

Arbeitspapier zum

Workshop Patentbewertung

Mittwoch, 25. Januar 2006, Industrieclub Düsseldorf

1. Auflage

Das vorliegende Arbeitspapier dokumentiert den Inhalt eines Workshops zur Patentbewertung, den der arbeitskreis patentbewertung universität düsseldorf (**apud**) am 25. Januar 2006 im Industrieclub Düsseldorf durchgeführt hat.

INHALTSVERZEICHNIS	2
VERZEICHNIS DER TEILNEHMER AN DEN ARBEITSSITZUNGEN DES apud	3
BEGRÜßUNG	4
<i>Univ.-Prof. Dr. Jan Busche, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, HHU Düsseldorf</i>	
EINFÜHRUNG: ANWENDUNGSFELDER DER PATENTBEWERTUNG	5
<i>RA Dr. Christian Osterrieth, Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf</i>	
RECHTLICHE UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PARAMETER DER PATENTBEWERTUNG	7
RECHTLICHE GRUNDBEGRIFFE DES PATENTRECHTS ALS PARAMETER FÜR DIE WERTERMITTLUNG VON PATENTEN	7
<i>RA Dr. Hans Günter Bollig, Ratingen</i>	
ÖKONOMISCHE ASPEKTE DER PATENTBEWERTUNG	10
<i>Univ.-Prof. Dr. Winfried Hamel, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung, HHU Düsseldorf</i>	
METHODEN DER PATENTBEWERTUNG	14
BESTANDSAUFNAHME	14
<i>Dr. Alexander J. Wurzer, PATEV GmbH & Co KG, München</i>	
DAS apud – MODELL	19
<i>Univ.-Prof. Dr. Jan Busche, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, HHU Düsseldorf</i>	
PRAXIS-BEISPIELE DER PATENTBEWERTUNG	23
DAS apud – MODELL IN DER PRAXIS	23
<i>PA Dipl.-Biol. Gregor König, König Szynka Tilmann von Renesse, Düsseldorf</i>	
PRAXIS-BEISPIEL: „AQUARIUMSREINIGER“	26
<i>PA Dr.-Ing. Ralph Schippan, Cohausz & Florack, Düsseldorf</i>	
DISKUSSION	31
<i>Wiss.-Mit. Philipp Runge und Wiss.-Mit. Nils Wille, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, HHU Düsseldorf</i>	
VERZEICHNIS DER ANGEMELDETEN TEILNEHMER	33
LITERATURVORSCHLÄGE	36
IMPRESSUM / HAFTUNGS AUSSCHLUSS	38

VERZEICHNIS DER TEILNEHMER AN DEN ARBEITSSITZUNGEN DES **apud**

Dr. Hans Günter Bollig	Rechtsanwalt	Ratingen
Prof. Dr. Jan Busche	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Düsseldorf
Dr. Martin Fasselt	PKF Fasselt & Partner	Duisburg
Wolf Graf von Schwerin	Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin	Düsseldorf
Prof. Dr. Winfried Hamel	Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Düsseldorf
Dr. Wolfgang Kellenter, LL. M.	Hengeler Mueller	Düsseldorf
Thomas Kleibrink	PKF Fasselt & Partner	Duisburg
Dipl.-Biol. Gregor S. König	König Szynka Tilmann von Renesse	Düsseldorf
Dr. Christian Osterrieth	Reimann Osterrieth Köhler Haft	Düsseldorf
Dr.-Ing. Ralph Schippan	Cohausz & Florack	Düsseldorf
Dr. Andrea Schlaffge	Hengeler Mueller	Düsseldorf
Dr. Claudius Werwigk	Rechtsreferendar	Stuttgart
Dr. Alexander Wurzer	PATEV GmbH & Co KG	München

BEGRÜßUNG

Univ.-Prof. Dr. Jan Busche, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, , Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Die Bewertung von Patenten ist Teil einer komplexeren Disziplin: der Bewertung von Immaterialgüterrechten, also von gewerblichen Schutzrechten und dem Urheberrecht. Wer in diesem Zusammenhang von dem Vorgang *der* Bewertung spricht, muss sich freilich darüber im Klaren sein, dass es *die* Bewertung nicht gibt. Bewertung hat zwar stets etwas mit Verwertung, also der wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Immaterialgüterrechts zu tun. Die Bewertung eines potenziell unendlichen Schutzrechtes wie des Markenrechtes wirft jedoch im Zweifel andere Probleme auf als die Bewertung eines endlichen Patents. Zudem ist die Bewertung von Immaterialgüterrechten und damit auch von Patenten jeweils eingebunden in eine spezifische Bewertungssituation. Das Patent kann als Sacheinlage im Rahmen der Kapitalaufbringung oder als Kreditsicherheit dienen. Eine Patentbewertung kann für die Schadensberechnung im Verletzungsfall ebenso erforderlich werden wie für die Ermittlung der Lizenzgebühr im Falle der Auslizenzierung. Weitere Anlässe zur Patentbewertung wie etwa die Insolvenz eines Unternehmens sind ebenfalls denkbar.

So vielfältig wie die Bewertungsanlässe sind die Bewertungsmethoden, die in der Praxis vorgeschlagen oder angewendet werden. Von einem Konsens in der Beurteilung der Sachmaterie kann daher keine Rede sein. Dies mag sich unter anderem daraus erklären, dass die Patentbewertung zwei Disziplinen zusammenführt, nämlich die Rechtswissenschaften, die den rechtlichen Rahmen für die Bewertung formuliert, und die Wirtschaftswissenschaften, von denen erwartet wird, dass sie die rechtlichen Parameter ökonomisch erschließt. Das kann jedoch nur gelingen, wenn ökonomischer Sachverstand bereits in die Formulierung der rechtlichen Bewertungsanforderungen einfließt. Erforderlich ist also, dass die Disziplinen frühzeitig miteinander ins Gespräch kommen, und sei es auch nur, um terminologische Verwerfungen von vornherein auszuschließen. Damit jedoch nicht genug: Da hinter dem Patent die geschützte technische Lehre steht, müssen sich Juristen und Wirtschaftswissenschaftler immer auch des einschlägigen technischen Sachverstands vergewissern, um die wirtschaftliche Dimension des Patents richtig zu erfassen und in die konkrete Bewertungssituation einzuführen.

Der Arbeitskreis Patentrecht Universität Düsseldorf (**apud**) hat es sich, auch durch den Kreis der Beteiligten, von vornherein zum Anliegen gemacht, den Dialog der Einzeldisziplinen zu fördern. Ziel dieses Dialogs ist es, die gängigen Patentbewertungsmethoden zu hinterfragen und, wenn möglich, Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Patentbewertung zu unterbreiten. Das Nebeneinander unterschiedlicher Bewertungsmethoden, das wir heute vorfinden, führt dazu, dass die Ergebnisse des Bewertungsprozesses nicht miteinander vergleichbar sind. Darunter leidet die Aussagekraft der Bewertung und damit letztendlich auch die Dignität des Bewertungsvorgangs. Ziel muss also eine Konsensbildung sein, die zu einer einheitlichen Methode der Patentbewertung führt. Nur so kann die Patentbewertung letztlich transparent, nachvollziehbar werden.

* * *

EINFÜHRUNG: ANWENDUNGSFELDER DER PATENTBEWERTUNG

RA Dr. Christian Osterrieth, Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf

Wie eingangs angesprochen, liegt die Grundproblematik der Patentbewertung in dem Erfordernis eines fachübergreifenden Ansatzes. Rechtliche Fragen müssen interdisziplinär mit betriebswirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten in Einklang gebracht werden.

Die Kombination von technischen und rechtlichen Ansätzen bedingt bereits die sich ergebende Definition der Aufgabenstellung. Setzt man den Schwerpunkt nur auf technischen Fragen, so muss man wohl eher von „Technologiebewertung“ sprechen. Die „Patentbewertung“ dagegen schließt rechtliche Gesichtspunkte ein.

Das Anwendungsfeld der Patentbewertung ist sehr breit. Bereits im Rahmen von Arbeitnehmererfindungen spielt die Patentbewertung eine besondere Rolle. Nimmt der Arbeitgeber eine Dienst-erfindung des Arbeitnehmers (unbeschränkt) in Anspruch, hat der Arbeitnehmer gemäß § 9 Abs. 1 ArbNErfG gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Erfindungen in diesem Sinne sind gemäß § 2 ArbNErfG Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Obwohl also eine vergütungspflichtige Arbeitnehmererfindung nicht zwangsläufig zu einem Patent führt, bedarf der Erfindungswert dennoch einer Bewertung, die als Grundlage zur Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung dient.

Der klassische Anwendungsbereich für die Patentbewertung steht im Zusammenhang mit der Verwertung des Patents. Für die Vergabe einer Lizenz oder für die Übertragung des Patents muss eine angemessene Lizenzgebühr bzw. Gegenleistung berechnet werden. Im Rahmen von Patentverletzungen, etwa im Patentverletzungsprozess, muss derjenige Schaden des Patentinhabers berechnet werden, den er zu ersetzen sucht.

Da für jedes Jahr der Patenterhaltung bis zum Ablauf der Schutzfrist von 20 Jahren erhebliche Jahresgebühren fällig sind, stellt sich für den Inhaber von Patenten als Unternehmer die Frage, ob sie als solche aufrechterhalten werden sollten. Dies stellt sich stets als eine Kosten-Nutzen-Frage mit dem Inhalt dar, inwieweit sich die Kosten für die Erhaltung des einzelnen Patents im Verhältnis zu dem messbaren wirtschaftlichen Nutzen, den das Patent für den Unternehmer mit sich bringt, rentieren. Insofern sind auch im Rahmen des laufenden Controllings durch den Unternehmer regelmäßig Patentbewertungen erforderlich.

Ferner stellt die Bewertung von Patentportfolios als Teil der Gesamtbewertung eines Unternehmens dar. Die Unternehmensbewertung im weiteren Sinne wiederum wird zu vielerlei Zwecken durchgeführt: bei dem Verkauf eines Unternehmens, bei der Kreditaufnahme oder auch schlicht bei der Bewertung des Anlagevermögens. Patente können beispielsweise Teil eines *Asset Deal* sein und bedürfen in diesem Zusammenhang einer Einzelbewertung. Aber auch bei einem *Share Deal* müssen Patente als Teil des Zielunternehmens bewertet werden. Patente als Teil des Unternehmens spielen bei Erstellung eines Ratings eine Rolle, die zunehmend zwingende Voraussetzung bei der Vergabe von Bankkrediten ist. Patente können aber auch schlicht als Mittel zur Kreditsicherung für Investoren dienen. In all den Fällen, in denen Patente Teile der Unternehmens ausmachen und das Unternehmen an sich zu bewerten ist, bedarf es als Teil der Gesamtprüfung auch einer Patentbewertung.

Die besondere Relevanz von Patentbewertungen im Wirtschaftsleben, wie vorgenannt beispielhaft verdeutlicht, sollte jedem Unternehmer und Patentinhaber bewusst sein. Umso mehr ist eine verlässliche Patentbewertungsmethode anhand von nachvollziehbaren und standardisierten Parametern erforderlich.

Die nachfolgenden Beiträge stellen die Erfordernisse, die an eine solche Methode zu stellen sind, insbesondere aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht dar.

* * *

RECHTLICHE UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PARAMETER DER PATENTBEWERTUNG

RECHTLICHE GRUNDBEGRIFFE DES PATENTRECHTS ALS PARAMETER FÜR DIE WERTERMITTLUNG VON PATENTEN

RA Dr. Hans Günter Bollig, Ratingen

Der Staat gewährt ein zeitlich begrenztes Monopol als Gegenleistung dafür, dass der Erfinder seine Idee der Allgemeinheit in Gestalt der Patentanmeldung, die für jeden einsehbar eine neue technische Lehre beschreibt, offen legt. Auf der einen Seite bedeutet ein Patent also eine wirtschaftliche Monopolstellung für dessen Inhaber, auf der anderen Seite steht die Innovation der Allgemeinheit als Teil des technischen Fortschritts offen (*patere* (lat.) = offen stehen). Die Gewährung eines 20-jährigen Monopols zugunsten des Patentinhabers ist eine für die Allgemeinheit und den Patentinhaber profitable Lösung. Dies gilt umso mehr als diese 20 Jahre in den allermeisten Fällen gar nicht auszuschöpfen sind. Anfangs, weil zunächst ein lang dauerndes Erteilungsverfahren zu überstehen ist, und am Ende der Laufzeit, weil kaum ein Patent die volle Laufzeit erlebt. Meist ist es technisch in weniger als 20 Jahren längst überholt.

Für den vorliegenden Zweck der Patentwertermittlung bietet es sich an, den Lebenslauf eines Patentbesitzes und das Patentverletzungsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Parameter, die für die Wertermittlung bedeutend sind, zu verfolgen. Schließlich sind noch Schadensersatzansprüche anzusprechen.

Der Lebenslauf eines Patents

Der Lebenslauf eines Patentbesitzes beginnt mit seiner schriftlichen Anmeldung. Hierbei wird das begehrte Monopol in den Patentansprüchen formuliert. Jeder Anmelder ist um einen möglichst weiten Wortlaut bemüht, um ein möglichst weit reichendes Monopol zu erhalten. Ob dies gelingt, wird in einem meist jahrelangen Prüfungsverfahren untersucht, bevor es zu einem Erteilungsbeschluss kommt. Erst dieser Erteilungsbeschluss löst Verbotrechte aus, die in den Patentansprüchen formuliert sind. Dies zeigt die entscheidende Bedeutung der Patentansprüche für eine Wertermittlung von Patenten.

Geprüft wird in dem Prüfungsverfahren, ob die Erfindung neu ist, ob sie auf einer erfinderischen Leistung beruht und schließlich noch, ob sie überhaupt gewerblich verwertbar ist, vgl. § 1 PatG. Das Patentamt prüft diese Kriterien anhand des so genannten Standes der Technik, der aus allen weltweit bis zum Zeitpunkt der Patentanmeldung vorhandenen Vorveröffentlichungen oder der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Vorbenutzungen besteht. Weit überwiegend werden die Vorveröffentlichungen aus allen irgendwo in der Welt veröffentlichten Patentschriften im Wege einer Recherche, die in einem Recherchebericht festgehalten wird, ermittelt.

Hat der Prüfer aufgrund des ermittelten Standes der Technik Bedenken gegen eine Patenterteilung, so teilt er dies in so genannten Prüfungsbescheiden dem Anmelder mit. Dieser kann sich dann entweder gegen die geäußerte negative Bewertung wehren oder sein Patentbegehren, d.h. seine Patentansprüche, mit der Behauptung einschränken, dass die eingeschränkten Ansprüche von dem ermittelten Stand der Technik nicht erfasst werden. Diese Diskussion kann sich über

einen längeren Zeitraum erstrecken, bis es schließlich zu einer Patenterteilung oder zu einer Zurückweisung kommt. Gegen eine etwaige Zurückweisung kann sich der Anmelder in einer weiteren Instanz mit der Beschwerde wehren. Auch das Beschwerdeverfahren kann durchaus weitere Monate und Jahre dauern und verkürzt die Monopolzeit nochmals entsprechend. Erst wenn ein Erteilungsbeschluss ergangen ist, treten die Verbotungsrechte in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt kann man von einem Monopol sprechen, das für den Patentinhaber einen wirtschaftlichen Wert hat und deshalb für eine Bewertung interessant wird.

Zwar gibt es auch schon für die Zeit zwischen Veröffentlichung der Anmeldung und dem Erteilungsbeschluss Ansprüche des Anmelders auf eine angemessene Entschädigung. Diese Ansprüche spielen wirtschaftlich jedoch eine nur untergeordnete Rolle und sollen daher hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt sein.

Aber auch wenn ein Patent erteilt wurde, ist der Erfinder seine Sorgen um sein Monopolrecht noch nicht los. Gegen das erteilte Patent kann jedermann Einspruch einlegen und auch noch weiteren Stand der Technik einführen, den der Prüfer nicht gefunden hat und somit auch noch nicht berücksichtigt hat. Auch die dann ergehende Einspruchsentscheidung kann von der unterliegenden Partei – dem Einsprechenden oder dem Anmelder – mit der Beschwerde angegriffen werden.

Zwar hat der Erfinder mit der erfolgten Patenterteilung Verbotungsrechte erworben, diese Wirkung wird auch durch den Einspruch nicht aufgehoben. Er wird es sich jedoch sehr genau überlegen müssen, ob er diese Verbotungsrechte in einer Patentverletzungsklage geltend macht, solange nicht einigermaßen sicher ist, dass sein Patent das Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren überstehen wird. Wird nämlich sein Patent widerrufen, so geschieht dies mit Rückwirkung. Das bedeutet, dass nicht nur die gesamten Verfahrenskosten, sondern möglicherweise auch noch Schadensersatzansprüche des zu Unrecht angegriffenen vermeintlichen Patentverletzers auf ihn zukommen können.

Bis zum Ende der 20-jährigen Laufzeit kann aber selbst ein Patent, das sowohl das Prüfungsverfahren, als auch das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren überstanden hat, immer noch mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und mit rückwirkender Kraft vernichtet werden. Auch eine solche Nichtigkeitsklage, die beim Bundespatentgericht eingereicht wird, ist wiederum zweistufig: Das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts kann von der unterliegenden Partei mit der Berufung zum Bundesgerichtshof angegriffen werden. Die Möglichkeit, das Patent mit einer Nichtigkeitsklage rückwirkend zu beseitigen, gibt es nicht nur einmal. Nach erfolgreicher Abwehr der ersten Klage können weitere Nichtigkeitskläger erneut versuchen, das Patent mit weiteren Klagen zu Fall zu bringen.

Während der gesamten, maximal 20-jährigen Laufzeit ist ein Patent daher stets bedroht. Allerdings wird nach einer überstandenen Feuerprobe sowohl eines Einspruchs- und ggf. Beschwerdeverfahrens, als auch nach einer ein- oder zweistufigen Nichtigkeitsklage wohl kaum noch die Gefahr bestehen, dass noch neues, bisher nicht schon berücksichtigtes Material aufgefunden wird, welches das Patent doch noch zu Fall bringen könnte. Ein derart auf Herz und Nieren geprüftes Patent ist daher bei einer Bewertung des Bestandsschutzes erheblich höher anzusetzen als ein in dieser Beziehung noch jungfräuliches Patent.

Das Patentverletzungsverfahren

Im Patentverletzungsverfahren offenbart sich der Wert eines Patentes daran, ob und welche Chancen der Verletzer hat, eine Verletzungsklage des Patentinhabers zu überstehen. Die Verteidigung gegen eine solche Patentverletzungsklage läuft üblicherweise in zwei Richtungen: Zum einen greift sie den Bestand des Patentes an, zum andern den behaupteten Verletzungstatbestand. Die Möglichkeiten, gegen den Schutzrechtsbestand vorzugehen, entsprechen den Angriffspunkten im Rahmen des Werdegangs eines Patentes (vgl. oben).

Bei der Verletzungsfrage kommt die Monopolwirkung voll zum Tragen. Geklagt wird auf Unterlassung für die Zukunft und auf Schadensersatz für die Vergangenheit. Das Monopolrecht des Patentinhabers wirkt sich naturgemäß nur gegenüber solchen Wettbewerbsprodukten und Wettbewerbsverfahren aus, die von den Merkmalen der Schutzansprüche des Patentes Gebrauch machen. Hierzu seien kurz die Formen erläutert, in denen Patente vorkommen:

- Es gibt Vorrichtungspatente, die das Produkt in seiner äußeren Erscheinungsform betreffen: ein bestimmtes Reifenprofil, das besonders gut auf nassen Straßen greift.
- Es gibt Verfahrenspatente, die einen bestimmten Verfahrensablauf betreffen: Wie knackt man Haselnüsse? Na klar, mit dem Nussknacker! Industriell ist dieses Verfahren jedoch kaum einsetzbar. Wirtschaftlicher geht dies mit einem Verfahren, bei dem man eine beliebige Menge ungeknackter Haselnüsse einem Vakuum aussetzt, in welchem der Innendruck der Nüsse diese allesamt gleichzeitig zum Platzen bringt.
- Schließlich gibt es noch Verwendungspatente: Quark als bekanntes Nahrungsmittel soll für Wadenwickel gegen die Gicht eingesetzt werden, also für eine Verwendung mit nicht erwarteten, überraschenden nützlichen Wirkungen auf einem ganz anderen Gebiet als dem, für das Quark bisher hergestellt und eingesetzt wurde.

Die Verletzung solcher Patente ist verhältnismäßig einfach zu bejahen, wenn man eine Gliederung des Hauptanspruchs des Patentes in einzelne Merkmale durchgeht und zu jedem Merkmal feststellen kann, dass es verwirklicht ist. Der Verletzer kennt jedoch meist die Patente seiner Mitbewerber und bemüht sich typischerweise, die Verletzungsform in einem oder mehreren Punkten so abzuändern, dass er mit mehr oder weniger Überzeugungskraft behaupten kann, dass das, was er macht, etwas ganz anderes sei. Der Patentinhaber hingegen legt daraufhin regelmäßig dar, dass die entscheidenden Kriterien seiner Erfindung trotz der Abänderungen gleichwohl zum Tragen kommen. Das führt dann zu den Problemen, die unter dem Gesichtspunkt einer so genannten äquivalenten Verletzung zu lösen sind. Hierzu gibt es umfangreiche höchstrichterliche Rechtsprechung. Viel technisches Fingerspitzengefühl ist erforderlich, um bei diesen Fragen den wirklichen Kern der Erfindung herauszuarbeiten. Denn geschützt ist immer nur die Differenz der Erfindung zu dem schon bekannten Stand der Technik.

Für den Wert einer Erfindung ist es also maßgebend, wie schwer oder einfach es für den Wettbewerber des Erfinders ist, den Schutzbereich des Patentes zu vermeiden. Sei es, dass er auf Substitutionsprodukte ausweichen kann, die eine ganz andere, aber technisch und wirtschaftlich gleichwertige Lösung für die Bedarfsdeckung liefern, oder dass er eine Lösung findet, die zwar

nahe am Erfindungsgedanken arbeitet, aber doch nicht nahe genug, um von dessen Schutzbereich noch erfasst zu werden.

Schadensersatzansprüche

Als letzter Gesichtspunkt für die Wertermittlung von Patenten seien noch die Schadensersatzansprüche erwähnt, die gegen den verurteilten Verletzer für die gesamte Zeit seiner Verletzungshandlungen ab Patenterteilung – und nicht etwa nur für die Zeit ab der Verurteilung – geltend gemacht werden können. Hinzu kommen noch die oben beiläufig erwähnten Ansprüche auf angemessene Entschädigung für Benutzungshandlungen in der Phase zwischen Veröffentlichung der Patentanmeldung und der Veröffentlichung der Erteilung des Patentbeschlusses.

Zu den unterschiedlichen Schadensberechnungen (entgangener Gewinn, Verletzerertrag und angemessene Lizenzgebühr) gibt es detaillierte Rechtsprechung, mit deren Hilfe im Anschluss an die zuvor erfolgte Rechnungslegung des Verletzers fast immer ein angemessenes Ergebnis erzielt werden kann.

* * *

ÖKONOMISCHE ASPEKTE DER PATENTBEWERTUNG

Univ.-Prof. Dr. Winfried Hamel, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Wie soeben bereits erläutert, handelt es sich bei Patenten prinzipiell um rechtlich monopolisierbare potentielle Wirtschaftsgüter, die zunächst abstrakt auf Wissen basieren, aber möglicherweise über Produktvermarktungen konkretisiert und ökonomisch materialisiert werden.

Die juristische und ökonomische Bewertung eines Patents hängt von vielen Einflussfaktoren und Bedingungen ab, die im Einzelnen bestimmt werden müssen, um zu einer aussagefähigen Lösung zu gelangen. Dabei ist jegliche Bewertung abhängig von der Aussageabsicht, die mit der Bewertung verknüpft ist – oder auch der Zielsetzung der potentiellen Patentnutzung.

Der folgende Beitrag soll zur Diskussion anregen, weit weg von jeglicher Vollständigkeit der Analyse, die nur in einer gesonderten Darstellung geleistet werden könnte. Deshalb beschränkt sich dieser Beitrag auf eine Dichotomisierung der Bewertungsansätze: Zum einen auf die Bewertung des Patentierungs-Prozesses, zum anderen auf die Bewertung der Patent-Nutzung als Ausdruck der Vermarktung.

Allerdings besteht im Kreis der **apud** – Mitglieder Einigkeit darüber, dass diese Trennung sehr künstlich ist und im Sinne einer holistischen Betrachtung zusammengeführt werden muss. Als Einstieg in die Bewertungsproblematik kann dies jedoch hilfreich sein. Wir lösen diese Dichotomie mit der Vorstellung des **apud** – Modells weitgehend auf. Wir gelangen durch diese Dichotomie zu einer kostenorientierten Patentbewertung für den Patent-Prozess und zu einer marktorientierten Patentbewertung für die Patent-Nutzung. Eine Verbindung zwischen beiden sich ergän-

zenden Ansätzen lässt sich durch eine negotiative Bewertung erreichen, auf die hier jedoch nicht eingegangen werden soll.

Kostenorientierte Bewertung des Patentierungs-Prozesses

Bei der kostenorientierten Patentbewertung sind alle Kosten zu berücksichtigen, die für die Entwicklung und Anmeldung eines Patents aufgebracht wurden. In grober Vereinfachung betrifft das die folgenden Kostenarten:

- Kosten für die Ideengenerierung,
- Kosten für die Ideenausarbeitung,
- Kosten für die Patentprüfung und -anmeldung,
- Kosten für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes.

Die Ideengenerierung führt dann zu Kosten, wenn neben der Initiatividee weitere kostenträchtige Aktivitäten entfaltet werden müssten wie Recherchen, Unterstützung durch Dritte, Sach- und Reisekosten. Die Idee selbst ist häufig nicht ökonomisch quantifizierbar, die Umsetzung der Idee in eine kommunizierbare Vorlage indessen kann mit den unterschiedlichsten Kosten belastet sein. Es gilt, diese kategorial zu erfassen, im Einzelnen zu bewerten und zu aggregieren. Dabei wäre der Zeitverbrauch über Aufzinsung zu berücksichtigen, wobei noch der Zinssatz diskussionsbedürftig ist.

Vielfach bedarf eine Idee einer materiellen Umsetzung in ein funktionierendes und vorzeigbares Produkt. Die Erstellung eines derartigen Musters ist ebenfalls über Kostenelemente erfassbar und bewertbar. Dabei wäre zusätzlich zu überlegen, ob die Erstellung eines Musters ausreicht oder ob erst dann von einem verwertbaren Patent gesprochen werden kann, wenn eine Nullserie erstellt ist. Vielfach sind funktionierende Modelle im Labormaßstab noch nicht geeignet, großtechnisch umgesetzt zu werden – es bedarf dann einer eigenständigen Entscheidung, an welcher Stelle die Patententwicklung als abgeschlossen gelten kann.

Die Patentanmeldung ist mit Gebühren belastet, für den Fall der Inanspruchnahme eines Patentanwalts auch mit dessen Gebühren. Die Größenordnung dieser Gebühren hängt insbesondere vom Geltungsbereich des angestrebten Patents ab: Im Falle einer internationalen Anmeldung kommen neben den Gebühren für die nationalen Patentämter noch die erforderlichen Übersetzungskosten hinzu, die sich bei umfangreichen Patentdokumentationen zu erheblichen Beträgen addieren können und keineswegs als *quantités negligéables* betrachtet werden dürfen. Sollten neben den Patentanmeldungen weitere Nachweise erforderlich werden, vor allem im Bereich der Pharmaindustrie für die klinischen Tests, kommen schnell dreistellige Millionenbeträge zusammen, die der Patentanmeldung angelastet werden müssen. Im Falle längerer zeitlicher Erstreckung der Anmeldeverfahren wäre ebenfalls wieder eine Aufzinsung der geleisteten Zahlung in die Bewertung einzubeziehen.

Patente werden zwar für längere Zeit erteilt – im Normalfall 20 Jahre. Jedoch wird der Patentschutz nur aufrechterhalten, wenn eine jährliche Verlängerungsgebühr entrichtet wird. Der Wert

eines Patents hängt dann auch von der angestrebten Dauer des Patentschutzes ab. Die künftigen Zahlungen wären auf den Barwert zum Betrachtungszeitpunkt zu diskontieren – wiederum mit einem festzusetzenden Abzinsungssatz. Hier kommt wieder die regionale Erstreckung des Patentschutzes ins Spiel, da jedes Land, für das der Patentschutz begehrt wird, eigenständige Gebühren für die Aufrechterhaltung erhebt.

Aus den vier vorgenannten Bestandteilen der kostenorientierten Bewertung von Patenten ergibt sich ein Gesamtwert. Nach deutschen Rechtsvorschriften der Bilanzierung dürfen diese Werte nicht aktiviert werden, es sei denn, das Patent wird entgeltlich erworben. Durch geschickte Rechtsformgestaltung wird es ermöglicht, auch innerhalb des eigenen Herrschaftsbereichs – also *de facto* selbsterstellte – Patente zu aktivieren, wenn sie in voneinander unabhängigen Institutionen erarbeitet und genutzt werden.

Nutzenorientierte Bewertung der Patent-Vermarktung

Ein Patent ist als solches relativ wertlos. Erst durch die Vermarktung der Patentidee erlangt es einen ökonomisch positiven Sinn. Mit der Vermarktung sind zahlreiche Fragen verknüpft, die jeweils realistisch beantwortet werden müssen, um als Basis einer angemessenen Bewertung dienen zu können. Es handelt sich insbesondere um die folgenden Fragen:

- Wie groß ist das Marktpotential für die patentierte Leistung?
- Wie lang ist die Zeitspanne, während der die durch das Patent geschützte Leistung vermarktet werden kann?
- Wie hoch sind die Preise, die für die patentierte Leistung erzielt werden können?
- Welchen Verlauf können die Preise über die Vermarktungszeitspanne annehmen?
- Welcher Investitionsbedarf ergibt sich aus partieller oder totaler Marktabdeckung und wie ist dieser Investitionsbedarf finanzierbar?
- Wie hoch sind die Risiken einzuschätzen, die sich aus Marktveränderungen sowie aus Substitutionseffekten ergeben?
- Wie hoch sind die Risiken einzuschätzen, die sich aus illegaler Leistungsverwertung – etwa über Raubkopien oder Plagiate – ergeben?
- Wie hoch sind die Risiken einzuschätzen, die sich aus Marktzutritten anderer Anbieter aufgrund überhöhter Preisforderungen für die geschützten Leistungen ergeben?
- Sind bei internationaler Vermarktung länderspezifische Anpassungen der Leistungen vorzunehmen, die zusätzliche Kosten verursachen?
- Sind bei internationaler Vermarktung länderspezifische Preisstellungen möglich, ohne dass über Reimporte Preise unterlaufen werden können?
- In welchen Währungen sind internationale Patentverwertungen abzurechnen und welche Risiken ergeben sich aus Wechselkursänderungen?

Die Liste der Probleme ließe sich beliebig verlängern oder verfeinern, wesentliche Aspekte dürften aber berücksichtigt sein. Die genannten Problemfelder erweisen sich *in praxi* nicht als unabhängig voneinander, sondern sind miteinander verflochten und können folglich nur ganzheitlich einer tragfähigen Lösung zugeführt werden. Bei der marktorientierten Bewertung sind Diskontierungen auf den Betrachtungszeitpunkt zwingend erforderlich, um die unterschiedlichen Zahlungszeitpunkte zu vergleichmäßigen – hier ist wiederum der Diskontsatz diskussionsbedürftig. Methodisch lassen sich hierzu die allgemein bekannten Investitionsrechnungsverfahren heranziehen, so dass ein hinreichender Patentwert ermittelt werden kann.

* * *

METHODEN DER PATENTBEWERTUNG

BESTANDSAUFNAHME

Dr. Alexander J. Wurzer, PATEV GmbH & Co KG, München

Bevor das **apud** – Modell vorgestellt wird, sollen zunächst die bestehenden Bewertungsansätze dargestellt werden. Dies erfordert in einem ersten Schritt eine Definition der grundlegenden Begrifflichkeiten.

Wert

Möchte man den Wert eines Patents als ökonomischen Wert definieren, so gilt mit *Wöhe*: Der Wert eines Patents ist determiniert durch den Nutzen, den dieses Patent zur Bedarfsdeckung generiert.¹ Unterschiedliche Auffassungen gibt es jedoch bei der Frage, ob der Wert ein objektiver oder subjektiver ist.

Nach der objektiven Werttheorie ist der Wert eine dem Gegenstand objektiv anhaftende Eigenschaft. Dagegen wendet *Engels* zu Recht ein: „Als empirische Theorie ist die objektive Werttheorie falsch, denn es ist durchaus möglich, dass zwei rational handelnde und voll informierte Personen verschieden wählen.“² Nach der subjektiven Werttheorie ist der Wert eine Beziehung zwischen Gegenstand und Betrachter. Dem entgegnet *Böhm-Bawerk* bereits 1928: „...wirtschaftliche Werte [sind] keine Eigenwerte, die den Dingen selbst inhärieren, sondern Wirkungswerte, die wir den Gütern für außerhalb ihrer liegende Zwecke beimessen.“³ Im Ergebnis ist von einem objektivierten Wert auszugehen. Es handelt sich dann um einen subjektbezogenen Wert, der allerdings nachgeprüft werden kann.⁴ Der objektivierte Entscheidungswert drückt den Wert des Patents aus, der sich im Rahmen der Fortführung des vorhandenen wirtschaftlichen Nutzungskonzepts ergibt.

Wert, Preis und Kosten

Der Preis ist der Geldbetrag, der beim Eigentümerwechsel eines Patents vom Käufer an den Verkäufer gezahlt wird. Der Preis ist Verhandlungssache und auf dem Markt das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Der Preis ist eine Kommunikationsmöglichkeit des erwarteten Nutzens.⁵ Der Preis muss innerhalb der subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers und des Käufers liegen. Verhalten sich beide Parteien wirtschaftlich, müsste der Preis innerhalb der Grenzpreise der Käuferseite und Verkäuferseite liegen (Abb. 1). Ist dies nicht der Fall spricht man umgangssprachlich auch von „unter dem Wert verkauft“ oder von „übersteuert“. Eine Identität von Wert und Preis liegt in der Regel nicht vor.

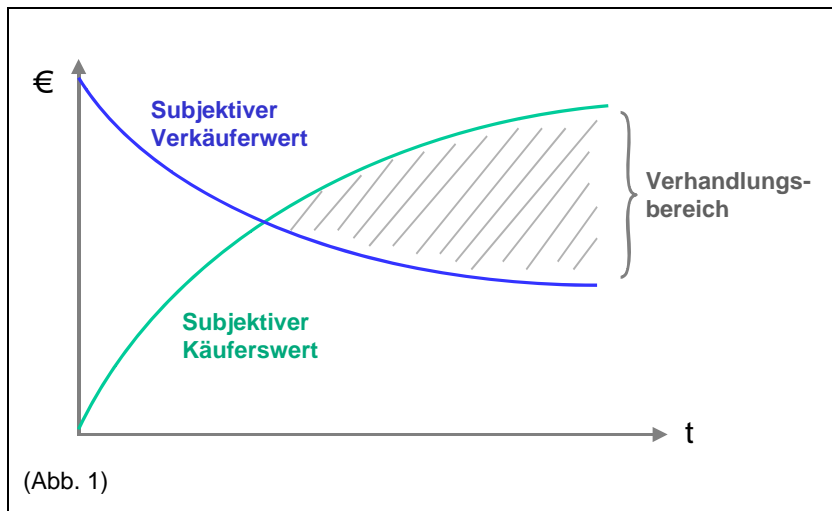
¹ *Wöhe*, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 1986, S. 945.

² *Engels*, Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie, 1962, S. 8.

³ *Böhm-Bawerk*, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 1928, S. 989.

⁴ *Wöhe*, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 946.

⁵ *Razigaitis*, Early-Stage Technologies, 1999, S. 7.



Aus der Definition des Wertes eines Gutes durch seinen zukünftigen Nutzen (vgl. oben) wird unmittelbar klar, dass die vergangenheitsbezogenen Kosten für ein Gut kein Wertmaßstab sind.⁶

Um die Grundlagen für ein Patent, zum Beispiel eine neue technologische Erkenntnis zu erlangen fallen im betrieblichen Umfeld Kosten an. Ebenso fallen Kosten beim Erwerb eines Patents an (siehe den vorherigen Beitrag). Kosten sind der finanzielle Gegenwert von Verbrauch und Nutzung der Leistungen und Ressourcen, die bei der Schaffung eines Patents anfallen. Obwohl die Erfassung und Bewertung von Kosten eine Grundaufgabe des betrieblichen Rechnungswesens ist, fällt die exakte Zuordnung von Kosten auf ein Patent in der Praxis häufig schwer. Hinzu kommt, dass die vergangenheitsbezogenen Kosten in der Regel nur einen geringen und häufig keinerlei Bezug zum möglichen zukünftigen Nutzen eines Patents haben.

Preise und Kosten können Hinweise auf den Wert eines Patents liefern, sie sind also gleichermaßen Hilfsgrößen für eine Bewertung. Preise und Kosten können aber keinesfalls mit dem Wert des Patents gleichgesetzt werden.

Ökonomie von Patenten

Patente sind immaterielle Wirtschaftsgüter. Die wesentlichen ökonomischen Eigenschaften von immateriellen Werten wie Patenten sind:

- Nichtkonkurrierende Nutzbarkeit: Im Gegensatz zu einem materiellen Wirtschaftsgut, kann eine immaterielles Wirtschaftsgut, wie ein Patent gleichzeitig in verschiedenen wirtschaftlichen Umsetzungen genutzt werden, ohne dass sich diese Nutzungen gegenseitig behindern oder ausschließen. Eine patentgeschützte Datenkompressionstechnologie wird zum Beispiel von einem Unternehmen in Memory-Sticks und MP3-Player eingebaut und verkauft. Gleichzeitig kann das Unternehmen Lizenzen für weitere nicht konkurrierende Nutzungen vergeben. Die Technologie kann zum Beispiel auch in Geräte eingebaut wer-

⁶ Smith/Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangibles Assets, 2000, S. 93.

den, die nicht von Unternehmen hergestellt werden, wie Mobiltelefone, Diktiergeräte, Notebooks etc.

- Skalierbarkeit der Nutzung: Ein materielles Gut kann nur bis zu einer spezifischen Grenze genutzt werden. Eine Produktionsanlage kann nur bis zu seiner Spezifikation Güter in einer Zeiteinheit fertigen, ein LKW kann nur eine bestimmte limitierte Menge von Gütern in einer Zeiteinheit von einem Ort zu einem anderen bringen. Ein immaterielles Wirtschaftsgut, wie ein Patent ist in seiner Nutzung nicht durch sich selbst limitiert. So kann eine patentierte Technologie grundsätzlich beliebig oft umgesetzt werden. Die Grenzen der Umsetzung ergeben sich nicht aus dem Patent sondern aus externen Faktoren, wie zum Beispiel den vorhandenen Komplementärfaktoren im Unternehmen (Kapital, Arbeitskraft, Marktzugang etc) oder der Marktgröße.
- Mit der Schaffung des Gutes sind irreversiblen Kosten (so genannte *sunk costs*) verbunden.⁷ Falls ein Patent nicht mehr Rechtskräftig ist, sind die mit seiner Schaffung korrelierten Kosten für das Unternehmen verloren. Die in das Wirtschaftsgut investierten Mittel können keiner zweiten oder weiteren Verwendung („Substanzwert“) zugeführt werden. Die aufgewendeten Kosten sind verloren beziehungsweise versunken. Man spricht von „*sunk costs*“.

Aus diesen grundsätzlichen ökonomischen Charakteristika von Patenten leiten sich Fragen und angemessene Vorgehensweisen für die Patentbewertung ab. Welche Nutzungsformen des Patents sollen berücksichtigt werden? In welchem Umfang soll für die Zukunft von einer Nutzung ausgegangen werden? Ist eine Verwertung oder Veräußerung eines Patents in jedem Fall gegeben? In der praktischen Patentbewertung verwendet man das Konstrukt der sachgerechten Bewertung. Es wird nicht nach einem absoluten Wert und damit einer absolut „richtigen“ Bewertungsmethode gefragt, sondern nach der im konkreten Einzelfall angemessenen Methode und damit dem richtigen Wert für die konkrete Fragestellung.

Zweckabhängigkeit und Anlässe der Patentbewertung

Die erste Frage bei der Durchführung einer Patentbewertung ist diejenige nach dem Grund für die Bewertung. Eine sachgerechte Bewertung ist eine solche, die dem Anlass und dem Zweck der Bewertungsfrage angemessen ist. Die Anlässe für eine Patentbewertung sind durch mehrere Faktoren charakterisiert. Als wichtigste Faktoren sind zu nennen:

- Rahmenbedingungen: Besteht etwa ein äußerer Zwang zur Wertermittlung?
- Empfängerkreis der Wertinformation: Unternehmensinterne oder Unternehmensexterne?
- Zeitcharakter der Wertgrundlagen: Richtet sich der Anlass zur Patentbewertung auf vergangene Situationen (etwa bei Schadensersatzansprüchen) oder auf die zukünftige Nutzung (wie z.B. bei Lizenzverhandlungen)?

⁷ Lev, Intangibles, 2001, S. 23 ff.

- Bewertungsgegenstand: Was ist Gegenstand der Bewertung (z.B. Patent, Produkt, Technologie, Unternehmensteil)?
- Wertmodell: Welchem Wertansatz ist zu folgen (z.B. subjektiv, objektiviert)?
- Wertkonstrukte: Kommt es z.B. auf den Nutzwert oder auf den Transferwert an?

Die teilweise bereits angesprochenen Anlässe der Patentbewertung lassen sich ebenfalls nach ihrer Zweckgerichtetheit unterteilen:

- Unternehmensbezogene und gesellschaftsrechtliche Anlässe: Unternehmenskauf, -verkauf und -fusion, Due Diligence, Beteiligung, IPO, strategische Partnerschaft und Allianz, Joint Venture, Unternehmensbewertung
- Managementorientierte Anlässe: Patentbestandspflege, Risikoanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse und wertorientiertes Management, F&E-, Technologie und Innovationsmanagement
- Transferorientierte Anlässe: Lizenzvergabe und -nahme, Technologietransfer, Unternehmens- und Assettransaktion, Verrechnungspreise, Zugang zu Technologieplattformen
- Finanzierungs- und bilanzorientierte Anlässe: Rechnungslegung, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Sachgründung, IP-Holding
- Konfliktbasierte Anlässe: Liquidation, Insolvenz, Verrechnungspreise, Schadensermittlung bei Patentverletzung

Zugänge zur Wertermittlung⁸

Um Patentwerte zu ermitteln, bedarf es einer griffigen Zugangsmöglichkeit. In Betracht kommt eine Patentbewertung durch Wertindikatoren. Hierzu zählen bibliographische, prozedurale, textbezogene und externe Wertindikatoren (Abb. 3). Demgegenüber steht die Bewertung der wirtschaftlichen Patentwirkung mittels Kostenansatz, Marktansatz oder Ertragsansatz (Abb. 2). Dabei sollen die Wertdeterminanten, die mit „Neuheit“, „Erfindungshöhe“, „Schutzbereich“ und „Umgebungsschwierigkeit“ zu definieren sind, unmittelbar berücksichtigt werden.

⁸ Wurzer/Reinhardt, Bewertung technischer Schutzrechte, 2006.

Ansatz	Kostenansatz	Marktansatz	Ertragsansatz
Vergleichsgröße	(Alternativ-) Beschaffung	Marktvergleich (Transaktion, Patent)	Alternativanlage
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> - Wiederbeschaffungskosten - Wiederherstellungskosten - Vermiedene Kosten - Historische (kaufkraftbereinigte Kosten - Wiederbeschaffungswert 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fair Value</i> - Transaktionsvergleichsmethode - Preisvergleichsmethode - Gewinnvergleichsmethode - Gewinnaufteilungsmethode 	<ul style="list-style-type: none"> - Ertragswertmethode - <i>Discounted Cash Flow</i> (DCF)-Methode - Ertragswert mit Phasenaufteilung - Lizenzersparnismethode - Postulierter Einkommensverlust - Technologiefaktor-Methode - Realoptionsmethode

(Abb. 2)

Indikatortyp	Indikator	Ausprägungsformen (Beispiele)
Bibliographische Wertindikatoren	Patenthalter	
	Rückwärtszitationen	Eigenzitationen, Selbstzitationen, Entgegenhaltungen
	Vorwärtszitationen	
	Schutzbereichsbreite „scope“	
	Eigentümerschaft	
	Schlüsselerfinder	
Prozedurale Wertindikatoren	Familiengröße	
	Verfahrenswahl	PCT-II
	Rechtliche Auseinandersetzungen	Einspruch
	Antrag auf beschleunigte Recherche	
	Antrag auf beschleunigte Prüfung	
Textbezogene Wertindikatoren	Ansprüche	Anzahl der Ansprüche, Haupt-, Unter-, Verfahrens-, Verwendungsansprüche
	Textelemente	Abs. Zahl der Worte zum Stand der Technik und zur Beschreibung der technischen Aufgabe, Zahl der technischen Vorteile und technischen Vorzüge
Extern Wertindikatoren	Marktwert des patentinhabenden Unternehmers	
	Zahl der internationalen Forschungs-kooperationen	

(Abb. 3)

Wie sich aus den vorstehenden Übersichten (Abb. 2 und 3) ergibt, sind beide Zugänge zur Wertermittlung nicht befriedigend. Während die Betrachtung der wirtschaftlichen Patentwirkung die Wertdeterminanten des Patents nur implizit berücksichtigt, beruhen die Wertindikatoren auf zum Teil schwacher empirischer Basis und berücksichtigen wiederum wirtschaftliche Wirkungen nur mittelbar. Hier setzt das vom **apud** entwickelte Modell zur Patentbewertung an. Es kombiniert wirtschaftliche Patentwirkungen mit den Wertdeterminanten „Neuheit“, „Erfindungshöhe“, „Schutzbereich“ und „Umgehungsschwierigkeit“, und kommt so zu einer ausgewogenen, objektivierten Patentbewertungsmethode.

* * *

DAS **apud** – MODELL

Univ.-Prof. Dr. Jan Busche, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Das Problem der bekannten Bewertungsverfahren besteht darin, dass sie ihre Vorteile regelmäßig nur in bestimmten Bewertungssituationen ausspielen können. Eine Vereinheitlichung der Bewertungsmethode lässt sich daher nicht erreichen. Das hier vorzustellende **apud** – Modell soll diesem Mangel abhelfen.

Der Arbeitskreis Patentrecht hat ein Modell entwickelt, das aufbauend auf phänotypischen Bewertungskriterien universell einsetzbar sein soll. Einzelne dieser Kriterien sind bereits aus anderen Bewertungsverfahren bekannt. Sie ergeben sich aus der Natur der Sache. Insoweit beansprucht das **apud** – Modell keine Alleinstellung. Es geht vielmehr darum, die einschlägigen Wertdeterminanten eines Patents und die wirtschaftliche Patentwirkung in eine methodisch sachgerechte Beziehung zu setzen, die eine weitgehende Objektivierung des Bewertungsverfahrens erlaubt. Ziel muss es sein, auch dort, wo Unsicherheiten das Bewertungsverfahren prägen, zumindest die Bewertungskriterien für den Bewertungsadressaten nachvollziehbar und damit transparent zu machen, etwa für den Fall, dass prognostische Elemente eine Rolle spielen, wie bei der Einschätzung der Marktentwicklung. Diese Aufgabe soll das **apud** – Modell leisten, das den Patentwert anhand eines Punktesystems misst.

Die Grundlage der Patentbewertung findet sich in der Überlegung, dass es der Sache nach um eine Potentialbewertung geht. Zu ermitteln ist das wirtschaftliche Potential eines Patents. Insofern kann sich die Bewertung freilich nicht darauf beschränken, das Patent allein in seiner Dimension als Schutzrecht, also als Ausschließungsrecht mit Wirkung gegenüber Dritten zu würdigen. Der ökonomische Wert des Patents, der in seinem Verwertungspotential liegt, erschließt sich vielmehr nur bei einem Blick auf den sachlich, räumlich und zeitlich relevanten Markt, der durch die Existenz des Patents beeinflusst wird. Es ist daher unerlässlich, das Patent als Teil eines Produkts zu sehen, das sich im Wettbewerb behaupten soll. Ohne Einbeziehung der Marktfaktoren, die für die Verwertung bestimmend sind, kann die Patentbewertung nicht gelingen. Ein Missverständnis wäre es allerdings, die Patentbewertung mit der Produktbewertung gleichzuset-

zen, geht es doch im Gegenteil darum, den Mehrwert zu ermitteln, der auf das Patent als Schutzrecht zurückgeht.

Bewertungsaspekte

Vor diesem Hintergrund basiert das **apud** – Modell auf zwei Bewertungsstationen, der Bewertung des Schutzrechts und des Produktmarkts. Beide Bewertungsstationen stellen den Anwender vor spezifische Bewertungsaufgaben, wobei die einzelnen Bewertungsaspekte mit Punktwerten zwischen 0 – 10, denkbar ist freilich auch jede andere Skalierung, erfasst werden. Die Punktwerte, die sich in der Bewertungsstation „Schutzrecht“ bzw. in den vier Abteilungen der Bewertungsstation „Produktmarkt“ ergeben, werden miteinander multipliziert. Maximal ist ein Punktwert von 400.000 erreichbar. Bei Zugrundelegung einer mittleren Bewertung von jeweils fünf Punkten ergibt sich für ein „durchschnittliches“ Patent ein Punktwert von 12.500.

Bewertungsstation I: Schutzrecht

Im Einzelnen wird bei der ersten Bewertungsstation „Schutzrecht“ zunächst danach gefragt, ob das Patent erteilt ist oder nicht. Insoweit können mit dem Modell auch Sachverhalte erfasst werden, die sich in der „Vor“-Patent-Phase befinden. Bei einem erteilten Patent sind dessen Schutzbereich, der Tatbestand der aktiven Patentverletzung bzw. des Angriffs auf das Patent und die Laufzeit des Patents zu bewerten. Die Addition dieser vier Bewertungsaspekte ergibt maximal 40 Punkte. Der Sache nach sind die Punkte „Schutzbereich“ und „Laufzeit“ jedenfalls mit dem Wert „1“ einzustufen, da ansonsten die Ermittlung eines Patentwerts sinnlos ist. Ist noch kein Patent erteilt, ist anhand der Patentierungsvoraussetzungen zu bewerten wie wahrscheinlich die Patenterteilung ist. Im Übrigen ist wie bei einem erteilten Patent der Schutzbereich und prognostisch die Gefahr einer Patentverletzung bzw. eines Angriffs auf das Patent zu beurteilen. Insoweit ergibt die Addition der einzelnen Bewertungsaspekte maximal 30 Punkte.

Bewertungsstation II: Produktmarkt

Die zweite Bewertungsstation „Produktmarkt“ ist, wie bereits erwähnt, in vier Abteilungen untergliedert, wobei „Produktmarkt“ im weiteren Sinne als Oberbegriff für patentgeschützte Erzeugnisse und Verfahren zu verstehen ist. Die Einzelkategorien „Technische Realisierbarkeit“ „Regulierung“, „Nachfrage“ und „Substitution“ sind isoliert mit jeweils maximal 10 Punkten zu bewerten. Zunächst wird danach gefragt, wie die technische Realisierbarkeit des patentgeschützten Produkts einzuschätzen ist. Sodann geht es um den Grad der Regulierung auf dem Produktmarkt. Zu beurteilen sind Aspekte wie Verwertungsschranken, z.B. gesetzliche Verbote, die Besteuerung des Produkts, die Existenz von Informations- und Überwachungspflichten und das Risiko der Produkthaftung. Die Nachfragesituation ist unter dem Blickwinkel einzuschätzen, ob es sich um ein innovatives oder ein Standardprodukt handelt, ob das Produkt einer Mode unterliegt oder ihm ein bestimmtes positives oder negatives Image anhaftet. Der Aspekt der Substitution fragt nach der Existenz innovativer, marktstarker Wettbewerber, die in der Lage sind, durch eine Neuentwicklung in Konkurrenz zu dem patentierten Produkt zu treten.

Ergibt sich beispielsweise, dass die Verwertung des patentierten Produkts oder Verfahrens einem aktuellen gesetzlichen Verbot unterliegt, so führt dies zu einer negativen Bewertung mit dem Punktwert „0“. Entsprechendes gilt, wenn für das Produkt keine Nachfrage besteht oder wenn es ohne weiteres substituiert werden kann. Da die Einzelwerte aus der ersten und zweiten Bewertungsstation miteinander zu multiplizieren sind, führt der „KO“-Wert „0“ in einer Einzelwertung der Bewertungsstation „Produktmarkt“ automatisch zu dem Patentwert „0“.

Anwendungsbereich

Das **apud** – Modell ist flexibel genug, um unterschiedlichen Bewertungsanlässen gerecht zu werden.

Da der Patentwert in einem Punktwert ausgedrückt wird, kann die Stärke oder Schwäche eines Patents sowohl absolut als auch relativ betrachtet werden. Das Punktwertssystem ist insoweit geeignet, Transparenz zu erzeugen und zu einer Standardisierung des Bewertungsverfahrens beizutragen.

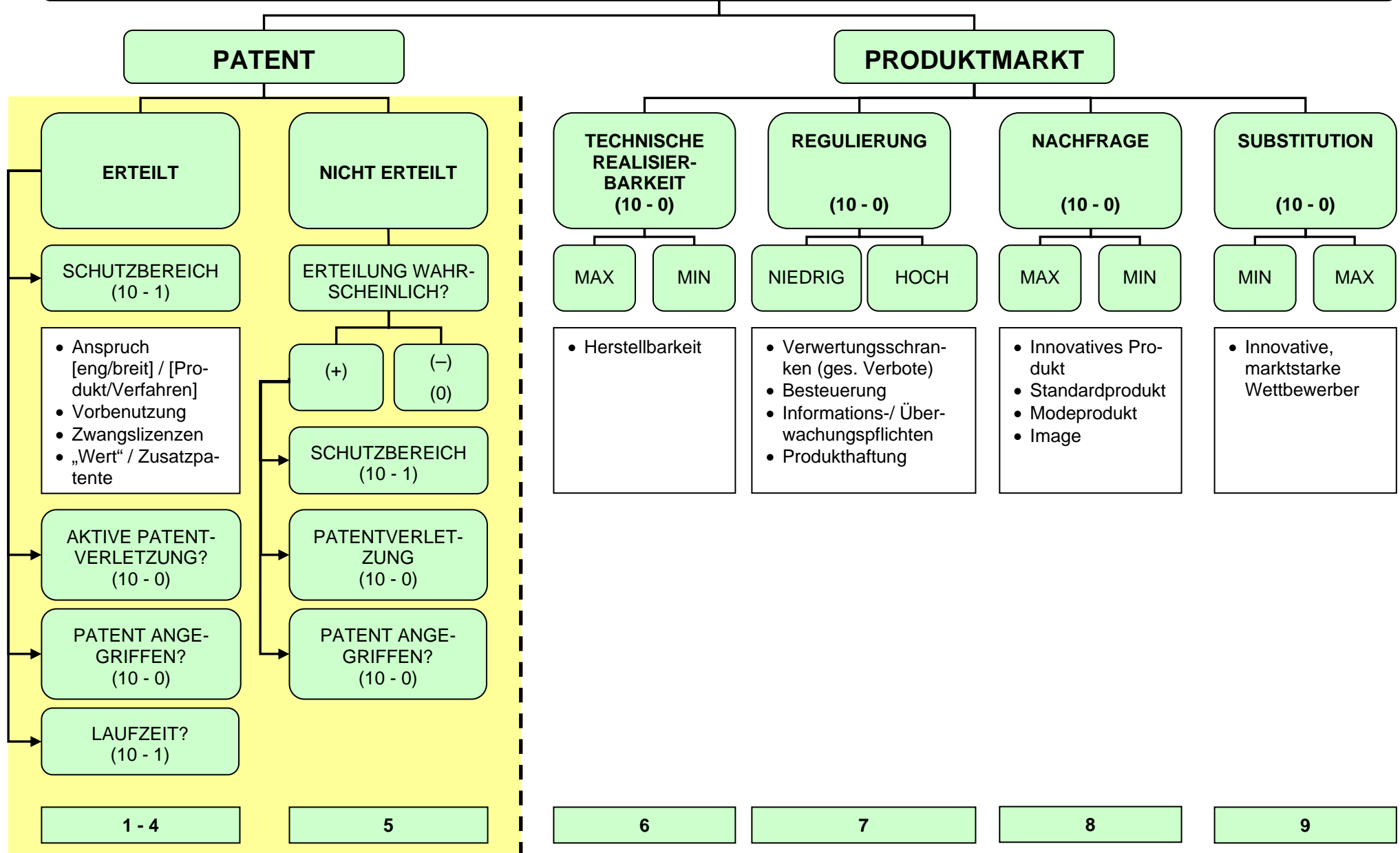
Naturgemäß ergibt sich aus dem absoluten Punktwert des Patents nicht unmittelbar ein monetärer Wert. Das muss jedoch nicht von Nachteil sein. Vielmehr ist es Aufgabe der Beteiligten, aus dem Punktwert je nach Bewertungsanlass den „richtigen“ monetären Wert abzuleiten. Insoweit ist auf andere Parameter zurückzugreifen. So kann etwa der Punktwert des Patents darüber Auskunft geben, ob im Falle der Lizenzerteilung der übliche Lizenzsatz oder eine davon abweichende Lizenzgebühr angemessen ist.

Unabhängig von der sachlichen Dimension der Bewertung lässt das **apud** – Modell auch in zeitlicher Hinsicht Differenzierungen zu: Es kann beispielsweise danach unterschieden werden, ob eine aktuelle Bewertung erfolgen oder der Patentwert für einen Zeitpunkt „X“ in der Zukunft ermittelt werden soll. Im Falle einer in die Zukunft gerichteten Bewertung mag zB ein bestehendes gesetzliches Verwertungsverbot nicht wie aufgezeigt mit einem Punktwert „0“ übersetzt werden, wenn absehbar ist, dass eine Rechtsänderung die Verwertung zukünftig erlauben wird.

In der folgenden Abb. 4 wird das **apud** – Modell schematisch dargestellt.

* * *

PATENTWERT (apud – Modell)



(Abb. 4)

PRAXIS-BEISPIELE DER PATENTBEWERTUNG

DAS **apud** – MODELL IN DER PRAXIS

PA Dipl.-Biol. Gregor König, König Szyntka Tillmann von Renesse, Düsseldorf

Als einführendes Beispiel für die Praxis-Anwendung des **apud** – Modells betrachten wir zunächst die Ausgangslage, die sich in der Praxis bei der Patentbewertung, beispielsweise im Rahmen der Bewertung eines Pharmapatentes, ergibt. Die Patentbewertung ist eine interdisziplinäre Übung. Dies ist bedingt durch die für die Patentbewertung notwendigen Verständnisbereiche. Technisches Verständnis des angemeldeten bzw. patentierten Gegenstandes, etwa über dessen Biochemie oder Herstellungsverfahren, rechtliches Verständnis der Patentsituation (z.B. Verfahrensstand, Aussichten, Schutzbereich) sowie Markt-/Vertriebskenntnisse und finanzmathematische Kenntnisse sind für eine aussagekräftige Bewertung eines Patents unerlässlich. Da hierbei das Wissen verschiedener Berufsgruppen mit in hohem Maße unterschiedlichen Denkweisen und unterschiedlichem Vokabular zusammengeführt werden muss, sind Kommunikationsfehler vorprogrammiert.

Dies lässt sich an folgender überzogener Überlegung illustrieren: Der Beispiels-(Patent-)Anwalt versteht das Patent, die Technologie und kennt den Schutzbereich. Dadurch kann er z.B. den Verfahrensstand, die Aussichten der Erteilung und Risiken der Vernichtung des Patents beurteilen. Er wird sich aber oftmals mit für den Betriebswirt gebräuchlichen Begriffen wie „DCF“ und „NPV“ schwer tun, selten Kenntnisse über Realoptionen oder Diskontierungsverfahren haben und nicht ohne weiteres Zugriff auf die für die Bewertung erforderlichen Marktdaten haben. Der Beispiels-Betriebswirt hat zwar einen Zugriff auf Marktdaten, *Peer Group* Daten sowie das finanzmathematische Bewertungsinstrumentarium und wird dieses auch virtuos einzusetzen wissen. Er versteht in der Regel aber das Patent als solches nicht in aller Tiefe, wie etwa dessen Schutzbereich, die Erschöpfung des Patents oder die Bedeutung der potentiell wertvernichtenden Kettenpriorität. In die Kommunikation zwischen dem (Patent-)Anwalt und dem Betriebswirt, die ihre Kenntnisse und ihr Wissen zusammenbringen wollen, schleichen sich folglich Verständnisfehler auf beiden Seiten ein. Unter der bei jüngeren Firmen häufig anzutreffenden Aussage „Wir haben 50 Patente“ kann beispielsweise zu verstehen sein: „Wir haben 5 Erfindungen in jeweils 10 Ländern angemeldet“. Und mit der Aussage „Wir haben ein Weltpatent“ ist in der Regel eine PCT-Anmeldung gemeint.

Hier setzt das **apud** – Modell an, indem es eine einheitliche Kommunikationsgrundlage schafft, die die zu stellenden Grundfragen identifiziert (Abb. 4), dabei aber beliebig differenzierbar ist. Die vorgegebenen Grundfragen stellen eine Richtschnur dar, die individuell an den konkreten Fall angepasst und erweitert werden kann.

Beispiel I - Erythropoetin: „Das übersehene Risiko“

Dieses körpereigene Glycoprotein dient der Bildung von roten Blutkörperchen. Angenommen, das Erythropoetin (uEPO) wurde in einem Labor erstmals aus einem menschlichen Körper isoliert, aufgereinigt und charakterisiert. Es soll bei Dialyse, Chemotherapie und chronischen Nieren-

leiden zur Anwendung kommen. Eine Patentanmeldung für diese Erfindung wurde rechtzeitig eingereicht. Nunmehr möchte der Patentinhaber den Wert des Patents ermitteln.

Zunächst stellt sich die Frage, wer die uEPO-Patentanmeldung bewerten soll. Abhängig vom einzusetzenden Budget ist zu entscheiden, ob die Bewertung durch eine Expertengruppe, beispielsweise aus internen und externen Experten (wie Patentanwälten, Betriebswirten, Rechtsanwälten und Pharmaspezialisten), die interdisziplinär zusammenarbeiten (großes Budget), oder alternativ durch den Unternehmer, der im Einzelfall einzelne Fachleute hinzuschaltet (kleineres Budget), durchgeführt werden soll. Der Empfängerkreis des Bewertungsergebnisses wird sich aber in den allermeisten Fällen ohnehin aus Betriebswirten, Naturwissenschaftlern und Juristen zusammensetzen. Aus der bereits angesprochenen Problematik der Schnittstellen zwischen den Experten, der unbemerkten Kommunikationsfehler und des unterschiedlichen Vokabulars resultiert oftmals eine inkorrekte oder unvollständige Patentbewertung.

In dem ersten (Negativ-)Beispielsfall zu unserem patentierten Erythropoetin betrage die Laufzeit des Patents 20 bis 25 Jahre, die Vermarktungsphase nach der Entwicklung z.B. noch 10 Jahre und der Markt würde mit 24 Mio. Patienten geschätzt werden. Pro Patient und Jahr wäre der Preis für das marktfähige Produkt bei USD 10.000,- anzusetzen (bis zu diesem Punkt sind die Daten an die Realität angelehnt). Der Jahresumsatz läge, so könnte man denken, somit bei USD 240 Mrd. (?) und der Patenwert bei 10 Jahren Vermarktung folglich bei USD 2400 Mrd. (??). Bei diesem Ergebnis ist der Fehler zumindest offensichtlich. Ein Beispielsteam, bestehend aus Betriebswirt (bringt Marktdaten, *Peer Group* Daten, Finanzmathematik und ein Bewertungsmodell ein) und (Patent-)Anwalt (bringt Kenntnisse über Patentstatus, Technologie, Schutzbereich, Aussichten und Risiken in die Patentbewertung ein), würde eine solche Fehlbewertung vermeiden können und beispielsweise folgende Bewertung vornehmen: Laufzeit des Patents beträgt 20 bis 25 Jahre, die Vermarktungsphase nach der Entwicklung z.B. noch 10 Jahre und der Markt würde mit 24 Mio. Patienten geschätzt werden. Pro Patient und Jahr wäre der Preis für das marktfähige Produkt USD 10.000,-. Patentrechtlich wären keine wesentlichen Abschläge erkennbar (Schutzbereich optimal, kein Stand der Technik und keine erkennbaren Rechte Dritter). Bei einem Marktanteil von 5 % kommen als Endverbraucher 1,2 Mio. Patienten für das Erythropoetin in Betracht. Der Jahresumsatz läge somit bei USD 1 Mrd. Das Beispielsteam errechnet daraus mit den üblichen Abschlägen für die frühe Entwicklungsphase bei konservativer Betrachtung einen Wert von USD 50 Mio. als *standard risk-adjusted NPV (net present value)*. Tatsächlich stellt sich in diesem konservativen (!) Beispielsfall der NPV von USD 50 Mio. als falsch heraus, denn das uEPO erweist sich später als nicht in ausreichender Menge herstellbar. Mangels Material müssen die klinischen Studien abgebrochen werden. Der tatsächliche Wert ist dann vielmehr mit USD 0 anzusetzen. Das Beispielsteam hat schlicht den Fallstrick des Herstellungsrisikos übersehen. Die Herstellung hätte z.B. als „*Milestone*“ berücksichtigt werden können. (Dieser Fall basiert auf historischen Fakten und ist im Rahmen der künstlerischen Freiheit ausgestaltet und abgewandelt.)

DIESER FEHLER HÄTTE MITTELS DES apud – MODELLS VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN (VGL. ABTEILUNG 6 IN ABB. 4).

Beispiel II - Erythropoeitin: „Die terminale (sichere?) Bewertung“

Bei einer Bewertung im Endstadium eines erteilten Patentes bei fortgeschrittener Vermarktung treten zahlreiche Problempunkte gar nicht erst auf. Sie erscheint daher weitgehend unproblematisch. Möglicherweise muss nur noch der zu erwartende Gewinn diskontiert werden, ohne Risikoabschläge und mit einem relativ niedrigen Diskontsatz. Im zweiten Beispielfall soll eine solche Situation zugrunde gelegt werden: Der Inhaber des Erythropoeitin-Patents hat weltweite Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren erfolgreich überstanden bzw. abgeschlossen. Das Patent ist seit langem erteilt, schädlicher Stand der Technik konnte trotz intensiver Bemühungen der Wettbewerber nicht aufgefunden werden. Das Patent hat eine Restlaufzeit von 5 Jahren. Der Schutzbereich des Patents deckt die Klonierung von EPO und jegliche Herstellung von rekombinantem EPO vollständig ab. Das Produkt ist zugelassen und erwirtschaftet im Jahre 2005 einen Jahresumsatz von USD 11 Mrd. Nun hat ein Wettbewerber einen Weg gefunden, EPO im menschlichen Körper wirken zu lassen, so dass ein Verlust wesentlicher Marktanteile droht. Das Patent soll nun seinem Wert gerecht werden und dieses Wettbewerbsprodukt verhindern. Im laufenden Patentverletzungsverfahren vor dem *House of Lords* lehnt das Gericht eine Verletzung des EPO-Patents ab, weil der Konkurrent das neue Produkt durch Überexpression, d.h. ohne Verwendung des patentierten rekombinanten EPO herstellt (*tatsächlich*). Weltweit folgen weitere Gerichte der Entscheidung des *House of Lords* (*fiktiv*). Dementsprechend bricht der Markt für das geschützte EPO ein (*fiktiv*). Das Beispielsteam hat dieses Restrisiko übersehen, weil es das laufende Patentverletzungsverfahren am *House of Lords* nicht berücksichtigte.

DAS apud – MODELL HÄTTE HIER DIE RESTRISIKEN DURCH STRUKTURIERTES ABFRAGEN DER RELEVANTEN PARAMETER, HIER INSBESONDERE DER PATENTANSPRÜCHE, DIE AUFGRUND IHRES WORTLAUTS EINE LÜCKE AUFWIESEN, EINGRENZEN KÖNNEN.

Beispiel III - Erythropoeitin: „apud - Die Verhandlungswaffe“

Im dritten Beispielfall möchte das forschende Unternehmen eine selbst entwickelte EPO-Alternative (z.B. EPO-Mimetikum), deren Wert im Wesentlichen auf den mitzuverkaufenden Patenten basiert, an ein Pharmaunternehmen verkaufen. Der Verhandlungsgegner fährt mit entsprechendem Zahlenmaterial aus vergleichbaren Transaktionen auf, die er zur Ermittlung des Patentwerts der EPO-Alternative durch eine *Peer Group* Analyse einsetzen will und schlägt einen Preis vor.

Das **apud** – Modell erlaubt es nun, der pauschalen Wertfestlegung durch eine Differenzierung der Fallgruppen entgegenzutreten. So lassen sich mögliche Besonderheiten des gegebenen Falls anhand des **apud** - Modells identifizieren und weiter differenzieren, z.B. ein geringeres als das übliche Entwicklungs- oder *upscaling* Risiko. Bei Pharmaprodukten kann bis zur Zulassung des Produkts von einem Entwicklungsrisiko, das größer als 90 % ist, ausgegangen werden. D.h. in weniger als 10 von 100 Fällen kommt es zu einer Vermarktung des neu entwickelten Produkts. Bis zur Zulassung durchläuft ein Produkt mehrere Entwicklungsphasen, die jeweils zu einem Scheitern des Produkts führen können. Zudem kann das Produkt an der mangelnden industriellen Herstellungsmöglichkeit (*upscaling*; siehe auch Beispiel I - uEPO) scheitern. Die Entwicklungsrisiken werden häufig als pauschaler Risikoabschlag für eine bestimmte Entwicklungsstufe berücksichtigt. Wenn sich aber etwa ein sehr ähnliches Produkt (z.B. Hematide) bereits in einer

fortgeschrittenen Zulassungsphase befindet, oder die Risiken der Herstellung im gegebenen Fall gegenüber dem Üblichen verringert sind (vgl. Abteilungen 6 bis 8 in Abb. 4), lässt sich für das eigene Produkt eine Argumentation zur Erhöhung des Verkaufspreises entwickeln.

Diese Überlegungen lassen sich für alle in dem **apud** – Modell abgebildeten Parameter anstellen. Parameter, die in der Praxis häufig pauschalierten Betrachtungen zum Opfer fallen, lassen sich so über das **apud** – Modell abarbeiten und zur Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition einsetzen. Das **apud** – Modell kann dabei als Tischvorlage in der konkreten Verhandlungssituation gute Dienste leisten.

Eine Lösung für viele Fälle: **apud**

Insgesamt zeigt sich, dass das **apud** – Modell die Kommunikation vereinheitlicht, das zu verwendende Vokabular identifiziert und eingrenzt und somit Kommunikationsfehler minimiert. Das **apud** – Modell ist ferner ein Analyseinstrument und erweiterbare Basis für eine Differenzierung und Konkretisierung der Parameter im Patentbewertungsprozess und kann als Checkliste bei der Bewertung und in Verhandlungen dienen.

* * *

PRAXIS-BEISPIEL: „AQUARIUMSREINIGER“

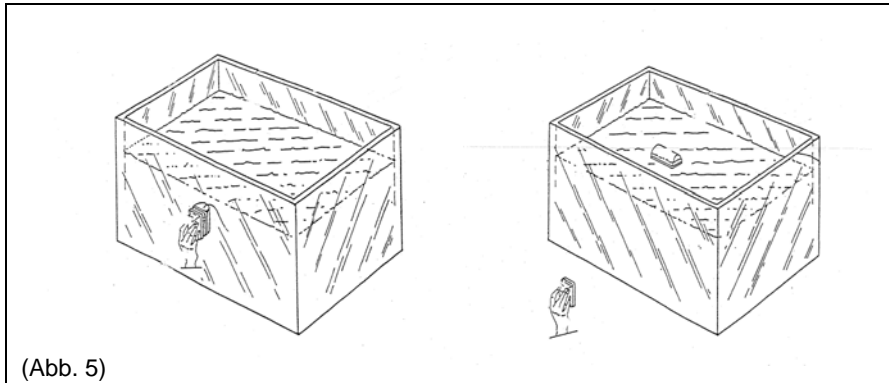
PA Dr.-Ing. Ralph Schippan, Cohausz & Florack, Düsseldorf

Zur weiteren Erläuterung des zuvor vorgestellten **apud** – Patentbewertungsmodells sei hier ein einfaches praktisches Beispiel herangezogen.

Patentgegenstand

Bei dem hier vorliegenden Beispiel handelt es sich um einen zweiteiligen Aquariumsreiniger, d.h. um eine Vorrichtung zur Reinigung von insbesondere Innenseiten von Aquariumfenstern. Eine solche Vorrichtung ist grundsätzlich aus der Praxis bekannt und findet vielfältige Verwendung sowohl im Hobbybereich als auch im Bereich der professionellen Aquaristik. Bei solchen bekannten Vorrichtungen besteht das Problem, dass in dem Fall, in dem sich die beiden Elemente unter Aufhebung der magnetischen Kraft voneinander lösen, das Innenteil in den Boden des Aquariums fällt und somit mühsam geborgen werden muss.

Das vom Patent geschützte Erzeugnis hebt diesen Nachteil in einfacher Weise dadurch auf, dass das innere Element, sobald die magnetische Kraft entfernt wird, auf der Aquariumsflüssigkeit schwimmt, beispielsweise dadurch, dass das innere Element einen Auftriebskörper beinhaltet (siehe Abb. 5).



Hierdurch wird die Bedienung wesentlich vereinfacht, da das aufschwimmende Element sehr viel leichter wieder mit dem äußeren Element zusammengebracht werden kann, beispielsweise ohne dass sich die Benutzerperson die Hände beschmutzt oder Handschuhe tragen muss. Für dieses soeben beschriebene Erzeugnis wurde im Jahre 2000 eine Patentanmeldung hinterlegt. Die territoriale Abdeckung der Patentanmeldungen umfasst einen Großteil der europäischen Länder, die USA, Japan, China und Australien. Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung ist nunmehr unter Anwendung des **apud** – Modells eine qualitative Bewertung des beschriebenen Patents vorzunehmen.

Dabei sind nach dem **apud** – Modell als Einflussfaktoren auf den Patentwert die Schutzrechtsposition einerseits und die Position auf dem Produktmarkt andererseits zu behandeln.

Schutzrechtsposition

In den oben erwähnten Ländern wurden beginnend mit dem Jahre 2000 die Patenterteilungsverfahren eingeleitet und inzwischen wurde in fast allen Ländern das zugehörige Patent erteilt. Um die entsprechende formelle Schutzrechtsposition abzusichern, war es also für den Patentanmelder erforderlich, die entsprechenden Anmelde- und Aufbereitungskosten für die Patentanmeldungen zu entrichten sowie, soweit bereits fällig, die entsprechenden Aufrechterhaltungsgebühren, die in der Regel jährlich anfallen. Es hat sich im Laufe der Prüfungsverfahren gezeigt, dass die oben beschriebene Erfindung einen hinreichenden Abstand zum druckschriftlich ermittelten Stand der Technik aufweist, wobei der am nächsten kommende druckschriftliche Stand der Technik demjenigen bekannten Erzeugnis entspricht, wie es eingangs erwähnt wurde und dem die beschriebenen Nachteile anhaften, dass das innere Element stets auf den Aquariumsboden fällt.

Im Ergebnis ist daher von einem Patent auszugehen, welches – immer nach dem zum jeweiligen Verfahrensstand bekannten Stand der Technik – als rechtsbeständig einzuschätzen ist.

Ein weiteres Indiz für die Stärke des genannten Patents ist die Tatsache, dass – jedenfalls im europäischen Verfahren – Einspruch gegen die Patenterteilung von Seiten Dritter eingelegt wurde. Dies zeigt, dass ein Interesse am Markt besteht, ein diesbezügliches Monopolrecht zu verhindern.

Die vom Patentinhaber aufgrund des erteilten Patents erlangte Rechtsposition wird auch dadurch manifestiert, dass das Patent in unterschiedlichen Anspruchskategorien (Vorrichtung, Verfahren) erteilt wurde und bei der Anspruchsfassung potentielle Umgehungsmöglichkeiten Berücksichtigung fanden. Beispielsweise umfasst der Anspruch jegliche Arten von Auftriebskörpern und darüber hinaus auch Anwendungsbereiche nicht nur für ebenwandige Aquarien sondern auch für solche mit beispielsweise kugelförmiger Form.

Aufgrund bereits vor der Erteilung der Patente auf dem Markt festgestellter Verletzungshandlungen erwachsen dem Patentinhaber bereits Unterlassungs-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche.

In dem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass aufgrund einer Restlaufzeit der Patente, die noch ca. 15 Jahre beträgt, die oben beschriebene Rechtsposition noch durchaus anhaltend und steigerungsfähig ist.

Im Ergebnis ist von einem Patent auszugehen, welches durchaus als "stark" bis "sehr stark" bezeichnet werden kann und welches in der linken Spalte des **apud** – Modells unter der Rubrik "erteilt" wie folgt bewertet werden könnte:

- Schutzbereich: 9 von 10 Punkten
- aktive Patentverletzung: 8 von 10 Punkten
- Patent angegriffen: 9 von 10 Punkten
- Laufzeit: 7 von 10 Punkten

In diesem Beispiel ergibt sich somit ein Gesamtwert für das Patent von 33 Punkten.

Produktmarkt

Bei der Bewertung der beim **apud** – Modell auf der rechten Seite aufgeführten, dem Produktmarkt zugeordneten „vier Säulen“ ist zunächst grundsätzlich davon auszugehen, dass es bei dem hier vorgestellten Produkt um ein solches geht, welches auf einem internationalen Massenmarkt vertrieben wird. Aquarien erfreuen sich nicht nur im westlichen Kulturkreis großer Beliebtheit sondern insbesondere auch in Asien (Japan, China) sind Fische als Glücksbringer besonders geschätzt und es finden sich daher sowohl im öffentlichen Bereich (Restaurants) als auch im privaten Bereich häufig Aquarien. Ferner ist das Produkt weder von religiösen noch kulturellen Bevorzugungen abhängig und betrifft alle Altersgruppen, von Kindern bis zu älteren Menschen. Darüber hinaus kann der Produktmarkt als stabil gegen kurzfristige Einbrüche angesehen werden, da es sich bei Aquarien um ein langfristig interessantes, die Menschen begleitendes Erzeugnis handelt. Bewertet man nun die erste Säule im **apud** – Modell, die "technische Realisierbarkeit", so ist hier als günstig anzusehen, dass das Produkt über eine äußerst geringe Komplexität verfügt, in einfachster Weise herstellbar ist und dementsprechend eine gute Qualitätssicherbarkeit aufweist. Auch ist die Vertriebslogistik national und international als sehr günstig einzuschätzen. Insgesamt würden wir hier einen Punktwert von 10 vergeben.

Bei der nächsten Säule, der Frage, inwieweit eine Regulierung des Marktes vorliegt, bestehen bei dem vorliegenden Produkt weder gesetzliche Verwertungsverbote noch wettbewerbs- oder kartellrechtliche Schranken. Abgesehen von den immerwährenden Risiken aufgrund der Produkthaftung, insbesondere in den USA, ist hier ein Wert von 9 Punkten gerechtfertigt.

Hinsichtlich der Nachfrage des Produktes durch den Markt (dritte Säule) ist zunächst davon auszugehen, dass das Erzeugnis aufgrund seiner relativ kurzen Lebensdauer häufig ausgetauscht werden muss und insoweit die Nachfrage regelmäßig besteht. Durch die auf der Hand liegenden technischen Vorteile kann dessen Innovationsgrad auch als "hoch" bewertet werden.

Das Erzeugnis ist darüber hinaus in Bezug auf seine langfristige Nachfrage als "stabil" zu bewerten, da es keinem Einfluss von Modeströmungen unterliegt, die kurzfristig einen Nachfrageeinbruch zur Folge haben könnten.

Aufgrund der oben beschriebenen einfachen Herstellbarkeit verfügt das Erzeugnis auch über ein hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis, durch dessen günstige Ausgestaltung sich die Nachfrage ebenfalls als stabil erweist.

Leichte Bewertungsabschläge könnten dem Produkt dadurch zugeordnet werden, dass es sich nicht um ein Erzeugnis mit einem besonders hohen Image handelt. Das Image kann vielmehr mit "neutral" bewertet werden. Für die Punktevergabe in dieser Spalte wird daher der Wert 9 vorgeschlagen.

Die letzte Säule bezieht sich auf die Möglichkeit einer Substituierung des Erzeugnisses durch Wettbewerbsprodukte. Hier ist davon auszugehen, dass auf dem Markt eine signifikante Zahl von Wettbewerbsprodukten aufgetaucht ist, die sämtlich patentverletzend sind. Um die durch die oben beschriebene starke Schutzrechtslage erreichte strategische Patentsituation auch auf dem Markt durchsetzen zu können, kommt es für den Patentinhaber hier vor allem darauf an, eine hohe Bereitschaft zur Durchsetzung der eigenen Rechtsposition gegen den Wettbewerber aufzubringen. Dies erfordert Kosten und Mühen in allen von Patentverletzungshandlungen betroffenen territorialen Bereichen. Dies stellt sich insbesondere in Ländern wie China als sehr mühsam dar und setzt voraus, dass der Patentinhaber neben seiner eigenen Kapitalkraft auch über ein Netzwerk von kompetenten Beratern verfügt, die im Ergebnis die Durchsetzung eines Patents gegen einen Wettbewerber erreichen können. Dies sollte im folgenden Fall auch deswegen aussichtsreich sein, weil die Tatsache des Beweises der Patentverletzung aufgrund der Einfachheit der Erzeugnisse evident ist. Unter Zugrundelegung der beschriebenen Risiken würde daher ein Wert von 7 Punkten in der rechten Säule nach dem **apud** – Modell angemessen erscheinen.

Eine entsprechende multiplikative Verknüpfung der Faktoren führt nach diesem Beispiel auf einen Wert von 187.110 Punkten, welches in Bezug gesetzt werden muss mit einer maximal erreichbaren Punktzahl von 400.000 Punkten. Rein qualitativ betrachtet handelt es sich also eher um ein Patent mit einem vergleichsweise hohen Wert.

Schlussbemerkung

Die vorliegende Betrachtung zeigt anhand eines einfachen Beispiels die im Rahmen des **apud** – Modells berücksichtigten Einflussgrößen exemplarisch auf. Die Stärke des **apud** – Modells wird vor allem darin gesehen, dass möglichst viele Einflussgrößen im Sinne einer Check-Liste Beach-

tung finden. Auch sind solche Größen, bei deren Nicht-Erfüllung der Patentwert zu Null herabgesetzt werden muss, zum Beispiel ein gesetzliches Verwertungsverbot, durch die die multiplikative Verknüpfung der einzelnen Werte berücksichtigt.

Allerdings ist festzuhalten, dass die Punktevergabe zu den einzelnen Säulen lediglich eine erste Größenordnung darstellt und sicherlich keinen hohen praktischen Nutzen aufweist. Allerdings wäre denkbar, dass sich beispielsweise bei der Bewertung von Patenten gleicher Gattung und gleicher Produktart eine entsprechende Standardisierung der Bewertung durch Anwendung des **apud** – Modells ergibt, so dass zumindest solche Patente gleicher Kategorie miteinander ins Verhältnis gesetzt werden könnten.

* * *

DISKUSSION

Wiss.-Mit. Philipp Runge und Wiss.-Mit. Nils Wille, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

In der sich an die Präsentation des **apud** – Modells anschließenden Diskussion kam zunächst die Frage nach der Berücksichtigung einer Sperrfrist auf. Prof. Dr. Busche antwortete, dass das **apud** – Modell die Sperrfrist als gesetzliches Verbot bzw. Verwertungsschranke beim Punkt „Regulierung“ berücksichtigt.

Dr. Dallmeyer erklärte, dass seiner Ansicht nach das **apud** – Modell für eine Schutzrechtsbewertung im Vergleich zu anderen Schutzrechten gut geeignet sei. Schwieriger gestalte sich aber eine monetäre Bewertung. Schließlich sei der Mandant in erster Linie an einer geldwerten Einschätzung interessiert. Patentanwalt G. König erklärte, dass ein monetäres Bewertungsmodell an den verschiedenen Bewertungsanlässen scheitere. Die Bewertung falle unterschiedlich aus, je nachdem ob sie im Verletzungsverfahren oder in der Lizenzverhandlung vorgenommen werde. Es gehe hierbei in erster Linie um eine Risikoanalyse. Sinnvoll sei es also, das Patent erst mit einem Punktwert nach dem **apud** – Modell einzustufen und anschließend auf den Einzelfall bezogen zu bewerten. Prof. Dr. Hamel ergänzte, dass das **apud** – Modell in erster Linie eine Checkliste sei, die in Verhandlungen als eine Argumentationshilfe dienen könne.

Ein Zuhörer pflichtete dem insoweit bei, als eine relative Patentbewertung gerade in Fällen des *cross-licensing* oder dann, wenn Patente als Austauschwerte dienen, sehr nützlich sei. Entscheidend sei dann nicht der Wert des Patents in Euro, sondern sein Verhältnis zu einem anderen Schutzrecht. Das **apud** – Modell Sorge dann für einen gemeinsamen Standard. Dr. R. König fügte hinzu, dass es sich bei dem **apud** – Modell um einen gut durchdachten Ansatz handele, den es weiter zu entwickeln gilt. Das Modell könne nur als Annäherung an eine objektive Bewertung dienen.

Weiterhin wurde nach dem Grund für die Addition der Werte in dem patentbezogenen Teil des **apud** – Modells (Bewertungsstation I) gefragt und vorgeschlagen, diese durch eine Multiplikation zu ersetzen. Das Problem ergebe sich beispielsweise bei der Bewertung des Schutzbereichs mit dem Wert = 0. Dazu wurde erläutert, dass hier selten der Wert = 0 sei, man sich über diese Anregung aber im Arbeitskreis Gedanken machen werde.

Ein Zuhörer kritisierte, dass manche Kriterien im **apud** – Modell ambivalent seien. So könne beispielsweise eine Vielzahl von Angriffen auf ein Patent nicht nur wertmindernd verstanden werden, sondern im Gegenteil auch das besondere Interesse an der zugrunde liegenden Erfindung dokumentieren. Prof. Dr. Busche wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Punkt „Angriff des Patents“ ein niedriger Wert anzusetzen sei, wenn die Gefahr der Vernichtbarkeit hoch sei. Andererseits könne das besondere Interesse auch beim Punkt „Nachfrage“ berücksichtigt werden.

In der Diskussion kam weiterhin die Frage auf, wie sich anhand des **apud** – Modells nicht nur die Bewertung eines einzelnen Schutzrechts, sondern eines Patentportfolios gestalte. Hierzu führten die Mitglieder des Arbeitskreises aus, dass das Modell in dieser Hinsicht ausbaufähig sei. So müsse darüber nachgedacht werden, im patentbezogenen Teil des **apud** – Modells (Bewertungsstation I) noch weitere Gewichtungsfaktoren einzubauen. Schließlich sei der Schutzbereich

entscheidend; es müsse eine einheitlich wirtschaftliche Umsetzung vorhanden sein (*Cluster* Bildung).

Während der Diskussion kam die Frage auf, in welchem Zusammenhang das Bewertungskriterium des Schutzbereichs und der Substitution stünden. *Patentanwalt G. König* antwortete, dass der Schutzbereich nicht identisch mit der Austauschbarkeit der Erfindung, also dem gleichen Markt sei. Beispielsweise könne ein patentiertes Medikament in Konkurrenz zu einem patentierten Gerät stehen. Die Schutzbereiche beider Patente seien dann unterschiedlich, aus der Marktsicht könnten das Gerät und das Medikament aber substituierbar sein. Deswegen sei es notwendig, den Schutzbereich und die Austauschbarkeit getrennt zu bewerten.

Dr. Neuhausen wies auf die möglicherweise fehlende Vergleichbarkeit des Bewertungsergebnisses hin. Das Problem ergebe sich insbesondere dann, wenn die Bewertung durch verschiedene Personen durchgeführt werde und daher nach deren Einschätzung unterschiedliche Punktwerte zum Ansatz kommen. Die Mitglieder des Arbeitskreises erklärten, dass sie dieses Problem berücksichtigt hätten. Die drohenden Unterschiede beim Bewertungsergebnis seien allerdings immer noch geringer als ohne ein solches Bewertungsmodell.

Abschließend wies *Patentanwalt G. König* darauf hin, dass ein weiterer Vorteil des **apud** – Modells in seiner internationalen Anwendbarkeit liege. Es sei nicht auf das deutsche Recht bezogen und könne auch in dieser Hinsicht in einer Vielzahl von Bewertungsanlässen herangezogen werden.

Insgesamt fand das **apud** – Modell neben Kritik und Verbesserungsvorschlägen auch das große Lob der Zuhörerschaft. Es ermögliche eine Annäherung verschiedener Interessen und gebe einen systematischen Rahmen zur Patentverwertung in der einzelnen Verhandlungssituation. Der Ansatz des **apud** – Modells werde sicherlich weiterhelfen. Der Arbeitskreis wurde zur weiteren fruchtbaren Arbeit und Fortentwicklung des Modells ermutigt.

* * *

VERZEICHNIS DER ANGEMELDETEN TEILNEHMER

Dr. Jonas Albiger	European Patent & Trademark Attorneys	Bonn
Karim Allam	PAION AG	Aachen
Bernhard Arnold	Freshfields Bruckhaus Deringer	Düsseldorf
Guido Asshoff, LL.M.	Doktorand	Köln
Christian Ballke	LL.M. - Student	München
Dr. Ralf Battenstein, LL.M.	Battenstein & Schnurbusch	Düsseldorf
Alexander Bayer	Maiwald Patentanwalts GmbH	Düsseldorf
Dr. Michael Bergmann	Viering, Jentschura & Partner	Oberhausen
Margarete Beye, M.A.	Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW Referat 221	Düsseldorf
Dr. (USA) Rolf Claessen	Dompatent - Kreisler Selting und Werner	Köln
Patentanwalt Georg Dallmeyer	Dompatent - Kreisler Selting und Werner	Köln
Dr. Bjoern Davepon	Henkel KGaA	Düsseldorf
Eva Dzepina, LL.M	Doktorandin	Wuppertal
Dr. Wolfgang Ehrenstein	Bayer HealthCare AG	Leverkusen
Dr. Michael Fröhlich, D.E.A.	Preu Bohlig & Partner	Düsseldorf
Esther Gahlmann	Ericsson GmbH	Düsseldorf
Dr. Frank Gerhards	Dompatent - Kreisler Selting und Werner	Köln
Benjamin F. Grzimek	Taylor Wessing	Düsseldorf
Tobias Hahn	Bird & Bird	Düsseldorf
Amely Hansen, LL.M.	Noerr Stiefenhofer Lutz	Düsseldorf
Dr. Stephanie Harloff, LL.M.	PAION AG	Aachen
Alexander Haßhoff, LL.M	Fietze Kleckmann Haßhoff	Neukirchen-Vluyn
Dr. Jochen Herr	Taylor Wessing	Frankfurt
Dr. Clemens-August Heusch, LL.M.	Bird & Bird	Düsseldorf
Ulrike Hillebrand	Weber & Sauberschwarz	Düsseldorf
Oliver Jan Jüngst	Bird & Bird	Düsseldorf
Roland Kampe	LL.M. - Student	Düsseldorf
Dr. Wolfgang Kellenter, LL. M.	Hengeler Mueller	Düsseldorf

Dr. Harald Kluschanzoff	Henkel KGaA	Düsseldorf
Boris v. Koblinski	Cohausz Florack	Düsseldorf
Dr.-Ing. Reimar König	Patentanwalt	Düsseldorf
Bernhard Kuchler, LL.M.	Lovells	Düsseldorf
Dr. Stefan Kucken	Henkel KGaA	Düsseldorf
Dr. Mario Leitzen, M.Jur. (Oxon.)	Lovells	Düsseldorf
Dr. Patrick Liptau	Maiwald Patentanwalts GmbH	Düsseldorf
Dr. Matthias F. Meyer	Bird & Bird	Düsseldorf
Maren Nabel	LL.M. - Student	Düsseldorf
Dr. Ulrich Neuhausen	Henkel KGaA	Düsseldorf
Dipl.-Phys. Hartmut Pausewang	Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW Referat 221	Düsseldorf
Dr. Ulrike Pohler	E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG	Düsseldorf
Dr. Marion Pöhnhardt	Boehmert & Boehmert	Düsseldorf
Dr. Thomas Prasch	Henkel KGaA	Düsseldorf
Dipl. -Ing. Ingo Radünz		Düsseldorf
Dr. med. Ute Rehwald	PROvendis GmbH	Mülheim an der Ruhr
Dr. Alvaro Remus	Patentanwalt	Düsseldorf
Phillip Runge	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Düsseldorf
Marcus Sacré	Osborne Clarke	Köln
Dr. Michael Samer	Taylor Wessing	Düsseldorf
Ass. iur. Carsten Schaal, LL.M.		Düsseldorf
Florian Schmidt-Bogatzky, LL.M.	Bird & Bird	Düsseldorf
Dr. Jens Sebastian	Konstruktionsbüro	Heiligenhaus
Dr. Harald Springorum	Kiani & Springorum	Düsseldorf
Miriam Stumpf	LL.M. - Student	Düsseldorf
Dipl.-Ing. Ivo Stute	Patentanwalt	Düsseldorf
Cordula Tellmann, LL.M.	Freshfields Bruckhaus Deringer	Düsseldorf
Carola Ulbrich	Henkel KGaA	Düsseldorf
Dr. Sascha Vander	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Düsseldorf

Dipl.-Ing. Pat.-Ing Volker Vanek	Henkel KGaA	Düsseldorf
Dr. Matthias Wagner	European Patent & Trademark Attorneys	Bonn
Dipl.-Ing. Corinna Wiedmann	Maiwald Patentanwalts GmbH	Düsseldorf
Nils Wille	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Düsseldorf
Dr. Martin Wirtz	Boehmert & Boehmert	Düsseldorf
Anna Wolters	Bird & Bird	Düsseldorf
Carsten Zimmermann	LL.M. - Student	Essen
Dr. Manfred Zobel	LANXESS Deutschland GmbH	Leverkusen

LITERATURVORSCHLÄGE

Die nachfolgende Übersicht betrifft im Wesentlichen Beiträge, die sich hauptsächlich den bestehenden Patentbewertungsmethoden und deren Anwendung in der Praxis widmen.

<i>Anson</i>	Les Nouvelles, März 1998, 37
<i>Berkowitz</i>	Research Techn. Management, 1993, Heft 2, 26 ff.
<i>Bertolotti</i>	Managing Intellectual Property 1995, No. 2, 28
<i>Bertolotti/Bezant</i>	Patent Word, März 1997, 18
<i>Böhm</i>	Marktorientierte Bewertungsverfahren für Investitionsgüter-Innovationen, 1996
<i>Böhm-Bawerk</i>	Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 1928
<i>Bosworth</i>	The economic value of patents, Konferenz Patinnova 1997 (http://www.cordis.lu/patinova)
<i>Dick</i>	Bewertung und Verwertung von Erfindungen mit Patent- und Lizenzbeispielen, 1960
<i>Drinkwater</i>	LES Nouvelles, März 1997, 1
<i>Engels</i>	Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie, 1962
<i>Faix</i>	Patente im strategischen Marketing – Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch systematische Patentanalyse und Patentnutzung, 1998
<i>Goddar</i>	Die wirtschaftliche Bewertung gewerblicher Schutzrechte beim Erwerb technologieorientierter Unternehmen, Mitteilungen dt. Patentanwälte 1995, 357
<i>Groß</i>	Der Lizenzvertrag 1998, 80
<i>Groves</i>	Intellectual property rights and their valuation, 1997
<i>Häfele/Wurzer</i>	Bewertung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte im Insolvenzverfahren, DZWIR 2001, 252
<i>Hauschildt</i>	ZfB 1991, 451
<i>Hofinger</i>	epi Information 1997, Heft 4, 100
<i>King/Labrum/Franck</i>	LES Nouvelles, Dezember 1991, 167
<i>Körner</i>	Die Aufwertung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum "Verletzervorteil" und zu den "aufgelaufenen Zinsen", GRUR 1983, 611
<i>Lev</i>	Intagibles, 2001
<i>Neil</i>	International Journal of Technology Management 1988, Vol 3, No.1/2, 31

<i>Neil</i>	LES Nouvelles, Dezember 1997, 182
<i>Neuburger</i>	Die Bewertung von Tatenten, 2005
<i>Niedostadek</i>	Gewerbliche Schutzrechte im Kontext der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II), 2005
<i>Osten, van der</i>	Mitteilungen dt. Patentanwälte 2000, 95
<i>Razigaitis</i>	Early-Stage Technologies, 1999
<i>Reilly</i>	LES Nouvelles, Juni 1995, 56
<i>Reuter</i>	Wie sicher sind die in der Vermögensaufstellung angesetzten Werte für einen Bestand an Patenten und Know-how?, BB 1983, 494
<i>Shankerman/Pales</i>	Economic Journal 1986, Vol. 96, 1052
<i>Smith/Parr</i>	Valuation of Intellectual Property and Intagibles Asstes, 2000
<i>Walborn</i>	Word Licensing Law Report 1999, No. 3, 19
<i>Wicher</i>	WISU 1996, 455
<i>Wöhe</i>	Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 1986
<i>Wurzer/Reinhardt</i>	Bewertung technischer Schutzrechte, 2006

IMPRESSUM / HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das in diesem Arbeitspapier vorgestellte **apud** – Modell soll eine Orientierungshilfe sein. Er leistet keinen verbindlichen Rechtsrat in Einzelfällen. Insbesondere ersetzt er nicht die Konsultation von Rechts- und Patentanwälten. Eine Haftung für Schäden, die aufgrund des Vertrauens und/oder der Anwendung des **apud** – Modells entstehen, ist ausgeschlossen.

Herausgeber	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf (Geschäftsführender Direktor Prof. Dr. Jan Busche) in Kooperation mit dem Arbeitskreis Patentrecht der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (apud)
Stand der 1. Auflage	März 2006
V.i.S.d.P.	Prof. Dr. Jan Busche
Text	Dr. Hans Günter Bollig, Prof. Dr. Jan Busche, Prof. Dr. Winfried Hamel, Dipl.-Biol. Gregor König, Dr. Christian Osterrieth, Ass.-Jur. Philipp Runge, Dr.-Ing. Ralph Schippan, Dipl.-Jur. Nils Wille, Dr. Alexander J. Wurzer
Bearbeitung	Dipl.-Jur. Aliresa Fatemi
Layout	Dipl.-Jur. Aliresa Fatemi
Adresse	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Universitätsstr. 1 40225 Düsseldorf
Telefon	+49 211 81-11321
Telefax	+49 211 81-11741
Internet	www.gewrs.de
E-Mail	info@gewrs.de