	Anzahl der Ansprüche und Breite des Schutzbereiches
		Nutzbarkeit als Marketinginstrument
		Grad der hemmenden Wirkung gegenüber Mitbewerbern bei weiteren Entwicklungen

Tabelle 11: Achsdimensionen nach FAIX⁵¹⁴

Um Handlungsempfehlungen aus den Indikatoren abzuleiten, werden die Werte Attraktivität des Schutzrechtes und Stärke des Patentbesitzes in ein Portfolio eingetragen, das in vier Quadranten unterteilt wird. Die einzelnen Patente werden dabei als Kreise dargestellt, deren Durchmesser der Anzahl der in der jeweiligen Patentfamilie enthaltenen Schutzrechte entspricht.

⁵¹⁴ Faix (2001) S. 146 ff

Ob ein breiter Schutzbereich möglich ist, ist häufig abhängig von einem Reifegrad des entsprechenden Technologiebereiches. Um diesen abzuschätzen, kann eine Analyse der in diesem Technologiebereich vorhandenen Patente durchgeführt werden (siehe Abbildung 34).⁵¹⁵

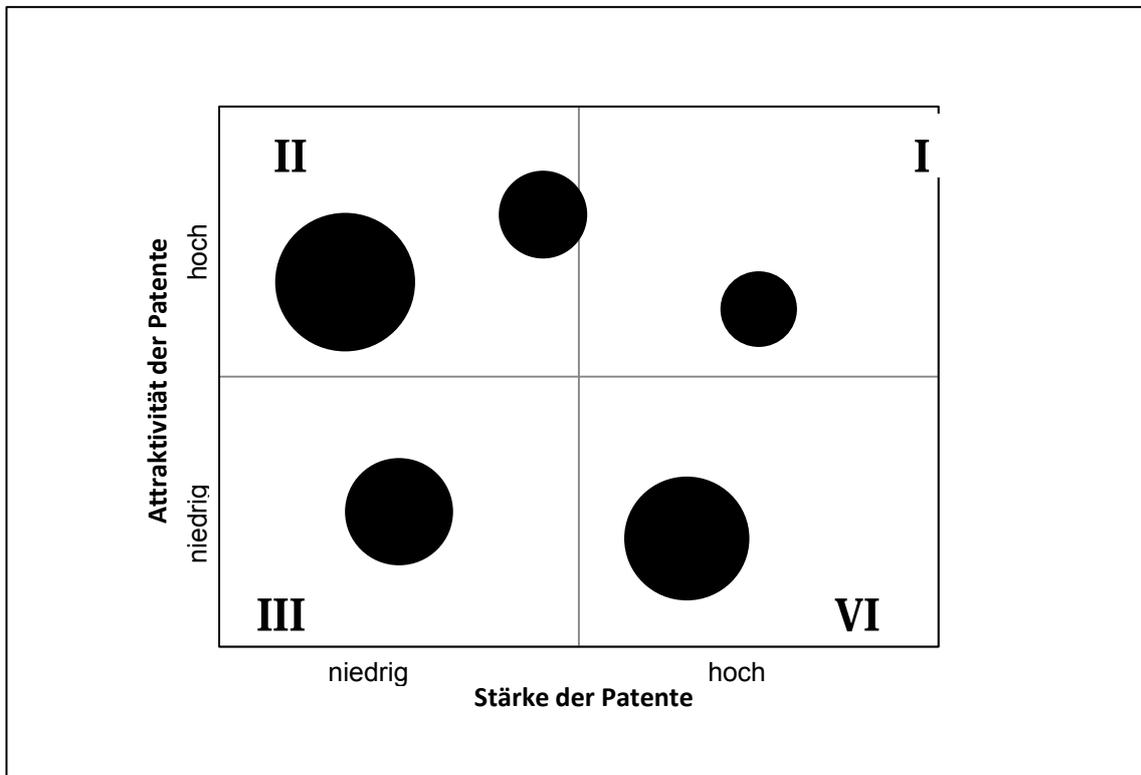


Abbildung 34: Patentportfolio nach FAIX⁵¹⁶

Die Handlungsempfehlungen ergeben sich dann aus dem Quadranten, in dem die Patente eingetragen sind.⁵¹⁷ Patente im Quadranten II sind demnach auszubauen, Patente im Quadranten I zu erhalten. Bei Patenten im Quadranten IV wird eine Reduktion der Ausgaben empfohlen, während bei Patenten im Quadranten III ein Desinvestitionsstrategie vorgeschlagen wird.

⁵¹⁵ Vgl. Deng (2007) S. 282

⁵¹⁶ Quelle: Tiefel/Schuster (2006) S. 43

⁵¹⁷ Vgl. Faix (2000) S. 47 ff.

4.2.4 Patentbewertung und Strategieableitung nach Hsieh

HSIEH veröffentlichte 2012 einen Artikel, nach welchem Handlungsempfehlungen anhand einer Bewertung einzelner Patente in einer Risiko/Nutzen Matrix ableitbar sind.⁵¹⁸ Dabei wurden verschiedene Patente von Experten in einer Delphi Befragung hinsichtlich Risiko und Chancen bewertet, wobei eine Fuzzy Methode eingesetzt werden, um eine quantitative Bewertung zu erhalten, die auch für geringe Unterschiede zwischen einzelnen Patenten sensitiv ist. Zur Bewertung von Chancen und Risiken wurden in einer Pilotstudie Experten zu einzelnen Teilaspekten befragt, die als Indikatoren für Chancen und Risiken gelten. HSIEH verwendet dabei insbesondere die folgenden Indikatoren:

Achsdimensionen	Indikatoren
Kombinierte Chancen	Verbesserter Unternehmenswert
	Verbesserter sozialer Wohlstand
	Verbesserte Lizenzmöglichkeiten
	Verbesserte Möglichkeiten, Cluster oder Netzwerke zu bilden
	Möglichkeiten Spin-Offs auszugründen
	Diversifikationsmöglichkeiten
	Erhöhung des F&E Budgets und F&E Personals
	Einnahmen aus Rechtsstreitigkeiten
	Erhöhung des Marktanteils
Kombinierte Risiken	Erhöhung des Managementrisikos
	Erhöhung des Technologischen Risikos
	Erhöhung des Marktakzeptanzrisikos
	Erhöhung des Risikos bei Entwicklung und Produktion
	Erhöhung des Marktrisikos
	Erhöhung der Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten
	Erhöhung der Kosten für das Verfolgen von Patenten
	Erhöhung des Aufwandes für das Verfolgen von Patenten

Tabelle 12: Achsdimensionen nach HSIEH⁵¹⁹

⁵¹⁸ Hsieh (2012) S. 308

⁵¹⁹ Hsieh (2012) S. 313

Anschließend werden die einzelnen Patente nach Bewertungen zu Gruppen nach Abbildung 35 zusammengefasst und für diese Gruppen Handlungsempfehlungen abgeleitet.⁵²⁰

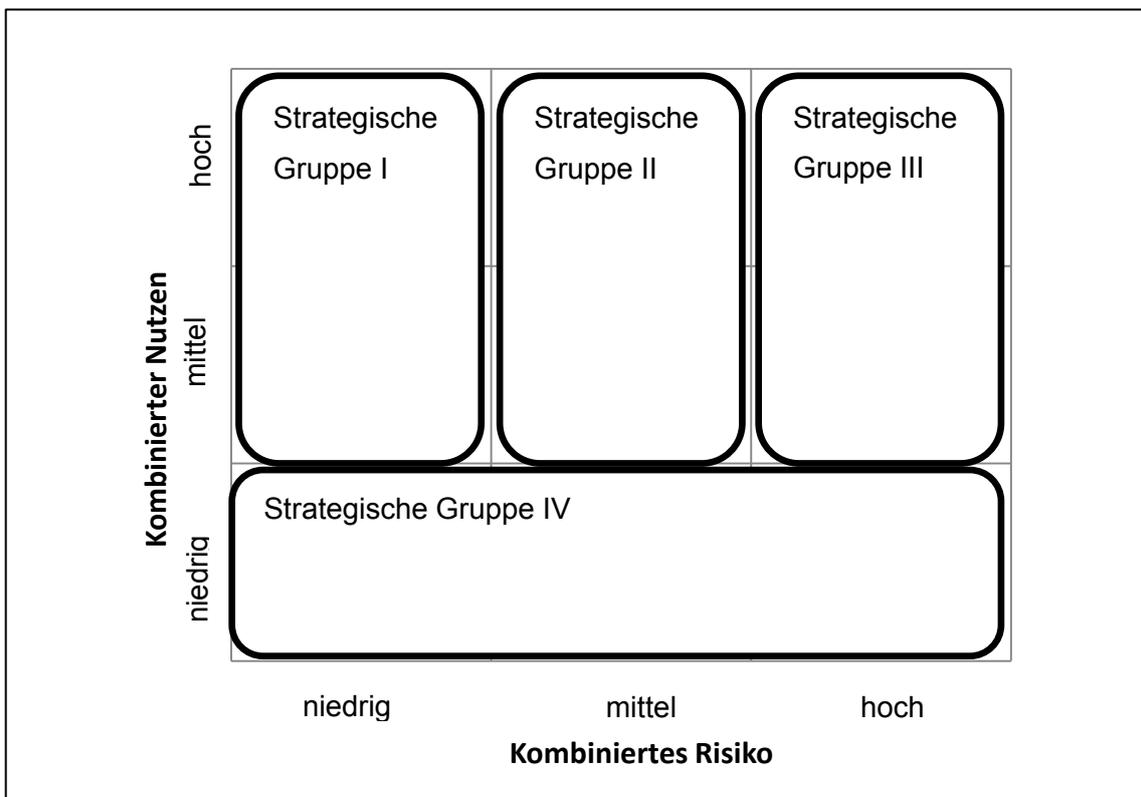


Abbildung 35: Portfolio nach HSIEH⁵²¹

Für die zu strategischen Gruppen zusammengefassten Felder werden nach HSIEH folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet, wobei es Ziel ist, die Patente der einzelnen Gruppen in die strategische Gruppe I weiterzuentwickeln:

Strategische Gruppe II:

- Business Plan Contest;
- Geförderte Investitionen in Produktentwicklung;
- Staatlich geförderte Forschungsprojekte;
- Industriekooperationen und
- Lizenzieren.

⁵²⁰ Vgl. Hsieh (2012) S. 308

⁵²¹ Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hsieh (2012) S. 316

Strategische Gruppe III:

- Risikoteilung;
- Kooperation mit internen Partnern;
- Kooperationen mit großen inländischen Unternehmen;
- Weiteres Durchführen von Forschung und Entwicklung;
- Langfristiges Kommerzialisieren und
- Veröffentlichen, um neue Forschung anzutreiben.

Strategische Gruppe IV:

- Patent Status Review;
- Regelmäßige Patentreviews;
- Patent Auktion;
- Zuordnung des Patentbesitzes und
- Patent nur dann aufrechterhalten, wenn auch Erfinder an Kosten beteiligt.⁵²²

⁵²² Vgl. Hsieh (2012) S. 316

4.2.5 Patentverwertung aus Sicht der Transaktionskostentheorie

Für die Entscheidung, welche Form der Verwertung in Bezug auf einen Grad an Involviertheit gewählt werden soll,⁵²³ können nach der Transaktionskostentheorie Handlungsempfehlungen gegeben werden. Dabei wird von einer gegebenen Transaktionsatmosphäre ausgegangen.⁵²⁴ Dass diese in der Praxis nicht immer gegeben ist, da kein effizienter Markt für die Ware „Wissen“ generell existiert, wurde bereits mehrfach festgestellt.⁵²⁵

Dennoch ist aus Sicht der Transaktionskostentheorie eine Eigenverwertung, also eine Verwertung mit maximaler Involviertheit in die Leistungserbringung, dann empfehlenswert, wenn

- eine hoch spezifische Investition erforderlich ist
- die Erfindung eine hohe strategische Bedeutung hat
- eine hohe Unsicherheit besteht
- eine hohe Häufigkeit vorliegt (Massenfertigung).⁵²⁶

Ist eine hoch spezifische Investition für eine Verwertung erforderlich, spricht dies demnach für eine Verwertung mit hoher Leistungstiefe, da damit Abhängigkeiten von Zulieferern vermieden werden. Durch eine Eigenfertigung von Produkten mit hoher strategischer Bedeutung wird ein Abfluss von Know-how verhindert. Um bei einer hohen Unsicherheit über die Technologie sowie das Projekt vermehrte Verhandlungen mit Lieferanten und dadurch induzierte erhöhte Transaktionskosten zu vermeiden, ist bei hoher Unsicherheit nach PICOT eine Eigenfertigung vorzuziehen.⁵²⁷ Ebenfalls wird eine Eigenfertigung dann vorgeschlagen, wenn eine hohe Häufigkeit der Leistungserbringung, beispielsweise im Rahmen einer Massenfertigung, erwartet wird.

Dagegen sprechen geringe Ausprägungen dieser Kriterien eher für eine Verwertung der Erfindung mit geringer Involviertheit bzw. geringer Leistungstiefe, während mittlere Ausprägungen zu hybriden Strategien führen, wie beispielsweise Lizenzvergaben oder Patentpools.⁵²⁸

⁵²³ Vgl. Kapitel 3.4

⁵²⁴ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 130

⁵²⁵ Vgl. Hentschel/Koller (2007) S. 50, Lichtenthaler (2004) S. 265. Dass die Höhe der Transaktionskosten von der Transaktionsatmosphäre bestimmt ist, geht bereits aus Picot/Dietl/Franck (1997) S. 73 hervor.

⁵²⁶ Vgl. Picot (1991) S. 350

⁵²⁷ Vgl. Picot (1991) S. 351

⁵²⁸ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 132 ff

Weiter ist nach PICOT danach zu unterscheiden, wie hoch eine Know-how Barriere für eine Eigenfertigung ist, wodurch sich im Ergebnis Handlungsempfehlungen aus der folgenden Matrix nach Abbildung 36 ableiten lassen:

Spezifität, strategische Bedeutung, Unsicherheit	↑	hoch	Eigenerstellung und Eigenentwicklung Andere Barrieren prüfen: Größendegressions- vorteile Unternehmensstruktur Technologiesprünge	Kapitalbeteiligung Strategisches Netzwerk Sehr enge vertragliche Anbindung (z.B. Ansied- lungsvertrag) Sehr hoher Integrationsgrad in Entwicklung	
		mittel	Partielle Integration Langfristverträge Implizite Verträge Kooperationen mit Wettbewerbern ggf. quasi-vertikale Integration	Langfristverträge Hoher Integrationsgrad in Entwicklung Joint Venture Kooperationen mit Wettbewerbern Implizite Verträge	
		gering	Aufbau von weiteren Lieferanten Prozentrahmenbestellu- ngen ggf. quasi-vertikale oder vertikale quasi- Integration	Aufbau von weiteren Lieferanten Prozentrahmen- bestellungen ggf. quasi-vertikale oder vertikale quasi- Integration	
			niedrig	hoch	Know-how Barriere für Eigenfertigung

Abbildung 36: Strategieempfehlung unter Berücksichtigung von Know-how Barrieren⁵²⁹

⁵²⁹ Quelle: Picot (1991) S. 352

4.2.6 Patentverwertung aus Sicht des ressourcenbasierten Ansatzes

Eine Handlungsempfehlung für eine geeignete Verwertungsform kann auch mit dem Ressource Based View gegeben werden.⁵³⁰ Beispielsweise kann eine Verwertung durch Lizenzierung insbesondere dann gewählt werden, wenn ein Unternehmen vorhandene Kernkompetenzen ohne Verlust an Wettbewerbsfähigkeit verwerten will.⁵³¹ Dabei wird nach STRAUTMANN eine Handlungsempfehlung für eine Verwertung aus den Kriterien relative Eigenkompetenz und strategische Relevanz abgeleitet, wobei hohe Ausprägungen dieser Kriterien für eine Eigenerstellung und geringe Ausprägungen für einen Fremdbezug sprechen. Übertragen auf die Patentverwertung kann dies mit einem Verkauf des Schutzrechtes bei geringen Ausprägungen gleichgesetzt werden. Eine Lizenzierung erscheint demnach eher am Ende des Produktlebenszyklus als günstige Möglichkeit, um eine Wettbewerbsposition eines Unternehmens nicht zu beeinträchtigen.⁵³² Die folgende Darstellung zeigt verschiedene Verwertungsmöglichkeiten nach strategischer Relevanz und relativer Eigenkompetenz.

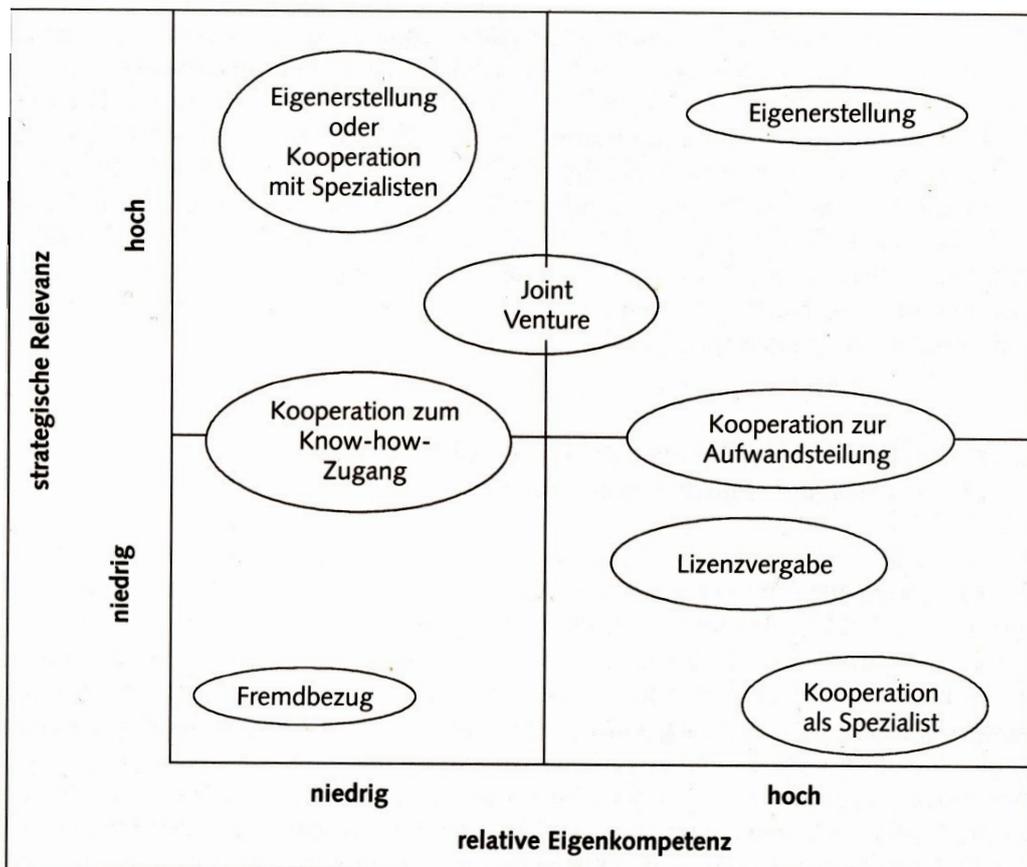


Abbildung 37: Verwertung nach Eigenkompetenz und Relevanz⁵³³

⁵³⁰ Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 136

⁵³¹ Vgl. Strautmann (1993) S. 80 f., Walch (1997) S. 35, Burr/Herstatt/Marquardt, et al. (2004), Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) sowie S. 136

⁵³² Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 137

⁵³³ Quelle: Strautmann (1993) S. 93

4.2.7 Patentverwertung unter Berücksichtigung von Markteintrittsbarrieren

Insbesondere bei Erfindern, die noch kein Unternehmen haben, stellt sich häufig die Frage, ob die Erfindung durch Gründung eines Start-Ups verwertet werden soll, also mit maximaler Involviertheit in die Leistungserbringung. Zur Beantwortung dieser Frage sind Markteintrittsbarrieren zu berücksichtigen.⁵³⁴ In der Literatur werden die folgenden Markteintrittsbarrieren genannt:

Endogene Faktoren	Exogene Faktoren
Kapital	Vergeltungsmaßnahmen
Skaleneffekte	Überschusskapazitäten
Produktdifferenzierung	Werbeausgaben
Absolute Kostenvorteile	Patente von bereits am Markt Aktiven
Diversifikation	Kontrolle über strategische Ressourcen
F&E Intensität	Verbauen von Produkträumen
Sunk costs	
Vertikale Integration	

Tabelle 13: Markteintrittsbarrieren⁵³⁵

Gleichzeitig kann ein Schutzrecht zur Überwindung von Markteintrittsbarrieren genutzt werden, da dieses dem Inhaber eine Monopolstellung ermöglicht.⁵³⁶ Dabei ist die technische Breite bzw. der Schutzbereich des Schutzrechtes relevant, da dieser bestimmt, in welchem Umfang Rechte gegen Dritte geltend gemacht werden können bzw. wie leicht das Schutzrecht zu umgehen ist. Sofern keine weiteren Hilfen zur Überwindung vorliegender Markteintrittsbarrieren vorliegen, wie beispielsweise Fremdkapitalgeber, muss daher die durch das Schutzrecht bewirkte markteintrittsfördernde Wirkung zumindest den Markteintrittsbarrieren entsprechen. Geht man davon aus, dass Markteintrittsbarrieren in aller Regel mit steigendem Marktvolumen zunehmen,⁵³⁷ ist somit eine Gründung eines Start-Ups für einen Erfinder sinnvoll, wenn entweder eine neue Marktnische erschlossen werden kann, sodass ein relativer Marktanteil in dieser Nische mit Markteintritt sehr hoch ist, oder ein Schutzrecht mit umfangreichem Schutzbereich vorliegt, mit welchem Produkte mit wesentlichen Vorteilen herstellbar sind, sodass beträchtliche Hürden eines entwickelten Marktes mit hohem Volumen überwunden werden können. In den

⁵³⁴ Vgl. dazu ausführlich Beetz (2003) S. 110 ff.

⁵³⁵ Quelle: Shepherd (1999) S. 191 ff.

⁵³⁶ Vgl. Beetz (2003) S. 115

⁵³⁷ Vgl. Bloch (2013) S. 269 ff.

anderen Fällen wird aus der Perspektive der Markteintrittsbarrieren eine alternative Form der Verwertung zweckmäßiger sein, beispielsweise in Form von Lizenzvergaben an etablierte Unternehmen, welche die Markteintrittsbarrieren bereits überwunden haben und deren Produktportfolio durch mit dem Schutzrecht herstellbare Produkte günstig ergänzt wird.

Die folgende Darstellung zeigt einen Bereich, in dem eine Unternehmensgründung nach diesen Gesichtspunkten empfehlenswert ist, wobei ein technischer Patentwert als Schutzbereich des Schutzrechtes sowie Vorteile der Technologie gegenüber etablierten Unternehmen definiert wird. Der relative Marktanteil wird definiert als der relative Marktanteil nach einem allfälligen Markteintritt in dem Gebiet, in welchem durch das Schutzrecht herstellbare Produkte eingesetzt werden sollen. Wird eine neue Nische erschlossen, kann ein relativer Marktanteil daher auch für ein Start-Up bereits mit Gründung sehr hoch sein. Der dargestellte Pfeil symbolisiert dabei einen zunehmenden Grad an Involviertheit in die Leistungserbringung von einem Bereich eines niedrigen Patentwertes und geringem Marktanteil in Richtung eines Bereiches mit hohem technischen Patentwert und hohem relativen Marktanteil. Einzelne Verwertungsvarianten sind beispielhaft eingetragen.

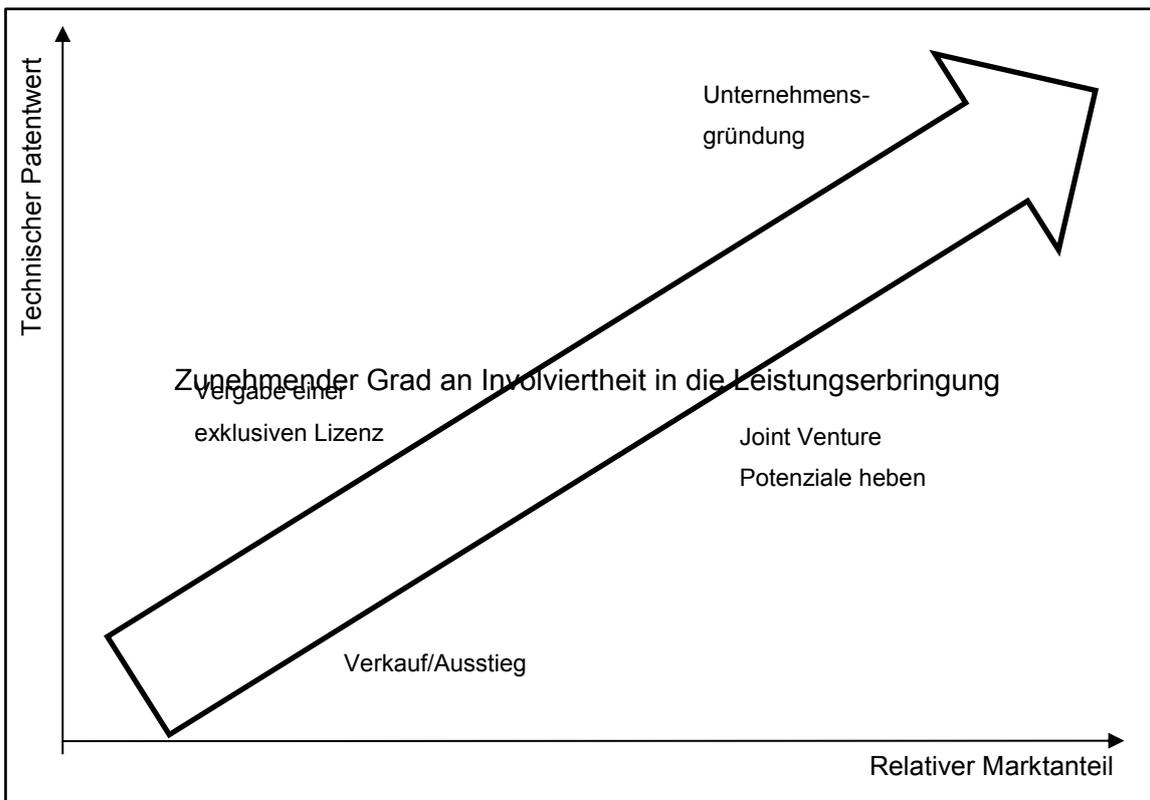


Abbildung 38: Verwertung nach Marktanteil und Patentwert⁵³⁸

⁵³⁸ Quelle: Eigene Darstellung

Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen einer Studie zu Motiven für ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung, die ergab, dass Universitäten, kleine Unternehmen und Einzelerfinder ein signifikant höheres Interesse an einer Verwertung über Lizenzeinnahmen haben als große Unternehmen.⁵³⁹

4.3 Kritische Würdigung vorhandener Instrumente zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

Die in Kapitel 4.2 beschriebenen Instrumente zur Strategiefindung entstammen im Wesentlichen dem Bereich der strategischen Unternehmensführung.⁵⁴⁰ Diese Instrumente geben daher auch teilweise Empfehlungen in Richtung eines offensiven oder defensiven Vorgehens sowie einer Investitions- bzw. Desinvestitionsstrategie.⁵⁴¹

Jedoch sind diese Instrumente nach Ansicht des Autors nicht geeignet, um bei sämtlichen Entscheidungen Handlungsempfehlungen zu geben, die im Patenterteilungsverfahren zu treffen sind, sodass nicht alle Dimensionen des bei diesen Entscheidungen vorliegenden Handlungsraumes abgedeckt werden. So ist beispielsweise eine Handlungsempfehlung für das Einreichen einer Teilanmeldung in den bekannten Instrumenten zur Strategiebestimmung nicht möglich, wodurch sich ein Vielzahl an Möglichkeiten im Erteilungsverfahren für den Erfinder bzw. Anmelder ergeben, wie in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt.

Darüber hinaus sind weitere verfahrensbedingte Aspekte nicht durch die in Kapitel 4 beschriebenen Instrumente abdeckbar, wie beispielsweise ein Beantragen einer vorzeitigen Veröffentlichung oder die Möglichkeiten verschiedene Routen zu wählen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorhandenen Instrumente zur Ableitung von Handlungsempfehlungen teilweise im Erteilungsverfahren anwendbar sind, jedoch nicht der Komplexität des gesamten Verfahrens gerecht werden.

⁵³⁹ Vgl. Veer/Jell (2012) S. 517. Mittag (1985) stellte fest, dass Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern relativ selten Lizenzen vergeben.

⁵⁴⁰ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989), Picot (1991), Hsieh (2012)

⁵⁴¹ Vgl. Kapitel 4.2.3

5 Forschungsfragen

Wie in Kapitel 4.3 dargestellt sind die vorhandenen Verfahren zur Wahl von Strategien nicht geeignet, um der Komplexität des Handlungsraumes entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere weisen die vorhandenen Instrumente zur Ableitung von Handlungsempfehlungen in einer rechtlichen Dimension nach Ansicht des Autors keine für einen österreichischen Anmelder ausreichende Differenzierung auf. Dadurch ist eine komplexitätsadäquate Handlungsempfehlung nicht möglich. Gemäß der in Kapitel 1.1 beschriebenen typischen Situation vieler Erfinder kann daher eine Handlungsempfehlung basierend auf vorhandenen Instrumenten nicht zufriedenstellend gegeben werden, sodass es dem Ziel der Arbeit folgend gilt, ein Werkzeug zu entwickeln, welches dieses ermöglicht. Die primäre Forschungsfrage lautet demnach:

„Wie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem für einen österreichischen Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden können?“

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, ist es erforderlich, die möglichen Handlungsalternativen bzw. Handlungsstrategien zu kennen, um eine Entscheidung zwischen den im Lösungsraum vorhandenen Alternativen treffen zu können. Zur Beantwortung der primären Forschungsfrage werden daher die folgenden sekundären Forschungsfragen definiert.

Erste sekundäre Forschungsfrage:

„Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind möglich?“

und zweite sekundäre Forschungsfrage:

„Wie kann eine Entscheidung zwischen den möglichen Handlungsalternativen bzw. Strategien getroffen werden?“

6 Methodik - wissenschaftstheoretische Grundlagen

Kapitel 6 stellt die theoretischen Grundlagen für die Beantwortung der primären Forschungsfrage dar. Die Grundlagen bilden die Basis für die Herleitung des Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen und stützen das Werkzeug wissenschaftlich ab (siehe Abbildung 39). Dabei werden Anforderungen an das Werkzeug hergeleitet, deren Erreichung überprüfbar ist.

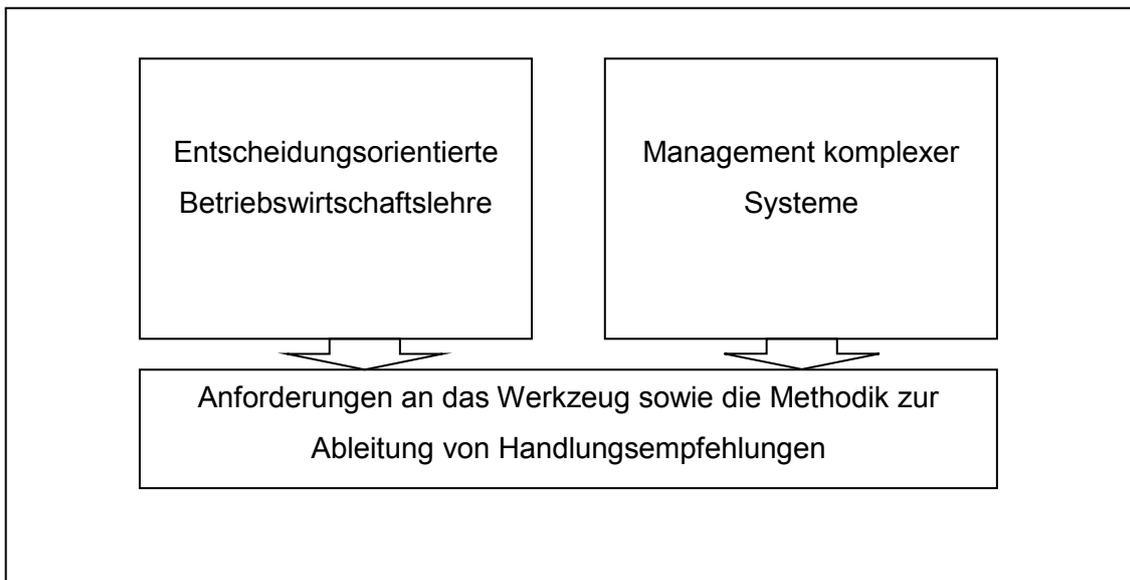


Abbildung 39: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Arbeit⁵⁴²

⁵⁴² Quelle: Eigene Darstellung

6.1 Entscheidungsorientierte Betriebswirtschaft

Das Treffen von Entscheidungen wird als wesentliche Managementaufgabe angesehen, da durch Entscheidungen die Zukunft eines Unternehmens beeinflussbar ist.⁵⁴³ Ziel der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre ist es, Phänomene der Praxis anhand von Entscheidungen zu systematisieren und zu lenken. Dabei ist der Entscheidungsbegriff sehr umfangreich und beinhaltet sowohl rationale und bewusste Entscheidungen als auch Entscheidungen, die aus Gewohnheit oder Zufall getroffen werden. Schlussfolgerung daraus ist, dass jeder Tätigkeit eine – bewusst oder unbewusst getroffene – Entscheidung zugrunde liegt.

6.1.1 Entscheidungstheorie

Die Theorie zu Entscheidungen wurde wissenschaftlich bereits vielfach untersucht, wobei einerseits insbesondere Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt rationalen Handelns und andererseits im Rahmen der Spieltheorie Entscheidungen von Gruppen bzw. mit Wirkung für Gruppen untersucht wurden.⁵⁴⁴

Als Teilgebiet der sich mit Entscheidungen befassenden Wissenschaften im Überlappungsbereich mit der Betriebswirtschaft ist es Ziel der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre, die Phänomene und Tatbestände der Praxis aus der Perspektive betrieblicher Entscheidungen zu systematisieren, zu erklären und zu gestalten.⁵⁴⁵ Dabei werden die in den folgenden Kapiteln vorgestellten zwei Grundrichtungen unterschieden:

- die präskriptive Entscheidungstheorie und
- die deskriptive Entscheidungstheorie.⁵⁴⁶

⁵⁴³ Vgl. Koreimann (1992) S. 81 sowie Koschnik (1996) S. 152 ff.

⁵⁴⁴ Eine umfassende Darstellung bzw. Einführung in die Materie findet sich bei Resnik (1987) sowie Bitz (1981)

⁵⁴⁵ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 12

⁵⁴⁶ Vgl. Bamberg (2012) S. 3 f.

6.1.1.1 Präskriptive Entscheidungstheorie

Die präskriptive Entscheidungstheorie betrifft die Entscheidungslogik. Es wird dabei nach Regeln zur Bewertung von Aktionsresultaten gesucht, die dem Postulat rationalen Verhaltens und damit rationalen Entscheidens entsprechen.⁵⁴⁷ Dabei beinhaltet das Modell der präskriptiven Entscheidungstheorie die zwei Teile Entscheidungsfeld und ein Zielsystem des Entscheidungsträgers. Das Entscheidungsfeld weist einen vom Entscheidungsträger beeinflussbaren Aktionsraum und einen nicht beeinflussbaren Teil auf, welcher die möglichen Umweltzustände beinhaltet.

Der Aktionsraum beinhaltet sämtliche dem Entscheidungsträger zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen, die sich gegenseitig ausschließen.⁵⁴⁸

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies sowohl Handlungsalternativen in Bezug auf mögliche Entscheidungen, die sich aus den gegebenen patentrechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, als auch Handlungsalternativen, die eine Verwertung der Schutzrechte betreffen, und damit eine betriebswirtschaftliche Dimension aufweisen. Aufgrund des Patenten inhärenten Technikbezuges hat der Entscheidungsraum darüber hinaus auch eine technische Dimension, sodass sich ein Entscheidungsraum mit den drei Dimensionen Technik, Betriebswirtschaft und Recht, insbesondere Patentrecht, ergibt.

Die im Entscheidungsfeld berücksichtigten, möglichen Umweltzustände haben zwingend Auswirkungen auf die Wirkungen der Handlungsalternativen. Wie die einzelnen Handlungsalternativen müssen sich auch die Umweltzustände gegenseitig ausschließen.⁵⁴⁹ Für die vorliegende Arbeit relevante Umweltzustände sind beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf Handlungsalternativen sowie den Zeitpunkt haben, zu welchem diese vorliegen. Darüber hinaus kann beispielsweise die im jeweiligen Gebiet vorliegende technologische Entwicklung als eine für die Entscheidung relevante Umweltbedingung gesehen werden.

Aus den vorhandenen Handlungsalternativen sowie den Umweltbedingungen wird nach der präskriptiven Entscheidungstheorie nach Regeln zur Bewertung von Aktionsresultaten gesucht, die dem Postulat rationalen Verhaltens entsprechen. Der Rationalitätsbegriff ist damit in der präskriptiven Entscheidungstheorie zentral. Allgemein setzt der Rationalitätsbegriff voraus, dass der Entscheidungsträger über ein

⁵⁴⁷ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff

⁵⁴⁸ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff.

⁵⁴⁹ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff.

widerspruchsfreies Zielsystem verfügt und dass er sich entsprechend seinem Zielsystem verhält. Dabei wird in der präskriptiven Entscheidungstheorie von einer formalen Rationalität ausgegangen, die im Gegensatz zu einer substanziellen Rationalität nur eine Widerspruchsfreiheit des Zielsystems, jedoch kein allgemein anerkanntes Zielsystem, fordert.⁵⁵⁰ Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass ökonomischer Gewinn meist das als am wichtigsten bewertete Ziel einer Unternehmung ist, sodass sich dies meist auch im Zielsystem präskriptiver Analysen an vorderer Stelle findet.⁵⁵¹

Um Handlungsempfehlungen abzuleiten, werden die Ergebniswerte der Handlungsalternativen auf Basis der Ziele in Nutzwerte transformiert, um aus einem Nutzwertoptimum eine Empfehlung für die Wahl einer Handlungsalternative zu erhalten. Dadurch ist auch bei einem Zielsystem mit konkurrierenden Zielen eine Handlungsempfehlung im Aktionsfeld möglich.⁵⁵² Weiter wird bei der präskriptiven Entscheidungstheorie von einem Vorliegen subjektiver Rationalität ausgegangen. Im Gegensatz zu objektiver Rationalität bedeutet dies, dass davon ausgegangen wird, dass der Entscheidungsträger nur ein teilweise mit der Wirklichkeit übereinstimmendes Situationsbild hat und daher nur entsprechend diesem subjektiven Abbild der Realität Entscheidungen treffen kann. Dies ist für die praktische Anwendbarkeit der Entscheidungstheorie relevant, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Entscheidungsträger die Auswirkungen seiner Handlungen vollständig voraussehen kann.

Zusammenfassend kann nach BAMBERG die präskriptive Entscheidungstheorie als Analyse von Entscheidungen unter dem Postulat subjektiver Formalrationalität gekennzeichnet werden.⁵⁵³

⁵⁵⁰ Vgl. Bamberg (2012) S. 3

⁵⁵¹ Vgl. Heinen (1976) S. 30 ff.

⁵⁵² Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 33 f.

⁵⁵³ Vgl. Bamberg (2012) S. 4

6.1.1.2 Deskriptive Entscheidungstheorie

Im Unterschied zur präskriptiven Entscheidungstheorie, welche der Frage nachgeht

„Wie sind Entscheidungen bei gegebenen Entscheidungsprämissen zu treffen?“,

wird bei der deskriptiven Entscheidungstheorie versucht, die Fragen zu beantworten:

„Wie werden Entscheidungen tatsächlich getroffen?“

und

„Warum werden Entscheidungen gerade so und nicht anders getroffen?“⁵⁵⁴

Es steht dabei das menschliche Verhalten im Mittelpunkt, wobei der Prozess des individuellen Entscheidens von Einzelpersonen in seine Elemente zerlegt und somit auch auf mehrpersonale Entscheidungen geschlossen werden kann.⁵⁵⁵ Der Entscheidungsprozess wird dabei nach CYERT et al. als abhängig von einem Zielbildungsprozess, einem Informationsprozess und einem Auswahlprozess verstanden.⁵⁵⁶ Abbildung 40 stellt die demnach relevanten Einflussfaktoren dar.

Ersichtlich ist, dass insbesondere in der Vergangenheit Erlebtes sowie organisatorische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung spielen. Weiter wirken sich auch Erwartungen, die von psychologischen Faktoren beeinflusst werden, über den Informationsprozess auf den Entscheidungsprozess aus.

Für die im Zuge dieser Arbeit untersuchten Entscheidungen kann dies insofern relevant sein, als gerade bei Patenten die Entscheidungen in frühen Phasen häufig geprägt sind von Erwartungen bezüglich der künftigen Entwicklung bzw. einem wahrgenommenen Risiko in Bezug auf Entwicklungen hinsichtlich der Technologie und des Marktes.

⁵⁵⁴ Vgl. Bamberg (2012) S. 4 ff

⁵⁵⁵ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 35 ff.

⁵⁵⁶ Vgl. Cyert/March (2006) S. 61 ff.

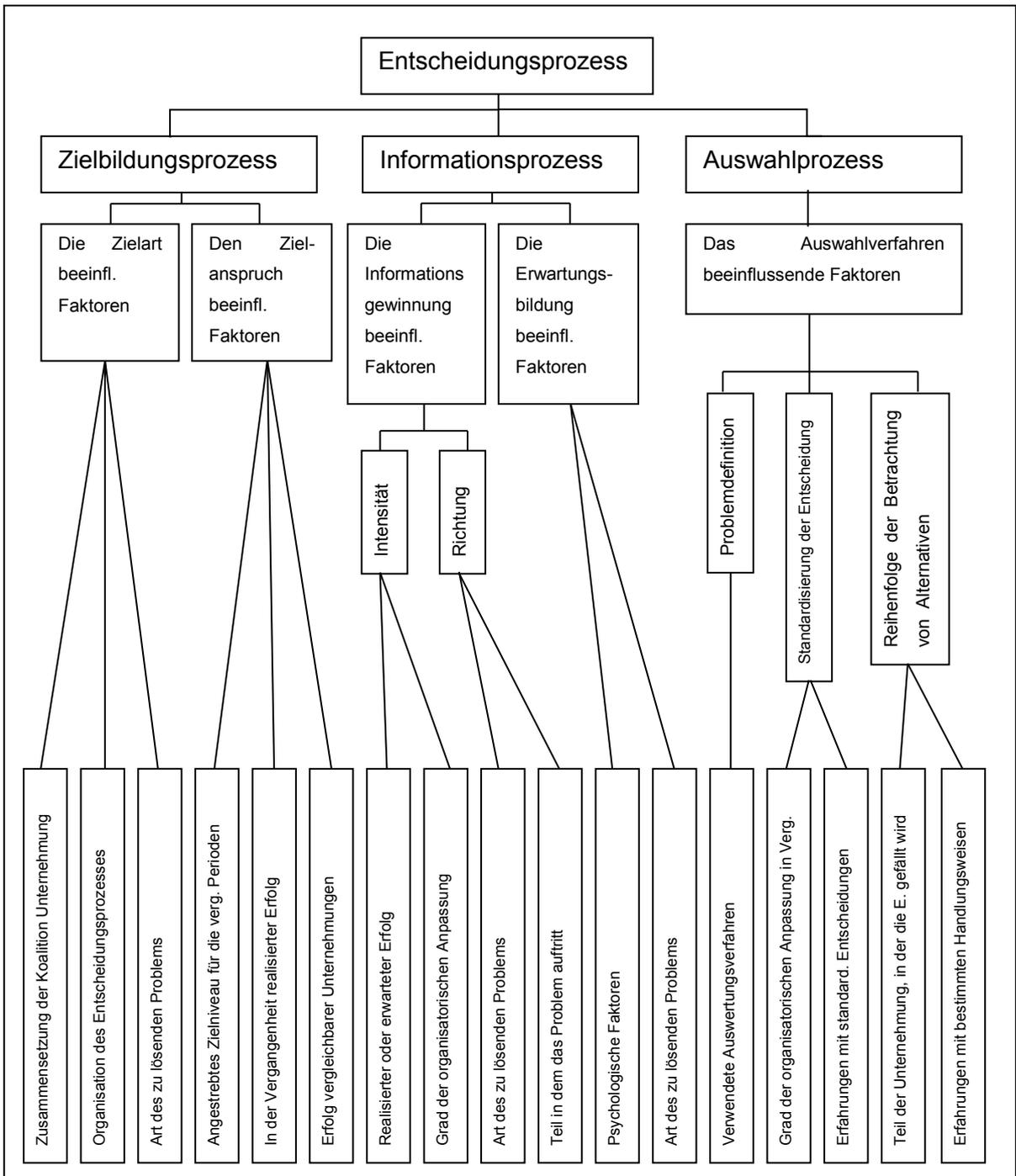


Abbildung 40: Einflussfaktoren betrieblicher Entscheidungsprozesse⁵⁵⁷

⁵⁵⁷ Quelle der Abbildung: Bamberg (2012) S. 9

6.1.1.3 Fazit

In Anbetracht der beiden in den vorstehenden Kapiteln dargestellten Grundrichtungen der Entscheidungstheorie und den damit verbundenen divergierenden Forschungsansätzen, scheint es zweckmäßig, die zur Beantwortung der Forschungsfrage zur Anwendung gelangende Grundrichtung zu wählen.

Die Forschungsfrage betrifft ein Ableiten von Handlungsempfehlungen. Es stellt sich damit die Frage: *Wie sollen* verschiedene Entscheidungen im Erteilungsverfahren und in den tangierenden Bereichen wie Verwerten der Erfindung und Verfolgen von Schutzrechtsverletzungen getroffen werden?

Diese Frage ist gemäß dem vorstehend Ausgeführten der präskriptiven Entscheidungstheorie zuzuordnen, da Irrationalitäten des Entscheidenden außer Acht gelassen werden.

Dem Autor ist bewusst, dass Irrationalitäten, insbesondere überschwängliche Erwartungen oder ein zu hoch empfundenes Risiko bezüglich einer künftigen Entwicklung, auch im Bereich des Patentmanagements in Entscheidungssituationen auftreten und die Entscheidungen beeinflussen können,⁵⁵⁸ sodass nicht immer eine Entscheidungssituation vorliegt, die dem Postulat rationalen Entscheidens entspricht. Im Rahmen dieser Arbeit wird diesem Umstand durch Berücksichtigung der Unsicherheit bei einzelnen Entscheidungen im Rahmen der präskriptiven Entscheidungstheorie Rechnung getragen, um Situationen zu berücksichtigen, die aufgrund hoher Unsicherheit zu irrationalem Handeln verleiten könnten.

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen wird die präskriptive Entscheidungstheorie unter Berücksichtigung von Unsicherheiten in bestimmten Entscheidungssituationen als geeignet zur Beantwortung der Forschungsfrage angesehen.

⁵⁵⁸ Ausführlich zu irrationalem Verhalten unter Risiko siehe Kahneman/Schmidt (2012) S. 411 ff. sowie Ariely/Zybak (2010) S. 286

6.1.2 Der Forschungsansatz in der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre

Nach HEINEN weist der Forschungsansatz der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre die Teilaufgaben Zielforschung, Systematisierungsaufgabe, Erklärungsaufgabe und Entscheidungsaufgabe auf. Zur Erfüllung dieser vier Teilaufgaben werden im entscheidungsorientierten Ansatz über Grundmodelle Erkenntnisse anderer Wissenschaftsbereiche für die Betriebswirtschaftslehre nutzbar gemacht, die sich auf die allgemeine Systemtheorie zurückführen lassen. In der folgenden Abbildung 41 nach HEINEN wird diese interdisziplinäre Übertragung von Wissen schematisch dargestellt.⁵⁵⁹

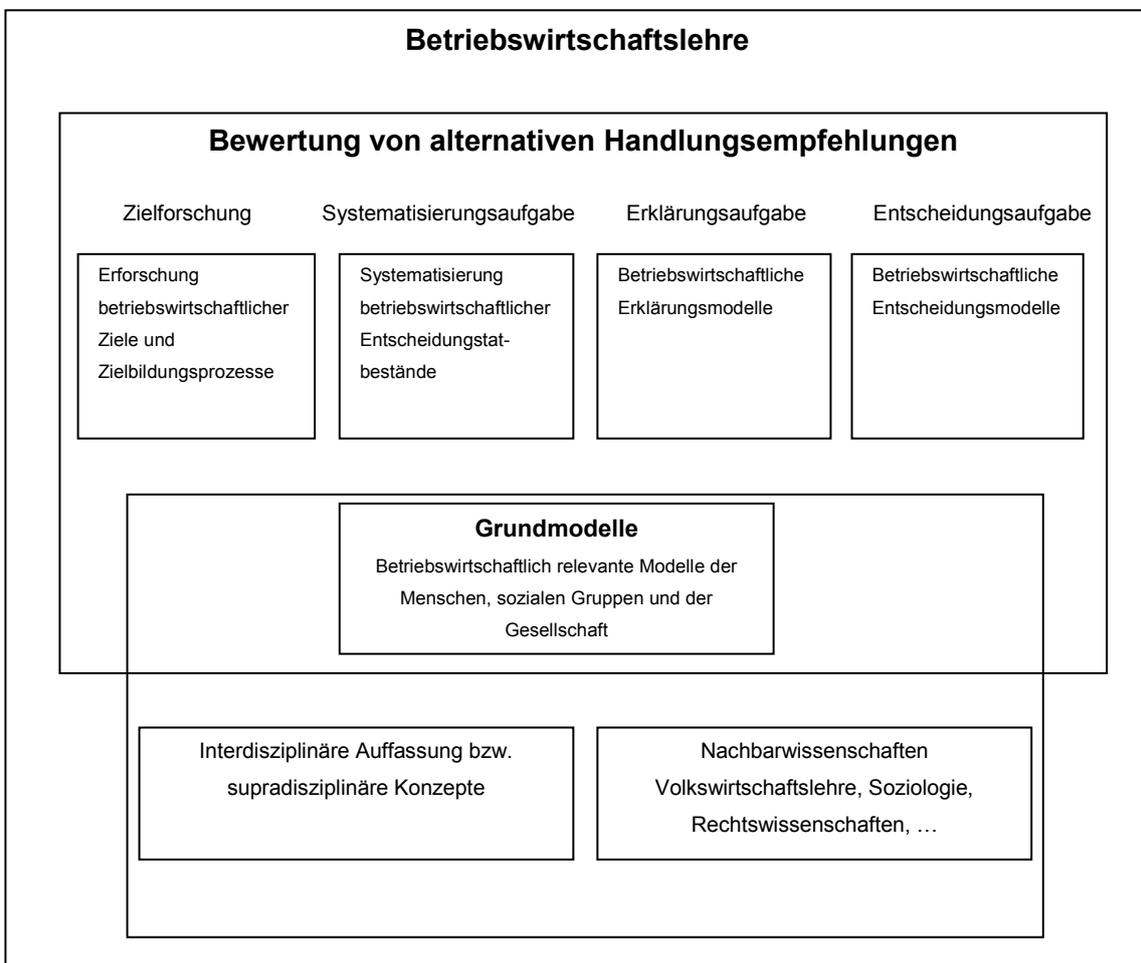


Abbildung 41: Forschungsansatz der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre⁵⁶⁰

Nach HEINEN ist es Aufgabe der Betriebswirtschaftslehre, sowohl die in der Praxis gängigen Entscheidungsmodelle zu ermitteln und zu rekonstruieren als auch, diese auf

⁵⁵⁹ Vgl. Heinen (1971) S. 432 f.

⁵⁶⁰ Quelle: Heinen/Dietel (1991) S. 22

Basis einer wissenschaftlichen Sichtweise neu zu konstruieren.⁵⁶¹ Um ein Entscheidungsmodell für das vorliegende Problem mit den wechselwirkenden Handlungs- und Wirkdimensionen Ökonomie, Technologie und Recht zu entwickeln, ist es erforderlich, die Komplexität des vorhandenen Handlungsraumes zu analysieren, um diese beherrschen zu können. Dazu werden im folgenden Kapitel die Grundsätze des Komplexitätsmanagements herangezogen.

6.2 Management komplexer Systeme

Nach der Systemtheorie wird unter einem System die Gesamtheit aller Elemente verstanden, die miteinander durch Beziehungen verbunden sind.⁵⁶²

Es wird unterschieden zwischen einfachen, komplizierten, dynamischen und komplexen Systemen.⁵⁶³

Einfache Systeme sind gekennzeichnet durch wenige Elemente, die fest und permanent miteinander verbunden sind. Komplizierte Systeme unterscheiden sich davon dadurch, dass diese eine große Anzahl vielfältiger Elemente aufweisen. Dynamische komplizierte Systeme weisen Elemente auf, deren Verbindungen sich zeitlich und teilweise ändern. Dynamische, komplizierte Systeme weisen jedoch eine geringe Dynamik und eine geringe Anzahl von Elementen auf. Im Unterschied dazu hat ein komplexes System eine große Anzahl von verschiedenartigen Elementen und Verbindungen. Häufig gibt es in dynamischen, komplexen Systemen systemweite Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen.⁵⁶⁴

Als System, innerhalb dessen Entscheidungen in Bezug auf Schutzrechte getroffen werden, wird das Patentmanagement eines Industriebetriebes verstanden. Bei Klein- und Mittelständischen Unternehmen wird die Patentverantwortung häufig durch den Geschäftsführer wahrgenommen, meist in Zusammenarbeit mit einem externen Patentanwalt. Bei größeren Unternehmen kann die Aufgabe durch den Entwicklungsleiter oder eine eigene IP-Stabsabteilung übernommen werden.⁵⁶⁵ Das System erstreckt sich unternehmensintern auf die Entwicklungsabteilung, jedoch meist auch unternehmensextern auf den Wettbewerb, dessen Verhalten durch das eigene

⁵⁶¹ Vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 21 f. Zu den betriebswirtschaftlichen Konsequenzen von Komplexität ausführlich Denk (2009) S. 24 ff.

⁵⁶² Vgl. Haberfellner/Weck/Fricke, et al. (2012) S. 34

⁵⁶³ Vgl. Ulrich/Probst (1995)

⁵⁶⁴ Vgl. Haberfellner/Weck/Fricke/Vössner (2012) S. 41

⁵⁶⁵ Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 139 ff.

Patentierungsverhalten beeinflusst wird. Folglich ist das Patentmanagement als komplexes System charakterisiert.

Nach MALIK ist Komplexität mittels der Varietät, also der Anzahl der unterscheidbaren Zustände, die ein System einnehmen kann, quantifizierbar.⁵⁶⁶ Dabei wird jeweils zwischen einer unbeeinflussbaren Umweltkomplexität und einer beeinflussbaren internen Komplexität unterschieden. Bei der vorliegenden Problemstellung besteht die Umweltkomplexität in der Anzahl der möglichen Entscheidungen, sowie deren Wirkdimensionen. Als interne Komplexität wird die Komplexität des Systems angesehen, die unternehmensintern vorhanden ist, um die Unternehmung in Bezug auf die Umweltkomplexität zu beeinflussen. Um die Umweltkomplexität zu bewältigen, ist eine der Umweltkomplexität entsprechende interne Komplexität erforderlich, da nur so dem Detaillierungsgrad der möglichen Entscheidungen entsprechend agiert werden kann.⁵⁶⁷

Die folgenden Grundsätze nach MALIK für das Komplexitätsmanagement werden für das zu entwickelnde Werkzeug als besonders relevant erachtet:

- Ausgleich der Varietäten;
- Problemlösungsprozess als Versuchs-Irrtums-Prozess und
- Definition der Maßnahmen auf struktureller Ebene.⁵⁶⁸

Nach ASHBY muss die als Varietät ausgedrückte Komplexität eines Systems der Komplexität der Umwelt entsprechend, welche das System unter Kontrolle bringen soll.⁵⁶⁹

6.2.1.1 Relevanz für das zu erarbeitende Werkzeug

Aus dem vorstehend Ausgeführten ergibt sich, dass das Werkzeug, welches Handlungsempfehlungen für die einzelnen Entscheidungen liefert, dieselben Dimensionen und denselben Detaillierungsgrad aufweisen muss, wie der durch die Entscheidungen auf technischer, ökonomischer und juristischer Ebene mögliche Handlungsraum.

⁵⁶⁶ Vgl. Malik (2006) S. 188

⁵⁶⁷ Vgl. Ashby (1956) S. 199 ff.

⁵⁶⁸ Vgl. Malik (2006) S. 171 ff.

⁵⁶⁹ Vgl. Ashby (1956) S. 199 ff.

6.2.2 Evolutionäres Problemlösen

Nach MALIK ist das Problemlösen ein wesentliches Element der Komplexitätsbeherrschung. Dabei werden zwei Arten von Problemlösungsmethoden unterschieden, die aus unterschiedlichen philosophischen Richtungen kommen.

Zum einen beschreibt der konstruktivistische Ansatz ein Problemlösen in Kenntnis der tatsächlichen Wirkungen und damit eine rationale Problemlösung.⁵⁷⁰ In der Realität lassen sich die Anforderungen jedoch meist nicht erfüllen, weswegen der konstruktivistische Ansatz Bedingungen verlangt, nämlich insbesondere einen Informationsstand über Auswirkungen der Handlungen, die in der Realität nicht immer vorliegen.

Zum anderen wird der Versuchs-Irrtums-Prozess genannt, der eine evolutionäre Problemlösungsmethode ist und sich dem Untersuchungsgegenstand anpasst. Dabei wird von einer nicht vollständigen Information über das System bzw. über Auswirkungen von Handlungen im System ausgegangen.⁵⁷¹

6.2.2.1 Relevanz für das zu erarbeitende Werkzeug

Zur Beurteilung der Relevanz für das zu erarbeitende Werkzeug werden die Wirkdimensionen in Bezug auf Vorhersehbarkeit analysiert.

Das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen hat im Wesentlichen drei Wirkdimensionen.

Einerseits wirken sich Handlungen, beispielsweise das Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung, in vorhersehbarer Weise auf Rechte des Anmelders aus, beispielsweise einen Anmeldetag, sodass eine rechtliche Wirkdimension vorliegt, deren Verhalten sich in Teilbereichen gut beschreiben lässt.

Andererseits haben Handlungen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung sowie das Verhalten des Mitbewerbs, die nicht mit entsprechender Genauigkeit vorhergesagt werden können.

Darüber hinaus kann das Einreichen bzw. die Veröffentlichung einer Schutzrechtsanmeldung auch Auswirkungen auf eine technologische Entwicklung

⁵⁷⁰ Vgl. Malik (2006) S. 252 ff.

⁵⁷¹ Vgl. Malik (2006) S. 258 ff.

haben, da beispielsweise Umgehungslösungen entwickelt werden, oder ein Konkurrent durch eine Weiterentwicklung einer veröffentlichten Erfindung ein Konkurrenzprodukt entwickelt, sodass auch eine technische Wirkdimension vorliegt, in welcher Auswirkungen der Handlungen ebenfalls nicht mit einer hohen Genauigkeit vorhersagbar sind.

Im Ergebnis liegen mit der rechtlichen, der betriebswirtschaftlichen und der technischen Wirkdimension drei Dimensionen vor, wobei nur die rechtliche Dimension einen im Wesentlichen vorhersehbaren Zusammenhang zwischen Handlungsalternativen und Wirkungen aufweist und Auswirkungen von Handlungen in den weiteren Dimensionen nur mit geringer Genauigkeit vorhersehbar sind.

Angesichts des daher gegebenen dualen Vorhersagecharakters der der Problemstellung zugrundeliegenden Entscheidungssituationen scheint eine Kombination von konstruktivistischem und evolutionärem Problemlösen geeignet, um die einzelnen Problemstellungen gemäß der jeweiligen Vorhersehbarkeit der mit den einzelnen Handlungsalternativen verbundenen Wirkungen zu lösen.

6.2.3 Maßnahmendefinition auf struktureller Ebene

Nach MALIK ist auch die Struktur eines Systems relevant in Bezug auf die Fähigkeit des Systems, Komplexität zu beherrschen. Demnach kann eine dauerhafte Problemlösung nur durch eine entsprechende Struktur des zugrundeliegenden Systems erreicht werden.⁵⁷²

6.2.3.1 Relevanz für das zu erarbeitende Werkzeug

Für eine Implementierung des Werkzeuges wird nach vorstehender Überlegung eine Integration in ein Managementsystem als sinnvoll erachtet, um die Anwendung des Werkzeuges zu vereinfachen und im Rahmen eines Patentmanagements des Unternehmens zu etablieren. Es versteht sich, dass sich eine solche Einführung als ständiger Entscheidungsprozess erübrigt, wenn das Werkzeug, beispielsweise bei einem Einzelerfinder, nur einmalig eingesetzt wird.

⁵⁷² Vgl. Malik (2006) S. 370 ff.

7 Konzeption des Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

In diesem Kapitel wird das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dabei werden ausgehend von den wissenschaftstheoretischen Grundlagen des Kapitels 6 Anforderungen an ein Werkzeug abgeleitet, wonach das Werkzeug entwickelt wird. Abschließend wird überprüft, inwieweit die Anforderungen durch das entwickelte Werkzeug erfüllt werden.

7.1 Anforderungen

Im vorliegenden Kapitel werden die Anforderungen an ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für einen Erfinder bzw. Anmelder erarbeitet, mit welchem die primäre Forschungsfrage beantwortet werden soll.

7.1.1 Vollständigkeit

Aus Kapitel 6.2 ergibt sich, dass das Werkzeug der Varietät des Handlungsraumes entsprechen muss. Der Handlungsraum entspricht der Summe aller möglichen Strategien, die ein Erfinder bzw. Anmelder in Bezug auf Schutzrechte verfolgen kann. Wie ausgeführt sind dabei verschiedenste Routen zur Erlangung nationaler Schutzrechte⁵⁷³ sowie unter Ausnutzung der rechtlichen Rahmenbedingungen verschiedenste besondere Strategieformen möglich.⁵⁷⁴ Dabei sind die möglichen Strategien im Kapitel 2.2 jedoch nur eine beispielhafte Auswahl und bilden nicht sämtliche Möglichkeiten ab, die dem Erfinder bzw. Anmelder zur Verfügung stehen.

Um für das Werkzeug daher eine der Komplexität des Handlungsraumes entsprechende Varietät zu erreichen, ist es erforderlich, in einem ersten Schritt die erste sekundäre Forschungsfrage:

„Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind möglich?“

⁵⁷³ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁵⁷⁴ Vgl. Kapitel 2.2

zu beantworten, um die möglichen Handlungsalternativen zu ermitteln und die Varietät des Handlungsraumes beschreiben zu können. Dabei ist ein Ziel, das Erteilungsverfahren so vollständig abzubilden, dass die wesentlichen Entscheidungen identifiziert werden können. Es soll im Sinn der Anwendbarkeit bewusst darauf verzichtet werden, *sämtliche* rechtliche Möglichkeiten abzubilden, da sich das Werkzeug an den Praktiker wendet und Handlungsempfehlungen zu den wesentlichen Entscheidungen damit ableitbar sein sollen. Jedoch kann eine professionelle Beratung durch einen mit der Technologie und der aktuellen Rechtslage sowie Rechtsprechung vertrauten Vertreter nicht ersetzt werden.

7.1.2 Validität

Die Validität wird häufig als eines der wichtigsten Gütekriterien bzw. als ein Hauptgütekriterium genannt.⁵⁷⁵ Dabei wird zwischen interner Validität und externer Validität unterschieden,⁵⁷⁶ wobei für die vorliegende Arbeit vor allem die externe Validität, die Übereinstimmung von Messergebnis und Untersuchungsgegenstand relevant ist, da diese die Generalisierbarkeit des Ergebnisses auf andere Personen und Situationen beschreibt.⁵⁷⁷

7.1.3 Logische Widerspruchsfreiheit

Eine weitere Forderung an das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen ist die Forderung einer logischen Widerspruchsfreiheit, die an jede Theorie gestellt wird.⁵⁷⁸ Neben der Freiheit von internen Widersprüchen wird darüber hinaus auch gefordert, dass das Werkzeug konsistent mit vorhandenen Instrumenten zur Strategieauswahl ist. Dies entspricht einer Forderung nach Verträglichkeit mit bestehenden Theorien und dem Stand der Wissenschaft.⁵⁷⁹ Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies eine Forderung nach Konsistenz mit den in Kapitel 4 vorgestellten Instrumenten zur Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte, die aus der Literatur bekannt und etabliert sind.

⁵⁷⁵ Vgl. Kollbaum (2010) S. 7, Bortz/Doering (2002), Stier (1999) S. 56

⁵⁷⁶ Vgl. Schnell/Hill/Esser (2011) S. 146 ff.

⁵⁷⁷ Vgl. Bortz/Doering (2002) S. 37 ff.

⁵⁷⁸ Vgl. Wottawa (1993) S. 39 ff

⁵⁷⁹ Vgl. Wottawa (1993) S. 40 ff

7.1.4 Praktikabilität

Ziel ist, ein Werkzeug zu entwickeln, welches von einem Erfinder bzw. Anmelder auch während des Erteilungsverfahrens angewendet werden kann. Um dies zu erreichen, muss das Werkzeug die Anforderung der Praktikabilität erfüllen, d. h. der Aufwand zur Handhabung des Werkzeuges darf den Nutzen nicht übersteigen. Analog zur Einführung eines neuen Managementsystems muss auch bei einem Werkzeug, welches dem Management dient, daher entsprechende Praktikabilität für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben sein.⁵⁸⁰

7.1.5 Objektivität

Durch Objektivität wird angegeben, inwieweit die Ergebnisse vom Anwender des Werkzeuges beeinflussbar sind.⁵⁸¹ Zwar weisen Themenbereiche wie die in der vorliegenden Arbeit behandelten, welche die künftige Entwicklung eines Unternehmens bzw. eines Produktes betreffen, immer eine Unsicherheit auf, die sich in der Prognose des Anwenders widerspiegelt, sodass eine vollständige Unabhängigkeit vom Anwender per se nicht gewährleistet sein kann. Jedoch ist das Ziel, die Entscheidung soweit durch das Werkzeug zu unterstützen, dass die einzelne Entscheidung weitestgehend nach objektiv beurteilbaren Kriterien gefällt werden kann.

⁵⁸⁰ Vgl. Schwendt/Funck (2001) S. 85

⁵⁸¹ Vgl. Bortz/Doering (2002) S. 326 ff.

7.2 Erste sekundäre Forschungsfrage

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage nach möglichen Handlungsalternativen wird das Erteilungsverfahren unter Berücksichtigung der relevanten Rechtsnormen PatG, GMG, EPÜ und PCT nach Phasen analysiert, in denen besonders relevante Entscheidungen getroffen werden müssen. Anschließend werden in den einzelnen Phasen die möglichen Handlungsalternativen ermittelt und in der Folge auf eine Anzahl von möglichen Entscheidungen geschlossen. Weiter werden Wirkungen der einzelnen Handlungsalternativen kurz angegeben.

7.2.1 Mögliche Handlungsalternativen

Im Weiteren werden Handlungsalternativen angegeben, die ein Anmelder wählen kann. Dabei werden die Handlungsalternativen in der chronologisch möglichen Reihenfolge angegeben, wobei einzelne Zeitabschnitte mit Phase 1 bis 7 bezeichnet werden.⁵⁸² Ausgegangen wird dabei von dem Szenario, dass ein österreichischer Erfinder bzw. ein österreichisches Unternehmen (in der Folge kurz Erfinder, später Anmelder) eine Entwicklung durchgeführt hat, die nach einer Patentrecherche neu und erfinderisch zu sein scheint. Die möglichen Handlungsalternativen sind dabei gemäß der geforderten Vollständigkeit auf die für einen österreichischen Erfinder relevantesten Möglichkeiten eingeschränkt.⁵⁸³

Zu bemerken ist, dass es für die hier genannten und im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Entscheidungen unerheblich ist, auf welche Weise die Entwicklung getätigt wurde, solange die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten worden ist. Dies schließt sowohl geschlossene Innovationsprozesse in Unternehmen als auch unternehmensübergreifende Innovationsprozesse wie beispielsweise Open Innovation Strategien ein.⁵⁸⁴ Gerade in Open Innovation Strukturen haben

⁵⁸² Eine Aufteilung in mehrere Phasen findet sich bereits bei Reitzig (2002) S. 155 ff. Dabei wird jedoch nur eine Aufteilung in zwei Phasen vorgenommen, sodass die im Folgenden diskutierte Komplexität der möglichen Entscheidungskombinationen nicht erreichbar ist.

⁵⁸³ Beispielsweise wird auf die Variante, für verschiedene Staaten direkt eine nationale Schutzrechtsanmeldung einzureichen, nicht detailliert eingegangen, da ein Einreichen einer internationalen Anmeldung bzw. einer europäischen Anmeldung in aller Regel kostengünstiger ist, wenn für mehrere Staaten Schutz angestrebt wird. Vgl. Kapitel 7.1.1

⁵⁸⁴ Siehe ausführlich zu Open Innovation Franzoni/Sauermann (2014) sowie Faber/Bellmann (2008) S. 34 ff

Schutzrechte aufgrund verstärkter Lizenzvergabe an Partnerunternehmen in der Regel eine stärkere Bedeutung.⁵⁸⁵

7.2.1.1 Phase 1

Als Phase 1 wird im Folgenden der Zeitraum bezeichnet, der zwischen dem Durchführen der Erfindung und vor der Einreichung einer Anmeldung liegt. Dabei stehen dem Erfinder die folgenden Möglichkeiten offen:

- Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung;
- Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung;
- Ausarbeiten und Einreichen einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;
- Ausarbeiten und Einreichen einer österreichischen Patentanmeldung;
- Ausarbeiten und Einreichen einer europäischen Patentanmeldung;
- Ausarbeiten und Einreichen einer internationalen Anmeldung;
- Benutzen der Erfindung.

Die hier aufgezählten Optionen sind jene, welche in der Regel am erfolgversprechendsten sind. Darüber hinaus steht eine Vielzahl weitere Optionen zur Verfügung, wie beispielsweise die Einreichung einer deutschen oder japanischen Patentanmeldung, die in der Regel für einen österreichischen Erfinder bzw. ein österreichisches KMU von wenig Relevanz sind und daher im Sinne der Übersichtlichkeit der Arbeit hier nicht diskutiert werden.⁵⁸⁶

Im Folgenden wird kurz auf die einzelnen Möglichkeiten eingegangen:

Das Veröffentlichen einer Entwicklung durch schriftliche Offenbarung führt dazu, dass diese Stand der Technik ist und damit einem Dritten eine Erlangung eines rechtsbeständigen Schutzrechtes für diese Entwicklung nicht mehr möglich ist.

⁵⁸⁵ Vgl. de Backer/Cervantes/Development (2008) S. 44

⁵⁸⁶ Vgl. Artikel 2 PVÜ. Die PVÜ wurde aktuell von 175 Staaten ratifiziert, sodass eine Einreichung einer nationalen Anmeldung in diesen Staaten möglich ist.

Ähnliches gilt für ein öffentliches Benutzen der Erfindung, da dies in vielen Patentsystemen ebenfalls als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht bewertet wird.⁵⁸⁷ Vorteil dieser Variante ist daher, dass sichergestellt ist, dass Dritte keine Schutzrechte für die Erfindung erlangen können, wodurch diese einen Unterlassungsanspruch geltend machen könnten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Benutzen der Erfindung ein weiteres Schutzrecht verletzt, von dem die Erfindung abhängig ist. Ein Benutzen kann jedoch auch nicht öffentlich erfolgen, sodass die Erfindung dadurch nicht veröffentlicht wird.

Bei der Variante Geheimhaltung wird die Erfindung nicht veröffentlicht, sodass Dritte keine Kenntnis von der Erfindung erhalten. Dabei ist auch eine Benutzung der Erfindung nur dann möglich, wenn die Erfindung nicht durch die Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Eine Benutzung, die keine Zugänglichmachung ist, liegt vor, wenn es einen ungebührlichen Aufwand erfordert hätte, anhand der Benutzung, beispielsweise in Form eines Produktes, auf die Erfindung zu schließen.⁵⁸⁸ Bei einem geheimen Inverkehrbringen besteht jedoch das Risiko, dass ein Dritter, welcher die Entwicklung von sich aus durchführt, ein Schutzrecht erhält und Unterlassungsansprüche gegen eine über ein Vorbenutzungsrecht hinausgehende weitere Benutzung der Erfindung geltend macht.

Wie vorstehend ausgeführt kann ein Benutzen der Erfindung in gewissen Fällen auch dann erfolgen, wenn diese nicht veröffentlicht wird. Ein Benutzen der Erfindung in dieser Phase kann durch ein Herstellen eines Gegenstandes der Erfindung oder Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgen.

Wie in Kapitel 2.1.3 ausgeführt, bestehen für einen österreichischen Erfinder mehrere Möglichkeiten durch Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung zu gültigen Schutzrechten zu gelangen. Auf die dabei entstehenden Kosten wurde bereits in Kapitel 2.1.3.4 eingegangen. Unabhängig von der Behörde, bei welcher die Anmeldung eingereicht wird, führt ein Einreichen zu einem gültigen Anmeldetag, welchen der Erfinder (in der Folge Anmelder) auch für prioritätsbegünstigte Nachanmeldungen beanspruchen kann.

⁵⁸⁷ Ausnahme ist beispielsweise eine internationale Anmeldung, wobei nur der vor dem Anmeldetag schriftlich offenbarte Stand der Technik in Betracht gezogen wird (siehe Regel 33 sowie Regel 64 PCT).

⁵⁸⁸ Beispielsweise wurde ein Steuerungsprogramm, das auf einem Mikrochip gespeichert war, nicht als Stand der Technik angesehen, weil der Aufwand für die Analyse des Chips in der Größenordnung von mehreren Mannjahren lag. Die Beschwerdekammer, welche in der Sache entschied, argumentierte, dass im konkreten Fall nicht angenommen werden konnte, dass dieses Programm vom einzigen Käufer der durch dieses System gesteuerten Maschine aus dem Mikrochip bis zum Zeitpunkt der prioritätsbegründenden Anmeldung untersucht werden konnte. Vgl. Singer/Stauder (2009) Artikel 54 Rdn. 20, T 461/88

7.2.1.2 Phase 2

Als Phase 2 wird der Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Entrichtung der fälligen Gebühren definiert. Phase 2 betrifft daher nur Anmelder, welche sich in Phase 1 für eine der Optionen entschieden haben, die ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung zur Folge haben.

Bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung sind Gebühren am Tag der Einreichung fällig, wobei die Gebühren noch innerhalb eines Monats nach Einreichung zuschlagsfrei entrichtet werden können.⁵⁸⁹ Werden diese Gebühren nicht entrichtet, so wird die entsprechende Anmeldung zurückgewiesen oder von der Behörde für zurückgenommen erklärt. Damit sind auch die Gebühren nicht mehr fällig.

Bei Einreichung einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beim ÖPA ist ebenfalls eine Gebühr zu entrichten, die sich aus einer Anmeldegebühr und einer pauschalierten Schriftengebühr zusammensetzt. Werden diese Gebühren nicht entrichtet, wird auch die entsprechende Anmeldung für zurückgenommen erklärt und die Anmeldegebühr ist nicht mehr fällig. Jedoch ist die pauschalierte Schriftengebühr jedenfalls zu entrichten.

Ein Anmelder, welcher sich in Phase 1 für ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung entschieden hat, steht daher in Phase 2 vor der Entscheidung, ob die Gebühren entrichtet werden sollen.

Werden die fälligen Gebühren entrichtet, wird der Gegenstand der Anmeldung in weiterer Folge recherchiert und die Anmeldung bleibt weiter anhängig.

Bei Nichtentrichtung der Gebühren wird die Anmeldung nach Ablauf von Phase 2 zurückgewiesen bzw. für zurückgenommen erklärt. Darüber hinaus ist bei Einreichung vor dem ÖPA die pauschalierte Schriftengebühr jedenfalls zu entrichten, auch dann, wenn die Anmeldung durch Nichtzahlung der Anmeldegebühr nicht weiterverfolgt wird.⁵⁹⁰

Weiter besteht die Möglichkeit eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen.

⁵⁸⁹ Vgl. Regel 38 EPÜ bzw. Regel 14 bis 16bis PCT

⁵⁹⁰ Vgl. Artikel 14 GebG

Sobald ein Anmeldetag zuerkannt wurde, kann eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung eingereicht werden, welche den Anmeldetag der Stammanmeldung beansprucht. Die prioritätsbegünstigte Nachanmeldung kann innerhalb einer Frist von zwölf Monaten ab dem Prioritätstag eingereicht werden und muss dieselbe Erfindung betreffen, um die Priorität wirksam in Anspruch nehmen zu können. Weiter muss die Prioritätsanmeldung die erste Anmeldung sein, welche für die Erfindung eingereicht wurde.⁵⁹¹ Zwar darf eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung über den Umfang der Stammanmeldung hinausgehen, das Prioritätsrecht kann jedoch nur für den Gegenstand beansprucht werden, der bereits in der früheren Anmeldung enthalten ist. Für das Beanspruchen der Priorität ist es nicht erforderlich, dass die Prioritätsanmeldung noch anhängig ist. Es kann daher auch eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht werden, die zurückgewiesen wurde, zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt. Durch eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung im Ausland kann ein Patentschutz im Ausland erreicht werden, wobei wieder ein Recherche- und ein anschließendes Prüfungsverfahren zu durchlaufen ist.

Zusätzlich steht einem Anmelder die Möglichkeit offen, eine Teilanmeldung einzureichen. Nach dem europäischen Patentübereinkommen sowie dem österreichischen Patentgesetz ist es möglich, eine Teilanmeldung zu einer bereits eingereichten Anmeldung einzureichen, welche als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt. Eine Teilanmeldung darf jedoch nicht über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehen und kann nur zu einer anhängigen Stammanmeldung eingereicht werden.⁵⁹² Darüber hinaus kann eine Teilanmeldung nach dem EPÜ nur innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zur ersten Anmeldung oder innerhalb von 24 Monaten nach einem Bescheid der Prüfungsabteilung eingereicht werden, in welchem diese mangelnde Einheitlichkeit eingewendet hat.⁵⁹³ Diese Fristen können jedoch in Phase 2 noch nicht abgelaufen sein, da die Anmeldung noch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung übergegangen ist.⁵⁹⁴ Ebenfalls ist die europäische Patentanmeldung in Phase 2 jedenfalls anhängig, da diese auch bei Nichtzahlung erst nach Ablauf von Phase 2 zurückgewiesen wird, weswegen in Phase 2 jedenfalls eine Teilanmeldung eingereicht werden kann. Bei Einreichung einer Teilanmeldung beginnt die Frist zur Zahlung der Gebühren nach Einreichung erneut,

⁵⁹¹ Vgl. Artikel 87 bis 89 EPÜ sowie Artikel 4 PVÜ

⁵⁹² Vgl. Artikel 76 EPÜ, § 92a PatG

⁵⁹³ Vgl. Regel 36 EPÜ

⁵⁹⁴ Vgl. Regel 10 (2) EPÜ

sodass Phase 2 der Teilanmeldung nach Phase 2 der Stammanmeldung endet. Auch für die Teilanmeldung kann wieder eine Teilanmeldung eingereicht werden, wobei der Anmeldetag der Stammanmeldung bzw. der Prioritätstag, sofern eine Priorität beansprucht wurde, erhalten bleibt.

Weiter ist eine Verwertung der Erfindung auch in Phase 2 möglich, wobei über die in Phase 1 beschriebene Verwertungsmöglichkeit hinaus ab Phase 2 auch ein Verwerten der Erfindung durch Lizenzierung möglich ist, da die Erfindung durch die eingereichte Anmeldung einen vorläufigen Schutz genießt.⁵⁹⁵ Durch eine Vergabe einer Lizenz an der Erfindung kann die Erfindung verwertet werden, ohne dass der Anmelder selbst in den Prozess der Leistungserbringung eingebunden ist. Dabei ist zwischen einer Vergabe einer Lizenz ohne weitere aktive Teilnahme des Anmelders an der Leistungserbringung und einer vollständigen Leistungserbringung durch den Anmelder, welche die beiden Extremwerte einer Involviertheit des Anmelders in die Leistungserbringung darstellen, eine Vielzahl an Möglichkeiten der Verwertung gegeben.⁵⁹⁶

Es werden daher nur die Varianten der Extremwerte der Involviertheit angegeben, wobei zu beachten ist, dass Mischformen wie vorstehend ausgeführt möglich sind, sodass sich die folgenden Extrempole der Entscheidung über eine Verwertung ergeben:

- Verwertung der Erfindung bei vollständiger Involviertheit in die Leistungserbringung und
- Verwertung der Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung.

⁵⁹⁵ Vgl. Kapitel 2.1.2

⁵⁹⁶ Vgl. Kapitel 3.4

7.2.1.3 Phase 3

Phase 3 betrifft den Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Erhalt des Recherchenberichtes.

Wurde die Anmeldung gesetzeskonform eingereicht und wurden auch sämtliche Gebühren rechtzeitig entrichtet, wird der Gegenstand der Anmeldung in der Folge amtsseitig recherchiert und ein Recherchenbericht erstellt. Dabei wird nach relevantem Stand der Technik recherchiert, der Neuheit oder erfinderische Tätigkeit bzw. einen erfinderischen Schritt des Gegenstandes der Anmeldung infrage stellen könnte. Üblicherweise wird dem Anmelder ein Recherchenbericht mit einer Stellungnahme zu einer Patentierbarkeit bzw. Neuheit und erfinderische Tätigkeit innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach Einreichung übermittelt, sodass die Frist zur Einreichung prioritätsbegünstigter Nachanmeldungen in Phase 3 zumeist noch nicht abgelaufen ist.

In dieser Phase hat der Anmelder daher weiterhin die Möglichkeiten:

- eine Teilanmeldung einzureichen und
- eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen, sofern die Frist zur Einreichung einer Nachanmeldung noch nicht abgelaufen ist.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Anmeldung zurückzuziehen.

Ein Zurückziehen der Anmeldung führt dazu, dass kein Recherchenbericht erstellt wird. Beim EPA wird die bei Einreichen der Anmeldung zu entrichtende Recherchegebühr zurückerstattet, wenn die Anmeldung zurückgezogen wird, bevor mit der Recherche begonnen wurde.⁵⁹⁷ Darüber hinaus wird die Anmeldung nicht veröffentlicht, wenn diese rechtzeitig vor der Veröffentlichung, die sonst spätestens nach 18 Monaten erfolgt, zurückgenommen wird.

Weiter besteht auch die Möglichkeit, vorzeitige Veröffentlichung zu beantragen. Dies kann zweckmäßig sein, wenn gegen Verletzer vorgegangen werden soll, da die Wirkung der Anmeldung erst ab Veröffentlichung eintritt. Sofern dies durchgeführt wird, steht daher auch die Möglichkeit offen, gegenüber einen Verletzer einen Anspruch auf angemessenes Entgelt geltend zu machen. Dies ist zwar ebenfalls eine Möglichkeit, um die Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung zu verwerten, wird hier dennoch als separate Option behandelt, da ein Vorgehen gegen einen Verletzer im Gegensatz zu einer Lizenzvergabe eine gegenüber dem Wettbewerb offensive Verwertung darstellt.

⁵⁹⁷ Artikel 9 (1) Gebührenordnung

Die zusätzlichen Optionen sind daher:

- Vorzeitige Veröffentlichung beantragen;
- Ansprüche auf angemessenes Entgelt gegenüber Verletzer geltend zu machen, sofern die Anmeldung bereits veröffentlicht wurde (offensives Verwerten).

Darüber hinaus bestehen weiterhin die für Phase 2 genannten Möglichkeiten hinsichtlich der Verwertung der Erfindung mit den Extrempolen:

- Verwertung der Erfindung bei vollständiger Involviertheit in die Leistungserbringung und
- Verwertung der Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung.

7.2.1.4 Phase 4

Als Phase 4 wird der Zeitraum definiert, welcher nach Erhalt des Recherchenberichtes und vor Ablauf der Prioritätsfrist von zwölf Monaten liegt. In dieser Phase liegt einerseits mit dem Recherchenbericht eine Entscheidungsgrundlage für ein weiteres Vorgehen vor und andererseits muss bis zum Ablauf der Frist von zwölf Monaten über Nachanmeldungen entschieden werden, wobei wie in Kapitel 2.1.3 ausgeführt, zukünftige Kosten definiert werden. Es bestehen daher dieselben Möglichkeiten wie in Phase 3 mit dem Unterschied, dass die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Entscheidung über kostenintensive Nachanmeldungen auf später zu verschieben, sodass spätestens in dieser Phase der territorial erreichbare Umfang des angestrebten Schutzes festgelegt wird, der auf der ursprünglich eingereichten Anmeldung basiert.

In dieser Phase mögliche Entscheidungen betreffen daher:

- das Zurückziehen oder Weiterverfolgen der Anmeldung;
- das Einreichen einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- das Beantragen von vorzeitiger Veröffentlichung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und
- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.

7.2.1.5 Phase 5

Als Phase 5 wird der Zeitraum definiert, welcher zwischen dem Ablauf der Prioritätsfrist und der planmäßigen Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten liegt. Sofern vorzeitige Veröffentlichung beantragt und die Anmeldung vor Ablauf der Prioritätsfrist veröffentlicht wurde, entfällt Phase 5 und die untenstehenden Optionen liegen nicht vor. Phase 5 ist relevant, weil es in dieser Phase letztmalig möglich ist, eine Veröffentlichung der Anmeldung zu verhindern.

Die in Phase 5 relevanten Entscheidungen betreffen daher:

- das Weiterverfolgen oder Zurückziehen der Anmeldung;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- das Beantragen von vorzeitiger Veröffentlichung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und
- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.

7.2.1.6 Phase 6

Nach Veröffentlichung der Anmeldung unterscheiden sich die Verfahren, je nachdem, welches Schutzrechts und welches Amt in Phase 1 gewählt wurde. Während bei Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung eine Registrierung des Gebrauchsmusters jedenfalls erfolgt, sofern Formerfordernisse eingehalten sind, und das Verfahren damit abgeschlossen ist, muss bei einer eingereichten Patentanmeldung ein Prüfungsverfahren durchlaufen werden, an dessen Ende die Erteilung eines Patentbescheides oder eine Zurückweisung steht. Dabei sind in Phase 6 abhängig von der Entscheidung in Phase 1 unterschiedliche Optionen möglich, die im Folgenden getrennt beschrieben werden.

Wurde eine österreichische Patentanmeldung eingereicht, wird als Phase 6 der Zeitraum zwischen Erhalt des ersten Vorbescheides samt einem Recherchenbericht und Erteilung bezeichnet. In diesem Zeitraum ist der Gegenstand der Anmeldung vom Stand der Technik in der Form abzugrenzen, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit für den zur Erteilung gelangenden Gegenstand besteht.

Neben gegebenenfalls verschiedenen Möglichkeiten, den Gegenstand der Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen, betreffen die für einen Anmelder möglichen Entscheidungen:

- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und
- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.⁵⁹⁸

Wurde die Anmeldung beim EPA eingereicht, ist bei Weiterverfolgung der Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichtes die Prüfungs- und die Benennungsgebühr zu entrichten. Werden diese Gebühren nicht entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.⁵⁹⁹ Die Entscheidung, die Anmeldung weiterzuverfolgen, ist daher zu Beginn dieser Phase mit Kosten verbunden. Werden die Gebühren entrichtet, ist analog zur österreichischen Patentanmeldung, wie in vorstehendem Kapitel beschrieben, ein Prüfungsverfahren zu durchlaufen.

Abweichend vom Verfahren vor dem ÖPA ist im Verfahren vor dem EPA ein Einreichen einer Teilanmeldung nur bis zum Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach Erhalt eines ersten Bescheides der Prüfungsabteilung oder innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt eines Bescheides der Prüfungsabteilung, in welchem diese mangelnde Einheitlichkeit beanstandet hat, möglich.⁶⁰⁰ Bei dieser Route betreffen die für einen Anmelder möglichen und relevanten Entscheidungen daher:

- das Stellen des Prüfungsantrages;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung;
- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.

Wurde eine internationale Anmeldung eingereicht, ist zu beachten, dass das PCT Verfahren nicht mit einer Patenterteilung endet, sondern nach einer sogenannten internationalen Phase eine sogenannten regionalen/nationalen Phase eingeleitet wird, wonach das weitere Verfahren vor den regionalen/nationalen Patentämtern erfolgt.⁶⁰¹ Dabei wird der in der internationalen Phase erstellte internationale Recherchenbericht von einigen Patentämtern anerkannt, andere führen selbst nach Einleitung der regionalen/nationalen Phase eine Recherche durch. Die Frist zur Einleitung der

⁵⁹⁸ Da die Anmeldung bereits veröffentlicht ist, wird in dieser Phase auf die weiterhin bestehende Möglichkeit, die Anmeldung zurückzuziehen, nicht eingegangen.

⁵⁹⁹ Vgl. Regel 39, Regel 70, Regel 70a EPÜ

⁶⁰⁰ Vgl. Regel 36 EPÜ

⁶⁰¹ Vgl. Kapitel 2.1.3.3

regionalen/nationalen Phase endet für die meisten Staaten nach 30 Monaten und für einige nach 31 Monaten, weswegen Phase 6 bei einer internationalen Anmeldung üblicherweise einen Zeitraum von etwa zwölf Monaten umfasst, wenn eine die Priorität einer zwölf Monate zuvor eingereichten Erstanmeldung beanspruchende internationale Anmeldung eingereicht wurde.

Nach dem PCT hat der Anmelder die Möglichkeit, bei einer Behörde, welche nicht den internationalen Recherchenbericht erstellt hat, eine ergänzende internationale Recherche zu beantragen. Dies kann zweckmäßig sein, um auch Stand der Technik zu ermitteln, welcher von der internationalen Recherchenbehörde aufgrund sprachlicher oder technischer (Zugang zu Datenbanken) Barrieren nicht ermittelt wurde. Dies kann beispielsweise bei einem europäischen Anmelder zweckmäßig sein, der Schutz für einen Gegenstand am Gebiet der Mikroelektronik erlangen möchte und relevanten Stand der Technik in Japan oder Korea vermutet, obwohl vom EPA als Internationale Recherchenbehörde nichts ermittelt wurde. Um ein Risiko zu minimieren, dass erst nach kostenintensivem Einleiten der regionalen/nationalen Phase relevanter Stand der Technik ermittelt wird, der einer Erteilung bzw. Aufrechterhaltung von Patenten entgegensteht, kann daher eine derartige Recherche durchgeführt werden.

Bei Beantragung der internationalen vorläufigen Prüfung wird von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ein internationaler vorläufiger Prüfbericht erstellt.⁶⁰² Dies ist nicht zwingend und mit Kosten verbunden. Wie in den vorstehend beschriebenen nationalen bzw. regionalen Prüfungsverfahren wird dabei geprüft, ob der Gegenstand der internationalen Anmeldung die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllt. Eine Entscheidung über eine Patenterteilung liegt zwar auch bei Durchführen einer internationalen vorläufigen Prüfung bei den nationalen Patentämtern, jedoch kann sich ein positiver internationaler vorläufiger Prüfungsbericht günstig auf das nachfolgende nationale Verfahren auswirken. Darüber hinaus kann ein positiver internationaler vorläufiger Prüfungsbericht ein Vorgehen gegen Verletzer erleichtern, da auf ein nach Ansicht der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde rechtsbeständiges Schutzrecht verwiesen werden kann. Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes oder innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum zu stellen, je nachdem, welche Frist später abläuft.⁶⁰³

Erst durch Einleiten der regionalen/nationalen Phase kann eine Erteilung eines Patentbesitzes erreicht werden. Die internationale Anmeldung hat ab Einreichung die

⁶⁰² Vgl. Regel 70 PCT

⁶⁰³ Vgl. Regel 54bis PCT

Wirkung einer nationalen/regionalen Anmeldung für jeden Bestimmungsstaat. Während der internationalen Phase, die mit Einleitung der regionalen/nationalen Phase endet, wird das Verfahren vor den regionalen/nationalen Behörden lediglich ausgesetzt,⁶⁰⁴ wodurch der Anmelder einerseits Zeit hat, um über eine Weiterverfolgung zu entscheiden und andererseits ein zentrales Rechercheverfahren erhält, das teilweise von nationalen Behörden anerkannt wird. Mit Einleitung der regionalen/nationalen Phase wird daher das bis dahin vor den nationalen Behörden ausgesetzte Verfahren fortgesetzt, wobei jeweils ein Prüfungsverfahren zu durchlaufen ist. Dabei ist je Staat, in welchem ein Patent erlangt werden soll, mit teils beträchtlichen Kosten zu rechnen, die teilweise bereits mit Einleitung der regionalen/nationalen Phase fällig werden, beispielsweise für amtliche Gebühren zugunsten der nationalen Ämter, Kosten für lokale Vertreter sowie Übersetzungen. Ob eine regionale oder nationale Phase eingeleitet wird, ist abhängig davon, ob die Anmeldung in ein Verfahren vor einem nationalen Amt wie dem ÖPA oder einer zwischenstaatlichen Organisation wie dem EPA eintritt.

Wenngleich die Frist zur Einleitung der regionalen/nationalen Phase erst 30 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag endet, besteht die Möglichkeit, die regionale/nationale Phase vor Ablauf dieser Frist einzuleiten. Dies kann zweckmäßig sein, wenn der Gegenstand der Anmeldung bereits von einem Dritten benutzt wird, da aufgrund einer veröffentlichten Anmeldung für den Anmelder in den meisten Patentsystemen nur ein Anspruch auf angemessenes Entgelt aber kein Anspruch auf Unterlassung besteht.

Innerhalb dieses Zeitraumes bestehen für den Anmelder aufgrund des PCT in der internationalen Phase Entscheidungen betreffend:

- ob ein Antrag auf ergänzende internationale Recherche gestellt werden soll;
- ob internationale vorläufige Prüfung beantragt werden soll und
- ob die regionale/nationale Phase eingeleitet werden soll, gegebenenfalls vorzeitig.

Darüber hinaus bestehen auch in dieser Phase Entscheidungen bezüglich:

- der Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und
- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.⁶⁰⁵

⁶⁰⁴ Vgl. Artikel 23 PCT

⁶⁰⁵ Da die Anmeldung bereits veröffentlicht ist, wird in dieser Phase auf die weiterhin bestehende Möglichkeit, die Anmeldung zurückzuziehen, nicht eingegangen.

7.2.1.7 Phase 7

Als Phase 7 wird der Zeitraum nach Patenterteilung bzw. Registrierung des Gebrauchsmusters und vor dem Ende der maximalen Laufzeit des Schutzrechtes definiert. Diese beträgt bei österreichischen und europäischen Patenten 20 Jahre ab dem Anmeldetag und bei österreichischen Gebrauchsmustern zehn Jahre ab dem Anmeldetag.

In diesem Zeitraum stehen dem Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- auf das Schutzrecht verzichten;
- das europäische Patent zu beschränken oder zu widerrufen;
- die Erfindung bei vollständiger Involviertheit in Leistungserbringung zu verwerten;
- die Erfindung bei minimaler Involviertheit in Leistungserbringung zu verwerten und
- die Erfindung offensiv oder defensiv zu verwerten, wobei hier auch ein Anspruch auf Unterlassung gegenüber einem Verletzer besteht.

Ein Verzicht auf das Schutzrecht hat ein Erlöschen des Schutzrechtes zur Folge. Dies kann durch Erklärung oder Unterlassen der Entrichtung fälliger Jahresgebühren erfolgen. Ein Erlöschen des Schutzrechtes wirkt ex nunc, das heißt, dass Ansprüche aus dem Bestehen des Schutzrechtes in der Vergangenheit bestehen bleiben. Da in den meisten Staaten für ein Aufrechterhalten des Patentes Jahresgebühren zu entrichten sind, die mit zunehmender Patentlaufzeit steigen, ist ein Aufrechterhalten des Patentes nach mehreren Jahren in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden. Ein Verzicht kann daher zweckmäßig sein, wenn die Kosten der Aufrechterhaltung gegenüber den patentinduzierten Mehrerträgen überwiegen.

Die Möglichkeit, das Patent zentral zu beschränken oder zu widerrufen, ist beim EPA gegeben. Im Unterschied zu einem Verzicht wirkt eine Beschränkung oder ein Widerruf ex tunc,⁶⁰⁶ also von Anfang an. Dies kann zweckmäßig sein, wenn Stand der Technik bekannt wird, der einer Aufrechterhaltung des Patentes in erteilter Breite entgegensteht, um nationalen, kostenintensiven Nichtigkeitsverfahren

⁶⁰⁶ Vgl. Artikel 68 EPÜ

zuvorzukommen. Dabei wirkt eine zentrale Beschränkung oder ein zentraler Widerruf für sämtliche Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent validiert worden ist.⁶⁰⁷

7.2.2 Überblick

Aus den vorstehenden Kapiteln geht hervor, dass der Erfinder in unterschiedlichen Phasen aus jeweils mehreren Optionen wählen kann. Obwohl nur die strategisch relevantesten Möglichkeiten aufgezählt wurden, ergeben sich aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten sowie den Möglichkeiten, Nach- und Teilanmeldungen einzureichen, die für sich wieder nahezu dieselben Möglichkeiten bieten, eine Vielzahl möglicher Verfahrensverläufe und damit Strategien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und beträchtliche Auswirkungen auf Kosten und damit den wirtschaftlichen Erfolg des Erfinders haben. Die folgende Abbildung 42 zeigt in einem Überblick die in den einzelnen Phasen möglichen Entscheidungen in Form eines morphologischen Kastens⁶⁰⁸, wobei die Entscheidungen zwischen den jeweiligen Handlungsalternativen von E1.1 bis E7.4 durchnummeriert sind. Dabei schließt eine Handlungsalternative einer Entscheidung zumeist die weiteren Handlungsalternativen aus, sodass eine Entscheidung zwischen Handlungsalternativen vorliegt.⁶⁰⁹

⁶⁰⁷ Vgl. Artikel 105b (3) EPÜ

⁶⁰⁸ Diese auch unter der Bezeichnung Zwicky-Box als Kreativitätstechnik bekannte Darstellungsform wird hier als zweckmäßig erachtet, um die Kombination von Handlungsalternativen darzustellen. Zur Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Zwicky-Box bzw. dem morphologischen Kasten vgl. Zwicky (1989), Hering/Hering/Heyne (2009) S. 58 ff.

⁶⁰⁹ Zwar ist bei Entscheidung E1.1 grundsätzlich auch ein Einreichen einer österreichischen und einer europäischen Patentanmeldung unter Wahl von zwei Handlungsalternativen möglich, dies würde jedoch zu einer weiteren Schutzrechtsanmeldung und damit zu einem weiteren Entscheidungsbaum führen, sodass für eine Schutzrechtsanmeldung tatsächlich ein Entscheidung *zwischen* den Handlungsalternativen getroffen werden muss.

Phase	Entsch. Nr.	Alternativen					
Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung		
Phase 2	E2.1	Gebühren entrichten			Gebühren nicht entrichten		
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E2.3	Teil anmeldung einreichen			Keine Teil anmeldung einreichen		
	E2.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
Phase 3	E3.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E3.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E3.3	Teil anmeldung einreichen			Keine Teil anmeldung einreichen		
	E3.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E3.5	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E3.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
Phase 4	E4.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E4.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E4.3	Teil anmeldung einreichen			Keine Teil anmeldung einreichen		
	E4.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E4.5	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E4.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
Phase 5	E5.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E5.2	Teil anmeldung einreichen			Keine Teil anmeldung einreichen		
	E5.3	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E5.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E5.5	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
Phase 6	E6.1	Stellen des Prüfungsantrages			Prüfungsantrag nicht stellen		
	E6.2	Teil anmeldung einreichen			Keine Teil anmeldung einreichen		
	E6.3	Ergänzende internationale Recherche beantragen			Keine ergänzende internationale Recherche beantragen		
	E6.4	Internationale vorläufige Prüfung beantragen			Keine internationale vorläufige Prüfung beantragen		
	E6.5	Nationale Phase einleiten	Nationale Phase vorzeitig einleiten		Nationale Phase nicht einleiten		
	E6.6	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E6.7	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
	E6.8	Übersetzung der Veröffentlichung einreichen			Keine Übersetzung der Veröffentlichung einreichen		
Phase 7	E7.1	Schutzrecht aufrechterhalten			Schutzrecht nicht aufrechterhalten		
	E7.2	Beschränken	Widerrufen		Weder beschränken noch widerrufen		
	E7.3	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E7.4	Offensives Verwerten - Unterlassung		Offensives Verwerten - angemessenes Entgelt		Nicht offensives Verwerten	

Abbildung 42: Morphologischer Kasten der wesentlichen Handlungsalternativen⁶¹⁰

Mit diesen Handlungsalternativen in morphologischer Darstellung sind auch die in Kapitel 2.2 beschriebenen ausgewählten Patentstrategien grafisch darstellbar.

⁶¹⁰ Quelle: Eigene Darstellung

Beispielsweise wird die Unterseeboot-Strategie für jede Anmeldung, die spät zurückgezogen wird,⁶¹¹ erreicht durch die in Abbildung 43 dargestellte Kombination der Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung, wobei die gewählte Handlungsalternative jeweils grau hinterlegt dargestellt ist. Ist bei einer Entscheidung keine Handlungsalternative derart markiert, kann für die jeweilige Strategie jede der möglichen Handlungsalternativen gewählt werden.

Phase	Entsch. Nr.	Alternativen					
Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung		
Phase 2	E2.1	Gebühren entrichten			Gebühren nicht entrichten		
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E2.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E2.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
Phase 3	E3.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E3.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E3.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E3.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E3.5	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E3.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
Phase 4	E4.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E4.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E4.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E4.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E4.5	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E4.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		
Phase 5	E5.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E5.2	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E5.3	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E5.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E5.5	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		

Abbildung 43: Entscheidungen für nicht veröffentlichte Anmeldungen⁶¹²

Für die Anmeldung, die nicht zurückgezogen wird, ergibt sich die Kombination von zu wählenden Handlungsalternativen gemäß Abbildung 44 wie folgt:

⁶¹¹ Vgl Kapitel 2.2.1

⁶¹² Quelle: Eigene Darstellung

Phase	Entsch. Nr.	Alternativen						
Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;	
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung			
Phase 2	E2.1	Gebühren entrichten			Gebühren nicht entrichten			
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			
	E2.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen			
	E2.4	Involviertes Verwerten		Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
Phase 3	E3.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen			
	E3.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			
	E3.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen			
	E3.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen			
	E3.5	Involviertes Verwerten		Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E3.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten			
Phase 4	E4.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen			
	E4.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			
	E4.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen			
	E4.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen			
	E4.5	Involviertes Verwerten		Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E4.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten			
Phase 5	E5.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen			
	E5.2	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen			
	E5.3	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen			
	E5.4	Involviertes Verwerten		Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E5.5	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten			

Abbildung 44: Entscheidungen für veröffentlichte und weiterverfolgte Anmeldung⁶¹³

Die Geheimhaltung durch Teilanmeldungen Strategie wird für jede Anmeldung, die nicht weiterverfolgt wird, erreicht durch die in Abbildung 45 dargestellte Kombination der Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung.⁶¹⁴

Phase	Entsch. Nr.	Alternativen						
Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;	
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung			
Phase 2	E2.1	Gebühren entrichten			Gebühren nicht entrichten			
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			
	E2.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen			
	E2.4	Involviertes Verwerten		Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		

Abbildung 45: Gewählte Handlungsalternativen für die nicht veröffentlichten Anmeldungen⁶¹⁵

Nach Phase 2 werden diese Anmeldungen wie in Kapitel 2.2.2 ausgeführt wegen nicht Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr zurückgewiesen,⁶¹⁶ sodass keine weiteren Aktionen gesetzt werden müssen.

⁶¹³ Quelle: Eigene Darstellung

⁶¹⁴ Vgl. Kapitel 2.2.2

⁶¹⁵ Quelle: Eigene Darstellung

⁶¹⁶ Vgl. Artikel 90 EPÜ iVm Regel 38 EPÜ

Für die Anmeldung, die weiterverfolgt wird, ergibt sich die in Abbildung 46 dargestellte Kombination von Handlungsalternativen:

Phase	Entsch. Nr.	Alternativen					
Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung		
Phase 2	E2.1	Gebühren entrichten			Gebühren nicht entrichten		
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E2.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E2.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
Phase 3	E3.1	Anmeldung weiterverfolgen			Anmeldung zurückziehen		
	E3.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen			Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen		
	E3.3	Teilanmeldung einreichen			Keine Teilanmeldung einreichen		
	E3.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen			Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen		
	E3.5	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten		
	E3.6	Offensives Verwerten			Nicht offensives Verwerten		

Abbildung 46: Kombination von Handlungsalternativen für die weiterverfolgte Anmeldung⁶¹⁷

Die gewählte Aufteilung des Anmeldeverfahrens sowie die identifizierten relevanten Entscheidungen sind somit geeignet, das Anmeldeverfahren derart genau abzubilden, dass auch die besonderen, in Kapitel 2.2 vorgestellten Patentstrategien in der entsprechenden morphologischen Darstellung abbildbar sind, sodass die erste sekundäre Forschungsfrage nach den möglichen Handlungsalternativen beantwortet ist.

⁶¹⁷ Quelle: Eigene Darstellung

7.3 Zweite sekundäre Forschungsfrage

Wie in Kapitel 7.2.1 erarbeitet, können die wesentlichen Entscheidungen im Patentanmelde- bzw. –erteilungsverfahren in sieben Phasen und 35 Entscheidungen eingeteilt werden. Ein Werkzeug zur Unterstützung bei den einzelnen Entscheidungen muss daher für jede der 35 Entscheidungen Handlungsempfehlungen liefern, um die geforderte Vollständigkeit zu gewährleisten.⁶¹⁸

Weiter soll das Werkzeug mit Handlungsempfehlungen aus vorhandenen Instrumenten konsistent sein, da angenommen wird, dass die mit vorhandenen Instrumenten ableitbaren Handlungsempfehlungen prinzipiell zutreffend sind, jedoch eine Differenzierung für die möglichen Handlungsempfehlungen nicht ausreichend möglich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anforderung an Widerspruchsfreiheit mit bestehenden Instrumenten bzw. eine Konsistenz mit aus der Literatur bekannten Strategieableitungsverfahren gegeben ist.⁶¹⁹ Zur Ableitung von Handlungsempfehlungen werden die Handlungsalternativen jeder einzelnen Entscheidung hinsichtlich ihrer Wirkungen detailliert analysiert sowie die vorhandenen Instrumente auf eine Anwendbarkeit für eine Entscheidung zwischen diesen Wirkungen untersucht, um eine Aussage über eine – zumindest partielle – Anwendbarkeit des Instrumentes auf die jeweilige Entscheidung zu tätigen.

Um die Anforderungen an Praktikabilität zu erfüllen werden weiter die bekannten Instrumente auf einen Zusammenhang zwischen auf dem Unternehmen bzw. dem Umfeld basierenden Parametern untersucht, um dem Erfinder bzw. Anmelder Parameter anzugeben, welche zur Bildung der Handlungsempfehlung unter Berücksichtigung bestehender Instrumente herangezogen werden können.

Wie ausgeführt sind die bestehenden Instrumente nicht geeignet, um Handlungsempfehlungen für sämtliche Entscheidungen zu geben, insbesondere aufgrund mangelnder Abdeckung der patentrechtlichen Dimension der Entscheidungen.

Für die demnach unter Berücksichtigung bestehender Instrumente verbleibenden Entscheidungen werden in weiterer Folge die Wirkungen analysiert und Kriterien angegeben, welche für die Wahl einer Handlungsalternative berücksichtigt werden sollten. Im Unterschied zu den mit bekannten Instrumenten ableitbaren Entscheidungen, welche weitgehend von einem rationalen Zielsystem sowie dem

⁶¹⁸ Vgl. Kapitel 7.2.1

⁶¹⁹ Vgl. Kapitel 7.1.3

primären Ziel Gewinnmaximierung ausgehen,⁶²⁰ kann ein für ein Transformieren der Wirkungen patentrechtlicher Entscheidungen in Nutzwerte brauchbares Zielsystem aufgrund großer Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen nicht pauschal angenommen werden.⁶²¹ Es werden daher die Wirkungen der verbleibenden Handlungsalternativen angegeben, sodass unter Berücksichtigung der individuellen Ziele Handlungsempfehlungen gemäß der präskriptiven Entscheidungstheorie abgeleitet werden können.⁶²² In den folgenden Unterkapiteln wird jede einzelne Entscheidung nach dieser Methodik analysiert, wobei das Werkzeug schrittweise erarbeitet wird.

Mit diesem Vorgehen ist auch die Anforderung aus dem Komplexitätsmanagement erfüllt, die Fragen durch eine Kombination von konstruktivistischem Problemlösen und einem Versuchs-Irrtums-Prozess zu beantworten. So werden einerseits anhand der Vorhersagbarkeit von Wirkungen einzelner Handlungen in der rechtlichen Dimension, wie der Einreichung einer Patentanmeldung, Handlungsempfehlungen konstruktivistisch gegeben. Andererseits wird der Anwender aufgrund der temporären Aufteilung der Entscheidungen auf einzelne Phasen, wobei idente Entscheidungen auch in mehreren Phasen auftreten, dazu angehalten, bei dem Treffen einer Entscheidung in einer späteren Phase Erkenntnisse aus der Wahl einer Handlungsalternative in der Vergangenheit in die Bewertung mit einfließen zu lassen.

Dadurch wird bei Entscheidungen, bei welchen die Wirkungen der einzelnen Handlungsalternativen mit hohen Unsicherheiten behaftet sind, wie der Verwertung, ein Versuchs-Irrtums-Prozess erreicht.⁶²³

⁶²⁰ Vgl. Heinen (1976) S. 59 ff.

⁶²¹ Beispielsweise kann ein Start-Up gänzlich andere Interessen mit einer Patentanmeldung verfolgen als ein Unternehmen, welches bereits ein umfangreiches Patentportfolio innehat.

⁶²² Vgl. Kapitel 6.1.1.1

⁶²³ Vgl. Kapitel 6.2.2

7.4 Entwicklung und Beschreibung des Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen

Zur Entwicklung des Werkzeuges werden Handlungsempfehlungen bzw. Kriterien zur Ableitung von Handlungsempfehlungen basierend auf dem Zielsystem für jede der in den Phasen, die in Kapitel 7.2 erarbeitet wurden, zu treffenden Entscheidungen abgeleitet. Dabei wird anhand der in Kapitel 7.3 erarbeiteten Methodik der präskriptiven Entscheidungstheorie vorgegangen und die Entscheidungen beginnend in Phase 1 analysiert.

7.4.1 Entscheidungen in Phase 1

Phase 1 ist definiert als Zeitraum, der vor Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung liegt. Bei gezielt durchgeführter Innovation liegt meist eine erste bzw. kreative Phase vor, in welcher viele Ideen entwickelt werden, wonach erfolgversprechende Ideen identifiziert und weiterverfolgt werden.⁶²⁴ Dabei ist es häufig im Rahmen des Innovationsprozesses günstig, eine Patentrecherche durchzuführen, um nicht etwas bereits Veröffentlichtes oder Überholtes zu entwickeln. Weiter ist es nach Vorliegen erfolgsversprechender Ideen ebenfalls häufig vorteilhaft, eine Patentrecherche durchzuführen, um Aussichten einer Erlangung eines Schutzrechtes beurteilen zu können, wenn der relevante Stand der Technik nicht ohnedies bekannt ist.⁶²⁵

⁶²⁴ Vgl. Gassmann/Sutter (2008) S. 55

⁶²⁵ Vgl. Beetz (2003) S. 104 ff.

7.4.1.1 Entscheidung E1.1

Die Entscheidung E1.1 bietet die Handlungsalternativen:⁶²⁶

- a) Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung;
- b) Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung;
- c) Ausarbeiten und Einreichen einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;
- d) Ausarbeiten und Einreichen einer österreichischen Patentanmeldung;
- e) Ausarbeiten und Einreichen einer europäischen Patentanmeldung und
- f) Ausarbeiten und Einreichen einer internationalen Anmeldung.

7.4.1.1.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E1.1.a hat die Wirkung, dass die Erfindung benutzt werden kann, ohne dass ein Dritter Schutz an der Erfindung erlangen kann, da diese ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr neu ist.

Wird eine Open Source Strategie gewählt, ist diese Handlungsalternative zu wählen. Unter Open Source wird eine quelloffene Software verstanden, sodass auch der Quelltext der Software gelesen werden kann. Open Source Software steht unter einer von der Open Source Initiative anerkannten Lizenz und darf frei kopiert, modifiziert und weiterverbreitet werden.⁶²⁷ Eine Open Source Lizenz steht somit einer Patentierungsstrategie diametral entgegen. Ob eine Open Source Strategie oder eine Patentierungsstrategie zweckmäßiger ist, wurde bereits wissenschaftlich untersucht.⁶²⁸ Von MAURER et al. wurde gefunden, dass Open Source dann zweckmäßig ist, wenn das geschaffene Wissen

- a) komplementär zu einem anderen Gut ist, das wie Humankapital nicht imitiert werden kann oder
- b) wenn die Motivation zu innovieren intrinsisch ist.⁶²⁹

Weiter führt nach MAURER et al. jedoch ein reiner Open Source Markt zu einer Unterversorgung. Im Ergebnis ist demnach eine reine Open Source Versorgung nicht möglich. Jedoch hat Open Source in manchen Märkten, auf welche zumindest eines

⁶²⁶ Vgl. Kapitel 7.2.1.1 sowie Kapitel 7.2.2

⁶²⁷ Vgl. <http://opensource.org/docs/osd> abgerufen am 28. Jänner 2014

⁶²⁸ Vgl. Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 38 ff.

⁶²⁹ Vgl. Maurer/Scotchmer (2006) S. 5

der genannten Kriterien zutrifft, Vorteile und kann dort einer Patentierungsstrategie überlegen sein.⁶³⁰ Ziegler et al. fanden, dass sich Unternehmen auch aus Kostengründen und zur Beschleunigung des Innovationsprozesses insbesondere mit unternehmensexternen Entwicklungspartnern für Open Source und gegen eine Patentierungsstrategie entscheiden.⁶³¹

Die Handlungsalternative E1.1.b bewirkt, dass die Erfindung weiterhin geheim bleibt und gegebenenfalls unternehmensintern für Weiterentwicklungen eingesetzt werden kann. Hierbei besteht jedoch das Risiko, dass ein Mitbewerber dieselbe Erfindung tätigt und für diese eine Schutzrechtsanmeldung einreicht, die zum Patent führt.

Die Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f führen zu einem Anmeldetag, ab dem die Erfindung öffentlich benutzt bzw. durch die Erfindung hergestellte Produkte verkauft werden können, ohne dass dies für ein späteres Schutzrecht neuheitsschädlich ist. Dabei steigen die amtlichen Gebühren von einer Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung kontinuierlich bis zur Einreichung einer internationalen Anmeldung an. Sofern keine Priorität beansprucht wird und die Anmeldung die erste Anmeldung für die Erfindung ist, kann der erhaltene Anmeldetag bei einer späteren Nachanmeldung als Prioritätstag beansprucht werden. Dadurch ist mit jeder der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f in weiterer Folge ein nahezu weltweiter Schutz erreichbar.⁶³²

Zusammenfassend sind die Handlungsalternativen E1.1.a und E1.1.b zwar kostengünstig, führen jedoch zu keinen Schutzrechten. Demgegenüber sind die Alternativen E1.1.c bis E1.1.f mit (steigenden) Kosten verbunden und führen jeweils zu Schutzrechten, gegebenenfalls weltweit.

⁶³⁰ Vgl. Maurer/Scotchmer (2006) S. 30

⁶³¹ Vgl. Ziegler/Gassmann/Friesike (2013) S. 6

⁶³² Aktuell haben 175 Staaten die PVÜ ratifiziert, welche die Grundlage für das Prioritätsrecht ist

7.4.1.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Eine Entscheidung zwischen den beiden Gruppen scheint mit bekannten Instrumenten zur Strategiebestimmung möglich zu sein, wie der Patentportfolio Analyse nach PFEIFFER, FAIX oder HOFINGER.⁶³³ Dabei entspricht die Gruppe der Handlungsalternativen E1.1.a und E1.1.b einer Ausstiegs- bzw. Desinvestitionsstrategie und die Gruppe der Handlungsempfehlungen E1.1.c bis E1.1.f einer Investitionsstrategie.

Als Indikatoren für eine Entscheidung zwischen den beiden Gruppen können demnach nach HOFINGER herangezogen werden:⁶³⁴

- Qualität der Erfindung (Kunden- oder Herstellernutzen);
- Distanz zu nicht schutzfähigen/fremdgeschützten Lösungen;
- Stellung des Produktes im Gesamtumsatz des Unternehmens;
- Marktsituation (Anzahl der Marktteilnehmer);
- Wettbewerbsinstrumente;
- Patentaktivität der Konkurrenz und
- alternative Schutzmechanismen.⁶³⁵

Nach PFEIFFER ist eine Entscheidung für Investieren und Absichern zu treffen, wenn folgende Faktoren hoch bewertet werden.⁶³⁶

- Ressourcenstärke;
- relative Schutzrechtsposition;
- Patentattraktivität und
- Technologieattraktivität.

Weiter kann eine ökonomische Bewertung durchgeführt werden, um den Kundennutzen zu quantifizieren und abzuschätzen, ob eine Rentabilität einer Schutzrechtsanmeldung grundsätzlich gegeben sein könnte. Dabei können zur ökonomischen Bewertung des Schutzrechtes die in Kapitel 3.8.3 beschriebenen ertragsorientierten Verfahren eingesetzt werden, um eine wirtschaftliche Bewertung der Erfindung vorzunehmen, die für die Strategieauswahl erforderlich ist.

Darüber hinaus ist bei der Entscheidung zwischen den beiden Gruppen, die im Wesentlichen eine Entscheidung für oder gegen ein Einreichen einer

⁶³³ Vgl. Kapitel 4.2.3.4

⁶³⁴ Vgl. Hofinger (1997) S. 101 sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 39

⁶³⁵ Vgl. Kapitel 4.2.3.4

⁶³⁶ Vgl. Pfeiffer/Schäffer/Schneider (1989) S. 125 sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 29

Schutzrechtsanmeldung ist, zu berücksichtigen, dass Schutzrechtsanmeldungen und Patenten insbesondere bei kleinen Unternehmen und Start-Ups neben einer Funktion als Ausschließungsrecht weitere Effekte zukommen, die zu einem Imagegewinn und Zugang zu öffentlichen Förderungen führen können.⁶³⁷ Insofern sind insbesondere bei kleinen Unternehmen auch die idiosynkratischen Kriterien

- möglicher Imagegewinn und
- erleichterter Zugang zu Fremdkapital.⁶³⁸

zu berücksichtigen. Da ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung nur mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden ist und beträchtliche Kosten erst mit einer territorialen Ausdehnung des Schutzes bzw. langwierigen Erteilungsverfahren entstehen, über die noch später entschieden werden kann, sollte eine Schutzrechtsanmeldung für eine Erfindung in Phase 1 eingereicht werden, wenn grundsätzliche Aussichten auf eine Verwertung bestehen und keine triftigen Gründe gegen ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung sprechen, wie beispielsweise neuheitsschädlicher Stand der Technik. Studien haben gezeigt, dass nach ähnlichen Gesichtspunkten auch Business Angels über Investitionen in frühen Phasen entscheiden, wobei nur dann von einem Weiterverfolgen eines Projektes sofort abgesehen wird, wenn ein fataler Fehler vorzuliegen scheint.⁶³⁹

Für eine differenzierte Betrachtung, zwischen den einzelnen Handlungsalternativen bei einer Investitionsstrategie ist eine detailliertere Betrachtung der Wirkungen der einzelnen Alternativen erforderlich, da die in Kapitel 4 beschriebenen Verfahren zur Strategiebestimmung keine entsprechend ausdifferenzierten Handlungsempfehlungen für den österreichischen Erfinder geben.

Die folgende Tabelle 14 gibt einen Überblick über die Wirkungen der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f in territorialer und zeitlicher Hinsicht sowie bezüglich einer Neuheitsschonfrist und auftretender Kosten.

⁶³⁷ Vgl. Beetz (2003) S. 201

⁶³⁸ Vgl. Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 314, Häussle (2009) S. 1 sowie Munari/Toschi (2014) S. 20

⁶³⁹ Vgl. Maxwell/Jeffrey/Lévesque (2011) S. 219

	Territorial	max. Laufzeit	Neuheits- schonfrist	Kosten	Ansprüche im Ausland ⁶⁴⁰
E1.1.c	AT	10 Jahre	6 Monate	•	Erst mit Nachanmeldung
E1.1.d	AT	20 J	-	••	Erst mit Nachanmeldung
E1.1.e	EPÜ	20 J	-	••••	Ja im EPÜ-Raum
E1.1.f	PCT	20 J	-	•••••	Ja, wenn Sprache der internationalen Anmeldung gleich Amtssprache ⁶⁴¹

Tabelle 14: Wirkungen ausgewählter Handlungsalternativen

Auch bei Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e ist unter Einreichung einer prioritätsbegünstigten internationalen Anmeldung als Nachanmeldung ein nahezu weltweiter Schutz möglich, jedoch können Ansprüche aus der Anmeldung bei den Handlungsalternativen E1.1.c und E1.1.d nur in Österreich und bei der Handlungsalternative E1.1.e nur in den Mitgliedsstaaten des EPÜ geltend gemacht werden, sodass bei der Entscheidung zwischen diesen Handlungsalternativen auch zu berücksichtigen ist, ob zeitnah gegen einen Verletzer vorgegangen werden soll.⁶⁴² Soll zeitnah gegen einen Verletzer außerhalb des EPÜ-Raumes vorgegangen werden, ist eine Entscheidung zwischen einer nationalen Anmeldung und einer PCT-Anmeldung, für welche frühzeitig die regionale/nationale Phase eingeleitet wird, unter Berücksichtigung der Kosten dieser Alternativen sowie dem endgültig territorial angestrebten Schutz zu treffen, da mit beiden Varianten Ansprüche geltend gemacht werden können.

Zu beachten ist, dass auch durch Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e unter Beanspruchung der Priorität in weiterer Folge ein nahezu weltweiter Schutz möglich ist, wobei dann im Vergleich zu einer PCT-Direktanmeldung die Gesamtkosten höher sind, da zusätzlich zu einer internationalen Anmeldung eine weitere Erstanmeldung eingereicht wird.⁶⁴³ Gleichzeitig sind jedoch die kurzfristig auftretenden Kosten geringer, weswegen bei hoher Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Projektes bzw. durch bei Benutzen der Erfindung erhältlichen Produktes eine kostengünstige Erstanmeldung unter Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c oder E1.1.d zweckmäßig scheint, sofern nicht wie vorstehend ausgeführt der Bedarf

⁶⁴⁰ Der vorläufige Schutz tritt jeweils erst nach Veröffentlichung der Anmeldung in Kraft.

⁶⁴¹ Hierzu sind die nationalen Bestimmungen zu internationalen Anmeldungen zu beachten. Nach Artikel 29 PCT kann die Wirkung erst nach Veröffentlichung einer Übersetzung in die Amtssprache des jeweiligen Staates eintreten. Weiter kann das nationale Recht vorsehen, dass die Wirkung erst nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten ab dem Prioritätstag eintritt, auch wenn die internationale Anmeldung vorzeitig veröffentlicht wird.

⁶⁴² Vgl. Stevnsborg/Pottelsberghe (2007) S. 179 ff.

⁶⁴³ Vgl. Kapitel 2.1.3

besteht, bald gegen einen Verletzer im Ausland vorzugehen. Dies trifft ebenfalls zu, wenn eine Unsicherheit über den Stand der Technik besteht, da bei Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c oder E1.1.d vom ÖPA ein Recherchenbericht erstellt wird, der eine Grundlage für eine Entscheidung über ein Einreichen einer Nachanmeldung sein kann.

Für die Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e sind daher die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

- gewünschter territorialer Schutz;
- vorhandene Unsicherheit im Projekt;
- Unsicherheit über den Stand der Technik und
- Erfordernis bald gegen Verletzer im Ausland vorzugehen.

Ein Vorschlag für eine Handlungsempfehlung unter Berücksichtigung dieser Parameter kann Abbildung 47 entnommen werden.

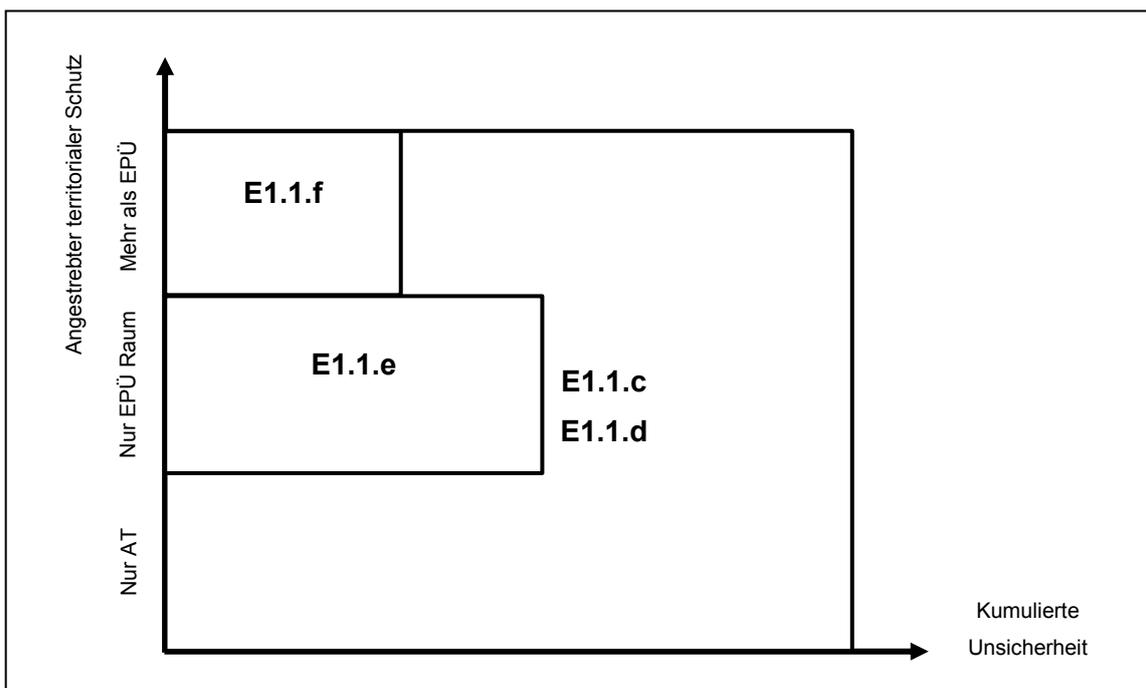


Abbildung 47: Wahl der Erstanmeldung nach Unsicherheit und angestrebtem territorialen Schutzzumfang⁶⁴⁴

Wie ersichtlich, wird eine kostenintensive internationale Anmeldung auch bei großem angestrebtem territorialen Schutzzumfang nur dann empfohlen, wenn die Unsicherheit sehr gering ist. Eine Einreichung einer Erstanmeldung beim EPA ist aufgrund geringerer Kosten bereits bei einem höheren Maß an Unsicherheit zu empfehlen, sofern auch ein entsprechender Schutzzumfang erzielt werden soll.

⁶⁴⁴ Quelle: Eigene Darstellung

Um eine Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E1.1.c und E1.1.d zu treffen, also, ob eine österreichische Gebrauchsmusteranmeldung oder eine österreichische Patentanmeldung eingereicht werden soll, sind unter Verwendung der präskriptiven Entscheidungstheorie die vorstehend beschriebenen unterschiedlichen Wirkungen unter Berücksichtigung folgender Kriterien in Nutzwerte zu transformieren, sodass die Entscheidung unter Einsatz einer Nutzwertanalyse getroffen werden kann.⁶⁴⁵

- Bedarf schnell gegen Verletzer im Inland vorzugehen und
- Laufzeit der Technologie.

Die gegenwärtig zu entrichtenden amtlichen Gebühren unterscheiden sich nur geringfügig, weshalb eine Betrachtung dieser Kosten für die Entscheidung untergeordnete Bedeutung hat. Jedoch ist zu beachten, dass im Unterschied zu einem Gebrauchsmuster ein Patent ein geprüftes Schutzrecht ist, weswegen zur Erlangung desselben ein gegebenenfalls aufwendiges Prüfungsverfahren zu durchlaufen ist.⁶⁴⁶ Sofern sich das Erteilungsverfahren als aufwendig erweist, kann jedoch auch im laufenden Verfahren eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden,⁶⁴⁷ sodass diese in Phase 1 schwer prognostizierbaren Kosten nur untergeordnet zu berücksichtigen sind.

Weiter ist die geplante Form der Verwertung bei der Entscheidung zu berücksichtigen, da Einkünfte aus der Verwertung patentrechtlich geschützter Erfindungen nur mit der Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes besteuert werden.⁶⁴⁸ Dies umfasst jedoch nur Patente und keine Gebrauchsmuster.⁶⁴⁹ Soll die Erfindung daher durch Lizenzvergabe verwertet werden, ist aus abgabenrechtlichen Gesichtspunkten ein Patentschutz anzustreben, wenngleich dies mit einem gegebenenfalls aufwendigen Prüfungsverfahren verbunden ist.

⁶⁴⁵ Zum Instrument der Nutzwertanalyse siehe ausführlich Mensch (2002) S. 212 ff.

⁶⁴⁶ Vgl. Kapitel 2.1.2

⁶⁴⁷ Vgl. §92b PatG Umwandlung der Anmeldung

⁶⁴⁸ Vgl. §38 EStG Verwertung von Patentrechten

⁶⁴⁹ Siehe UFSW, GZ RV/0493-W/06 vom 24.07.2006

7.4.1.2 Entscheidung E1.2

Die Entscheidung E1.2 betrifft die Frage, ob die Erfindung benutzt werden soll oder nicht. Es liegen die Handlungsalternativen vor:

- a) Benutzen der Erfindung und
- b) kein Benutzen der Erfindung.

7.4.1.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative, die Erfindung zu benutzen hat die Wirkungen:

- Das Benutzen der Erfindung ist in vielen Fällen eine Veröffentlichung, die einer Patentanmeldung neuheitsschädlich entgegengehalten werden kann;
- durch das Benutzen der Erfindung entsteht ein Vorbenutzungsrecht⁶⁵⁰ und
- gegebenenfalls können durch ein Benutzen der Erfindung Umsätze bzw. Gewinne erwirtschaftet werden.

7.4.1.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Vorhandene Instrumente bieten nach Ansicht des Autors bei dieser Entscheidung keine ausreichende Unterstützung. Nach Analyse der Wirkungen ergibt sich, dass ein Benutzen der Erfindung in Phase 1 nur dann zweckmäßig ist, wenn:

- nur eine Benutzung der Erfindung im eigenen Betrieb angestrebt wird, jedoch kein Schutz erlangt werden soll⁶⁵¹ oder
- nur ein Gebrauchsmusterschutz angestrebt wird⁶⁵² und innerhalb der Neuheitsschonfrist eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht wird.

Ein öffentliches Benutzen der Erfindung, beispielsweise ein dokumentierter Verkauf eines Produktes, welches die Erfindung offenbart, kann zweckmäßig sein, wenn kein Schutz erlangt werden soll und dennoch sichergestellt sein soll, dass auch ein Dritter keinen Schutz an der Erfindung erlangen kann. Dies korrespondiert mit der Handlungsalternative E1.1.a.

⁶⁵⁰ Vgl. §12 PatG Vorbenutzungsrecht

⁶⁵¹ Dadurch ist eine Benutzung gesichert, auch wenn ein Dritter Schutz an der Erfindung erlangt.

⁶⁵² Vgl. Kapitel 7.4.1.1

7.4.2 Entscheidungen in Phase 2

Als Phase 2 wird der Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Entrichtung der fälligen Gebühren definiert. Phase 2 betrifft daher nur Anmelder, welche sich in Phase 1 für eine der Optionen c bis f entschieden haben.⁶⁵³

7.4.2.1 Entscheidung E2.1.

Der Entscheidung E2.1 liegen die Handlungsalternativen zugrunde:

- a) die Gebühren zu entrichten und
- b) die Gebühren nicht zu entrichten.

7.4.2.1.1 Analyse der Wirkungen

Ein Entrichten der Gebühren hat die Wirkung, dass die Anmeldung in weiterer Folge recherchiert und veröffentlicht wird, sofern diese nicht rechtzeitig zurückgezogen wird. Dadurch kann ein Schutzrecht erlangt werden, mit welchem Rechte gegen Dritte geltend gemacht werden können. Dies stellt für die meisten Anmelder die gewählte Handlungsalternative dar.

Bei Nichtentrichten der Gebühren wird die Anmeldung nach Ablauf der Frist zurückgewiesen bzw. gilt als zurückgenommen.⁶⁵⁴ Eine Recherche wird nicht erstellt und eine Veröffentlichung der Erfindung unterbleibt. Der Anmeldetag bleibt jedoch erhalten, sodass die Priorität der Anmeldung innerhalb eines Jahres beansprucht werden kann, vorausgesetzt die weiteren Kriterien hierfür sind erfüllt. Nicht zuletzt werden die amtlichen Gebühren gespart.

Die Entscheidung hat damit die Wirkungen in den folgenden Dimensionen:

- Veröffentlichung;
- Kosten;
- Erhalt eines Recherchenberichtes – Unsicherheit über Stand der Technik und
- Möglichkeit mit der Anmeldung Schutz zu erlangen.

⁶⁵³ Vgl. Kapitel 7.2.1.2

⁶⁵⁴ Im Sinne der Übersichtlichkeit wird bewusst darauf verzichtet, die Möglichkeiten anzugeben, die nach Fristablauf zur Verfügung stehen, um die Anmeldung, je nach Rechtsnorm unter Zahlung einer Zusatzgebühr weiterzuverfolgen.

7.4.2.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung für die Handlungsalternative E2.1.b gegeben werden, wenn folgende Bedingungen vorliegen, die sich aus dem Zielsystem sowie dem konkreten Projekt ergeben:

- Ein Geheimhalten der Erfindung ist erwünscht;
- Kosten sollen minimiert werden und
- ein rascher Schutz wird nicht angestrebt.

Dies kann beispielsweise bei Erfindungen vorliegen, die neue Technologiefelder betreffen und bei denen eine sehr hohe Unsicherheit über eine künftige Entwicklung besteht, sodass Kosten minimal gehalten werden sollen. Da innerhalb eines Jahres die Priorität der Anmeldung beansprucht werden kann, bleibt der Anmeldetag der Anmeldung als Prioritätstag einer Nachanmeldung dennoch erhalten, sodass gegebenenfalls bei Auftreten eines entsprechenden Konkurrenzproduktes ein Recht geltend gemacht werden kann. Weiter kann die Wahl der Handlungsalternative E2.1.b zweckmäßig sein, wenn beabsichtigt ist, bei der Entscheidung E3.3 eine Teilanmeldung einzureichen, wobei eine Veröffentlichung unterbleibt und der Anmeldetag erhalten bleibt. Dadurch kann die im Kapitel 2.2.2 skizzierte Geheimhaltungsstrategie realisiert werden, um beispielsweise den Mitbewerb nach Jahren, in welchen dieser eine neue Technologie eingeführt hat, mit einem Schutzrecht mit frühem Anmeldetag zu konfrontieren, wobei Kosten aufgrund amtlicher Gebühren durch wiederholtes Nichtentrichten von Gebühren in Phase 1 und Einreichen einer Teilanmeldung durch Bezugnahme auf die vorherige Anmeldung minimal gehalten werden.⁶⁵⁵

Zusammengefasst scheint die Handlungsalternative E2.1.b genau dann sinnvoll, wenn eine Maßnahme zur Erhaltung des Anmeldetages wie ein fristgerechtes Einreichen einer Teilanmeldung oder einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung vorgesehen ist und hohe Unsicherheit über Potenziale der Erfindung sowie Möglichkeiten der Verwertung bestehen und gleichzeitig der Mitbewerb nicht über die Erfindung informiert werden soll.

In allen anderen Fällen wird es zweckmäßig sein, die Gebühren zu entrichten, um ein Schutzrecht zu erlangen.

⁶⁵⁵ Zu solche oder ähnliche Strategien anwendende sogenannte Patent-Sharks siehe Reitzig/Henkel/Heath (2007)

7.4.2.2 Entscheidung E2.2

Die Entscheidung E2.2 bietet die Handlungsalternativen:

- a) Eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen und
- b) keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen.

7.4.2.2.1 Analyse der Wirkungen

Wird in Phase 2 eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung eingereicht, hat dies die Wirkungen:

- Wird die Nachanmeldung im Ausland oder mit Wirkung für das Ausland eingereicht, kann in weiterer Folge dort vorzeitige Veröffentlichung beantragt werden, wonach Rechte gegenüber Dritte geltend gemacht werden können,⁶⁵⁶
- in eine Nachanmeldung können neue Gegenstände aufgenommen werden, welchen dann allerdings nur der Anmeldetag der Nachanmeldung zukommt,⁶⁵⁷ sodass auch für Weiterentwicklungen Schutz erreicht werden kann und
- das Einreichen einer Nachanmeldung verursacht Kosten, abhängig davon in welchem Land bzw. mit Wirkung für welches Land die Nachanmeldung eingereicht wird.⁶⁵⁸

Da in Phase 2 die Frist zur Einreichung einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung nicht abläuft, hat ein Nichteinreichen keine Folgen auf erreichbare Rechte des Anmelders im Ausland.

7.4.2.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Entscheidung E2.2 hat Auswirkungen in der rechtlichen Dimension, weswegen eine Handlungsempfehlung mit den aus Kapitel 4 bekannten Instrumenten nur bedingt ableitbar ist. So könnte unter Wahl einer offensiven Strategie durch Einreichen einer Nachanmeldung und gegebenenfalls vorzeitiger Veröffentlichung gegen einen

⁶⁵⁶ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁶⁵⁷ Vgl. G 2/98

⁶⁵⁸ Beispielsweise hat eine Anmeldung nach dem PCT in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer nationalen Anmeldung, sodass gegebenenfalls nach Einreichen einer Übersetzung nach Veröffentlichung der internationalen Anmeldung Rechte geltend gemacht werden können (Artikel 11 PCT)

Verletzer vorgegangen werden, sofern ein Patenteingriff bekannt ist.⁶⁵⁹ Darüber hinaus erscheint die Wahl der Handlungsalternative E2.2.a dann sinnvoll, wenn neue, wesentliche Entwicklungen zum ursprünglich eingereichten Gegenstand durchgeführt wurden und Kosten im Prüfungsverfahren reduziert werden sollen. Es kann dann die Weiterentwicklung in die Nachanmeldung aufgenommen und die ursprüngliche Anmeldung fallengelassen werden, sofern mit Zwischenveröffentlichungen zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Priorität der Nachanmeldung dann nur für den Gegenstand der Weiterentwicklung beansprucht werden kann.⁶⁶⁰

Weil das Einreichen einer entsprechenden Nachanmeldung mit Kosten verbunden und auch in Phase 3 und 4 noch möglich ist, wobei die Kosten ebenfalls auf später verschoben werden, sollte die Wahl der Alternative E2.2.a nur in vorstehend beschriebenen Szenarien erfolgen.

7.4.2.3 Entscheidung E2.3

Sofern eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde, die ein Einreichen einer Teilanmeldung ermöglicht, wie eine europäische Patentanmeldung oder eine österreichische Patentanmeldung bietet sich in Phase 2 und in weiteren Phasen die Entscheidung E2.2, welche folgende Handlungsalternativen aufweist:

- a) Eine Teilanmeldung einzureichen und
- b) keine Teilanmeldung einzureichen.

7.4.2.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E2.3.a hat im Unterschied zur Alternative E2.3.b die Wirkungen:

- Eine neue Anmeldung ist anhängig, welcher der Anmeldetag der vorhergehenden Anmeldung zukommt⁶⁶¹ und
- Fristen zur Entrichtung von Gebühren beginnen für diese Anmeldung mit Einreichen derselben zu laufen.⁶⁶²

⁶⁵⁹ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁶⁶⁰ Vgl. Artikel 87 (4) EPÜ

⁶⁶¹ Vgl. Artikel 76 EPÜ

⁶⁶² Vgl. Regel 38 EPÜ

7.4.2.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Da in dieser frühen Phase noch kein Recherchenbericht vorliegt und mangelnde Einheitlichkeit nicht beanstandet worden sein kann, die ein Einreichen einer Teilanmeldung für den als uneinheitlich beanstandeten Teil der Anmeldung erforderlich macht, um für diesen Schutz zu erlangen, scheint die Wahl von Handlungsalternative E2.3.a nur im Zusammenhang mit der Handlungsalternative E2.1.b sinnvoll, da dann eine Anmeldung, welcher der Anmeldetag der Stammanmeldung zukommt, anhängig bleibt, auch wenn die Gebühren für die Stammanmeldung nicht entrichtet werden. Da auch für die Teilanmeldung vor Ablauf der entsprechenden Frist wieder eine Teilanmeldung eingereicht werden kann und durch Nichtentrichten der Gebühren eine Veröffentlichung verhindert wird, kann der Anmeldetag der ersten Anmeldung erhalten bleiben, ohne dass die Anmeldung veröffentlicht wird. Gleichzeitig sind keine amtlichen Gebühren zu entrichten, wodurch Kosten gespart werden, bis entschieden wird, die Anmeldung recherchieren zu lassen. Somit wird die Strategie Geheimhaltung durch Teilanmeldung, die im Kapitel 2.2.2 skizziert wurde, realisiert.

Anhand des vorstehend Ausgeführten kann für die Handlungsalternative E2.3.a eine Handlungsempfehlung abgegeben werden, wenn:

- gleichzeitig Gebühren der vorhergehenden Anmeldung nicht entrichtet werden (Handlungsalternative E2.1.b);
- eine Veröffentlichung vorerst verhindert werden soll;
- der Anmeldetag erhalten bleiben soll und
- kein Bedarf besteht, bald gegen Verletzer vorzugehen.

Beispielsweise kann dies der Fall sein, wenn der Mitbewerb nicht über die eigene Tätigkeit auf einem bestimmten Technologiefeld unterrichtet werden soll, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dieser gegebenenfalls bereits Anstrengungen zur Verwertung dieser Technologie unternommen hat, mit einem Schutzrecht mit frühem Anmeldetag zu konfrontieren und eine günstige Verhandlungsposition bezüglich Lizenzzahlungen zu erreichen.

Ein anderes Szenario, in welchem die Handlungsalternative E2.3.a in Verbindung mit der Handlungsalternative E2.1.b Vorteile bringt, ist, wenn ein Veröffentlichen der Erfindung als nachteilig angesehen wird, da damit eine umfangreiche Offenbarung verbunden ist und noch nicht klar ist, ob sich die Erfindung wie erwartet verwerten lassen wird. So kann erst bei Klarheit über die Verwertbarkeit die Anmelde- und

Recherchegebühr für die jeweilige Teilanmeldung entrichtet werden, um die Erfindung recherchieren und prüfen zu lassen, wobei auch die Veröffentlichung erfolgt.⁶⁶³

7.4.2.4 Entscheidung E2.4.

Wie in Kapitel 7.2.1.2 beschrieben, bestehen vielfältige Möglichkeiten, die Erfindung zu verwerten, die hier auf die Extrempole, die Erfindung mit einem maximalen und mit einem minimalen Grad an Involviertheit zu verwerten, reduziert sind, um damit auch Mischformen zwischen diesen Polen abzudecken. So schließen sich zwar auch hier die einzelnen Handlungsalternativen aus, jedoch sind diese auch zu einer Verwertung mittlerer Involviertheit kombinierbar. Bezüglich verschiedener Möglichkeiten der Verwertung wird auf Kapitel 3.4 verwiesen.

In Phase 2 ist die Schutzrechtsanmeldung noch nicht veröffentlicht, weshalb in dieser Phase noch keine Rechte geltend gemacht werden können.⁶⁶⁴ Die offensive bzw. defensive Dimension der Verwertung⁶⁶⁵ muss daher in dieser Phase noch nicht berücksichtigt werden.

Die verbleibenden Handlungsalternativen in Phase 2 sind somit:

- a) die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
- b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und
- c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Unter einem Verwerten der Erfindung mit maximaler Involviertheit werden eine Herstellung erfindungsgemäßer Produkte bzw. eine Umsetzung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung von Produkten sowie ein Vertrieb der Produkte verstanden. Es sind somit gegebenenfalls Fertigungskapazitäten aufzubauen sowie Vertriebskanäle zu entwickeln. Im Gegenzug können Gewinne, welche die geschützten Produkte abwerfen, gänzlich lukriert werden, ohne Teile davon an Lizenznehmer oder Vertriebspartner abzugeben. Analoges gilt auch für ein Risiko, dass ein prognostizierter Umsatz nicht erreicht wird bzw. fertigungsbedingte Fehler zu Mindereinnahmen führen. Weiter kann bei maximaler Involviertheit einfach sichergestellt werden, dass die geschützten Produkte in der gewünschten Qualität geliefert werden. Bei Lizenzvergabe ist dies in der Regel nur bedingt möglich. Darüber

⁶⁶³ Zu den Risiken dieser Strategie siehe Kapitel 2.2.2

⁶⁶⁴ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁶⁶⁵ Vgl. S. 63

hinaus ist ein Verwerten der Erfindung üblicherweise mit einem Veröffentlichen der Erfindung verbunden, sodass ein Mitbewerber über das Produkt informiert wird.

7.4.2.4.1 Analyse der Wirkungen

Die mit der Handlungsalternative E2.4.a korrespondierenden Wirkungen sind somit:

- gegebenenfalls ist ein Aufbau eines Produktions- und Vertriebsnetzes erforderlich;
- maximale Einflussnahme des Anmelders auf Qualität der Erzeugnisse;
- ein unternehmerisches Risiko betreffend Herstellung und Vertrieb verbleibt beim Anmelder⁶⁶⁶ und
- ein aufgrund der Erfindung erzielbarer Gewinn verbleibt beim Anmelder.

7.4.2.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Wirkungen der Handlungsempfehlungen korrespondieren mit Wirkungen der Handlungsempfehlungen, für welche aus Sicht der Transaktionskostentheorie,⁶⁶⁷ mit dem ressourcenbasierten Ansatz⁶⁶⁸ und unter Berücksichtigung von Markteintrittsbarrieren⁶⁶⁹ Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. Demnach ist eine Verwertung mit einem hohen Grad an Involviertheit zu empfehlen, wenn eine Erfindung auf einem Gebiet vorliegt, welches einen hohen Grad an Spezifität aufweist, wenn gleichzeitig eine hohe Eigenkompetenz in diesem Gebiet vorliegt. Indikatoren für eine Gründung eines Start-Ups als Verwertung mit hoher Involviertheit ist eine Erfindung mit einem günstigen Verhältnis von technischem Wert bzw. Schutzbereich zu Markteintrittsbarrieren, insbesondere eine Erfindung, mit welcher eine Marktnische erschließbar ist, die großen Nutzen für potenzielle Kunden bietet.

Umgekehrt ergibt sich, dass eine Verwertung mit geringer Involviertheit zu empfehlen ist für Erfindungen, die einen mittleren bis geringen technischen Wert aufweisen und/oder in einem entwickelten Markt mit kompetitivem Charakter und hohen

⁶⁶⁶ Vgl. Guellec (2007) S. 90 f.

⁶⁶⁷ Vgl. Kapitel 4.2.5

⁶⁶⁸ Vgl. Kapitel 4.2.6

⁶⁶⁹ Vgl. Kapitel 4.2.7

Markteintrittsbarrieren einsetzbar sind, sodass eine Verwertung durch Lizenzvergabe oder Verkauf des Schutzrechtes Vorteile gegenüber einer Eigenverwertung bringt.

Eine Verwertung mit einem mittleren Grad an Involviertheit ist beispielsweise eine Kooperation mit einem Unternehmen, aus der sich gegenseitige Vorteile ergeben. Dabei sind die Geschäftsmodelle der kooperierenden Unternehmen im jeweiligen Bereich aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus sind die Geschäfts- und Patentstrategie der Unternehmen zu verzahnen, um divergierende Ziele zu vermeiden.⁶⁷⁰ Besteht dagegen eine hohe Unsicherheit über den Nutzen der Erfindung, weil beispielsweise noch nicht klar ist, wie sich der Technologiebereich entwickeln wird, kann aus einer Risikobetrachtung die Handlungsempfehlung gegeben werden, die Erfindung (noch) nicht zu verwerten und eine weitere Entwicklung abzuwarten, um die Unsicherheit beispielsweise durch weitere Entwicklungen zu reduzieren. Gegebenenfalls kann dies auch zu einer Unterseeboot-Strategie oder dergleichen führen.⁶⁷¹

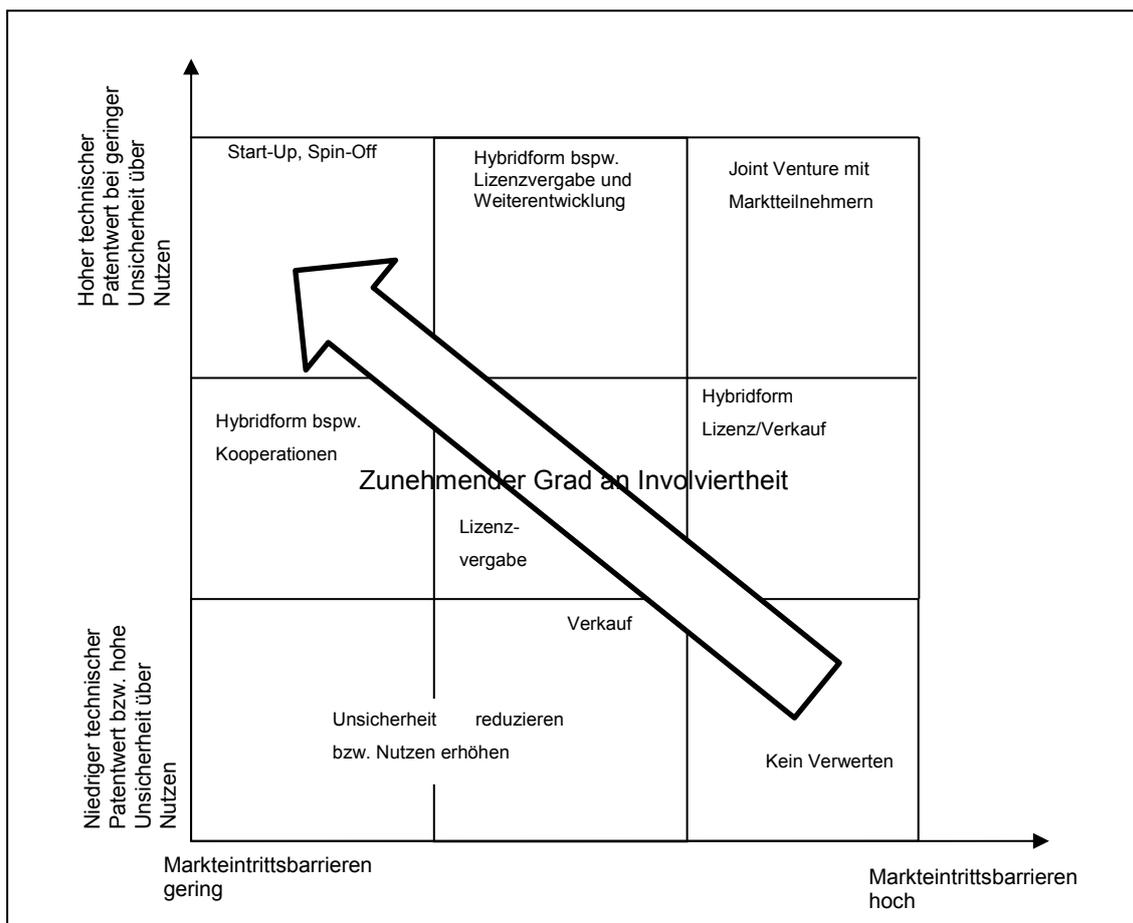


Abbildung 48: Involviertheit nach Markteintrittsbarrieren und Patentwert⁶⁷²

⁶⁷⁰ Vgl. Wagner/Thieler (2007) S. 380

⁶⁷¹ Vgl. Kapitel 2.2.1

⁶⁷² Quelle: Eigene Darstellung

Eine Handlungsempfehlung für eine der drei Handlungsalternativen kann daher qualitativ anhand des in Abbildung 48 dargestellten Zusammenhangs zwischen Patentwert, Marktanteil und Involviertheit in die Leistungserbringung erfolgen.

Da mit dem Einreichen der Schutzrechtsanmeldung die Frist für ein allfälliges Einleiten einer regionalen bzw. nationalen Phase zu laufen beginnt,⁶⁷³ ist es jedenfalls zweckmäßig, sofort nach Einreichen der Anmeldung mit einem Verwerten der Erfindung zu beginnen, sofern nicht die Entscheidung getroffen wird, die Erfindung unter Wahl der Handlungsalternative E2.4.c nicht zu verwerten. Studien haben gezeigt, dass viele Unternehmen eine zu große Zeitspanne zwischen dem Einreichen der Anmeldung und einem Verwerten bzw. Transfer der Erfindung verstreichen lassen.⁶⁷⁴

⁶⁷³ Vgl. Kapitel 2.1.3.3

⁶⁷⁴ Vgl. Llor (2007) S. 446 ff.

7.4.3 Entscheidungen in Phase 3

Als Phase 3 ist der Zeitraum nach Ablauf der Frist zur Entrichtung der amtlichen Gebühren und vor Erhalt des Recherchenberichtes definiert.⁶⁷⁵ Diese Phase ist daher nur für Anmeldungen möglich, für welche die Handlungsalternative E2.1.a gewählt wurde.

7.4.3.1 Entscheidung 3.1.

Die Entscheidung 3.1. beinhaltet die Handlungsalternativen:

- a) Die Anmeldung weiterzuverfolgen und
- b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zurückzuziehen.

Da die Gebühren entrichtet wurden, ist für ein Weiterverfolgen der Anmeldung in dieser Phase nichts zu unternehmen, sodass nur ein Zurückziehen der Anmeldung mit einer aktiven Tätigkeit seitens des Anmelders verbunden ist.

7.4.3.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zurückziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E3.1.b) verbundenen Wirkungen sind in dieser Phase:⁶⁷⁶

- Die Veröffentlichung der Anmeldung unterbleibt;⁶⁷⁷
- gegebenenfalls werden Recherchegebühren zurückerstattet⁶⁷⁸ und
- ein Recherchenbericht wird nicht erstellt.

⁶⁷⁵ Vgl. Kapitel 7.2.1.3

⁶⁷⁶ Dabei wird angenommen, dass der Recherchenbericht so rechtzeitig eintrifft, dass eine Veröffentlichung noch verhindert werden kann. Auf den weiteren möglichen, jedoch in der Praxis selten auftretenden Fall, dass der Recherchenbericht erst nach Ablauf von 18 Monaten eintrifft, und Phase 3 daher erst nach der Veröffentlichung der Anmeldung endet, wird hier nicht eingegangen.

⁶⁷⁷ Vgl. Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPÜ, § 101a (2) PatG

⁶⁷⁸ Vgl. Artikel 9 GebO EPÜ

7.4.3.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen ist eine Wahl der Handlungsalternative 3.1.b dann zweckmäßig, wenn eine Veröffentlichung der Anmeldung unterbleiben soll, beispielsweise um den Wettbewerb im Unklaren über eigene Entwicklungstätigkeiten zu lassen. Da ein Anmeldetag bereits vorliegt und die Prioritätsfrist nicht abgelaufen ist,⁶⁷⁹ kann die Priorität der Anmeldung noch beansprucht werden, sodass auch nach Zurückziehung der Anmeldung im Fall geänderter Rahmenbedingungen der Anmeldetag für die Gegenstände der Anmeldung erhalten bleibt.

Dies führt jedoch einerseits zu einer Veröffentlichung und andererseits auch zu in Summe höheren Kosten. Soll die Veröffentlichung verhindert werden, ist ein Zurückziehen in Phase 3 günstiger als in einer späteren Phase, da hier unter Umständen die Recherchegebühren zurückerstattet werden. Nachteilig ist, dass somit auch kein Recherchenbericht erstellt wird, sodass eine allfällige Unsicherheit über den Stand der Technik nicht reduziert wird.

Da die Recherchegebühren nur dann zurückerstattet werden, wenn noch nicht mit der Recherche begonnen wurde und die Veröffentlichung auch durch ein Zurückziehen der Anmeldung in den Phasen 4 und 5 verhindert werden kann, ist die Handlungsalternative E3.1.b nur dann empfehlenswert, wenn:

- Eine Veröffentlichung jedenfalls verhindert werden soll oder
- Kosten minimiert werden sollen und die Zurückziehung vor Beginn der Recherche erfolgt.

In allen anderen Fällen ist die Handlungsalternative E3.1.a zu wählen, da dies zu keinen Nachteilen führt und eine Flexibilität für spätere Phasen erhalten bleibt, sodass sich gegebenenfalls ändernden Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden kann.

7.4.3.2 Entscheidung 3.2.

Die Entscheidung E3.2 beinhaltet die Handlungsalternativen:

- a) eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen und
- b) keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einzureichen.

⁶⁷⁹ Vgl. Kapitel 7.2.1.3

7.4.3.2.1 Analyse der Wirkungen

Die mit Entscheidung 3.2 erzielbaren Wirkungen decken sich mit denen der Entscheidung E2.2, weswegen diesbezüglich auf das Kapitel 7.4.2.2 verwiesen wird.

7.4.3.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Auch in Phase 3 endet die Prioritätsfrist nicht, sodass ein Einreichen einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung auch nach dieser Phase erfolgen kann. Somit kann die Entscheidung unter denselben Gesichtspunkten wie die Entscheidung E2.2 getroffen werden, sodass die Handlungsalternative E3.2.a nur dann gewählt werden sollte, wenn:

- Im Ausland zeitnah gegen einen Verletzer vorgegangen werden soll oder
- wesentliche (einheitliche) Weiterentwicklungen durchgeführt wurden, sodass ein Weiterverfolgen einer Nachanmeldung unter Aufnahme dieser Weiterentwicklung als günstiger erscheint als das Verfolgen zweier getrennter Anmeldungen.

Da prioritätsbegünstigte Nachanmeldungen auch in Phase 4 noch eingereicht werden können, sollte in allen anderen Fällen die Handlungsalternative E3.2.b gewählt werden.

7.4.3.3 Entscheidung E3.3

Die Entscheidung E3.3 beinhaltet die Handlungsempfehlungen:

- a) eine Teilanmeldung einzureichen und
- b) keine Teilanmeldung einzureichen.

7.4.3.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E3.3.a hat die Wirkungen:⁶⁸⁰

- Eine neue Anmeldung ist anhängig, welcher der Anmeldetag der vorhergehenden Anmeldung zukommt⁶⁸¹ und
- die Fristen zur Entrichtung von Gebühren beginnen für diese Anmeldung mit Einreichen derselben zu laufen.⁶⁸²

7.4.3.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Im Unterschied zu Phase 2 kann durch ein Einreichen einer Teilanmeldung in Phase 3 der Anmeldetag nicht unter Einsparung der amtlichen Gebühren erhalten werden. Da in dieser Phase auch noch kein Recherchenbericht vorliegt, sodass über eine Beanstandung aufgrund mangelnder Einheitlichkeit auch keine Aussage getroffen werden kann, scheint die Wahl der Handlungsalternative E3.3.a dann sinnvoll, wenn eine hohe Anzahl Anmeldungen für die Erfindung bzw. die Gruppe von Erfindungen mit dem entsprechenden Anmeldetag angestrebt wird, beispielsweise um gegenüber anderen Marktteilnehmern mit einer höheren Anzahl an Schutzrechtsanmeldungen auftreten zu können, sodass klar ist, dass viele Möglichkeiten bestehen, durch Abgrenzung der einzelnen Anmeldungen einen breiten Schutz zu erreichen. Auch können die Ansprüche der Teilanmeldung auf einen anderen Gegenstand bzw. eine andere Erfindung als in der Stammanmeldung gerichtet sein, die dann recherchiert wird. So kann eine Non-Unity Strategie realisiert werden.⁶⁸³ Auch kann die Handlungsalternative E3.3.a zweckmäßig sein, wenn die Ansprüche der Stammanmeldung nicht auf die eigentliche Erfindung gerichtet waren, und es nun zweckmäßig zu sein scheint, unter Umsetzung der Hidden-Invention Strategie die eigentliche Erfindung recherchieren zu lassen.⁶⁸⁴

⁶⁸⁰ Vgl. Kapitel 7.4.2.3

⁶⁸¹ Vgl. Artikel 76 EPÜ

⁶⁸² Vgl. Regel 38 EPÜ

⁶⁸³ Vgl. Kapitel 2.2.3

⁶⁸⁴ Vgl. Kapitel 2.2.4

7.4.3.4 Entscheidung E3.4

Die Entscheidung E3.4 beinhaltet die Handlungsalternativen:⁶⁸⁵

- a) vorzeitige Veröffentlichung zu beantragen und
- b) keine vorzeitige Veröffentlichung zu beantragen.

7.4.3.4.1 Analyse der Wirkungen

Eine vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung (Handlungsalternative E3.4.a) hat die Wirkungen:

- Es können Rechte gegenüber einem Verletzer geltend gemacht werden,⁶⁸⁶
- die Erfindung wird der Öffentlichkeit offenbart;
- es darf mit „zum Patent angemeldet“ geworben werden;⁶⁸⁷
- eine Prioritätserklärung kann nicht mehr berichtigt oder der Anmeldung hinzugefügt werden.⁶⁸⁸

7.4.3.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

In Anbetracht der Wirkungen ergibt sich, dass die Handlungsalternative E3.4.a dann gewählt werden sollte, wenn:

- Dadurch im Marketing entsprechende Vorteile erwartet werden;
- die Erfindung von einem Dritten benutzt wird, gegen den vorgegangen werden soll oder
- andere Marktteilnehmer über die Anmeldung unterrichtet werden sollen, um ein allfälliges Benutzen der Erfindung durch diese zu verhindern.

Sofern das Ziel einer vorzeitigen Veröffentlichung das Abschrecken von anderen Marktteilnehmern vor einem Benutzen der Erfindung bzw. der entsprechenden Technologie ist, wird verbunden mit dem Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung auch eine entsprechende Mitteilung an weitere Marktteilnehmer zweckmäßig sein.

⁶⁸⁵ Vgl. Kapitel 7.2.1.4

⁶⁸⁶ Vgl. Kapitel 2.1.3.1

⁶⁸⁷ Vgl. §2 UWG sowie die Entscheidung des OGH mit der Geschäftszahl 4Ob96/91

⁶⁸⁸ Vgl. Regel 52 (4) EPÜ

Da die vorzeitige Veröffentlichung auch zu einer üblicherweise nicht erwünschten vorzeitigen Information der weiteren Marktteilnehmer über die Erfindung führen kann, ist die Handlungsalternative E3.4.b dann zu empfehlen, wenn die vorstehend genannten Ziele bzw. Umfeldfaktoren nicht vorliegen.

7.4.3.5 Entscheidung E3.5

Die Entscheidung E3.5 beinhaltet die Handlungsalternativen:

- a) Die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
- b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und
- c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in Kapitel 7.4.2.4 für die Entscheidung E2.4 beschriebenen, wird auch bezüglich der für die Entscheidung E3.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel verwiesen.

7.4.3.6 Entscheidung 3.6.

Sofern die Handlungsalternative E3.4.a gewählt und die Anmeldung veröffentlicht wurde, können bereits aus der Anmeldung Rechte geltend gemacht werden, sofern ein Eingriff vorliegt.⁶⁸⁹ Dabei können aus der veröffentlichten Anmeldung in Österreich nur Rechte auf angemessenes Entgelt jedoch nicht auf Unterlassung geltend gemacht werden.⁶⁹⁰ Die Handlungsalternativen der Entscheidung E3.6 sind daher:

- a) eine offensive Verwertung und
- b) eine nicht offensive bzw. defensive Verwertung.

Wobei unter einer offensiven Verwertung in dieser Phase maximal eine Geltendmachung von Ansprüchen auf angemessenes Entgelt zu verstehen ist. Damit steht ab Phase 3 neben der Dimension Grad an Involviertheit auch die Dimension der offensiven Verwertung zur Verfügung.⁶⁹¹

⁶⁸⁹ Vgl. §22, §22a PatG

⁶⁹⁰ Vgl. Kapitel 2.1.3.1

⁶⁹¹ Vgl. Abbildung 24: Formen der Verwertung von Schutzrechten auf S. 63

7.4.3.6.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E3.6.a hat die Wirkungen

- Dem Mitbewerb wird kommuniziert, dass aus Schutzrechten stammende Rechte auch geltend gemacht werden;
- das Kosten- wie Nutzenrisiko eines Rechtsstreites wird eingegangen;
- sofern die Ansprüche zu Recht bestehen, werden weiterhin Erträge generiert, wenn der in das Recht Eingreifende die Erfindung weiterhin benutzt und
- durch einen Angriff wird ein Risiko eingegangen, dass der Angegriffene seinerseits Rechte aus Schutzrechten geltend macht.⁶⁹²

7.4.3.6.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Eine Handlungsempfehlung kann hier nur unter genauer Analyse der eigenen Schutzrechtsposition sowie des Verletzers gegeben werden. So kann ein geltend Machen von Rechten durchaus als Frontalgriff verstanden werden, für welchen die in Kapitel 4.2.2 ausgeführten Grundsätze und Überlegungen gelten, also dass dieser nur bei Überlegenheit durchgeführt werden sollte, wobei im Hinblick auf mögliche langjährige Rechtsstreitigkeiten neben der rechtlichen auch die finanzielle Stärke berücksichtigt werden muss.⁶⁹³ Andernfalls besteht das Risiko, vom Gegner in jahrelange Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden, deren Kosten das verfügbare Kapital übersteigen.

Ein Beispiel dafür ist der Rechtsstreit zwischen Sony und dem behaupteten Erfinder des Walkman Andreas Pavel, der Jahre vor Sony eine entsprechende Patentanmeldung eingereicht hat und durch den Rechtsstreit mit Sony an den Rand des Ruins getrieben wurde.⁶⁹⁴

⁶⁹² Vgl. Rebel (2007) S. 79

⁶⁹³ Vgl. Kapitel 4.2.2

⁶⁹⁴ Vgl. N.N. (1993) S. 124 ff.

Es kann daher lediglich die Handlungsempfehlung gegeben werden, die Erfindung dann geltend zu machen, wenn die eigene Schutzrechtsposition sehr günstig und die finanzielle Überlegenheit des Verletzers gering ist. In anderen Fällen kann versucht werden, durch Fremdkapital einen finanziellen Nachteil zu reduzieren sowie durch Teilanmeldungen die eigene Schutzrechtsposition zu verbessern, sofern dies möglich ist.

Dabei ist die gesamte Schutzrechtssituation genau zu analysieren, insbesondere auch, ob mit eigenen Produkten in Schutzrechte des Gegners eingegriffen wird, sodass ein Risiko abgeschätzt werden kann, dass durch den Verletzer ebenfalls Rechte erfolgreich geltend gemacht werden.⁶⁹⁵

⁶⁹⁵ Vgl. Rebel (2007) S. 65 ff.

7.4.4 Entscheidungen in Phase 4

Als Phase 4 ist der Zeitraum nach Erhalt des Recherchenberichtes und vor Ablauf der Prioritätsfrist definiert.⁶⁹⁶ Voraussetzung ist, dass die Anmeldung in Phase 3 nicht zurückgezogen wurde. Phase 4 hat besondere Relevanz, weil in dieser Phase entweder durch Einreichen von prioritätsbegünstigten Nachanmeldungen Kosten entstehen oder an der Erfindung aufgrund des Ablaufs der Prioritätsfrist im Ausland keine Rechte mehr erreicht werden können.

7.4.4.1 Entscheidung E4.1

Die Handlungsalternativen der Entscheidung E4.1 sowie die Wirkungen sind nahezu ident mit denen der Entscheidung E3.1 in Phase 3. Im Unterschied dazu liegt in Phase 4 jedoch ein Recherchenbericht vor, sodass der Wert der Erfindung über den ermittelten Stand der Technik besser beurteilt werden kann.⁶⁹⁷ Die Handlungsalternativen sind wie bei Entscheidung 3.1:

- a) die Anmeldung weiterzuverfolgen und
- b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zurückzuziehen.

7.4.4.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zurückziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E4.1.b) verbundene Wirkung ist dabei die, dass die Veröffentlichung der Anmeldung unterbleibt.⁶⁹⁸

Einerseits wird dadurch kein einschlägiger Stand der Technik gebildet. Andererseits werden Mitbewerber auch nicht über Aktivitäten auf dem betreffenden Gebiet informiert. Gleichzeitig besteht auch kein vorläufiger Schutz, für den eine Veröffentlichung einer Anmeldung eine Voraussetzung ist.⁶⁹⁹

⁶⁹⁶ Vgl. Kapitel 7.2.1.4

⁶⁹⁷ Sofern ein sehr nahekommender Stand der Technik ermittelt wurde, führt dies häufig zu einfachen Umgehungsmöglichkeiten eines allenfalls noch erreichbaren Schutzrechtes an der Erfindung. Für eine Bewertung des Schutzrechtes muss dann der Nutzen bzw. technische Wert gegenüber diesen Umgehungslösungen betrachtet werden.

⁶⁹⁸ Vgl. Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPÜ, § 101a (2) PatG

⁶⁹⁹ Vgl. Kapitel 2.1.3

7.4.4.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Da ein Zurückziehen der Anmeldung auch in Phase 5 noch erfolgen kann, scheint die Handlungsalternative E4.1.b nur dann zweckmäßig, wenn eine Veröffentlichung der Anmeldung jedenfalls verhindert werden soll. In allen anderen Fällen sollte bis in Phase 5 gewartet werden, um allfälligen Entwicklungen des Umfeldes Rechnung tragen zu können.

7.4.4.2 Entscheidung E4.2

Die Entscheidung E4.2 weist die Handlungsalternativen auf:

- a) eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen und
- b) keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen.

Weil die Frist zur Einreichung einer Nachanmeldung in Phase 4 endet, ist die Entscheidung E4.2 damit meist die wichtigste Entscheidung in dieser Phase.

7.4.4.2.1 Analyse der Wirkungen

Über die in Kapitel 7.4.2.2.1 beschriebenen Wirkungen für die Entscheidung E2.2 hinaus hat die Entscheidung E4.2 die Wirkung, dass der territorial maximal erreichbare Schutzbereich endgültig definiert wird. So kann in Staaten für welche in Phase 4 keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung eingereicht wird, nur dann Schutz erlangt werden, wenn die Erfindung noch nicht veröffentlicht wurde und kein Dritter zuvor eine entsprechende Anmeldung eingereicht hat. Häufig ist jedoch die Erfindung innerhalb des Prioritätsjahres bereits veröffentlicht worden, beispielsweise im Zuge einer Vermarktung, sodass die Handlungsalternative E4.2.b mit einem endgültigen Rechtsverlust verbunden ist. Die Handlungsalternative E4.2.a umfasst dabei die Möglichkeiten:

- i) eine nationale Nachanmeldung;
- ii) eine regionale Nachanmeldung oder
- iii) eine internationale Anmeldung.

einzureichen. Dies hat Auswirkungen auf entstehende Kosten sowie den territorial erzielbaren Schutzbereich. Darüber hinaus kann mit einer internationalen Anmeldung

später ein sogenanntes älteres Recht generiert werden, wenn die Anmeldung in die regionale bzw. nationale Phase eintritt.⁷⁰⁰

7.4.4.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Wirkungen der einzelnen Handlungsalternativen E4.2.a.i bis E4.2.a.iii können mit denen einer Investieren und Absichern Strategie nach PFEIFFER oder FAIX gleichgesetzt werden, da dabei von i) bis iii) steigende Kosten sowie ein zunehmender territorialer Schutzbereich entstehen. Eine Entscheidung zwischen E4.2.a und E4.2.b ist daher mit den Kriterien Technologieattraktivität und Patentattraktivität nach PFEIFFER oder FAIX möglich.⁷⁰¹

Die verbleibende Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E4.2.a.i bis E4.2.a.iii wird anhand der Wirkungen über den in Phase 4 prognostizierten Markt sowie die in den einzelnen Staaten erzielbaren Umsätze zu ermitteln sein. Sofern die Möglichkeit besteht, mit der Erfindung Umsätze in einem Nicht-EPÜ-Staat zu erreichen, scheint eine Einreichung einer internationalen Anmeldung, also Handlungsalternative E4.2.a.iii zweckmäßig, da das Einreichen der Anmeldung selbst mit überschaubaren Kosten verbunden ist. Erst ein Einleiten der regionalen bzw. nationalen Phase der Anmeldung sowie das Durchlaufen des Prüfungsverfahrens vor den regionalen bzw. nationalen Ämtern ist mit höheren Kosten verbunden,⁷⁰² sodass die endgültige Entscheidung über eine Erlangung eines nationalen Patentes mit einer internationalen Anmeldung auf später verschoben werden kann. Als notwendige Bedingung für das Einreichen einer Nachanmeldung für das Ausland kann angegeben werden, dass die aufgrund des zusätzlichen territorialen Schutzbereiches (S_T) erwarteten Gewinne (G), die durch das Einreichen sowie Verfolgen der Nachanmeldung entstehenden Kosten (K) decken müssen.

$$\frac{dK}{dS_T} \leq \frac{dG}{dS_T}$$

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt üblicherweise dazu bestehenden Unsicherheiten, wird hier jedoch eine grobe Abschätzung empfohlen, da auch bei Handlungsalternative E4.2.a.iii über die wesentlichen Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich 30 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag entschieden werden muss. Weil die Kosten der

⁷⁰⁰ Vgl. Regel 165 EPÜ

⁷⁰¹ Auch ein Einsatz des Patentportfolios nach HOFINGER scheint möglich. Vgl. Kapitel 4.2.3 auf S. 120 ff.

⁷⁰² Vgl. Kapitel 2.1.3.4

Einreichung selbst nicht wesentlich über denen der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung liegen und gleichzeitig auch eine Weiterverfolgung der internationalen Anmeldung nur vor dem EPA möglich ist, wobei auch Kosten auf später verschoben werden, wird eine Einreichung einer internationalen Anmeldung dann vorgeschlagen, wenn realistische Aussichten bestehen, in einem Staat relevante Umsätze generieren zu können, in welchem mittels des EPÜ kein Schutz erreicht werden kann.

In die Betrachtung der erzielbaren Umsätze und den zu erwartenden Kosten von Prüfungsverfahren sollte der zu diesem Zeitpunkt vorliegende Recherchenbericht einfließen, da sich daraus bereits ergeben kann, ob die Entwicklung umfassend schützbar ist oder mit naheliegenden Umgehungs-lösungen gerechnet werden muss und ob angesichts des Standes der Technik langwierige Prüfungsverfahren zu erwarten sind.

Darüber hinaus kann eine internationale Anmeldung dann zweckmäßig sein, wenn die Möglichkeit geschaffen werden soll, zu einem späteren Zeitpunkt ein älteres Recht durch Einleiten der regionalen Phase zu schaffen. Dies kann beispielsweise günstig sein, um die eigene Verhandlungsposition gegenüber einem Mitbewerber zu verbessern, der nach dem eigenen Prioritätstag eine Anmeldung eingereicht hat.

7.4.4.3 Entscheidung 4.3

Die Entscheidung E4.3 beinhaltet die Handlungsalternativen:

- a) eine Teilanmeldung einzureichen und
- b) keine Teilanmeldung einzureichen.

In Phase 4 liegt der Recherchenbericht bereits vor, sodass eine Aussage über eine Einheitlichkeit der Erfindung getätigt werden kann.

Wird im Recherchenbericht nicht mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, decken sich die Wirkungen und die daraus ableitbaren Handlungsempfehlung mit der Entscheidung E3.3, weswegen diesbezüglich auf die Entscheidung E3.3 verwiesen wird.⁷⁰³

Auf den Fall, dass mangelnde Einheitlichkeit beanstandet wurde, sowie die zur Ableitung einer Handlungsempfehlung in dem Fall zu berücksichtigenden Wirkungen des Einreichens einer Teilanmeldung wird im Folgenden eingegangen.

⁷⁰³ Vgl. Kapitel 7.4.3.3

7.4.4.3.1 Analyse der Wirkungen

Wurde mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, hat ein Einreichen einer auf einen anderen als in der Stammanmeldung weiterverfolgten Gegenstand die Wirkungen:

- Es kann auch für diesen Gegenstand Schutz erreicht werden und
- es entstehen Kosten.

7.4.4.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen, die einer Investieren und Absichern Strategie entsprechen, kann zur Ableitung einer Handlungsempfehlung unter anderem das Patentportfolio nach PFEIFFER eingesetzt werden. Eine Entscheidung zwischen E4.3.a und E4.3.b ist daher mit den Kriterien Technologieattraktivität und Patentattraktivität nach PFEIFFER möglich.⁷⁰⁴

7.4.4.4 Entscheidung E4.4

Die Entscheidung E4.4 beinhaltet die Handlungsalternativen:⁷⁰⁵

- a) vorzeitige Veröffentlichung beantragen und
- b) keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen.

Da die Handlungsalternativen sowie die Wirkungen derselben denen der Entscheidung E3.4 entsprechen, wird bezüglich einer Handlungsempfehlung auf Kapitel 7.4.4.3.2 verwiesen.

⁷⁰⁴ Vgl. Kapitel 4.2.3.1

⁷⁰⁵ Vgl. Kapitel 7.2.1.4

7.4.4.5 Entscheidung E4.5

Die Entscheidung E4.5 beinhaltet die Handlungsalternativen

- a) die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
- b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und
- c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in Kapitel 7.4.2.4 für die Entscheidung E2.4 beschriebenen, wird auch bezüglich der für die Entscheidung E4.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel verwiesen.

7.4.4.6 Entscheidung E4.6

Sofern die Handlungsalternative E4.4.a gewählt und die Anmeldung veröffentlicht wurde, können bereits aus der Anmeldung Rechte geltend gemacht werden. Dabei können aus der veröffentlichten Anmeldung in Österreich nur Rechte auf angemessenes Entgelt jedoch nicht auf Unterlassung geltend gemacht werden.⁷⁰⁶ Die Handlungsalternativen der Entscheidung E4.6 sind daher analog zur Entscheidung E3.6:

- a) offensives Verwerten und
- b) nicht offensives Verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in Kapitel 7.4.3.6 für die Entscheidung E3.6 beschriebenen, wird auch bezüglich der für die Entscheidung E4.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel verwiesen.

⁷⁰⁶ Vgl. Kapitel 2.1.3.1

7.4.5 Entscheidungen in Phase 5

Phase 5 ist definiert als der Zeitraum zwischen dem Ende der Prioritätsfrist und der Veröffentlichung der Anmeldung. Die in dieser Phase besonders relevante Entscheidung ist die Entscheidung E5.1.

7.4.5.1 Entscheidung E5.1

Die Entscheidung E5.1 beinhaltet folgende Handlungsalternativen:

- a) die Anmeldung weiterzuverfolgen und
- b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zurückzuziehen.

Da die Gebühren entrichtet wurden, ist für ein Weiterverfolgen der Anmeldung in dieser Phase nichts zu unternehmen, sodass nur ein Zurückziehen der Anmeldung mit einer aktiven Tätigkeit seitens des Anmelders verbunden ist.

7.4.5.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zurückziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E5.1.b) verbundene Wirkung ist in dieser Phase, dass die Veröffentlichung der Anmeldung unterbleibt.⁷⁰⁷ Darüber hinaus ist ein Erlangen eines Schutzrechtes für diese Anmeldung dann nicht mehr möglich. Hingegen führt die Handlungsalternative E5.1.a jedenfalls zu einer Veröffentlichung der Anmeldung und damit der Erfindung, soweit diese in der Anmeldung offenbart ist.

⁷⁰⁷ Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anmeldung rechtzeitig vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgezogen wird, sodass die Veröffentlichung jedenfalls verhindert werden kann. Vgl. Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPÜ, § 101a (2) PatG

7.4.5.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung für die Alternative E5.1.b gegeben werden, wenn eine Veröffentlichung der Anmeldung jedenfalls unterbleiben soll. Bezüglich der Möglichkeiten, den Anmeldetag einer untergehenden Anmeldung durch Einreichen einer Teilanmeldung aufrecht zu erhalten und damit die Veröffentlichung hinauszuzögern, wird auf Kapitel 7.4.2.3 sowie Kapitel 7.4.3.3 verwiesen.

7.4.5.2 Entscheidungen E5.2 bis E5.5

Die Entscheidungen E5.2 bis E5.5 entsprechen bezüglich der Handlungsalternativen sowie der erzielbaren Wirkungen den Entscheidungen E4.3 bis E4.6 in Phase 4, weswegen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung auf die entsprechenden Kapitel verwiesen wird.⁷⁰⁸

⁷⁰⁸ Vgl. Kapitel 7.4.4.3 bis 7.4.4.6

7.4.6 Entscheidungen in Phase 6

Phase 6 ist definiert als der Zeitraum nach Erhalt des Recherchenberichtes und vor Erteilung des Patentbescheides. Sofern eine internationale Anmeldung eingereicht wurde (Handlungsalternative E1.1.f) ist darüber hinaus die internationale Phase zu durchlaufen, weswegen auch auf die in dieser Phase möglichen Entscheidungen eingegangen wird.

7.4.6.1 Entscheidung 6.1

Sofern eine europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, sind innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichtes die Prüfungs- und Benennungsgebühren zu entrichten, sodass die Anmeldung aufrechterhalten und geprüft wird.⁷⁰⁹

7.4.6.1.1 Analyse der Wirkungen

Die Wirkungen des Entrichtens der Gebühren sind:

- Die Anmeldung wird aufrechterhalten und kann zu einem gültigen Schutzrecht führen und
- die Anmeldung wird geprüft.

7.4.6.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen, die in den Dimensionen Schutzzumfang und Kosten gesehen werden können, können die aus Kapitel 4.2.3 bekannten Instrumente zur Ableitung einer Handlungsempfehlung zumindest teilweise eingesetzt werden.⁷¹⁰

⁷⁰⁹ Regel 70 EPÜ

⁷¹⁰ Vgl. Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel 4.2.3.4,

7.4.6.2 Entscheidung 6.2

Sofern eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde, die ein Einreichen einer Teilanmeldung ermöglicht, also keine internationale Anmeldung, bietet die Entscheidung E6.2 die Handlungsalternativen:

- a) eine Teilanmeldung einzureichen und
- b) keine Teilanmeldung einzureichen.

Im Unterschied zu vorhergehenden Phasen ist ein Einreichen von Teilanmeldungen nach Phase 6 nicht mehr bzw. nur mehr einen kurzen Zeitraum nach Erteilung möglich. Darüber hinaus enden in Phase 6 üblicherweise Fristen für ein freiwilliges Teilen einer europäischen Patentanmeldung,⁷¹¹ sodass der Entscheidung über ein Einreichen einer Teilanmeldung in dieser Phase besondere Bedeutung zukommt.

7.4.6.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E6.2.a hat im Unterschied zur Alternative E2.3.b die Wirkungen:

- Eine neue Anmeldung ist anhängig, welcher der Anmelde- bzw. Prioritätstag der vorhergehenden Anmeldung zukommt;⁷¹²
- eine neue Anmeldung mit dem Umfang der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist anhängig;⁷¹³
- die Teilanmeldung wird üblicherweise innerhalb weniger Monate nach Einreichung veröffentlicht, da in Phase 6 der Anmelde- bzw. Prioritätstag mehr als 18 Monate zurückliegt,⁷¹⁴ sodass ab Veröffentlichung für den Umfang der mit der Teilanmeldung eingereichten Patentansprüche vorläufiger Schutz besteht⁷¹⁵ und
- Fristen zur Entrichtung von Gebühren beginnen für diese Anmeldung mit Einreichen derselben zu laufen.⁷¹⁶

⁷¹¹ Vgl. Regel 36 EPÜ

⁷¹² Vgl. Artikel 76 EPÜ

⁷¹³ Dazu wird von der üblichen Vorgehensweise ausgegangen, dass eine Kopie der Unterlagen der Stammanmeldung als Teilanmeldung gegebenenfalls mit geänderten Patentansprüchen eingereicht wird.

⁷¹⁴ Dabei wird davon ausgegangen, dass die fälligen Gebühren entrichtet werden, sodass die Teilanmeldung selbst direkt aus Phase 2 in Phase 6 eintritt.

⁷¹⁵ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁷¹⁶ Vgl. Regel 38 EPÜ

Wird hingegen in Phase 6 keine Teilanmeldung eingereicht (Handlungsalternative E6.2.b), hat dies die Wirkung, dass für in der Anmeldung enthaltene Erfindungen, die nicht in den zur Erteilung gelangenden Patentansprüchen enthalten sind, kein Schutz mehr erlangt werden kann.⁷¹⁷ Sofern daher im Prüfungsverfahren entsprechende Einschränkungen vorgenommen wurden, hat die Entscheidung E6.2 endgültigen Charakter und ist die Handlungsalternative E6.2.b mit einem Rechtsverlust verbunden.

7.4.6.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

In Anbetracht der Wirkungen können zur Ableitung einer Handlungsempfehlung wieder bekannte Instrumente teilweise eingesetzt werden, da ein Einreichen einer Teilanmeldung mit einer Investieren und Absichern Strategie gleichgesetzt werden kann.⁷¹⁸ Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die relevanten Indikatoren wie Patentattraktivität und Technologieattraktivität⁷¹⁹ nur für jenen Teil der Anmeldung ermittelt werden dürfen, der über den Schutzzumfang der laufenden bzw. zur Erteilung gelangenden Anmeldung hinausgeht, sodass die Entscheidung wesentlich davon beeinflusst sein wird, wie umfassend die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthaltene(n) Erfindung(en) im Prüfungsverfahren verteidigt werden konnten.

7.4.6.3 Entscheidung E6.3.

Die Entscheidung E6.3 ist nur Teil des Handlungsraumes, wenn eine internationale Anmeldung unter Wahl der Handlungsalternative E1.1.f in Phase 1 eingereicht wurde. E6.3 betrifft die Entscheidung, ob ergänzende internationale Recherche beantragt werden soll. Eine ergänzende internationale Recherche ist nach dem PCT für internationale Anmeldungen möglich, wobei eine nicht mit der internationalen Hauptrecherche beauftragte Behörde eine weitere Recherche durchführt.⁷²⁰ Ziel der ergänzenden internationalen Recherche ist es, Stand der Technik zu ermitteln, der von der Internationalen Recherchenbehörde aus technischen oder inhaltlichen Gründen, wie dem Zugang zu Datenbanken oder sprachlichen Barrieren nicht ermittelt wurde,

⁷¹⁷ Nach Erteilung kann eine Teilanmeldung abhängig vom Patentsystem allenfalls noch innerhalb eines begrenzten Zeitraumes von wenigen Monaten eingereicht werden, weswegen die Entscheidung über eine Teilanmeldung im Allgemeinen vor Erteilung getroffen werden muss.

⁷¹⁸ Einerseits entstehen Kosten, jedoch führt dies andererseits zu einem zumindest temporär größeren Schutzzumfang aufgrund der Wirkung der Veröffentlichung.

⁷¹⁹ Vgl. Kapitel 4.2.3.1

⁷²⁰ Vgl. Regel 45bis PCT

um eine gegebenenfalls bestehende Unsicherheit über den nächstliegenden Stand der Technik zu reduzieren. Der Antrag ist vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätsdatum zu stellen. Die Entscheidung E6.3 weist somit die Handlungsalternativen auf:

- a) ergänzende internationale Recherche zu beantragen und
- b) ergänzende internationale Recherche nicht zu beantragen.

7.4.6.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E6.3.a hat die Wirkungen:

- Es entstehen dem Anmelder Kosten⁷²¹ und
- es wird ein ergänzender internationaler Recherchenbericht erstellt.⁷²²

7.4.6.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung für die Handlungsalternative E6.3.a gegeben werden, wenn:

- Eine hohe Unsicherheit über nahekommenden Stand der Technik besteht und/oder
- vermutet wird, dass Stand der Technik besteht, den das EPA als internationale Recherchenbehörde insbesondere aufgrund sprachlicher Barrieren nicht ermittelt hat.

⁷²¹ Jedenfalls ist nach Regel 45bis.2 PCT eine Bearbeitungsgebühr an das Internationale Büro zu entrichten; die zugunsten der die internationale ergänzende Recherche durchführenden Behörde zu entrichtende Gebühr ist von dieser Behörde abhängig. Führt das EPA eine ergänzende internationale Recherche durch, ist eine Gebühr in Höhe der Recherchegebühr zugunsten des EPA zu entrichten.

⁷²² Vgl. Regel 45bis.7 PCT

7.4.6.4 Entscheidung E6.4.

Sofern eine internationale Anmeldung unter Wahl der Handlungsalternative E1.1.f eingereicht wurde, ist in Phase 6 in der internationalen Phase der Anmeldung die Entscheidung zu treffen, ob internationale vorläufige Prüfung beantragt werden soll. Die Entscheidung E6.4 weist somit die Handlungsalternativen auf:

- a) einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen und
- b) keinen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen.

7.4.6.4.1 Analyse der Wirkungen

Die mit Handlungsalternative E6.4.a verbundenen Wirkungen sind:

- Damit ein internationaler vorläufiger Prüfbericht erstellt wird, sind innerhalb einer gesetzlichen Frist Gebühren zu entrichten, sodass Kosten entstehen.⁷²³
- Im Zuge der internationalen vorläufigen Prüfung wird für die Gegenstände der gegebenenfalls mit dem Antrag geänderten, eingereichten Patentansprüche ein Bericht zur Patentfähigkeit erstellt.⁷²⁴
- Sofern das EPA auch ausgewähltes Amt ist, ist der Bericht sofort nach Erstellung über die Akteneinsicht einsehbar.⁷²⁵ Andernfalls ist der Bericht spätestens bei Einleitung der regionalen bzw. nationalen Phase über die Akteneinsicht des jeweiligen Amtes einsehbar.
- Ein positiver Bericht über die Patentfähigkeit kann dazu führen, dass Prüfungsverfahren vor nationalen Ämtern beschleunigt und spätere Kosten insbesondere für Vertreter vor diesen Ämtern reduziert werden, wenn sich diese der Meinung der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde anschließen. Dies kann jedoch nicht bei sämtlichen Ämtern vorausgesetzt werden, sodass ein späterer Kostenvorteil aufgrund eines positiven Berichts der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde zwar möglich, jedoch nicht zwingend ist. Ist bereits der Internationale Recherchenbericht positiv, ergibt sich bei diesen Ämtern durch einen positiven Prüfbericht kein weiterer Vorteil. Darüber hinaus wird bei Einleitung der regionalen Phase in weiterer Folge vor dem EPA die dabei zu entrichtende

⁷²³ Aktuell betragen diese Gebühren bei Beantragung der internationalen vorläufigen Prüfung beim EPA als der für einen österreichischen Anmelder zuständigen Behörde 2015,- Euro.

⁷²⁴ Siehe Artikel 35 PCT sowie Regel 65 bis 70 PCT

⁷²⁵ Vgl. EPA (2012) S. 70, Rdnr. 404

Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt, wenn das EPA einen internationalen vorläufigen Prüfbericht erstellt hat.⁷²⁶

- Ein Vorteil eines günstigen Berichts der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde zu einer eingeschränkten Anspruchsfassung kann gegeben sein, wenn durch die Anmeldung Dritte von einem Markteintritt abgehalten werden sollen, da damit dokumentiert ist, dass aus Sicht der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine Patenterteilung in entsprechendem Umfang möglich ist.

7.4.6.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Für die Entscheidung, ob internationale vorläufige Prüfung beantragt werden soll, kann mit den aus Kapitel 4 bekannten Instrumenten keine Handlungsempfehlung abgeleitet werden, zumal die Entscheidung nur im Verfahren auftritt, wenn eine internationale Anmeldung eingereicht wurde. Jedoch kann aus einer Kosten-Nutzen Überlegung eine Handlungsempfehlung für die Handlungsalternative E6.4.a, einen Antrag zu stellen, gegeben werden, wenn der internationale Recherchenbericht nicht positiv ist und:

- beabsichtigt ist, für die Anmeldung vor mehreren Ämtern die regionale bzw. nationale Phase einzuleiten, die üblicherweise die Ansicht aus dem internationalen vorläufigen Prüfbericht übernehmen, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass über das gesamte Verfahren gesehen Kosten gespart werden;
- absehbar ist, dass zeitnah Rechte aus der Anmeldung geltend gemacht werden sollen, da hierbei ein positiver Bericht günstig sein kann, um eine Rechtsbeständigkeit zu dokumentieren oder
- Dritte durch einen positiven Bericht von einem Markteintritt abgehalten werden sollen.

In allen anderen Fällen wird die Handlungsalternative E6.4.b angesichts der Kosten einer internationalen vorläufigen Prüfung für den Anmelder vorgeschlagen.

⁷²⁶ Vgl. ABI. EPA 3/2010 S. 141 ff.

7.4.6.5 Entscheidung E6.5

Die Entscheidung E6.5 tritt wie die Entscheidungen E6.3 und E6.4 nur dann im Handlungsraum auf, wenn die Handlungsalternative E1.1.f gewählt und eine internationale Anmeldung eingereicht wurde. Die Entscheidung E6.4 ist spätestens nach 30 bzw. 31 Monaten zu treffen⁷²⁷ und bezieht sich auf die Frage, wann und vor welchen Ämtern die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet wird. Damit weist die Entscheidung E6.4 für jedes mögliche Amt folgende Handlungsalternativen auf:

- a) die regionale bzw. nationale Phase zum spätesten möglichen Zeitpunkt einzuleiten;
- b) die regionale bzw. nationale Phase vor Fristablauf einzuleiten⁷²⁸ und
- c) die regionale bzw. nationale Phase nicht einzuleiten.

7.4.6.5.1 Analyse der Wirkungen

Das Einleiten der regionalen bzw. nationalen Phase vor einem regionalen bzw. nationalen Amt (Handlungsalternativen E6.5.a und E6.5.b) hat die Wirkungen:

- Es entstehen Kosten;⁷²⁹
- die Anmeldung wird sachlich geprüft und gegebenenfalls ein Schutzrecht von dem jeweiligen Amt erteilt und
- gegebenenfalls wirkt die Anmeldung erst mit Eintritt in die regionale bzw. nationale Phase als älteres Recht.⁷³⁰

Die Handlungsalternative E6.5.b hat darüber hinaus die Wirkung, dass

- das Prüfungsverfahren früher gestartet wird und eine Patenterteilung beschleunigt werden kann.

Die Handlungsalternative E6.5.c hat die Wirkung, dass

- die Wirkung der internationalen Anmeldung mit dem Ablauf von 30 bzw. 31 Monaten vor dem jeweiligen Amt erlischt und
- weil die Anmeldung dann als zurückgenommen gilt, gelten auch Rechte aus der internationalen Veröffentlichung als von Anfang an nicht eingetreten.⁷³¹

⁷²⁷ Vgl. insbesondere Artikel 22 PCT

⁷²⁸ Vgl. Artikel 23 (2) PCT

⁷²⁹ Vgl. Kapitel 2.1.3.3

⁷³⁰ Vgl. Artikel 64 (4) PCT sowie Regel 165 EPÜ

7.4.6.5.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Entscheidung E6.5 hat damit Wirkungen insbesondere in den Dimensionen (territorialer) Schutzzumfang und Kosten. Damit können die aus Kapitel 4.2.3 bekannten Instrumente teilweise eingesetzt werden.⁷³² Zur Entscheidung, vor welchem Amt die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet werden soll, sind daher die entsprechenden Indikatoren bzw. Achsdimensionen für das durch das jeweilige Amt erreichbare Territorium zu ermitteln, um die Entscheidung für oder gegen ein Einleiten der regionalen bzw. nationalen Phase zu treffen. Zu beachten ist, dass dabei zwar die gleiche Bewertung durchgeführt wird wie bei Entscheidung E1.1,⁷³³ jedoch stehen in Phase 6 üblicherweise bessere Daten zur Verfügung auf deren Basis die Entscheidung E6.4 getroffen werden kann, da bis zu 31 Monate Produkt- bzw. Markterfahrung in die Entscheidung einfließen können. Aus Perspektive der vorhandenen Unsicherheit ist somit die Entscheidung E6.5 möglichst spät, also mit Ende der 30- bzw. 31-Monatsfrist zu treffen.

Für die Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E6.4.a und E6.4.b liefern die aus Kapitel 4 bekannten Instrumente keine Empfehlung. Unter Berücksichtigung der Wirkungen ergibt sich, dass die Handlungsalternative E6.5.b dann zweckmäßig ist, wenn

- ein Unterlassungsanspruch gegenüber einem Verletzer geltend gemacht werden soll, sodass eine baldige Patenterteilung angestrebt wird;
- gegenüber einer späteren, regionalen bzw. nationalen Anmeldung eines Konkurrenten, welche dieselbe Erfindung betrifft, zeitnah ein älteres Recht generiert werden soll, beispielsweise um eine Patenterteilung auf die Anmeldung des Konkurrenten zu verhindern.

In allen anderen Fällen wird die Alternative E6.5.a empfohlen, sofern dies aufgrund einer Rentabilitätsrechnung sowie der Betrachtung nach Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel 4.2.3.4 zweckmäßig zu sein scheint.

⁷³¹ Vgl. Artikel 67 (4) EPÜ

⁷³² Vgl. Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel 4.2.3.4,

⁷³³ Vgl. Kapitel 7.4.1.1

7.4.6.6 Entscheidungen E6.6 und E6.7

Die Entscheidungen E6.6 und E6.7 entsprechen bezüglich der Handlungsalternativen sowie der erzielbaren Wirkungen den Entscheidungen E5.4 und E5.5 in Phase 5 bzw. E4.5 und E4.6 in Phase 4, weswegen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung auf die entsprechenden Kapitel verwiesen wird.⁷³⁴

7.4.6.7 Entscheidung E6.8

Die Entscheidung E6.8 weist die Handlungsalternativen auf:

- a) eine Übersetzung der Anmeldung bei einem nationalen bzw. regionalen Amt einzureichen, das eine andere Amtssprache hat als die Sprache in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde und
- b) keine Übersetzung einzureichen.

7.4.6.7.1 Analyse der Wirkungen

Eine internationale Anmeldung hat in jedem Bestimmungsstaat die Wirkungen einer nationalen Anmeldung. Jedoch hat die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung in den meisten Staaten nur dann die Wirkungen⁷³⁵ einer nationalen Anmeldung, wenn die internationale Anmeldung in eine Amtssprache des jeweiligen Staates bzw. Amtes übersetzt wurde.⁷³⁶

Die Handlungsalternative E6.8.a hat somit die Wirkungen:

- dass aus der internationalen Anmeldung Ansprüche aus dem vorläufigen Schutz einer Anmeldung geltend gemacht werden können, meist sind dies Ansprüche auf angemessenes Entgelt und
- es entstehen Kosten durch das Ausarbeiten der Übersetzung(en).

⁷³⁴ Siehe Kapitel 7.4.4.5 sowie Kapitel 7.4.4.6

⁷³⁵ Vgl. Kapitel 2.1.3

⁷³⁶ Vgl. Artikel 153 (4) EPÜ

7.4.6.7.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Aus den Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung für die Handlungsalternative E6.8.a abgeleitet werden, wenn Rechte aus der Anmeldung in einem Staat mit einer anderen Amtssprache als der Sprache der veröffentlichten Anmeldung gegen einen Verletzer geltend gemacht werden sollen.

7.4.7 Entscheidungen in Phase 7

Phase 7 betrifft den Zeitraum nach Erteilung des Schutzrechtes und vor Ende der maximalen Laufzeit des Schutzrechtes.

7.4.7.1 Entscheidung E7.1

Die Entscheidung E7.1 weist die Handlungsalternativen auf:

- a) das Schutzrecht aufrechtzuerhalten und
- b) das Schutzrecht nicht aufrechtzuerhalten.

Für erteilte Schutzrechte sind üblicherweise Jahresgebühren zu entrichten, wobei die Höhe der Gebühr vom Amt und der verstrichenen Patentlaufzeit abhängig ist, zwischen Ämtern stark variiert und über die Laufzeit in der Regel ansteigt.⁷³⁷ Wird die Jahresgebühr nicht entrichtet, erlischt das Patent mit Ablauf einer Frist. Das Erlöschen eines Schutzrechtes hat dabei ex nunc Wirkung, d. h. die Wirkung des Schutzrechtes in der Vergangenheit bleiben von einem Nichtentrichten unberührt. Grundsätzlich kann jederzeit auf ein Schutzrecht verzichtet werden, sodass die Entscheidung E7.1 in Phase 7 immer getroffen werden kann. Jedoch ist eine zur Entscheidung E7.1 äquivalente Entscheidung über die Entrichtung von Jahresgebühren zwingend jährlich zu treffen, sofern bereits Jahresgebühren fällig sind. Diese Entscheidung ist für jeden Staat einzeln zu treffen, in welchem Schutz an der Erfindung besteht.

7.4.7.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit der Handlungsalternative E7.1.a verbundenen Wirkungen sind:

- Es entstehen aufgrund zu entrichtender Jahresgebühren Kosten und
- der Schutz bleibt aufrecht.

Die Handlungsalternative E7.1.b hat die Wirkung, dass die Wirkung des Schutzrechtes endet, gegebenenfalls mit Ablauf einer Nachfrist nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Jahresgebühren.⁷³⁸

⁷³⁷ Beispielsweise beträgt die Jahresgebühr für ein österreichisches Patent bzw. eine Patentanmeldung im sechsten Jahr 100,- EURO und im 20. Jahr 1700,- Euro.

⁷³⁸ Vgl. Artikel 86 (1) EPÜ sowie ABl. 2007 S4 S. 98 (DE)

7.4.7.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen ist ersichtlich, dass eines der aus den Kapiteln 4.2.3.1 bis 4.2.3.5 bekannten Instrumente zur Ableitung einer Handlungsempfehlung eingesetzt werden kann und soll, um über eine Sinnhaftigkeit der Aufrechterhaltung zu entscheiden. Da üblicherweise mit zunehmender Schutzrechtslaufzeit auch bessere Informationen über den aufgrund der Erfindung erreichten bzw. zukünftig erreichbaren Gewinn vorliegen, kann die Entscheidung auch unter Berücksichtigung einer Rentabilitätsrechnung getroffen werden, wobei der prognostizierte Gewinn durch das Benutzen der Erfindung im jeweiligen Staat den in diesem Staat zu entrichtenden Jahresgebühren gegenübergestellt wird. Weiter kann berücksichtigt werden, ob sich die strategische Bedeutung des Schutzrechtes für das Unternehmen geändert hat, beispielsweise weil ein Technologiewechsel erfolgt ist, und dadurch eine Aufrechterhaltung nicht mehr gerechtfertigt ist.⁷³⁹

7.4.7.2 Entscheidung E7.2.

Nach Erteilung eines europäischen Patentbeschlusses hat der Patentinhaber die Möglichkeit, das Patent zentral vor dem EPA zu beschränken oder zu widerrufen.⁷⁴⁰ Dies kann zweckmäßig sein, wenn relevanter Stand der Technik ermittelt wird, um kostenintensiven Nichtigkeitsverfahren zuvorzukommen. In anderen Patentsystemen sind teilweise analoge Regelungen vorgesehen.

Die Entscheidung E7.2 weist somit die Handlungsalternativen auf:

- a) das Schutzrecht zu beschränken;
- b) das Schutzrecht zu widerrufen und
- c) das Schutzrecht weder zu beschränken noch zu widerrufen.

7.4.7.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Wirkungen der Handlungsalternativen E7.2.a und E7.2.b sind:

- Das Schutzrecht wird mit ex tunc Wirkung eingeschränkt bzw. vollständig widerrufen und

⁷³⁹ Vgl. Van Wijk (2005) S. 85

⁷⁴⁰ Vgl. Artikel 105a EPÜ

- gegebenenfalls kann dadurch das Schutzrecht gegenüber einem ermittelten Stand der Technik in eine rechtsbeständige Fassung gebracht werden, um Nichtigkeitsverfahren zu verhindern bzw. diesen durch ein Widerruf einzuweichen.

7.4.7.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen ergibt sich, dass eine der Handlungsalternativen E7.2.a oder E7.2.b genau dann zweckmäßig sind, wenn

- das Schutzrecht in der erteilten Fassung möglicherweise nicht rechtsbeständig ist;
- ein Risiko als hoch erachtet wird, dass ein Dritter eine Nichtigkeitsklage einbringt und
- der Patentinhaber nicht bereit ist das Risiko eines Nichtigkeitsverfahrens einzugehen.

Ob die Handlungsalternative E7.2.a oder E7.2.b gewählt wird, muss dabei davon abhängig gemacht werden, ob das Schutzrecht durch Beschränken in eine rechtsbeständige Fassung gebracht werden kann.

7.4.7.3 Entscheidung E7.3

Die Entscheidung E7.3 entspricht in Bezug auf die Handlungsalternativen sowie die erzielbaren Wirkungen der Entscheidung E4.5 in Phase 4, weswegen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung auf das entsprechende Kapitel verwiesen wird.⁷⁴¹ Darüber hinaus ist in Phase 7 mit zunehmender Patentlaufzeit für eine Verwertung insbesondere die abnehmende Patentrestlaufzeit zu berücksichtigen.⁷⁴²

⁷⁴¹ Siehe Kapitel 7.4.4.5

⁷⁴² Dadurch ist einerseits die Unsicherheit meist reduziert. Andererseits stehen damit auch weniger Möglichkeiten zur Verfügung, insbesondere in Bezug auf Technologie- und Marktentwicklung.

7.4.7.4 Entscheidung E7.4

Die Entscheidung E7.4 weist zusätzlich zu den Handlungsalternativen der Entscheidung E6.7 die Handlungsalternative auf, aus dem Schutzrecht Ansprüche auf Unterlassung geltend zu machen, da in Phase 7 ein erteiltes Schutzrecht vorliegt.⁷⁴³

Damit liegen im Fall einer Schutzrechtsverletzung folgende Handlungsalternativen vor:

- a) aus dem Schutzrecht Ansprüche auf Unterlassung geltend zu machen
- b) aus dem Schutzrecht Ansprüche auf angemessenes Entgelt geltend zu machen
und
- c) keine Rechte aus dem Schutzrecht geltend zu machen.

7.4.7.4.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternativen E7.4.a und E7.4.b haben die Wirkungen

- Dem Mitbewerb wird kommuniziert, dass aus Schutzrechten stammende Rechte auch geltend gemacht werden und
- das Kosten- wie Nutzenrisiko eines Rechtsstreites wird eingegangen.

Darüber hinaus hat die Handlungsalternative E7.4.a die Wirkungen, dass einerseits durch den Verletzer keine die Erfindung nutzenden Produkte mehr auf den Markt gebracht werden, sofern die Ansprüche zu Recht bestehen bzw. anerkannt werden. Dadurch wird eine Monopolstellung am Markt erreicht, die gewinnsteigernd genutzt werden kann. Andererseits werden keine Erträge durch für eine Benutzung der Erfindung bezahltes Entgelt lukriert.

Die Handlungsalternative E7.4.b hat im Unterschied dazu die Wirkung, dass weiterhin Erträge generiert werden, wenn der in das Recht Eingreifende nicht die Benutzung der Erfindung beendet, sofern die Ansprüche zu Recht bestehen bzw. anerkannt werden.

7.4.7.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Wie zur Ableitung einer Handlungsempfehlung bei der Entscheidung E3.6.beschrieben, ist auch hier zur grundsätzlichen Entscheidung, ob Rechte geltend gemacht werden sollen, also zwischen den Handlungsalternativen E7.4.a bzw. E7.4.b einerseits und

⁷⁴³ Vgl. Kapitel 2.1.3

E7.4.c andererseits, die Schutzrechtsposition sowie die finanzielle Stärke genau zu analysieren.⁷⁴⁴

Sofern die Entscheidung für ein Geltendmachen von Ansprüche getroffen wird, verbleibt die Entscheidung, ob Ansprüche auf Unterlassung oder angemessenes Entgelt geltend gemacht werden sollen. Dazu kann eine Handlungsempfehlung nur in Kenntnis der Unternehmensziele getroffen werden.⁷⁴⁵

Steht ausschließlich eine Gewinnoptimierung im Vordergrund, kann eine Handlungsempfehlung unter Berücksichtigung der in den alternativen Szenarien E7.4.a und E7.4.b erzielbaren Mehreinnahmen durch erhöhte Preise einerseits und erhöhte Einnahmen durch angemessenes Entgelt andererseits abgeleitet werden. Dabei sind gegebenenfalls bei Szenario E7.4.a auch Kosten einer Markterschließung zu berücksichtigen, die nicht auftreten, wenn unter Wahl der Handlungsalternative E7.4.b ein bestehendes Produktions- und Vertriebsnetz des Verletzers für das Erwirtschaften des angemessenen Entgelts genutzt wird. Die Entscheidung E7.4 ist somit immer auch in Verbindung mit der Entscheidung E7.3 zu sehen.

Jedoch kann der Patentinhaber auch eine andere Strategie als eine Gewinnmaximierung verfolgen, beispielsweise, dass eine bestimmte Technologie gar nicht auf den Markt gebracht wird, sodass die Nutzwerte der einzelnen Handlungsalternativen nur unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie ermittelt werden können.

⁷⁴⁴ Vgl. Kapitel 7.4.3.6.2

⁷⁴⁵ Vgl. Kapitel 6.1.1

7.5 Überprüfen der Anforderungserreichung

Zum Abschluss des theoretischen Teiles der Arbeit wird das Werkzeug daraufhin untersucht, ob die in Kapitel 7.1 erarbeiteten Anforderungen erfüllt werden.

7.5.1 Vollständigkeit

Mit dem entwickelten Werkzeug wird durch eine Aufteilung der Strategiewahl auf 35 Einzelentscheidungen eine der Anforderung entsprechende vollständige Abbildung der Komplexität des Erteilungsverfahrens erreicht. Für die einzelnen Entscheidungen werden entweder mit aus der Literatur bekannten Instrumenten abhängig von Unternehmens- bzw. Umfeldfaktoren Handlungsempfehlungen abgeleitet oder durch Analyse der Wirkungen die Basis für eine Nutzwertanalyse gegeben, mit welcher unter Berücksichtigung der Unternehmensziele Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. Die Anforderung an Vollständigkeit ist daher durch das entwickelte Werkzeug erfüllt.⁷⁴⁶

7.5.2 Validität

Aufgrund der gewählten Systematik zum Ableiten von Handlungsempfehlungen, wobei einerseits aus der Literatur bekannte Instrumente eingesetzt werden und andererseits ergänzend aus Zielen und Wirkungen der Handlungsalternativen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, ist die Validität⁷⁴⁷ des Werkzeuges einerseits gestützt durch die aus der Literatur bekannten Instrumente und andererseits durch die präskriptive Entscheidungstheorie.

Dass die zur Anwendung der präskriptiven Entscheidungstheorie in Kapitel 7.4 abgeleiteten Wirkzusammenhänge zwischen den einzelnen Handlungsalternativen und deren Wirkungen auch den tatsächlichen Wirkungen dieser Handlungsalternativen entsprechen, ist zum einen gestützt durch die jeweils angegebenen Literatur- bzw. Gesetzesstellen.

Zum anderen wird anhand der in Kapitel 8 beschriebenen Anwendung an Entscheidungssituationen ex post und Abgleich mit tatsächlich getroffenen

⁷⁴⁶ Vgl. Kapitel 7.1.1

⁷⁴⁷ Vgl. Kapitel 7.1.2

Entscheidungen gezeigt, dass die mit den angenommenen Wirkzusammenhängen gebildeten Handlungsempfehlungen auch tatsächlich getroffenen Entscheidungen entsprechen.

Dem Autor ist bewusst, dass auch dadurch die Validität des Werkzeuges nicht abschließend beweisbar ist, jedoch kann angeführt werden, dass eine durch regelmäßige Divergenzen zu getroffenen Entscheidungen wohl naheliegende Falsifikation der Gültigkeit in Kapitel 8 nicht nachgewiesen werden kann.

7.5.3 Logische Widerspruchsfreiheit

Die geforderte logische Widerspruchsfreiheit und Konsistenz mit bekannten Instrumenten⁷⁴⁸ wird durch Einbeziehung vorhandener Instrumente in die Strategieentwicklung soweit als möglich erreicht. Wie in Kapitel 7.4 ausgeführt, werden bekannte Instrumente nur in Bereichen ergänzt, in denen diese nicht anwendbar sind, beispielsweise für Entscheidungen, welche nur die rechtliche bzw. patentrechtliche Dimension betreffen.

7.5.4 Praktikabilität

Die geforderte Praktikabilität⁷⁴⁹ wird durch das Aufteilen einer Strategieentscheidung auf Einzelentscheidungen erreicht, die für sich genommen mit geringem Aufwand beantwortet werden können, da die Zahl der Handlungsalternativen gegenüber einer Gesamtstrategieentscheidung wesentlich reduziert ist. Weiter wird dem Umstand, dass die Unsicherheit zu Beginn des Erteilungsverfahrens häufig sehr hoch ist,⁷⁵⁰ durch ein Ableiten von Handlungsempfehlungen zum spätest möglichen Zeitpunkt Rechnung getragen, zu welchem üblicherweise die einer Entscheidung zugrunde liegende Informationsbasis fundiertere Entscheidungen erlaubt als in frühen Phasen.

⁷⁴⁸ Vgl. Kapitel 7.1.3

⁷⁴⁹ Vgl. Kapitel 7.5.4

⁷⁵⁰ Vgl. Kapitel 1.1.1

7.5.5 Objektivität

Das Erreichen der Anforderung an Objektivität⁷⁵¹ wird einerseits sichergestellt durch das Berücksichtigen von Indikatoren, die objektiv ermittelbar sind. Andererseits sind bei gegebenen Unternehmenszielen auch die Nutzwerte der Handlungsalternativen der nicht mit bekannten Methoden unterstützbaren Entscheidungen objektiv ermittelbar. Eine subjektive, durch überschwängliche Erwartungen bzw. überschätztes Risiko beeinflusste Komponente der Entscheidungen wird durch ein Berücksichtigen von Unsicherheit bei einzelnen Entscheidungen zumindest gedämpft.⁷⁵²

⁷⁵¹ Vgl. Kapitel 7.1.5

⁷⁵² Die Grenzen der Objektivität des Werkzeuges liegen daher in der Differenz zwischen vom Anwender empfundener und tatsächlicher Unsicherheit.

8 Prototypische Anwendung anhand von Fallbeispielen

In diesem Kapitel wird die prototypische Anwendung des erarbeiteten Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen an Unternehmen bzw. Einzelerfindern in entsprechenden Entscheidungssituationen beschrieben.

Ziel der prototypischen Anwendung ist es, die erfolgte Identifikation relevanter Entscheidungsphasen und einzelnen Entscheidungen in diesen Phasen sowie Anwendung von bekannten Instrumenten aus dem Technologiemanagement unter Zuhilfenahme der präskriptiven Entscheidungstheorie auf diese Entscheidungen entwickelte Werkzeug zu testen. Es wird damit gemäß dem erkenntnistheoretischen Charakter der Arbeit, dem kritischen Rationalismus, versucht, das in Kapitel 7 erarbeitete Werkzeug zu falsifizieren.⁷⁵³ Ziel ist somit nicht, die Gültigkeit des Werkzeuges zu beweisen, welche aufgrund der systematischen Ableitung von Einzelentscheidungen sowie Handlungsempfehlungen mittels der Literatur angenommen wird.

Dabei werden im Rahmen der prototypischen Anwendung Entscheidungen in Entscheidungssituationen beschrieben sowie die Anwendung des Werkzeuges für diese Entscheidungen ex post umrissen.⁷⁵⁴ Anschließend werden die mit dem Werkzeug ex post abgeleiteten Handlungsempfehlungen den tatsächlich getroffenen Entscheidungen gegenübergestellt.

Eine Falsifikation wäre nach Ansicht des Autors dann naheliegend, wenn die mit dem Werkzeug abgeleiteten Handlungsempfehlungen regelmäßig von den getroffenen Entscheidungen abweichen würden. Einzelne Abweichungen könnten auch dadurch begründet sein, dass Entscheidungen nicht rational getroffen wurden, während die Arbeit den Ansatz der präskriptiven Entscheidungstheorie verfolgt, welcher rationales Verhalten voraussetzt.⁷⁵⁵

⁷⁵³ Vgl. Kapitel 1.3 sowie 7.5.2

⁷⁵⁴ Von einer detaillierten Darstellung, beispielweise von Unternehmensdaten sowie Ergebnissen der gebildeten Nutzwertanalysen, wird unter einem Verweis auf das Vertraulichkeitsverhältnis des Autors zu den beschriebenen Unternehmen bzw. Erfindern jeweils abgesehen.

⁷⁵⁵ Vgl. Kapitel 6.1.1

8.1 Prototypische Umsetzung in Phase 1

In den Phasen 1 und 2 wird die Anwendung des Werkzeuges für einen sogenannten Einzelerfinder gezeigt, d. h. eine natürliche Person, die eine Erfindung getätigt und bislang kein Unternehmen zur Umsetzung derselben gegründet hat. Die Erfindung betrifft einen Gegenstand des täglichen Lebens, der das Sortiment von Baumärkten gut ergänzen würde. Seitens des Erfinders besteht eine hohe Unsicherheit über die künftige Entwicklung, insbesondere wie Kunden erreicht werden können, ob selbst produziert oder eine Lizenz vergeben werden soll. Der Erfinder ist vom Nutzen der Erfindung für den Anwender überzeugt, der auch außerhalb Österreichs zu Umsätzen führen könnte.

Eine Patentrecherche sowie eine Analyse der Erfindung anhand der Indikatoren aus Kapitel 7.4.1.1.2 ergibt, dass ein technischer Abstand zu bekannten Lösungen vorhanden ist und ein mittlerer Kundennutzen gegeben zu sein scheint. Da der Erfinder über keine Möglichkeiten verfügt, den Gegenstand der Erfindung zu am Markt für vergleichbare Produkte üblichen Preisen herzustellen, zeigt die Analyse eine geringe Ausprägung im Bereich Ressourcenstärke.

Da ein wirtschaftliches Potenzial gegeben zu sein scheint, kann in einem ersten Schritt nicht dazu geraten werden, die Erfindung ohne Schutz zu erlangen zu verwerfen, weshalb die Entscheidung E1.1 zugunsten einer Schutzrechtsanmeldung getroffen wird.

Bei der Entscheidung zwischen den möglichen Schutzrechtsanmeldungen werden angesichts einer hohen vorhandenen Unsicherheit eine internationale Anmeldung und eine europäische Anmeldung in einem ersten Schritt ausgeschlossen.⁷⁵⁶

Schließlich wird die Entscheidung nach einer Nutzwertanalyse der Handlungsalternativen zugunsten einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung getroffen, um Kosten aufgrund amtlicher Gebühren soweit als möglich zu reduzieren.

Da eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde und möglicherweise mit Ende der Prioritätsfrist eine Nachanmeldung im Ausland erfolgt, wird von einem Benutzen der Erfindung in Phase 1 abgesehen, sodass kein neuheitsschädlicher Stand der Technik gebildet wird.

Die folgende Abbildung 49 zeigt den für Phase 1 wesentlichen Teil der in Kapitel 7.2 entwickelten morphologischen Darstellung der relevanten Entscheidungen. Dabei sind

⁷⁵⁶ Vgl. Kapitel 7.4.1.1

die durch Anwendung des Werkzeuges ermittelten empfohlenen Handlungsalternativen grau hinterlegt. Die durch eine Linie verbundenen Kreise stellen die tatsächlich gewählten Handlungsalternativen dar.

Phase 1	E1.1	Veröffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer österreichischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung;	Ausarbeitung und Einreichung einer internationalen Anmeldung;
	E1.2	Benutzen der Erfindung;			Kein Benutzen der Erfindung		

Abbildung 49: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 1⁷⁵⁷

Wie ersichtlich decken sich die mit dem Werkzeug abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit den tatsächlich gewählten Handlungsalternativen.

⁷⁵⁷ Quelle: Eigene Darstellung

8.2 Prototypische Umsetzung in Phase 2

Die Anwendung in Phase 2 schließt an die Anwendung in Phase 1 direkt an.⁷⁵⁸

Der Erfinder ist daran interessiert, für die Erfindung Schutz zu erlangen, weswegen die Handlungsempfehlung abgeleitet wird, die Gebühren unter Wahl der Handlungsalternative E2.1.a fristgerecht zu entrichten.⁷⁵⁹

Insbesondere weil die bestehende Unsicherheit noch sehr hoch ist und ein Eingriff in das Schutzrecht im Ausland nicht bekannt ist, wird von einer prioritätsbegünstigten Nachanmeldung in Phase 2 abgesehen, sodass die Handlungsalternative E2.2.b empfohlen wird.⁷⁶⁰

Für den Erfinder besteht kein Interesse an einer weiteren, den Anmeldetag der Anmeldung beanspruchenden Teilanmeldung, insbesondere soll nicht ein Anmeldetag trotz Nichtentrichtung der Anmeldegebühr erhalten werden. Es wird daher Handlungsalternative E2.3.b empfohlen und von der Einreichung einer Teilanmeldung in Phase 2 abgesehen.⁷⁶¹

Zur Ableitung einer Handlungsempfehlung in Bezug auf die die Verwertung der Erfindung betreffende Entscheidung E2.4 werden das Produkt, die Kompetenzen des Erfinders sowie der bestehende Markt analysiert.⁷⁶²

Im Ergebnis handelt es sich zwar um ein einfaches Produkt, jedoch ist es für den Erfinder schwierig, dieses zu marktüblichen Preisen herzustellen, auch wenn ein Prototyp selbst hergestellt werden konnte. Weiter ist davon auszugehen, dass auch nach erfolgreichem Markteintritt nur ein geringer Marktanteil am Gesamtmarkt dieser Konsumgüter erreicht werden kann, wobei ein relativ hohes Marktvolumen besteht, sodass mit hohen Markteintrittsbarrieren gerechnet wird.⁷⁶³ Die Analyse ergibt damit aus Sicht der Transaktionskostentheorie die Handlungsempfehlung, Lieferanten aufzubauen und eine Eigenfertigung nicht anzustreben.⁷⁶⁴

Aus Sicht des ressourcenbasierten Ansatzes ergibt sich die Handlungsempfehlung, Kooperationen mit Know-how-Trägern zu suchen.⁷⁶⁵ Auch unter Berücksichtigung der

⁷⁵⁸ Vgl. Kapitel 7.2.1.2

⁷⁵⁹ Vgl. Kapitel 7.4.2.1

⁷⁶⁰ Vgl. Kapitel 7.4.2.2

⁷⁶¹ Vgl. Kapitel 7.4.2.3

⁷⁶² Vgl. Kapitel 4.2.5 sowie 4.2.6

⁷⁶³ Vgl. Kapitel 4.2.7

⁷⁶⁴ Vgl. Abbildung 36 auf S. 137

⁷⁶⁵ Vgl. Abbildung 37 auf S. 138

Markteintrittsbarrieren sowie des technischen Wertes der Erfindung ist zur Verwertung ein geringer Grad an Involviertheit günstig.⁷⁶⁶

Im Ergebnis ergibt sich bezüglich der Verwertung unter Berücksichtigung der verschiedenen Ansätze zur Ableitung einer entsprechenden Handlungsempfehlung eine Empfehlung zugunsten einer Verwertung mit geringer Involviertheit. Dabei wird eine Kooperation mit einem am Markt aktiven und etablierten Unternehmen sowohl bezüglich möglicher Vertriebskanäle als auch bezüglich der Fertigung oder eine Lizenzvergabe vorgeschlagen.

Vom Erfinder wurde bezüglich der Verwertung in Phase 2 versucht, mit Unternehmen, welche sowohl in Bezug auf eine Fertigung als auch in Bezug auf einen Vertrieb ähnlicher Produkte etabliert sind, in Kontakt zu treten, um diesen die Gebrauchsmusteranmeldung zu verkaufen oder über eine Lizenzvergabe an durch das erfindungsgemäße Produkt erzielten Umsätzen zu partizipieren.

Ziel war somit übereinstimmend mit der abgeleiteten Handlungsempfehlung, die Erfindung mit einem geringen Grad an Involviertheit zu verwerten.

In der folgenden Abbildung 50 sind in analoger Weise zur Abbildung 49 die empfohlenen und gewählten Handlungsalternativen für Phase 2 dargestellt.

Phase 2	E2.1	Gebühren einreichen	Gebühren nicht entrichten
	E2.2	prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen	Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen
	E2.3	Teil anmeldung einreichen	Keine Teil anmeldung einreichen
	E2.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten

Abbildung 50: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 2⁷⁶⁷

Ersichtlich ist, dass sich auch in Phase 2 die mit dem entwickelten Werkzeug abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit den tatsächlich gewählten Handlungsalternativen decken.

⁷⁶⁶ Vgl. Abbildung 48 auf S. 193

⁷⁶⁷ Quelle: Eigene Darstellung

8.3 Prototypische Umsetzung in Phase 3 und Phase 4

Die Umsetzung in den Phasen 3 und 4 wird an Entscheidungssituationen eines Kleinunternehmens gezeigt, welches im Bereich spezialisierter Produkte für eine besondere Gruppe von Personen tätig ist, wobei in Phase 1 eine österreichische Patentanmeldung eingereicht wurde.

Der Markt für derartige Produkte ist in Österreich klein, sodass auch nur geringe Markteintrittsbarrieren vorliegen. Für eine Verwertung in Österreich wurde daher eine Verwertungsstrategie mit einem mittleren Grad an Involviertheit gewählt, wobei das Unternehmen in den Produktionsprozess eingebunden ist, welcher von einem Fertigungsunternehmen umgesetzt wird.

Auch in den Vertrieb der erfindungsgemäßen Produkte in Österreich ist das Unternehmen teilweise eingebunden. Weiter hat sich gezeigt, dass auch über Österreich hinaus Interesse am Produkt besteht. Da dieser Markt und damit auch die Markteintrittsbarrieren größer sind, ist das Unternehmen bestrebt, für den nicht österreichischen Markt einen Partner für eine Lizenzvereinbarung zu finden, der bereits auf diesem Markt tätig und etabliert ist.

Es liegen damit für unterschiedliche Territorien verschiedene Verwertungsmodelle in Bezug auf eine Involviertheit in die Leistungserbringung vor. Im Folgenden wird untersucht, ob entsprechende Handlungsempfehlungen auch mit dem entwickelten Werkzeug ableitbar sind.

Dazu wird der in Kapitel 4.2.7 erarbeitete Ansatz zur Ableitung einer Handlungsempfehlung in Bezug auf eine Verwertung unter Berücksichtigung von Markteintrittsbarrieren herangezogen. Der die Handlungsempfehlung demnach einerseits determinierende technische Patentwert ist für eine Verwertung in Österreich und der Europäischen Union ident, weswegen die Handlungsempfehlungen in der in Abbildung 38⁷⁶⁸ gewählten Darstellung auf einer horizontalen Linie liegen müssen.

Bezüglich der die Handlungsempfehlung andererseits determinierenden Markteintrittsbarrieren ergeben sich zwischen der Verwertung innerhalb und außerhalb Österreichs wie vorstehend ausgeführt Unterschiede, sodass sich unterschiedliche Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Verwertung ergeben. Diese decken sich mit den tatsächlich gewählten Handlungsalternativen.

⁷⁶⁸ Vgl. S. 157

Die empfohlenen und auch tatsächlich gewählten Handlungsempfehlungen sind in der folgenden Abbildung 51 eingetragen, welche die Anwendung des in Kapitel 4.2.7 erarbeiteten und in Kapitel 7.4.2.4.2 konkretisierten Ansatzes zeigt. Dabei sind die Verwertung in Österreich durch einen blauen Kreis und die Verwertung außerhalb Österreichs durch einen roten Kreis gekennzeichnet.

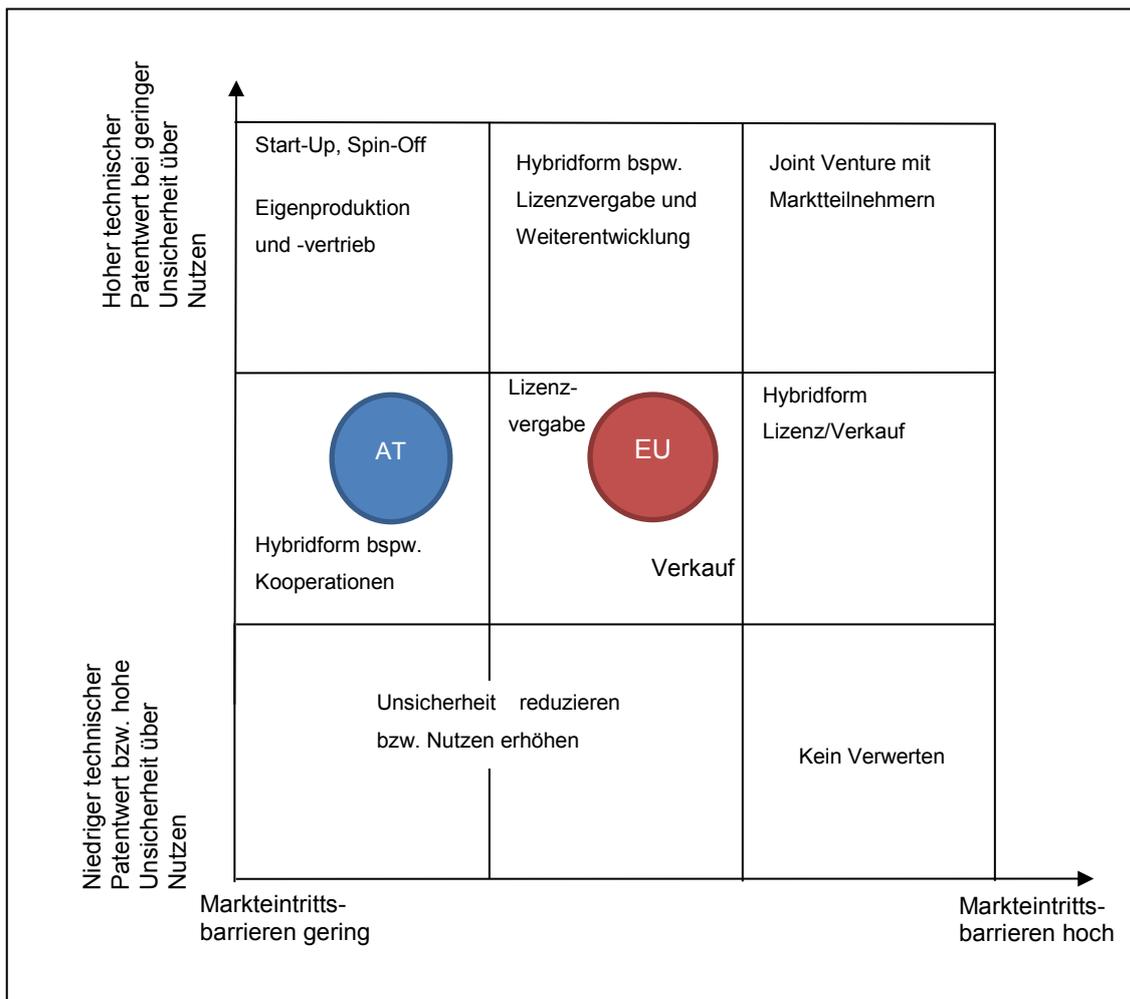


Abbildung 51: Gewählte Handlungsalternativen für Verwertung⁷⁶⁹

Da kein Bedarf besteht, gegen einen Verletzer vorzugehen, wird bezüglich der Entscheidungen E3.4 und E4.4 die Handlungsempfehlung abgeleitet, keine vorzeitige Veröffentlichung zu beantragen.

⁷⁶⁹ Quelle: Eigene Darstellung

Aus demselben Grund ist auch bloß eine defensive Nutzung des Schutzrechtes möglich, welche verhindern soll, dass Dritte das Produkt ohne Zustimmung des Unternehmens ebenfalls auf den Markt bringen (Entscheidung E3.6 und E4.6).

Weil im Vorbescheid des ÖPA keine mangelnde Einheitlichkeit beanstandet wurde, wird ein Einreichen einer Teilanmeldung nicht empfohlen (Entscheidung E4.3).

Insbesondere aufgrund der in Phase 1 auch bei diesem Unternehmen bestehenden Unsicherheit über die weitere Entwicklung im durch die Patentanmeldung geschützten Geschäftsbereich wurde die Entscheidung E1.1 zugunsten einer österreichischen Patentanmeldung getroffen.

In Phase 4 ist nunmehr die Unsicherheit insofern reduziert, als klar ist, dass außerhalb Österreichs in mehreren Mitgliedsstaaten des EPÜ Interesse an erfindungsgemäßen Produkten besteht.

Die in Phase 4 spätestens zu treffende Entscheidung über eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung (Entscheidung E4.2) wird zugunsten einer europäischen Patentanmeldung getroffen, da einerseits nur geringe Aussichten bestehen, die Erfindung auch außerhalb des EPÜ-Raumes zu verwerten, weshalb die Kosten einer internationalen Anmeldung nicht gerechtfertigt zu sein scheinen, und andererseits eine europäische Patentanmeldung günstiger ist als Nachanmeldungen in sämtlichen EPÜ-Staaten, in denen die Erfindung verwertet werden soll.⁷⁷⁰

Da die Erfindung durch Benutzung bereits veröffentlicht ist und auch weiterhin eine Verwertung angestrebt wird, besteht kein Grund für ein Zurückziehen der Anmeldung, um die Veröffentlichung derselben zu verhindern (Entscheidungen E3.1 und E4.1).

⁷⁷⁰ Vgl. Kapitel 7.4.4.2

Abbildung 52 zeigt die empfohlenen und tatsächlich gewählten Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung nach Kapitel 7.2.2. Dabei ist die Handlungsempfehlung bezüglich der Verwertung in Österreich blau und bezüglich der Verwertung außerhalb Österreichs rot markiert. Analog sind die gewählten Handlungsalternativen bezüglich der Verwertung in Österreich durch blaue Kreise und für die Verwertung außerhalb Österreichs durch rote Kreise markiert.

Phase 3	E3.1	Anmeldung weiterverfolgen	Anmeldung zurückziehen
	E3.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen	Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen
	E3.3	Teil anmeldung einreichen	Keine Teil anmeldung einreichen
	E3.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen	Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen
	E3.5	Involvierendes Verwerten	Nicht involvierendes Verwerten
	E3.6	Offensives Verwerten	Kein Verwerten
Phase 4	E4.1	Anmeldung weiterverfolgen	Anmeldung zurückziehen
	E4.2	Prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen	Keine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung einreichen
	E4.3	Teil anmeldung einreichen	Keine Teil anmeldung einreichen
	E4.4	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen	Keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen
	E4.5	Involvierendes Verwerten	Nicht involvierendes Verwerten
	E4.6	Offensives Verwerten	Kein Verwerten

Abbildung 52: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in den Phasen 3 und 4⁷⁷¹

Wie ersichtlich decken sich damit auch in den Phasen 3 und 4 die empfohlenen mit den gewählten Handlungsalternativen.

⁷⁷¹ Quelle: Eigene Darstellung

8.4 Prototypische Umsetzung in Phase 5

Die prototypische Umsetzung in Phase 5 wird an einem Kleinunternehmen gezeigt. Die durch eine österreichische Patentanmeldung (Entscheidung E1.1) und eine die Priorität der österreichischen Patentanmeldung beanspruchende internationale Anmeldung (Entscheidung E4.2) geschützte Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung im Bereich Wärme- und Energieversorgung. Für die erfindungsgemäßen Produkte liegt ein großer Markt mit entsprechend großen Markteintrittsbarrieren vor. Das Verfahren bzw. die Vorrichtung weisen aufgrund verbesserter Effizienz einen hohen technischen Wert auf, sodass als Verwertungsstrategie unter Einsatz des in Kapitel 4.2.7 erarbeiteten Ansatzes eine Verwertung mit einem mittleren Grad an Involviertheit abgeleitet werden kann (Entscheidung E5.4), wobei mit einem etablierten Unternehmen im Bereich der Herstellung und des Vertriebes kooperiert wird. Dabei wird das Verfahren in Kooperation mit dem produzierenden Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt.

Auch hier liegt keine bekannte Verletzung vor, sodass eine Empfehlung gegen eine Beantragung vorzeitiger Veröffentlichung ableitbar ist (Entscheidungen E5.3).

Weiter kann dadurch nur eine defensive Verwertung erfolgen (Entscheidung E5.5).

Im Vorbescheid des ÖPA wurde mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, wobei zwei Erfindungen vorliegen sollen. Da auch die zweite Erfindung bereits erfolgreich verwertet wird, wird unter Einsatz des Patentportfolios nach PFEIFFER die Handlungsempfehlung abgeleitet, eine Teilanmeldung für diese gesonderte Erfindung einzureichen (Entscheidung E5.2).⁷⁷²

Die folgende Abbildung 53 zeigt wieder die empfohlenen und tatsächlich gewählten Handlungsalternativen in Phase 5. Wie ersichtlich sind auch in Phase 5 die empfohlenen mit den gewählten Handlungsalternativen kongruent.

Phase 5	E5.1	Anmeldung weiterverfolgen	Anmeldung zurückziehen	
	E5.2	Teilanmeldung einreichen	Keine Teilanmeldung einreichen	
	E5.3	Vorzeitige Veröffentlichung beantragen	keine vorzeitige Veröffentlichung beantragen	
	E5.4	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten	Kein Verwerten
	E5.5	Offensives Verwerten	Nicht offensives Verwerten	

Abbildung 53: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 5⁷⁷³

⁷⁷² Vgl. Kapitel 7.4.4.3.2. Auch ein Einsatz des Patentportfolios nach FAIX führt hier zu einem identen Ergebnis.

⁷⁷³ Quelle: Eigene Darstellung

8.5 Prototypische Umsetzung in Phase 6

Die prototypische Umsetzung in Phase 6 wird gezeigt für einen Anmelder, welcher eine Entwicklung im Bereich der Fertigungstechnik getätigt hat, die mittlerweile von mehreren Lizenznehmern eingesetzt wird, wobei die Erfindung mit sehr geringem Grad an Involviertheit verwertet wird (Entscheidung E6.6).

Da die Lizenznehmer sowie die Abnehmer der von den Lizenznehmern hergestellten Produkte international verteilt sind, wurde entschieden, anschließend an eine nationale Erstanmeldung (Entscheidung E1.1) eine internationale Anmeldung einzureichen (Entscheidung E4.2), für welche die Entscheidungssituationen in Phase 6 umrissen werden. Die nur bei einer europäischen Patentanmeldung zu treffende Entscheidung, ob die Anmeldung unter Stellung des Prüfungsantrages aufrechterhalten werden soll, stellt sich daher hier nicht (Entscheidung E6.1).

Der Anmelder ist der Ansicht, den Stand der Technik sehr gut zu kennen. Eine Nutzwertanalyse bezüglich eines Antrages auf ergänzende internationale Recherche ergibt eine Handlungsempfehlung gegen eine Einreichung eines Antrages auf ergänzende internationale Recherche (Entscheidung E6.3).

Weiter sind die Lizenznehmer in Staaten, deren Ämter einen internationalen vorläufigen Prüfbericht üblicherweise nicht ohne Weiteres übernehmen, weswegen die Handlungsempfehlung abgeleitet wird, einen entsprechenden Antrag nicht einzureichen (Entscheidung E6.4).

Zur Entscheidung E6.5, in welchen Staaten bzw. Regionen die nationale bzw. regionale Phase eingeleitet werden soll, werden die in Phase 6 vorhandenen umfangreichen Informationen über bisherige Benutzung der Erfindung sowie dabei generierte Umsätze herangezogen und die Handlungsempfehlung abgeleitet, die regionale bzw. nationale Phase zum spätest möglichen Zeitpunkt mit Wirkung für jene Staaten einzuleiten, in denen relevante Lizenznehmer ihren Sitz haben, sowie in den Staaten, in denen die Endprodukte im Wesentlichen vertrieben werden.⁷⁷⁴

Da keine Informationen über eine Verletzung des Schutzrechtes vorliegen, ist nur ein defensives Verwerten möglich (Entscheidung E6.7).

Weiter wird aus demselben Grund die Empfehlung abgeleitet, keine Übersetzungen der Veröffentlichung in Staaten mit von der Veröffentlichungssprache der

⁷⁷⁴ Vgl. Kapitel 7.4.6.5.2

internationalen Anmeldung abweichenden Amtssprachen einzureichen (Entscheidung E6.8).

Die folgende Abbildung 54 zeigt die abgeleiteten Handlungsempfehlungen und die tatsächlich gewählten Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung. Wie ersichtlich decken sich auch in Phase 6 die mittels des Werkzeuges abgeleiteten mit den gewählten Handlungsalternativen.

Phase 6	E6.1	Stellen des Prüfungsantrages		Prüfungsantrag nicht stellen
	E6.2	Teilanmeldung einreichen		Keine Teilanmeldung einreichen
	E6.3	Ergänzende internationale Recherche beantragen		Keine ergänzende internationale Recherche beantragen
	E6.4	Internationale vorläufige Prüfung beantragen		Keine internationale vorläufige Prüfung beantragen
	E6.5	Nationale Phase einleiten	Nationale Phase vorzeitig einleiten	Nationale Phase nicht einleiten
	E6.6	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten	Kein Verwerten
	E6.7	Offensives Verwerten	Nicht offensives Verwerten	
	E6.8	Übersetzung der Veröffentlichung einreichen		Keine Übersetzung der Veröffentlichung einreichen

Abbildung 54: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 6⁷⁷⁵

⁷⁷⁵ Quelle: Eigene Darstellung

8.6 Prototypische Umsetzung in Phase 7

Die prototypische Umsetzung in Phase 7 erfolgt an einem Unternehmen, welches seit mehreren Jahren Inhaber eines europäischen Patentes ist. Das Patent betrifft ein Produkt, welches durch das am Markt etablierte Unternehmen produziert und vertrieben wird (Entscheidung E7.3).

Während der gesamten Patentlaufzeit wurde kein relevanter Stand der Technik bekannt, sodass eine Handlungsempfehlung für ein Beschränken oder ein Widerrufen des europäischen Patentes nie ableitbar war (Entscheidung E7.2).

Weiter wurde keine Verletzung des Schutzrechtes bekannt, sodass nur eine defensive Verwertung möglich war (Entscheidung E7.4).

Im Zuge von zwischenzeitlich durchgeführten Entwicklungen wurde ein Substitutionsprodukt für das durch das Patent geschützte Produkt entwickelt, welches gegenüber dem geschützten Produkt mehrere Vorteile aufweist. Gleichzeitig sind die Umsätze für das durch das Patent geschützte Produkt seit wenigen Jahren rückläufig, wobei die generierten Überschüsse mittlerweile die Jahresgebühren der in mehreren Staaten aufrechten Patente nicht mehr decken.

Strategisch ist nun geplant, das neue Produkt am Markt einzuführen, weswegen auch künftig keine steigenden, die Kosten der Patenterhaltung deckenden Umsätze mehr erwartet werden. Es wird daher unter Einsatz des Patentportfolios nach FAIX⁷⁷⁶ die Handlungsempfehlung abgeleitet, das europäische Patent in sämtlichen Staaten, in denen es validiert wurde, durch Nichtzahlung der Jahresgebühren erlöschen zu lassen (Entscheidung E7.1).

Die folgende Abbildung 55 zeigt die abgeleiteten Handlungsempfehlungen und die tatsächlich gewählten Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung. Wie ersichtlich decken sich auch in Phase 7 die mittels des Werkzeuges abgeleiteten mit den tatsächlich gewählten Handlungsalternativen.

Phase 7	E7.1	Schutzrecht rechterhalten		Schutzrecht nicht aufrechterhalten	
	E7.2	Beschränken	Widerrufen		Widerrufen widerrufen
	E7.3	Involviertes Verwerten	Nicht involviertes Verwerten		Kein Verwerten
	E7.4	Offensives Verwerten - Unterlassung	Offensives Verwerten - angemessenes Entgelt	Nicht offensives Verwerten	

Abbildung 55: Empfohlene und gewählte Handlungsalternativen in Phase 7⁷⁷⁷

⁷⁷⁶ Vgl. Kapitel 7.4.7.1

⁷⁷⁷ Quelle: Eigene Darstellung

8.7 Schlussfolgerung

In diesem Kapitel wird das Ergebnis der prototypischen Anwendung diskutiert. Einerseits wird auf die im Rahmen der prototypischen Anwendung überprüften Anforderungen eingegangen und analysiert, inwieweit eine Erfüllung der Anforderungen überprüft und nachgewiesen werden konnte. Andererseits werden in diesem Kapitel die Grenzen der Überprüfung der Anforderungserreichung durch die prototypische Anwendung diskutiert. Weiter werden die Grenzen der Anwendbarkeit des Werkzeuges aufgezeigt.

8.7.1 Beitrag der prototypischen Anwendung für die Überprüfung der Anforderungserreichung

In den in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Umsetzungen des Werkzeuges konnte eine grundsätzliche Anwendbarkeit des entwickelten Werkzeuges auf reale Situationen gezeigt werden.

Zum einen konnte dargestellt werden, dass sich mit dem entwickelten Werkzeug Handlungsempfehlungen für verschiedenste Szenarien ableiten lassen. Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die im Werkzeug adressierten Entscheidungen auch sämtliche Entscheidungen abdecken, welche im Rahmen der einzelnen Strategieentwicklungsprozesse in realen Situationen getroffen wurden. Die im Kapitel 7.5.1 theoretisch bestätigte Erreichung der Vollständigkeit ist somit nunmehr auch empirisch untersucht, wobei das empirische Ergebnis das theoretische Ergebnis untermauert, dass die Vollständigkeit gegeben ist.

Weiter konnten unter Einsatz des Werkzeuges Handlungsempfehlungen, welche jeweils Teile einer Schutzrechtsstrategie bilden, innerhalb kurzer Zeit unter strukturiertem Einsatz der zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Informationen in entsprechenden Instrumenten bzw. in Nutzwertanalysen abgeleitet werden. Dadurch konnte neben der Vollständigkeit nunmehr die Praktikabilität im Rahmen der prototypischen Anwendung auch empirisch untersucht werden, wobei das im Kapitel 7.5.4 theoretisch ermittelte Ergebnis bestätigt werden konnte.

Darüber hinaus wurden jeweils Handlungsempfehlungen für jene Handlungsalternativen abgeleitet, welche auch tatsächlich gewählt wurden. Dem Autor ist bewusst, dass gemäß dem kritischen Rationalismus durch die gezeigte prototypische Umsetzung eine abschließende Verifikation nicht erfolgt ist. Jedoch

konnte diese bzw. eine Validität des Werkzeuges im Zuge der prototypischen Umsetzung auch nicht widerlegt werden, sodass das Werkzeug als valide gilt.

8.7.2 Grenzen des Werkzeuges

Wie im Kapitel 1.2 ausgeführt, ist es wesentliches Ziel dieser Arbeit, ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen im Bereich der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie für einen österreichischen Erfinder zu liefern. Wie in den Kapiteln 7.5 sowie 8.7.1 ausgeführt, konnte dieses Ziel erreicht werden. Jedoch bildet dieses Ziel keine scharfe Grenze der Anwendbarkeit des Werkzeuges. Wenngleich einige der im Rahmen der Analyse des Schutzrechtslebenszyklus ermittelten Entscheidungen bzw. einzelne Handlungsalternativen der jeweiligen Entscheidungen nur für einen österreichischen Erfinder bzw. Anmelder relevant sind, ist das Werkzeug in weiteren Bereichen auch für Erfinder bzw. Anmelder außerhalb Österreichs anwendbar, welche eine europäische Patentanmeldung oder eine internationale Anmeldung einreichen. So steigt beispielsweise unabhängig vom Staat, in dem eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wird, mit zunehmender Zeit der Grad an verfügbaren Informationen, insbesondere durch Zugang amtlicher Recherchenberichte. Weiter ist auch die Frist zur Einreichung prioritätsbegünstigter Nachanmeldungen bei sämtlichen 175 Staaten, welche die PVÜ ratifiziert haben, Teil der bei Wahl einer Strategie zu tätigen Überlegungen. Darüber hinaus sehen auch außerhalb Österreichs eine Vielzahl von Staaten vor, dass bestimmte Rechte erst ab der Veröffentlichung der Anmeldung bestehen und eine Veröffentlichung der Anmeldung durch entsprechende Handlungen verhindert werden kann. Es wird daher davon ausgegangen, dass die in Kapitel 7.2.1 entwickelte Gliederung des Schutzrechtslebenszyklus in sieben Phasen auch außerhalb Österreichs grundsätzlich bzw. mit je nach Rechtslage entsprechenden Adaptierungen anwendbar ist. Die in den jeweiligen Phasen relevanten Entscheidungen sind gegebenenfalls der Rechtslage anzupassen, jedoch ist es nach Ansicht des Autors möglich, die in Kapitel 7 entwickelte und umgesetzte Methodik zur Konzeption des Werkzeuges für einen österreichischen Erfinder analog zur Konzeption eines Werkzeuges für einen Erfinder außerhalb Österreichs einzusetzen.

Jedoch sollte das Werkzeug nicht ohne Analyse der Unterschiede zur österreichischen Rechtslage und gegebenenfalls entsprechenden Modifikationen zur Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie außerhalb Österreichs eingesetzt werden.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass mit dem Werkzeug nur Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können, welche gemäß der eingesetzten präskriptiven Entscheidungstheorie bzw. den weiteren eingesetzten Instrumenten unter Einsatz der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen rational sind. Die tatsächliche zukünftige Entwicklung sowie der Erfolg oder Misserfolg einer neuen Technologie oder unerwartete technische Entwicklungen können nicht antizipiert werden, sodass die Qualität der Ergebnisse auch hier der Qualität der dem Werkzeug zugeführten Informationen entspricht. Allerdings wird durch den strukturierten Einsatz von Informationen bei Ableitung von Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Entscheidungen ein Risiko minimiert, vorhandene Informationen nicht zu berücksichtigen. Es liegt daher eine Grenze des Werkzeuges in der Unsicherheit, die einem Technologieentwicklungsprozess inhärent ist, wenngleich die Unsicherheit bei Ableitung der Handlungsempfehlungen berücksichtigt wird. Auch unter Einsatz des Werkzeuges kann somit die Frage nicht im Vorhinein beantwortet werden, wie hoch beispielsweise der Wert einer Erfindung in einer Zahl ausgedrückt genau ist oder wann genau sich die Patentierungskosten amortisieren werden.

Weiter betrifft das Werkzeug Fragen im Rahmen der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie, welche im Gebiet des Technologiemanagements angesiedelt sind. Auf ausschließlich patentrechtliche Fragen, wie welche Abgrenzung der Erfindung erforderlich ist, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit der in der Anmeldung beanspruchten Gegenstände herzustellen, ist das Werkzeug nicht anwendbar.

9 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem abschließenden Kapitel wird der Inhalt der Arbeit zusammengefasst und die Beantwortung der Forschungsfrage beleuchtet, wobei die originären Teile der Arbeit hervorgehoben werden. Weiter wird ein Ausblick auf mögliche künftige Forschungsfelder gegeben.

9.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zu einem in der Praxis auftretenden Problem, dem richtigen Umgang mit gewerblichen technischen Schutzrechten. Es wird ein Werkzeug entwickelt, mit welchem der Praktiker Handlungsempfehlungen zu Entscheidungen im Patentlebenszyklus erhält.

Dabei umfasst der originäre Teil der Arbeit zwei wesentliche Themenkomplexe:

Zum einen wird durch Aufteilung der Patentlebenszeit in sieben Phasen und 35 Einzelentscheidungen ein der Komplexität der Thematik adäquates Ableiten von Handlungsempfehlungen ermöglicht.

Zum anderen wird untersucht, welche aus der Literatur bekannten Instrumente bei den einzelnen Entscheidungen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung einsetzbar sind. Für jene Entscheidungen, bei welchen keines der bekannten Instrumente anwendbar ist, wird mittels der präskriptiven Entscheidungstheorie ein Vorschlag zur Ableitung einer Handlungsempfehlung erarbeitet, sodass im Ergebnis auch ein Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen zu jeder der 35 Einzelentscheidungen vorliegt.

Die einzelnen Forschungsfragen wurden wie folgt beantwortet:

Die Primäre Forschungsfrage

„Wie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem für einen österreichischen Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden können?“

wurde beantwortet in Kapitel 7 unter Beantwortung der ersten sekundären Forschungsfrage

„Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind möglich?“,

in Kapitel 7.2 und der zweiten sekundären Forschungsfrage,

„Wie kann eine Entscheidung zwischen den möglichen Handlungsalternativen bzw. Strategien getroffen werden?“,

welche in Kapitel 7.3 beantwortet wurde.

Die Arbeit ist dabei wie folgt aufgebaut:

Im einleitenden Kapitel wird die Problemstellung beschrieben, wonach gewerbliche technische Schutzrechte eine große Bedeutung für Unternehmen haben, jedoch insbesondere kleine Unternehmen nur unzureichend über den Wert sowie die Möglichkeiten im Umgang mit Schutzrechten informiert sind und daher der Bedarf an einer Unterstützung im Bereich einer Strategieentwicklung bezüglich gewerblicher

Schutzrechte besteht. Es wird das Ziel definiert, ein Vorgehensmodell zur Ableitung von Handlungsempfehlungen im Bereich gewerblicher Schutzrechte zu entwickeln.

Ausgehend von diesem Ziel werden in der Folge die rechtlichen Grundlagen erarbeitet sowie Patentstrategien vorgestellt. Weiter werden die betriebswirtschaftliche Bedeutung gewerblicher Schutzrechte sowie verschiedene Verfahren zur Bewertung derselben beschrieben, um der Mehrdimensionalität der Aufgabe gerecht zu werden.

Daran anschließend werden weiter bekannte Instrumente zur Strategiebestimmung dargelegt sowie deren Eignung für die Komplexität der zu treffenden Entscheidungen untersucht.

In der Folge wird die Differenz zwischen den mit bekannten Instrumenten ableitbaren Handlungsempfehlungen und der Komplexität des Patentanmeldeverfahrens und des Erteilungsverfahrens herausgearbeitet, um daraus die primäre Forschungsfrage sowie die zur Beantwortung derselben erforderlichen sekundären Forschungsfragen abzuleiten.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden unter Anwendung der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaft nach HEINEN sowie des Komplexitätsmanagements Anforderungen an ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Anschließend wird das Werkzeug entwickelt, wobei der Komplexität einer Patentstrategie durch Aufteilung auf einzelne Phasen des Anmeldeprozesses Rechnung getragen wird. Dabei werden in den einzelnen Phasen relevante Entscheidungen identifiziert und Handlungsempfehlungen bzw. Wirkungen von Handlungsalternativen angegeben, welche unter Berücksichtigung von Unternehmenszielen in Nutzwerte überführt werden können. Durch die Aufteilung in mehrere Phase, wobei ähnliche Entscheidungen teilweise in mehreren Phasen auftreten, wird die Verbindung aus konstruktivistischem und evolutionärem Problemlösen realisiert, wobei aus vergangenen Phasen Gelerntes in Entscheidungen späterer Phasen einfließt.

Abschließend erfolgt die Anwendung des Werkzeuges an fünf Fallstudien, wobei für sämtliche Phasen sowie die wesentlichen Entscheidungen in diesen Phasen eine prototypische Umsetzung angegeben wird. Dabei wird durch einen Vergleich der abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit den tatsächlich getroffenen Entscheidungen gemäß dem kritischen Rationalismus versucht, die Gültigkeit des Werkzeuges zu widerlegen.

9.2 Ausblick

Der Autor sieht weiteren Forschungsbedarf insbesondere in einer weiteren Verifizierung bzw. ausgedehnteren Versuchen der Falsifizierung des vorgeschlagenen Werkzeuges, welche im Rahmen dieser Arbeit nur anhand der in Kapitel 8 beschriebenen Pilotstudie durchgeführt werden konnte.

Dabei sollte untersucht werden, ob die gewählten, als relevant erachteten Entscheidungen ausreichend und notwendig sind, um das Erteilungsverfahren zu beschreiben oder einzelne Entscheidungen entfernt und andere hinzugefügt werden sollten, die hier aufgrund von Praktikabilitätsüberlegungen weggelassen wurden, beispielsweise die Möglichkeit, eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln.

Weiter sollte untersucht werden, ob auch für jene Entscheidungen, bei welchen lediglich die Wirkungen der Handlungsalternativen zur Weiterverwendung in einer Nutzwertanalyse unter Berücksichtigung der Unternehmensziele angegeben wurden, Handlungsempfehlungen direkt aus Umfeldparametern ableitbar sind, um eine Anwendung des Werkzeuges weiter zu vereinfachen.

Darüber hinaus wird auf die Grenzen der präskriptiven Entscheidungstheorie hingewiesen, die irrationales Verhalten der Entscheider nicht berücksichtigt. Weitere Forschungen könnten daher die Fragen beleuchten, bei welchen Entscheidungen ein besonders hohes Risiko besteht, aufgrund falscher Annahmen auch unter Anwendung des Werkzeuges falsche Entscheidungen zu treffen und wie diesem Umstand entgegengewirkt werden kann.

Zur Umsetzung und Implementierung des Werkzeuges in Unternehmen wird eine Softwareapplikation als zweckmäßig erachtet, welche einerseits bereits getroffene Entscheidungen berücksichtigt, sodass nur jene Entscheidungsalternativen zur Auswahl angegeben werden, die im jeweiligen Verfahren tatsächlich vorhanden sind, und andererseits mit einer entsprechenden Datenbank verknüpft ist, um zu den einzelnen Entscheidungszeitpunkten direkt relevante Unternehmensdaten bereitzustellen.

10 Literaturverzeichnis

- Abt, A./T. Fett und C. Spiering (2010). Handbuch Joint Venture. Heidelberg, Müller Jur.Vlg.C.F.
- Albers, S. und L. Hildebrandt (2006). "Methodische Probleme bei der Erfolgsfaktorenforschung–Messfehler, formative versus reflektive Indikatoren und die Wahl des Strukturgleichungs-Modells." Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 58(1): 2-33.
- Albert, M. B./D. Avery/F. Narin und P. McAllister (1991). "Direct validation of citation counts as indicators of industrially important patents." Research Policy 20(3): 251-259.
- Ambrosius, G. (2005). Regulativer Wettbewerb und koordinative Standardisierung zwischen Staaten: theoretische Annahmen und historische Beispiele, Steiner.
- Anton, J. und D. Yao (2004). "Little patents and big secrets: managing intellectual property." RAND Journal of Economics 35(1): 1 - 22.
- Ariely, D. und M. Zybak (2010). Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen. München, Droemer Knaur.
- Arundel, A. (2001). "The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation." Research Policy 30(4): 611-624.
- Arundel, A. und P. Patel (2003). "Strategic Patenting." Background report for the Trend Chart Policy Benchmarking Workshop New Trends in IPR Policy.
- Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Hoboken, J. Wiley.
- Aßländer, M. S. (2007). Adam Smith zur Einführung. Hamburg, Junius Verlag GmbH.
- AustrianStandards (2011). Verfahren zur Patentbewertung. Wien, Austrian Standards. ÖNORM A 6801:2011 01 01.
- Baldini, N./R. Grimaldi und M. Sorero (2006). "To patent or not to patent? A survey of Italian inventors on motivations, incentives, and obstacles to university patenting." Scientometrics 70: 333 - 354.
- Bamberg, G. (2012). Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre. München, Vahlen GmbH.

- Barney, J. (2002). "A Study of Patent Mortality Rates: Using Statistical Survival Analysis to Rate and Value Patent Assets." *American Intellectual Property Law Association* 30 (2002): 317 - 352.
- Basberg, B. L. (1987). "Patents and the measurement of technological change: A survey of the literature." *Research Policy* 16(2-4): 131-141.
- Bea, F. und J. Haas (2001). *Strategisches Management*. Stuttgart, Fischer.
- Beatty, J. (2011). "The European patent office 'Raising the Bar' initiative." *World Patent Information* 33(4): 355-359.
- Beetz, R. (2003). *Die Bedeutung technisch gewerblicher Schutzrechte bei innovativen technologieorientierten Unternehmensgründungen*. Institut für Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre. Wien, TU-Wien. Dr.
- Bekkers, R./G. Duysters und B. Verspagen (2002). "Intellectual property rights, strategic technology agreements and market structure: The case of GSM." *Research Policy* 31(7): 1141-1161.
- Bender, A. (2008). *Europäisches Markenrecht*. München.
- Benkler, Y. (2004). "Commons-based strategies and the problems of patents." *Science* 305(5687): 1110-1111.
- Berndt, R. (2006). *Management-Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen*. Berlin, Springer.
- BERR, D. f. B. E. a. R. R. (2008). "High Growth Firms in the UK: Lessons from an Analysis of Comparative UK Performance." BERR Economics Paper No. 3.
- Bertl, R. und C. Fröhlich (2008). "Forschungs- und Entwicklungskosten in der internationalen Rechnungslegung." *RWZ* 12: 375 - 378.
- Beveratos, P./M. Freire/M. Guglielmi und S. Lascar (2005). *A tool to support the patent process: The patent decision tree*.
- Beyer, C. (2008). *Der Verkauf von Patenten als Finanzierungsinstrument*. Hamburg, Igel.
- Bittelmeyer, C. und P. D. W. Bessler (2007). *Patente und Finanzierung am Kapitalmarkt: Eine theoretische und empirische Analyse*. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.

- Bitz, M. (1981). Entscheidungstheorie. München, Vahlen.
- Black, F. und M. S. Scholes (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities." *Journal of Political Economy* 81(3): 637-654.
- Blind, K./J. Edler/R. Frietsch und U. Schmoch (2006). "Motives to patent: empirical evidence from Germany." *Research Policy* 35: 655 - 672.
- Blind, P. D. K./D.-V. A. Cuntz/D.-K. F. Köhler und M. A. Radauer (2009). Die volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums und dessen Schutzes mit Fokus auf den Mittelstand Berlin, Deutsches Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
- Bloch, L. (2013). "Entry of firms and cost of disinflation in New Keynesian models." *Economics Letters* 119(3): 268-271.
- Böhm/Oliver und Siebert (2008). *Accounting, Auditing und Management: Festschrift für Wolfgang Lück*. Berlin, Henke, Michael und Siebert, Hilmar:.
- Boldrin, M. und D. K. Levine (2004). "Rent-seeking and innovation." *Journal of Monetary Economics* 51(1): 127-160.
- Bornemann, M./L. Edvinsson/K. Mertins und P. Heisig (2005). *Wissensbilanzen - "Made in Germany" Ein Praxisbericht aus dem Mittelstand. Wissensbilanzen: Intellektuelles Kapital Erfolgreich Nutzen und Entwickeln*. K. Mertins, K. Alwert and P. Heisig. London, Springer London, Limited.
- Bornemann, M. und R. Reinhardt (2008). *Handbuch Wissensbilanz: Umsetzung und Fallstudien*. Berlin, Erich Schmidt Verlag.
- Bortz, J. und N. Doering (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation.: Für Human- und Sozialwissenschaftler*. Berlin, Springer-Verlag GmbH.
- Bramson, R. S. (2000). "Mining the Patent Portfolio for Licencing Opportunities and Revenues." *Les Nouvelles* 9(2000): 109 - 115.
- Brennan, N. und B. Connell (2000). "Intellectual capital: current issues and policy implications." *Journal of Intellectual Capital* 1(3): 206-240.
- Brockhoff, K. (1992). "Instruments for patent data analysis in business firms." *Technovation* 1/1992: 41-58.
- Brockhoff, K. (1999). *Forschung und Entwicklung: Planung und Kontrolle*. München, Oldenbourg.

- Buchtela, G./R. Pichler/T. Schwingenschlögl/A. H. Gotwald, et al. (2010). Bilanzierung von Patenten im internationalen Vergleich. Wien, Facultas.
- Burkart, S. (2006). Globalisierung und gewerblicher Rechtsschutz: Produktpiraterie als Herausforderung an das unternehmerische Schutzrechtsmanagement, Diplom.de.
- Burke, P. F. und M. Reitzig (2007). "Measuring patent assessment quality—Analyzing the degree and kind of (in)consistency in patent offices' decision making." *Research Policy* 36(9): 1404-1430.
- Burr, W. (2004). Innovationen in Organisationen. Stuttgart, Kohlhammer.
- Burr, W./C. Herstatt/G. Marquardt und S. Walch (2004). "Lizenzierung als Eintrittsstrategie in internationale Märkte." *Fallstudien zum internationalen Management—Grundlagen—Praxiserfahrungen—Perspektiven* 2: 325-338.
- Burr, W./A. Musli/M. Stephan und C. Werkmeister (2005). Unternehmensführung. München, Vahlen Franz GmbH.
- Burr, W./M. Stephan/B. Soppe und S. Weisheit (2007). Patentmanagement. Stuttgart, Schäffer - Poeschel Verlag
- Candelin-Palmqvist, H./B. Sandberg und U.-M. Mylly (2012). "Intellectual property rights in innovation management research: A review." *Technovation* 32(9–10): 502-512.
- CAO, Y. und L. Zhao (2013). "Analysis of Patent Management Effects on Technological Innovation Performance." *Baltic Journal of Management* 8(3).
- Chen, C. und L. Q. Liu (2014). "Pricing and quality decisions and financial incentives for sustainable product design with recycled material content under price leadership." *International Journal of Production Economics* 147(PART C): 666-677.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston Harvard Business School Publishing India Pvt. Limited.
- Clark, J. M. (1961). *Competition as a Dynamic Process*. Washington, Brookings Institution.
- Cohen, W. M./A. Goto/A. Nagata/R. R. Nelson, et al. (2002). "R&D spillovers, patents and the incentives to innovate in Japan and the United States." *Research Policy* 31(8–9): 1349-1367.

- Cohen, W. M./S. A. Merrill/C. I. P. R. K. B. Economy und N. R. Council (2003). Patents in the Knowledge-Based Economy. Washington, National Academies Press.
- Coriat, B. und F. Orsi (2002). "Establishing a new intellectual property rights regime in the United States: Origins, content and problems." *Research Policy* 31(8–9): 1491-1507.
- Cyert, R. M. und J. G. March (2006). *Organizational Behavior Two: Essential theories of process and structure*. J. B. Miner. Armonk, M E Sharpe Incorporated.
- Daniel, R. D. (1961). "The management information crisis." *Harvard Business Review* 39: 110 - 121.
- Dawo (2003). *Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/IFRS und US-GAAP*. Herne, NWB Verlag.
- de Backer, K./M. Cervantes und O. E. C. Development (2008). *Open Innovation in Global Networks*, OECD Publishing.
- Delain, N. B. (2003). "The Intellectual Property Audit." *Les Nouvelles* 12 (2003)(193 - 198).
- Deng, Y. (2007). "Private value of European patents." *European Economic Review* 51(7): 1785-1812.
- Denk, R. (2009). *Komplexitätsmanagement: Konzeption, Erfolgspotenziale, Praxisfälle*. Wien, Linde Verlag.
- Disney, R./J. Haskel und Y. Heden (2003). "Entry, exit and establishment survival in UK manufacturing." *Journal of industrial economics* 51(1): 91 - 102.
- Disselkamp, M. (2012). *Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden Zur Umsetzung Im Unternehmen*. Wiesbaden, Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Dolfsma, W. (2011). "Patent strategizing." *Journal of Intellectual Capital* 12(2): 168-178.
- Doralt, W. (2000). *Einkommenssteuergesetz. Kommentar, Loseblattsammlung*. Wien, Selbstverlag.
- Dowling, M. J. und H. J. Drumm (2003). *Gründungsmanagement: vom erfolgreichen Unternehmensstart zu dauerhaftem Wachstum*. Berlin, Springer-Verlag GmbH.

- Dreßler, A. und P. D. M. G. Möhrle (2006). Patente in technologieorientierten Mergers & Acquisitions: Nutzen, Prozessmodell, Entwicklung und Interpretation semantischer Patentlandkarten. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Drinkwater, D. (1998). Intellectual property: rich by-product of intellectual capital. Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1998. APEC'98. Conference Proceedings 1998., Thirteenth Annual, IEEE.
- Durö, R. und B. Sanström (1986). Marketing-Kampf-Strategien. Landsberg am Lech, Verlag Moderne Industrie.
- Ellrott, H./G. Förschle/M. Hoyos und N. Winkeljohann (2006). Beck'scher Bilanz-Kommentar. München, C.H.Beck.
- Engeln, W. (2006). Methoden der Produktentwicklung. München, Oldenbourg Industrieverlag.
- Ensthaler, J. und K. Strübbe (2006). Patentbewertung. Kaiserslautern, Springer.
- Ensthaler, J. und K. Strübbe (2006). Patentbewertung: Ein Praxisleitfaden zum Patentmanagement. Kaiserslautern, Springer.
- EPA (2012). Der Weg zum europäischen Patent Leitfaden für den Anmelder 2. Teil "Euro-PCT-Leitfaden". D. I. Rechtsangelegenheiten). München.
- EPA (2012). Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt. München.
- EPO (1994). Utilization of Patent Protection in Europe, European Patent Office. München.
- Ernst, H. (1996). Patentinformationen für die strategische Planung von Forschung und Entwicklung. Wiesbaden, Gabler.
- Ernst, H. (1998). "Patent Portfolios for Strategic R&D Planning." Journal of Engineering and Technology Management 15: 279 - 308.
- Ernst, H. (1999). Evaluation of dynamic technological developments by means of patent data. The Dynamics of Innovation: Strategic and Managerial Implications. K. Brockhoff, A. K. Chakrabarti and J. Hauschildt. Berlin, Springer: 103 - 132.
- Ernst, H./S. Legler und U. Lichtenthaler (2010). "Determinants of patent value: Insights from a simulation analysis." Technological Forecasting and Social Change 77: 1 - 19.

- Ernst, H. und N. Omland (2003). "Patentmanagement in jungen Technologieunternehmen." Zeitschrift für Betriebswirtschaft ZfB Ergänzungsheft 2 (2003): 95 - 113.
- Essner, M. und J. Hackenberger (2004). "Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Österreich, Deutschland und den USA." RWZ 4: 402 - 414.
- Faber, M. J. und P. D. K. Bellmann (2008). Open Innovation, Gabler Verlag.
- Faix, A. (1998). Patente im strategischen Marketing: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch systematische Patentanalyse und Patentnutzung. Berlin, Erich Schmidt.
- Faix, A. (2000). Die Patentportfolio-Analyse als Instrument der strategischen Patentpolitik. Köln, Universitätsverlag.
- Faix, A. (2000). "Patentmanagement mit der Portfolio Analyse " io management 5/2000: 44 - 47.
- Faix, A. (2001). "Die Patentportfolio-Analyse - Methodische Konzeption und Anwendung im Rahmen der strategischen Unternehmenspolitik." Zeitschrift für Planung 2/2001: 141 - 157.
- Fischer, M. (2001). Produktlebenszyklus und Wettbewerbsdynamik: Grundlagen Für Die ökonomische Bewertung Von Markteintrittsstrategien. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Flöter, M. (2007). Unterstützung des Innovationsmanagements in neu gegründeten Unternehmungen durch den Einsatz von Kreativitätstechniken. München, GRIN Verlag GbR.
- Frank, H. (2009). Corporate Entrepreneurship, Facultas.wuv.
- Franz, S. (2013). Ablaufende Blockbuster-Patente als zentrale Herausforderung für die strategische Ausrichtung in Pharmakonzernen: Eine empirische Analyse ausgewählter Top-10 Pharmaunternehmen. Hamburg, disserta Verlag.
- Franzoni, C. und H. Sauerermann (2014). "Crowd science: The organization of scientific research in open collaborative projects." Research Policy 43(1): 1-20.
- Frietsch, R./P. Neuhäusler und O. Rothengatter (2013). "Which road to take? Filing routes to the European Patent Office." World Patent Information 35(1): 8-19.
- Gabler (2012). Wirtschaftslexikon.

- Gälweiler, A. und M. Schwaninger (2005). Strategische Unternehmensführung. Frankfurt am Main, Campus Verlag GmbH.
- Gassmann, O. und M. A. Bader (2011). Patentmanagement. Berlin, Springer.
- Gassmann, O. und P. Sutter (2008). Praxiswissen Innovationsmanagement. München, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.
- Gelbmann, U. und S. Vorbach (2003). Strategisches Innovations- und Technologiemanagement. Innovations- und Technologiemanagement. H. Strebel. Wien, WUV, Univ.-Verlag: 93 - 150.
- Ginarte, J. C. und W. G. Park (1997). "Determinants of patent rights: A cross-national study." *Research Policy* 26(3): 283-301.
- Glavasevic, M. (2012). Patentierungsstrategien und die TRIZ Innovationsprinzipien: Analyse, Systematik und Handlungsmuster. München, GRIN Verlag.
- Gleich, R. (2011). Innovations-Controlling. Freiburg im Breisgau, Haufe-Mediengruppe.
- Goldfinger (1997). "Intangible Economy and its Implication for Statistics and Statisticans." *International Statistical Review* 65: 29 - 32.
- Graham, S./R. P. Merges/P. Samuelson und T. M. Sichelman (2010). "High technology entrepreneurs and the patent system: Results of the 2008 Berkely patent survey." *Berkely Technology Law Journal* 24(4): 255 - 377.
- Graham, S. und R. P. Sichelman (2008). "Why do start-ups patent?" *Berkely Technology Law Journal* 24(4): 1064 - 1097.
- Granig, P. (2007). Innovationsbewertung. Berlin, Gabler Edition Wissenschaft.
- Granstrand, O. (1999). The economics and management of intellectual property: towards intellectual capitalism. Cheltenham Edward Elgar Pub.
- Grechenig, S. (2010). Die monetäre Bewertung von Patenten. Wien, LexisNexis-Verlag ARD Orac.
- Grefermann, K./K. H. Oppenländer/E. Pfeffgen/K. C. Röthlingshofer, et al. (1974). Patentwesen und technischer Fortschritt, teil I: Die Wirkung des Patentwesens im Innovationsprozess. Göttingen.
- Griliches, Z. und N. B. o. E. Research (1990). Patent statistics as economic indicators: a survey. New York, National Bureau of Economic Research.

- Grubb, P. W. (1999). *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology*. Oxford, Oxford University Press.
- Gruber, M. (2000). *Der Wandel von Erfolgsfaktoren mittelständischer Unternehmen*. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Grünberg, D. (2009). *IFRS 2009: Ein systematischer Praxis-Leitfaden* Herne, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co.
- Grupp, H. und U. Schmoch (1999). "Patent statistics in the age of globalisation: new legal procedures, new analytical methods, new economic interpretation." *Research Policy* 28(4): 377-396.
- Guellec, D. (2007). *Patent Design. The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition*. D. Guellec and B. van Pottelsberghe de la Potterie. Oxford, Oxford University Press.
- Guellec, D. (2007). *Patents as an Incentive to Innovate. The Economics of the European Patent System*. D. Guellec and B. van Pottelberghe de la Potterie. Oxford, Oxford University Press.
- Guellec, D./B. van Pottelsberghe und N. van Zeebroeck (2007). *Patent as a Market Instrument. The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition*. D. Guellec and B. van Pottelsberghe de la Potterie. Oxford, Oxford University Press.
- Haberfellner, R./O. L. d. Weck/E. Fricke und S. Vössner (2012). *Systems Engineering: Grundlagen und Anwendung*. Zürich, Orell Füssli.
- Hagelin, T. (2002). "A new Method to Value Intellectual Property." *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal* 30 (2002): 353 - 403.
- Hahn, D. und B. Taylor (2006). *Strategische Unternehmensplanung - Strategische Unternehmensführung: Stand Und Entwicklungstendenzen* (9., Berarb. Aufl.). London, Springer London, Limited.
- Hall, B. H./A. Jaffe und M. Trajtenberg (2005). *Market value and patent citations*, RAND.
- Hanel, P. (2006). "Intellectual property rights business management practices: A survey of the literature." *Technovation* 26(8): 895-931.
- Harabi, N. (1995). "Appropriability of technical innovations an empirical analysis." *Research Policy* 24(6): 981-992.

- Harhoff, D./F. Narin/F. M. Scherer und K. Vopel (1999). "Citation Frequency and the Value of Patented Inventions." *Review of Economics and Statistics* 81(511 - 515).
- Harhoff, D. und M. Reitzig (2001). "Strategien zur Gewinnmaximierung bei der Anmeldung von Patenten." *Zeitschrift für Betriebswirtschaft* 71(5): 509-529.
- Harhoff, D. und M. Reitzig (2004). "Determinants of Opposition against EPO Patent Grants - The Case of Biotechnology and Pharmaceuticals " *Journal of Industrial Organisation* 22: 443 - 480.
- Harhoff, D./F. M. Scherer und K. Vopel (2003). "Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights " *Research Policy* 32: 1343 - 1363.
- Hartlieb, B. und D. I. f. Normung (2000). Zusammenfassung der Ergebnisse: Wissenschaftlicher Endbericht mit praktischen Beispielen. Executive Summary. Teil A: Betriebswirtschaftlicher Nutzen Teil B: Volkswirtschaftlicher Nutzen. Berlin, Beuth Verlag GmbH.
- Hartschen, M./J. Scherer und C. Brügger (2009). *Innovationsmanagement: die 6 Phasen von der Idee zur Umsetzung*. Offenbach am Main, GABAL-Verlag.
- Haupt, R./M. Kloyer und M. Lange (2007). *Patentstatistische Indikatoren für den Verlauf von Technologielebenszyklen. Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess*. T. Tiefel. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Hauschildt, J. und S. Salomo (2011). *Innovationsmanagement*. München, Vahlen.
- Häussle, C. (2009). "Patentanmeldungen erleichtern jungen Unternehmen Zugang zu Wagniskapital." *ZEWnews Juli/August*: 1-2.
- Heggen, A. (1975). *Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preussen: 1793-1877*, Vandenhoeck und Ruprecht.
- Heinen, E. (1971). "Der entscheidungsorientierte Ansatz in der Betriebswirtschaftslehre." *Zeitschrift für Betriebswirtschaft* ZfB 41(7): 429 - 444.
- Heinen, E. (1976). *Grundlagen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen.: Das Zielsystem der Unternehmung*. Berlin, Gabler.
- Heinen, E. und B. Dietel (1991). *Industriebetriebslehre: Entscheidungen im Industriebetrieb*. Berlin, Gabler, Betriebswirt.-Vlg.

- Heinrich, M. (1999). Die Wissenschaft vom Wert: die Marxistische Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition. Münster, Verlag Westfälisches Dampfboot.
- Hellebrand/Kaube und Falckenstein (2006). Lizenzsätze für technische Erfindungen. München, Heymanns.
- Helmers, C. und M. Rogers (2011). "Does Patenting help high-tech start-ups?" Research Policy 40: 1016 - 1027.
- Henfling, M. A. (1981). Theorie technischer Innovationen in der industriellen Fertigung. Berlin, Lehmann.
- Henry, C. und J. Stiglitz (2010). "Intellectual Property, Dissemination of Innovation and Sustainable Development." Global Policy 1(1): 237-251.
- Hentschel, M. und P. D. H. Koller (2007). Patentmanagement, Technologieverwertung und Akquise Externer Technologien: Eine Empirische Analyse. Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden (GWV).
- Hering, L./H. Hering und K. G. Heyne (2009). Technische Berichte: Verständlich gliedern, gut gestalten, überzeugend vortragen. Wiesbaden, Vieweg+Teubner Verlag.
- Heurung, R. (2000). "Kapitalkonsolidierungsmethoden für verbundene Unternehmen im Vergleich zwischen IAS und US-GAAP." Der Betrieb 53 (2000)(36): 1773 - 1781.
- Hikkerova, L./N. Kammoun und J. S. Lantz (2013). "Patent life cycle: New evidence." Technological Forecasting and Social Change.
- Hill, T. und R. Westbrook (1997). "SWOT analysis: It's time for a product recall." Long Range Planning 30(1): 46-52.
- Hofians, R. (2005). Unkörperliche Wirtschaftsgüter und Geschäfts(Firmen)wert. Handbuch des Bilanzsteuerrechts. M. Lang, J. Schuch and C. Staringer. Wien, Lindeverlag: 29.
- Hofinger, S. (1996). Ökonomische Determinanten aktiver Patentpolitik - Eine empirische Untersuchung ausgewählter Unternehmen in Österreich. - Inst. für Wirtschaftstheorie u. Wirtschaftspolitik. Innsbruck, Innsbruck. Dr. .
- Hofinger, S. (1997). "Portfolio-Analyse als Instrument unternehmerischer Patentpolitik." epi Information 4/1997(100 - 104).

- Hofinger, S. (1999). "Patente müssen sich rechnen." Harvard Business Manager 1/1999: 101 - 106.
- Hofmann, J. (2005). "Bewertet Immaterielles! Immaterielles Kapital muss bewertet werden - Eigentümer wie Bewerber werden profitieren." Deutsche Bank Research 331 August 2005: 1 - 16.
- Homburg, C. (2000). Quantitative Betriebswirtschaftslehre: Entscheidungsunterstützung durch Modelle ; mit Beispielen, Übungsaufgaben und Lösungen. Berlin, Gabler.
- Howrey (2002). A Survey of Investor Attitudes on IP Protection.
- Hsieh, C.-H. (2012). "Patent value assessment and commercialization strategy." Technological Forecasting and Social Change 80 (2013).
- Hsu, D. und R. H. Ziedonis (2008). Patents as quality signals for entrepreneurial ventures. Academy of Management Best Paper Proceedings.
- Hufker, T. und F. Alpert (1994). "Patents: A Managerial Perspective." Journal of Product & Brand Management 3(4): 44-54.
- Jansen, S. A. (2008). Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung. Berlin, Gabler Verlag.
- Kahneman, D. und T. Schmidt (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München, Siedler Verlag.
- Kaplan (2004). "Grünes Licht für Ihre Strategie." Harvard Business Manager.
- Kapoor, V. (2010). Due Diligence - Die Unternehmensprüfung VOR Der Unternehmensakquisition. Hamburg, Diplomica Verlag.
- Kerth, K. und H. Asum (2008). Die besten Strategietools in der Praxis: welche Werkzeuge brauche ich wann? ; wie wende ich sie an? ; wo liegen die Grenzen? München, Hanser.
- Khoury (2001). "Valuing Intangibles? Consider the Technology Factor Method." Les Nouvelles 9 (2001): 87 - 90.
- Kingston, W. (2001). "Innovation needs patent reform." Research Policy 2001(30): 403 - 420.

- Klein, M. (1998). Erfolgsfaktoren technologieorientierter Wettbewerbsstrategien.: Eine modellbasierte Analyse der Wettbewerbswirkungen forschungsintensiver Produktinnovationen. Berlin, Duncker & Humblot GmbH.
- Klenter, G. (1995). Zeit: Strategischer Erfolgsfaktor von Industrieunternehmen. Hamburg, S + W Steuer- und Wirtschaftsverl.
- Kley, H./H. Gundlach und C. Jacobi (2012). Kommentar zum EPÜ 2000 mit grafischer Darstellung. Hirschberg, mfh-verlag.
- Kohler, M. und A. Beyer (2004). Existenzgründungen mit Hochschulpatenten - Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulen. Modernes Patentbewusstsein in Hochschulen. M. Asche. Münster, Waxmann.
- Kollbaum, A. (2010). Die Gütekriterien der quantitativen Forschung: Objektivität – Reliabilität - Validität. München, GRIN Verlag.
- Koller, H. und M. Hentschel (2006). Die Bewertung von Intellectual Property Rights - Verfahren, Anwendung, Eignung und ihre Konsequenzen für die Bewertung von intangible Assets. Immaterielle Vermögenswerte: Handbuch der intangible Assets. K. Matzler. Berlin, Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Kommission, E. (2011). Zusammenfassung der Folgenabschätzung. Begleitdokument zum Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und zum Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES über die Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die geltenden Übersetzungsregelungen
- Koreimann, D. S. (1992). Management. München, Oldenbourg R. Verlag GmbH.
- Koschnik, W. J. (1996). Management. New York, W. de Gruyter.
- Kossovsky, N. (2002). "Fair value of intellectual property: An options-based valuation of nearly 8,000 intellectual property assets." Journal of Intellectual Capital 3(1): 62 - 70.
- Kotler und Singh (1981). "Marketing Warfare in the 1980's." Journal of Business Strategy Winter 1981: 30 - 41.
- Kotler, P./R. Berger und N. Bickhoff (2010). The Quintessence of Strategic Management: What You Really Need to Know to Survive in Business. Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg.
- KPMG (2007). Rechnungslegung nach US-amerikanischen Grundsätzen. Berlin, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft.

- Kuhner, C. und H. Maltry (2007). Unternehmensbewertung. London, Springer London, Limited.
- Künnemann, M. (1985). Objektivierete Unternehmensbewertung. Wuppertal, P. Lang.
- Kurz, P. (2000). Weltgeschichte des Erfindungsschutzes: Erfinder und Patente im Spiegel der Zeiten. Köln, Carl Heymann.
- Küting, K./N. Pfitzer und C.-P. Weber (2008). Das neue deutsche Bilanzrecht - Handbuch für den Übergang auf die Rechnungslegung nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Stuttgart.
- Lall, S. (2003). "Indicators of the relative importance of IPRs in developing countries." *Research Policy* 32(9): 1657-1680.
- Lang, C. (2007). Erteilungspraxis bei Patentanmeldungen und ihre Auswirkungen auf die Strategie von KMUs. Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess. T. Tiefel. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Lange, M. und P. D. R. Haupt (2006). Anspruchspolitik im Rahmen der Patentanmeldung. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Lanjouw und Schankerman (2001). "Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition " *RAND Journal of Economics* 32(1): 129 - 151.
- Lanjouw und Schankerman (2004). "Patent Quality an Research Productivity: Measuring Innovation with multiple Indicators." *The Economic Journal: The Journal of the Royal Economic Society* 114(495): 441 - 465.
- Lanjouw, J. O. (1998). "Patent Protection in the Shadow of Infringement: Simulation Estimations of Patent Value." *Review of Economic Studies* 65(4): 671-710.
- Lanjouw, J. O./A. Pakes und J. Putnam (1996). "How to Count Patents and Value Intellectual Property: Uses of Patent Renewal and Application Data." *National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 5741*.
- Laux, H. und M. M. Schabel (2008). Subjektive Investitionsbewertung, Marktbewertung und Risikoteilung: Grenzpreise aus Sicht börsennotierter Unternehmen und individueller Investoren im Vergleich. Berlin, Springer.
- Lee, K. R. und W. Rhee (2008). "Identifying leading Korean industries and firms based on patent and export statistics." *Asian Journal of Technology Innovation* 16(2): 167-185.

- Lehner, F. (2009). Wissensmanagement: Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung. München, Hanser Fachbuchverlag.
- Leonard, G. K./L. J. Stiroh und N. E. R. Associates (2005). Economic Approaches to Intellectual Property: Policy, Litigation and Management, NERA Economic Consulting.
- Lerner, J. (1994). "The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis." RAND Journal of Economics 25(2): 319 - 333.
- Lichtenthaler, E. (2004). "Organising the external technology exploitation process: current practices and future challenges." IJTM 27(2/3): 255-271.
- Lipfert, S. und M. Keil (2005). "Patentbewertung als Basis für die Unternehmensfinanzierung. Ein praxisorientierter Überblick." Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 96 / 2005: 444 - 446.
- Llor, A. (2007). "Delay from patent filing to technology transfer: A statistical study at a major public research organization." Technovation 27(8): 446-460.
- Loop, D. und G. Scheffer (2005). "Patente als Sicherheiten bei der Kreditvergabe." ifo-Schnelldienst 7: 21 - 31.
- Macdonald, S. (2004). "When means become ends: Considering the impact of patent strategy on innovation." Information Economics and Policy 16(1): 135-158.
- Macharzina, K. und J. Wolf (2005). Unternehmensführung - Das internationale Managementwissen
Wiesbaden, Gabler Verlag.
- Maclaurin, W. R. (1953). "The Sequence from Invention to Innovation and Its Relation to Economic Growth." The Quarterly Journal of Economics 67(1): 97-111.
- Malik, F. (2006). Strategie des Managements komplexer Systeme. Bern, Haupt Verlag.
- Mann, R. und T. W. Sager (2007). "Patents, venture capital and software start-ups." Research Policy 36(2): 193 - 208.
- Marcum, T. M. und E. S. Blair (2011). "Entrepreneurial decisions and legal issues in early venture stages: Advice that shouldn't be ignored." Business Horizons 54(2): 143-152.
- Markowitz, H. (1952). "Portfolio Selection." The Journal of Finance 3/1952: 77-91.

- Martin, D. und D. Drews (2005). "The Impact of IFAS 141 & 142 on intangible Asset Management." *The Secured Lender* November/Dezember 2005: 16 - 22.
- Massingham, P. (2010). "Knowledge risk management: a framework." *Journal of Knowledge Management* 14(3): 464-485.
- Matschke, M. J. und G. Brösel (2007). *Unternehmensbewertung: Funktionen - Methoden - Grundsätze*. Wiesbaden, Gabler Verlag.
- Maul, K. H. (1992). *Immaterielle Vermögensgegenstände*. Handwörterbuch der Revision. A. G. Coenenberg and W. K.v. 8.
- Maul, K. H. und J. Menninger (2000). "Das "Intellectual Property Statement" - eine notwendige Ergänzung am Jahresabschluss " *Der Betrieb* 11: 529 - 533.
- Maurer, S. M. und S. Scotchmer (2006). *Open Source Software: The New Intellectual Property Paradigm*, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Maxwell, A. L./S. A. Jeffrey und M. Lévesque (2011). "Business angel early stage decision making." *Journal of Business Venturing* 26(2): 212-225.
- Mensch, G. (2002). *Investition: Investitionsrechnung in der Planung und Beurteilung von Investitionen*. München, Oldenbourg.
- Merton, R. C. (1973). "Theory of Rational Option Pricing." *Bell Journal of Economics* 4(1): 141-183.
- Mittag, H. (1985). *Technologiemarketing: die Vermarktung von industriellem Wissen unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes von Lizenzen*. Bochum, Studienverlag N. Brockmeyer.
- Möhrle, M. G. und G. Kreuzsch (2001). *Patent-Portfolio als Hilfsmittel zur Steuerung unternehmerischer FuE Aktivitäten - Ein kritischer Vergleich zwischen vier Ansätzen* Griesche, D./Meyer, H./Dörrenberg, F. (Hrsg): *Innovative Managementaufgaben in der nationalen und internationalen Praxis*. Wiesbaden.
- Mouritsen, J. und G. Koleva (2005). "Packing and unpacking knowledge: Patents and intellectual capital." *Journal of Intellectual Capital* 6(3): 308-321.
- Munari, F. und L. Toschi (2014). "Do patents affect VC financing? Empirical evidence from the nanotechnology sector." *International Entrepreneurship and Management Journal*: 1-22.
- Murphy, W. J./J. L. Orcutt und P. C. Remus (2012). *Patent Valuation: Improving Decision Making Through Analysis*, Wiley.

- N.N. (1993). "In der Falle." Der Spiegel 1993(22): 124 - 128.
- Nagaoka, S./K. Motohashi und A. Goto (2010). Chapter 25 - Patent Statistics as an Innovation Indicator. Handbook of the Economics of Innovation. H. H. Bronwyn and R. Nathan. North-Holland, North-Holland. Volume 2: 1083-1127.
- Narin, F./E. Noma und R. Perry (1987). "Patents as indicators of corporate technological strength." Research Policy 16(2-4): 143-155.
- Narin, F. und D. Olivastro (1988). Technology indicators based on patents and patent citations. Handbook of Quantitative Studies of Science and Technology.
- Neuburger, B. (2005). Die Bewertung von Patenten. Göttingen, Cuvillier Verlag.
- Neuburger, B. (2005). Die Bewertung von Patenten: Theorie, Praxis und der neue Conjoint-Analyse-Ansatz. Göttingen, Cuvillier.
- Nicolai, A. und A. Kieser (2002). "Trotz eklatanter Erfolglosigkeit: die Erfolgsfaktorenforschung weiter auf Erfolgskurs." BETRIEBSWIRTSCHAFT-STUTT GART- 62(6): 579-596.
- O'Regan, N. und M. A. Sims (2008). "Identifying high technology small firms: A sectoral analysis." Technovation 28(7): 408-423.
- Pakes, A. (1986). "Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks." Econometrica 54/4 (1986)(755 - 784).
- Park, H./K. Kim/S. Choi und J. Yoon (2013). "A patent intelligence system for strategic technology planning." Expert Systems with Applications 40(7): 2373-2390.
- Pellens, B./R. U. Fülber/J. Gassen und T. Sellhorn (2008). Internationale Rechnungslegung. Stuttgart.
- Pepels, W. (2006). Produktmanagement: Produktinnovation, Markenpolitik, Programmplanung, Prozessorganisation. München, Oldenbourg.
- Peter, J. (2011). Innovationscontrolling: Der Einsatz von Kennzahlen und Kennzahlensystemen. Hamburg, Diplomica Verlag.
- Peters, T. J. und R. H. Waterman (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-run Companies. New York, Harper & Row Verlag.

- Pfeiffer, A. (2007). Schutzrechte in kleinen und mittleren Unternehmen: Ein Überblick über Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster und das Urheberrecht. München, Heymanns Verlag GmbH.
- Pfeiffer, W. und R. Dögl (1997). Das Technologie-Portfolio-Konzept zur Beherrschung der Schnittstelle Technik und Unternehmensstrategie.
- Pfeiffer, W./G. Metze/W. Schneider und R. Amler (1982). Technologie-Portfolio zum Management strategischer Zukunftsgeschäftsfelder. Göttingen.
- Pfeiffer, W./G. J. Schäffer und W. Schneider (1989). Studie zur Anwendung der Portfolio-Methode auf die strategische Analyse und Bewertung von Patentinformationen. Kooperationsforschungsprojekt Aufträge der Europäischen Gemeinschaft. Nürnberg, Europäischen Gemeinschaft. Forschungsbericht Nr. 12.
- Pfeiffer, W./W. Schneider und R. Dögl (1986). Technologie-Portfolio-Management. Das Management von Innovationen. E. Staudt, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Picot, A. (1991). "Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe." Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1991(4): 336 - 357.
- Picot, A./H. Dietl und E. Franck (1997). Organisation.: Eine ökonomische Perspektive. Stuttgart, Schaeffer-Poeschel Verlag.
- Poltorak, A. I. und P. J. Lerner (2011). Essentials of Intellectual Property: Law, Economics, and Strategy, Wiley.
- Popper, K. R. (1995). Alles Leben ist Problemlösen: über Erkenntnis, Geschichte und Politik. München, Piper.
- Popper, K. R. und H. Kiesewetter (2003). Die offene Gesellschaft und ihre Feinde II / Studienausgabe: Falsche Propheten Hegel, Marx und die Folgen. Tübingen, Mohr Siebeck GmbH & Company K.
- Porter, M. E. (1996). Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten. Frankfurt am Main, Campus Verlag GmbH.
- Porter, M. E. (2008). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York, Free Press.
- Porter, M. E./V. Brandt und T. C. Schwoerer (2013). Wettbewerbsstrategie: Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten. Frankfurt am Main, Campus Verlag.

- Prahl, K. (1969). Patentschutz und Wettbewerb. Göttingen, Vandenhoeck + Ruprecht Gm.
- Rasch, A. A. (2000). Erfolgspotential Instandhaltung: theoretische Untersuchung und Entwurf eines ganzheitlichen Instandhaltungsmanagements. Berlin, Erich Schmidt.
- Raubold, U. (2011). Lebenszyklusmanagement in Der Automobilindustrie: Ein Optimierungsansatz Auf Basis Der Auf Den Lebenszyklus Wirkenden Einflussfaktoren. Opladen, Westdeutscher Verlag GmbH.
- Rebel, D. (2007). Gewerbliche Schutzrechte: Anmeldung - Strategie - Verwertung ; ein Praxishandbuch. München, Heymann.
- Reineke, R.-D. und Bock (2007). Gabler Lexikon Unternehmensberatung Wiesbaden.
- Reitzig, M. (2002). Die Bewertung von Patentrechten: Eine theoretische und empirische Analyse aus Unternehmenssicht. Wiesbaden, Gabler.
- Reitzig, M./J. Henkel und C. Heath (2007). "On sharks, trolls, and their patent prey- Unrealistic damage awards and firms' strategies of "being infringed"." Research Policy 36(1): 134-154.
- Resnik, M. D. (1987). Choices: an introduction to decision theory. Minneapolis, University of Minnesota.
- Rivette, K. G. und D. Kline (2000). "Discovering New Value in Intellectual Property." Harvard Business Review: 53 - 66.
- Rivette, K. G. und D. Kline (2000). "Wie aus Patenten mehr herauszuholen ist." Harvard Business Manager 4: 839 - 848.
- Sandner, P. G. und J. Block (2011). "The market value of R&D, patents, and trademarks." Research Policy 40(7): 969-985.
- Sapsalis, E./B. van Pottelsberghe de la Potterie und R. Navon (2006). "Academic versus industry patenting: An in-depth analysis of what determines patent value." Research Policy 35(10): 1631-1645.
- Schacht, U. und M. Fackler (2009). Praxishandbuch Unternehmensbewertung: Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele. Wiesbaden, Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.

- Schankerman, M. und A. Pakes (1986). "Estimates of the value of patent rights in European countries during post-1950 period." *Economic Journal* 96: 1052 - 1076.
- Scherer, F. M./D. Harhoff und J. Kukies (2001). Uncertainty and the size distribution of rewards from innovation. *Capitalism and Democracy in the 21st Century*. D. Mueller and U. Cantner. Berlin, Physica-Verlag HD: 181-206.
- Scheuer, J. und P. D. H. B. Schäfer (2008). *Technologietransfer Im Kartellrecht: Eine Rechtsökonomische und Rechtsvergleichende Perspektive*. Wiesbaden, Gabler.
- Schmidt, D. (2004). *Realloptionsmodelle zur Bewertung von Patenten*. Leipzig, Handelshochschule Leipzig (HHL).
- Schmidt, J. G. (1995). "Die Discounted Cash-flow-Methode - nur eine kleine Abwandlung der Ertragswertmethode?" *Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung* 47: 1088 - 1118.
- Schmookler, J. (1966). *Invention and economic growth*. Boston, Harvard University Press.
- Schnell, R./P. B. Hill und E. Esser (2011). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Schuh, G. (2012). *Innovationsmanagement*. Berlin, Springer.
- Schuster, H. J. (1990). *Handbuch des Wissenschaftstransfers*. Berlin, Springer-Verlag GmbH.
- Schwendt, S. und D. Funck (2001). *Integrierte Managementsysteme: Konzepte, Werkzeuge, Erfahrungen*. Berlin, Physica-Verlag.
- Schwingenschlögl, T. und A. H. Gotwald (2008). *Wirtschaftliche Bewertungsmethoden für Patente*. Wien, Linde.
- Sellers-Rubio, R./J. L. Nicolau-Gonzálbez und F. Mas-Ruiz (2007). "The economic value of patent protection and rivalry in the Spanish electrical sector." *European Journal of Innovation Management* 10(4): 434-452.
- Sharabi, M. (2013). "Today's quality is tomorrow's reputation (and the following day's business success)." *Total Quality Management and Business Excellence*.
- Shepherd, W. G. (1999). *The economics of industrial organization*. Illinois Waveland Press.

- Sieben, G. und M. Kirchner (1988). "Renaissance des Substanzwertes?" Die Betriebswirtschaft 48 (1988): 540-543.
- Simon (1989). "Die Zeit als strategischer Erfolgsfaktor." Zeitschrift für Betriebswirtschaft ZfB 59(1): 70 - 93.
- Simon, M./S. M. Houghton und K. Aquino (2000). "Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies." Journal of Business Venturing 15(2): 113-134.
- Singer und Stauder (2009). Europäisches Patentübereinkommen - Kommentar. München, Heymanns Verlag.
- Smith, A. (2005). Reichtum der Nationen. Paderborn, Voltmedia.
- Smith, G. V. und R. L. Parr (2004). Valuation of intellectual property and intangible assets: 2004 cumulative supplement. Weinheim Wiley.
- Smith, M. und F. Hansen (2002). "Managing intellectual property: a strategic point of view." Journal of Intellectual Capital 3(4): 366-374.
- Spranger, H. C. (2006). Die Bewertung von Patenten. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Würzburg, Bayerischen Maximilian-Universität. Dissertation.
- Staudt, E. und R. Merker (2001). Betriebswirtschaftliche Theoriebildung im Spannungsfeld von Organisation und Technik. Erträge der interdisziplinären Technikforschung: eine Bilanz nach 20 Jahren. G. Ropohl. München, Erich Schmidt.
- Stevnsborg, N. und B. v. Pottelsberghe (2007). Patenting Procedures and Filing Strategies at the EPO. The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition. D. Guellec and B. van Pottelsberghe de la Potterie. Oxford, Oxford University Press.
- Stier, W. (1999). Empirische Forschungsmethoden. Berlin, Springer Verlag.
- Stiglitz, J. (2012). Der Preis der Ungleichheit: Wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht. München, Siedler Verlag.
- Strautmann, K.-P. (1993). Ein Ansatz zur strategischen Kooperationsplanung. München, Florentz.
- Suh, Y. und M.-S. Kim (2014). "Internationally leading SMEs vs. internationalized SMEs: Evidence of success factors from South Korea." International Business Review 23(1): 115-129.

- Sullivan, P. H. (1998). Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. Weinheim, Wiley.
- Sullivan, P. H. (1999). "Profiting from intellectual capital." Journal of Knowledge Management 3(2): 132-143.
- Suzuki, J. (2011). "Structural modeling of the value of patent." Research Policy 40(7): 986-1000.
- Taleb, N. N. (2010). Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. München, DTV Deutscher Taschenbuch.
- Tauman, Y. und M.-H. Weng (2012). "Selling patent rights and the incentive to innovate." Economics Letters 114(3): 241-244.
- Thiedemann, S. (2010). Die Bedeutung von Technologie- und Innovationsmanagement in sich dynamisch wandelnden Umfeldern. München, GRIN Verlag.
- Thom, N. (1980). Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements. Bonn, Hanstein.
- Tiefel, T. (2006). Patente als Waffen? - Die Adaption militärischer Strategieansätze in der Managementlehre. Strategische Aktionsfelder des Patentmanagements. T. Tiefel. Wiesbaden, Gabler.
- Tiefel, T. (2007). Technologielebenszyklus-Modelle - Eine kritische Analyse. Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess. T. Tiefel. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Tiefel, T. und F. Dirschka (2007). FuE-, Innovations- und Patentmanagement: Eine Schnittstellenbestimmung. Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess. T. Tiefel. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Tiefel, T. und R. Schuster (2006). Ansätze der Portfolio-Analyse Eine vergleichende Übersicht aus der Perspektive des strategischen Technologie- und Innovationsmanagements. Strategische Aktionsfelder des Patentmanagements. T. Tiefel. Wiesbaden, Deutscher Universitätsverlag.
- Twarok, S. F. (2011). Patentbewertung und die Rolle von Patenten in der Technologiefrühaufklärung. Hamburg, Diplomica Verlag.
- Ulrich, H. (1982). "Anwendungsorientierte Wissenschaft." Die Unternehmung 1: 1 - 10.
- Ulrich, H. (1984). Management: Aufsätze. Bern, P. Haupt.

- Ulrich, H. und G. J. B. Probst (1995). Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln.: Ein Brevier für Führungskräfte. Bern, Haupt.
- van Pottelsberghe, B. (2007). Hot 'Patent' Issues: Quantitative Evidence. The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition. D. Guellec and B. van Pottelsberghe de la Potterie. Oxford, Oxford University Press.
- Van Wijk, L. (2005). There May Be Trouble Ahead: A Practical Guide To Effective Patent Asset Management. Maryland, The Scarecrow Press.
- Veer, T. und F. Jell (2012). "Contributing to markets for technology? A comparison of patent filing motives of individual inventors, small companies and universities." Technovation 32(9–10): 513-522.
- Velte, P. (2008). Intangible Assets und Goodwill im Spannungsfeld zwischen Entscheidungsrelevanz und Verlässlichkeit. Hamburg, Gabler.
- Vidal, M. (1995). "Strategische Pioniervorteile." Zeitschrift für Betriebswirtschaft ZfB 65: 43 - 58.
- von Hippel, E. (1995). The sources of innovation. Oxford Oxford University Press, Incorporated.
- Vorbach, S. (2005). Technik und Technologie in innovativen Entscheidungsprozessen. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Graz, Karl-Franzens-Universität Graz.
- Wagenhofer, A. (1991). Bilanzierungsverbote (§ 197 HGB). Handbuch zum Rechnungslegungsgesetz, Loseblattausgabe. Wien, Romuald Bertl und Dieter Mandl. 13: 1-29.
- Wagenhofer, A. (1998). "Internationale Rechnungslegung in Österreich." RWZ 10: 289 - 297.
- Wagner, M. und W. Thiel (2007). Wegweiser Für Den Erfinder: Von Der Aufgabe Über Die Idee Zum Patent. London, Springer London, Limited.
- Walch, S. (1997). Erarbeitung einer internationalen Strategie der Lizenzierung und des Lizenz-Controllings am Beispiel eines global operierenden Investitionsgüterherstellers. Hohenheim, Universität Hohenheim. Diplom.
- Wartburg, I. v. und T. Teichert (2008). "Valuing patents and licenses from a business strategy perspective – Extending valuation considerations using the case of nanotechnology." World Patent Information 30(2): 106-114.

- Weber, G./G. A. Hedemann und H. B. Cohausz (2007). Patentstrategien. München, Carl Heymanns Verlag.
- Weigand, J. (1996). Innovationen, Wettbewerb und Konjunktur.: Eine theoretische und empirische Untersuchung von Innovationsdeterminanten unter Berücksichtigung des Konjunkturverlaufs. Berlin, Duncker & Humblot GmbH.
- Welge, M. K. und A. Al-Laham (2003). Strategisches Management: Grundlagen, Prozess, Implementierung. Wiesbaden, Gabler.
- Wiesner, W. (2006). Unkörperliche Wirtschaftsgüter im Ertragssteuerrecht. Immaterielle Vermögenswerte. Wien, Romuald Bertl/Eva Eberhartinger/Anton Egger/Susanne Kals/Michael Lang/Christian Nowotny/Christian Riegler/Josef Schuch/Claus Staringer: 201 - 238.
- Wiltbank, R./S. Read/N. Dew und S. D. Sarasvathy (2009). "Prediction and control under uncertainty: Outcomes in angel investing." Journal of Business Venturing 24(2): 116-133.
- Winter, T. und P. D. M. Lorch (2009). Der Unternehmenswert von Steuerberaterkanzleien. Wiesbaden, Gabler Verlag.
- Wöhe, G. (1986). Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München, Vahlen.
- Wolfrum, B. (1994). Strategisches Technologiemanagement. Wiesbaden, Gabler, Betriebswirt.-Vlg.
- Wottawa, H. (1993). Psychologische Methodenlehre: Eine orientierende Einführung. Weinheim Juventa Verlag GmbH.
- Woywode, M. (2004). Wege aus der Erfolglosigkeit der Erfolgsfaktorenforschung. Was erfolgreiche Unternehmen ausmacht. Berlin, Physica-Verlag HD: 15-48.
- Wurzer, A. (2009). IP-Manager. München, Carl Heymanns Verlag.
- Wurzer, A. und D. Reinhardt (2005). Bewertung technischer Schutzrechte. München, Carl Heymanns Verlag.
- Xiao, T./T. M. Choi und T. C. E. Cheng (2014). "Product variety and channel structure strategy for a retailer-Stackelberg supply chain." European Journal of Operational Research 233(1): 114-124.

Zahn, E. (2004). Strategisches Technologiemanagement. Forschungs- und Technologiemanagement: Potenziale nutzen - Zukunft gestalten; [Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Hans-Jörg Bullinger]. D. Spath and H. J. Bullinger. München, Hanser Fachbuchverlag: 125 - 131.

Ziegler, N./O. Gassmann und S. Friesike (2013). "Why do firms give away their patents for free?" World Patent Information.

Zwicky, F. (1989). Morphologische Forschung: Wesen und Wandel materieller und geistiger struktureller Zusammenhänge. Glarus, Baeschlin.