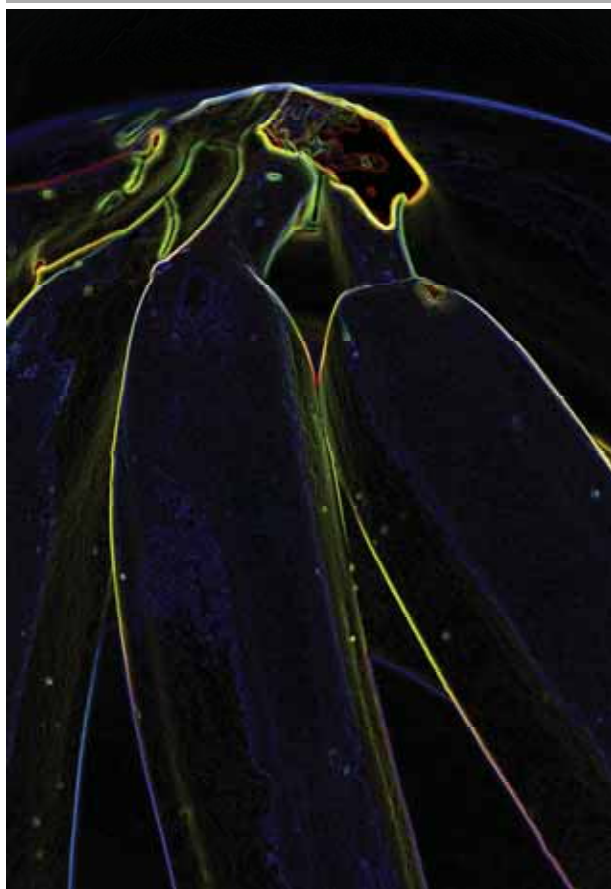


Patentlizenzen



«Geistiges Eigentum hat die Haltbarkeit einer Banane.»

Bill Gates (* 1955)

(Fotos: Carole Bütikofer)

Geld hat die krankhafte Angewohnheit, sich immer von dort weg zu bewegen, wo es ist. Dies vor allem dann, wenn es einmal bei einem selbst ist. Gründe gibt es viele: Fremdwährungen, die ständig weicher werden; Produktlebenszyklen, die stetig kürzer werden; oder Billiganbieter, die überall auftauchen. Das alles drückt auf den Gewinn und bereitet Kopfschmerzen.

Die Medizin, die dagegen helfen soll, wird allenthalben unter dem Label «Innovation und Technologietransfer» angepriesen. Aber auch diese ist nicht gratis. Entwicklungsarbeit erfordert nicht nur gute Ideen, sondern auch hoch qualifizierte Mitarbeiter und einen langen Atem. Und bevor man mit dem Verkauf des neuen Produkts beginnen kann, stellt sich noch die Frage nach dem Patentschutz. Schliesslich möchte man sicherstellen, dass nicht kurz nach der Markteinführung ein Dritter das Produkt kopiert. Man kommt also wieder einmal nicht darum herum, Geld auszugeben.

Da ist guter Rat teuer. Zum Glück ist dieser von Patentanwälten zu haben! Sie kümmern sich darum, dass der Patentschutz mehr abdeckt als nur das konkret entwickelte Produkt. Das erhöht die Chancen, Lizenzen zu erteilen und so den Return on Investment zu verbessern. Wie aber gestaltet man Lizenzen? Und was sind die Möglichkeiten und Grenzen?

Werner A. Roshardt

Die Kernfrage «Geld»

	Lizenzsatz	Fallbeispiele der Schiedsstelle
<p>Wie viel kann der Patentinhaber verlangen? Was ist branchenüblich?</p>	<p>Eine gängige Faustregel besagt, dass der Lizenzgeber etwa 25 % des Gewinns aus dem Lizenzprodukt erhalten soll. Weil der Lizenzsatz aber auf den Umsatz und nicht auf den Gewinn bezogen ist, muss man von Fall zu Fall eine Umrechnung vornehmen. Und diese ist gar nicht so einfach.</p> <p>Ist das lizenzierte Produkt schon auf dem Markt und braucht der Lizenznehmer nur noch seine Verkaufskanäle zu aktivieren, wird er relativ wenig Initialkosten haben. Bei einem Produkt mit angemessener Verkaufsmarge wird der Lizenzsatz daher entsprechend hoch sein. Umgekehrt wird der Lizenzsatz eher niedrig sein, wenn zuerst noch ein Serienprodukt entwickelt werden muss.</p> <p>Weil Lizenzverträge generell nicht publik gemacht werden, ist jeweils schwer zu sagen, was branchenüblich ist. Eine indirekte Hilfe können aber die publizierten Einigungsvorschläge der Schiedsstelle zum deutschen Arbeitnehmererfinderrecht bieten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > 7 % für Positionsgeber (Elektronik/Sensor) > 2.5 % für elektrisches Schaltgerät > 5 % für Wärmebehandlung von Stahlröhren > 2 % für Lenkrolle eines Möbels



	Bezugsgrösse	Merkmale
<p>Worauf bezieht sich der Lizenzsatz?</p>	<p>Ein hoher Lizenzsatz mag zwar gut klingen, wenn er sich aber auf eine billige Einheit bezieht, wird letztendlich die resultierende Lizenzgebühr gering sein. Wichtig ist also die sogenannte Bezugsgrösse (z.B. Sensor, Stahldraht, Möbelstück).</p> <p>Als Bezugsgrösse kann der Patentinhaber nur das hernehmen, was auch unter seinen Patentanspruch fällt. Ist zum Beispiel ein Chip mit einem integrierten Lagesensor patentiert, dann wird nicht das ganze Handy, sondern nur der Chip die Bezugsgrösse sein. Der Chip mag zwar ein interessantes Element sein, aber der Wert des Handys hängt noch von vielen anderen Features ab. Höchstens wenn das Handy durch den Mikrochip in eine neue Leistungsklasse gehoben wird, kann die Lizenz unter Umständen am Geräteumsatz orientiert sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Erfindung muss den Lizenzgegenstand (Bezugsgrösse) prägen > Auswechselbare Einzelteile vermögen Gesamtsystem nicht zu prägen > Beispiel: Verbesserter Sensor (Einzelteil) ist nicht prägend für Portalroboter (Gesamtsystem)

Grenzen im Lizenzrecht

	Bezugspflichten	Prinzip
<p>Kann der Patentinhaber den Lizenznehmer zum Bezug von nicht patentierten Nebenprodukten verpflichten?</p>	<p>Häufig ist das Patent nur auf eine Verbesserung eines Einzelteils eines Systems gerichtet, z.B. auf ein Kopplungsstück zum Verbinden von Metallprofilen. Wenn nun der Umsatz mit den patentierten Teilen, z.B. den Kopplungsstücken verhältnismässig klein ist, wäre es für den Patentinhaber interessant, den Lizenznehmer zu verpflichten, die nicht patentierten Metallprofile ebenfalls von ihm zu beziehen.</p> <p>Hier setzt aber das Kartellrecht Grenzen. Wer aufgrund seines Patents ein Monopolrecht hat, darf dieses nicht dazu missbrauchen, um Vorteile zu erreichen, die nicht durch das Patent gestützt sind.</p> <p>Ausnahmen von dieser Bezugsfreiheit kann man dann machen, wenn die Qualität des Endprodukts wesentlich vom richtigen Zusammenwirken patentierter und nicht patentierter Teile abhängt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Bezugspflicht in der Regel nur für patentierte Gegenstände > Allfällige Bezugspflicht muss technisch begründet sein
	Gebietsaufteilung	Beispiele
<p>Wie formuliert man die Lizenzen, wenn man mehrere Lizenznehmer unter Vertrag nehmen will?</p>	<p>Der Lizenzgeber möchte natürlich Lizenznehmer haben, die den Markt möglichst umfassend abdecken. Selten gibt es aber den idealen, omnipräsenten Lizenzpartner. Deshalb wird es meist nötig sein, mehrere Lizenzen zu vergeben und das Vermarktungsgebiet möglichst lückenlos und überschneidungsfrei abzudecken.</p> <p>Der Lizenzgeber muss dann aber damit rechnen, dass Kunden in einem Land mit hohem Preisniveau die Produkte aus einem billigeren Land importieren wollen. Das reduziert natürlich die Lizezeinnahmen, weil weniger Umsatz geringere Lizenzgebühren bedeutet.</p> <p>Wenn die verschiedenen Lizenzgebiete Teil eines einzigen Wirtschaftsraums, wie z.B. der EU sind, kann der Lizenzgeber zwar den Lizenznehmern verbieten, aktiv Werbung in anderen Lizenzgebieten zu betreiben, aber er darf nicht unterbinden, dass Anfragen aus anderen Gebieten bedient werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Keine scharfe Marktunterteilung in Europa und in den USA möglich > Freier Warenverkehr zwischen EU-Ländern nicht beschränkbar > Aber: Importe aus Fernostländern in die EU verhinderbar



Unsere Sicht

Patente für Lizenzen schreiben

Anspruchskategorien

Wann muss man über das Lizenzieren eines Patents nachdenken?



Schon beim Schreiben einer Patentanmeldung lohnt es sich, über eine mögliche Lizenzerteilung nachzudenken. Mit den richtigen Ansprüchen legt man nämlich die Basis für die verschiedenen Bezugsgrößen.

Vor dem Schreiben der Patentanmeldung sollte man sich zum Beispiel überlegen, was das wirtschaftlich interessante Gesamtprodukt ist. Ist es quasi der Mikrochip mit dem Lagesensor oder ist es das Handy mit dem Lagesensor im Mikrochip? Wie kann man begründen, dass beispielsweise der neue Sensor prägend für das Gesamtsystem (Handy, Produktionssystem, etc.) ist?

Wenn die Erfindung ein Arbeitsverfahren ist, sollte man versuchen, auch Ansprüche für eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens aufzustellen. Um die Lizenz für das neue Verfahren auch am hergestellten Produkt anknüpfen zu können, sollte man hervorheben wie die besonderen Verfahrensschritte des neuen Herstellungsprozesses am Produkt erkennbar sind.

Man kann aber auch die Lizenzierung von Teilaspekten der Erfindung vorbereiten. Dazu muss man sich überlegen, ob man die Produktinnovation auch schon an einem Halbfabrikat erkennen kann. Bei einer Verfahrenserfindung wäre z.B. zu überlegen, ob man den Gesamtprozess in Teilabschnitten zerlegen kann, die man separat schützen sollte.

- > Verschiedene potenzielle Lizenzgegenstände beanspruchen
- > Produkte aus Verfahren schützen
- > Teile eines Produkts oder Verfahrens schützen
- > Gesamtsysteme beanspruchen

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP*.

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
CH-3000 Bern 7
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch