

Für ein erfolgreiches Patentmanagement braucht es die richtigen Partner



Dr. Alban Fischer

Der Autor studierte Physik an der ETH Zürich und dissertierte 1992 an der Universität Freiburg zum Dr. rer. nat. Der Einstieg in die Berufswelt erfolgte bei der Künzler&Partner AG, Ingenieure für Umweltberatung und Verfahrenstechnik in Luzern, als GL-Mitglied, Projektleiter und EDV-Verantwortlicher. 1998 wechselte er zum Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum als Prüfer und Forscher. Seit 2004 ist Dr. Alban Fischer Leiter der Patentabteilung des Instituts, seit 2007 Mitglied der Direktion und Vizedirektor. 2005 schloss er das Nachdiplomstudium zum Master of Business Administration (MBA) an der Universität Zürich ab.

Bild: zVg

Der Umgang mit Patenten, Lizenzen und Markenrechten ist für innovative Unternehmen von grosser Bedeutung. Viele Firmen brauchen dafür die Unterstützung von externen Partnern und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum. Wie ein effizientes Patentmanagement aufgezo-gen werden kann, zeigt das Beispiel V-Zug.

18900 Mitarbeitende beschäftigt der Pharmakonzern Roche in der Forschung und Entwicklung (F+E). Die Ergebnisse ihrer Arbeit würden ganze wissenschaftliche Publikationen füllen. Doch die F+E-Resultate werden nur freigegeben, wenn sie sich nicht in Patente ummünzen lassen. Dafür sorgt die *interne Patentabteilung* mit einem Filterprozess, für den rund 130 Patentexperten zuständig sind. Der Fall Roche zeigt klar: Eine Firma dieser Grössenordnung verwaltet ihr *Geistiges Eigentum, ihr «Intellectual Property» (IP)* im eigenen Haus, so wie dies auch andere Schweizer Grosskonzerne wie ABB oder Nestlé tun.

Aber nicht alle Unternehmen können sich festangestellte IP-Experten leisten, auch wenn sie sehr innovativ sind und Sorge tragen zu ihrem IP. Sie generieren einfach zu wenig Patente und andere Schutzrechte, um eine innerbetriebliche Patentstelle auslasten zu können. Ein Beispiel dafür ist V-Zug, eine führende Schweizer Marke für Haushaltgeräte. 1200 Mitarbeitende beschäftigt die Firma, 100 davon in der Entwicklung. 20 neue Patente melden die Zuger im Jahr an, und deshalb ist für Entwicklungsleiter *Jürg Gisler* klar: «Mit dem situativen Zuzug eines Patentanwalts wäre es bei uns nicht getan.» Was die Zentralschweizer brauchen, ist ein stabiler Partner, der denkt und handelt wie ein V-Zug-Mitarbeitender. Gefunden haben sie ihn bei der 1878 gegründeten *E. Blum & Co AG*, Patent- und Markenanwälte aus Zürich. *Kurt Sut-*

ter heisst der Mann, und er betreut V-Zug seit 17 Jahren.

Regelmässige Zusammenarbeit mit dem Patentanwalt

Der studierte Physiker ist regelmässig am V-Zug-Hauptsitz zu Gast. Einmal im Monat findet dort eine Vormittagssitzung zum Thema *IP-Management* statt. Immer anwesend sind Entwicklungschef *Jürg Gisler* und bedarfsweise einer oder mehrere seiner 6 Fachabteilungsleiter. Dazu stossen jeweils Ingenieure, die bei der Weiterentwicklung von Produkten oder Verfahren auf neue Ideen gekommen sind und wissen wollen, ob sie patentwürdig oder bereits von anderen Patenten abgedeckt sind.

Die Erfinder präsentieren ihre Überlegungen, man bespricht Planzeichnungen und schätzt die Patentchancen ein. Nötigenfalls werden über Patentanwalt *Kurt Sutter* Recherchen veranlasst, um die *Schutzfähigkeit von Erfindungen* oder deren *Kollisionspotenzial* mit Patenten von Konkurrenten genauer zu prüfen. Dort, wo Patentsprüche Chancen haben, formuliert der Patentanwalt eine Anmeldung, die mit den Entwicklern diskutiert und ergänzt wird. «Ein Prozess, der sicherstellt, dass wir nur patentieren, wo es sinnvoll ist», erklärt *Jürg Gisler*.

Rund 500 000 Fr. pro Jahr investiert V-Zug ins IP-Management. Darin enthalten sind das Honorar des Patentanwalts sowie die Löhne der involvierten Mitarbeitenden. Der Schutz der Marke V-Zug und von Pro-

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum als Anlaufstelle

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern ist die zentrale Anlaufstelle des Bundes für alle Fragen zu Patenten, Marken, Herkunftsbezeichnungen, Designschutz und Urheberrecht. Es ist für die verwaltungsinterne Vorbereitung der Gesetzgebung zuständig und vertritt die Schweiz in internationalen Organisationen sowie in Verhandlungen mit Drittstaaten. Das IGE hat auch die Aufgabe, darüber zu informieren, wie Unternehmen die Schutzrechtssysteme des Geistigen Eigentums für ihren wirtschaftlichen Erfolg optimal nutzen können. Ausserdem bietet das IGE Unternehmen und Einzelpersonen Recherchedienstleistungen zu Patenten und Patentverletzungen sowie Markenrecherchen und -überwachungen an. Das IGE hat rund 240 Mitarbeitende und gehört zum Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Seit 1996 verfügt es über eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist vom Bundeshaushalt unabhängig.

www.ige.ch

duktenamen werden vom Marketing betreut. Für das erheblich aufwendigere Patentwesen sind Mitarbeitende aus der Entwicklung zuständig. Dazu gehört eine Mitarbeiterin in der Administration, die mit einem 20%-Pensum die Sitzungen koordiniert und die im IP-Wesen allgegenwärtigen Fristen überwacht. Die F + E-Fachabteilungsleiter verwenden je ein 5%-Pensum für das IP-Management. Von ihnen wird neben der Präsenz an den Monatssitzungen das Studium der Patentberichte erwartet, die V-Zug auf Abonnementsbasis vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) bezieht. Sie erhalten so Einblick in das IP-Verhalten der wichtigsten Konkurrenten. Ebenfalls mit 5% der Arbeitszeit schlägt das IP-Management bei Jürg Gisler zu Buche. «Ein Wert, der vielleicht erstaunt», erklärt der 43-Jährige, «aber wenn die IP-Prozesse im Unternehmen einmal definiert sind, binden sie nicht mehr viel Managementkapazität».

Jürg Gisler hat den Umgang mit Geistigem Eigentum «on the job» gelernt. Er versteht sich denn auch nicht als Patentexperte, sondern als Schnittstelle zwischen IP-Management und Geschäftsleitung.

Er hat den wirtschaftlichen Gesamtnutzen im Auge und richtet das IP-Management an den Unternehmenszielen aus.

Ob V-Zug z. B. in einem bestimmten Land patentiert, hängt von der Marktstellung ab und kann letztlich nur im Zusammenspiel von Entwicklung, Vertrieb und Marketing entschieden werden.

Klare Leitlinien der Geschäftsleitung verhindern Alibiübungen

Die Verzahnung von Geschäftsleitung und IP-Management gilt in Expertenkreisen als erfolgskritisch. Umgekehrt ist erwiesen, dass eine IP-Administration ohne Rückhalt

im obersten Management schnell zur Alibiübung wird. Es ist die Geschäftsleitung, welche die strategischen Leitlinien des IP-Schutzes vorgeben muss. Bei V-Zug legt man z. B. sehr viel Wert auf die so genannte Ausübungsfreiheit, im Fachjargon «freedom to operate». Patente sollen nicht nur einen technologischen Vorsprung absichern und damit die Marktchancen verbessern, sondern auch die Patentierung der gleichen Idee durch Konkurrenten behindern, etwa durch die vorgezogene Publikation der eigenen Patente. «Damit geben wir der Konkurrenz zwar Hinweise auf unsere Entwicklungsarbeit», sagt Kurt Sutter, «dafür fällt es uns leichter, die für uns wichtigen Technologiefelder offenzuhalten».

Ebenfalls zum Einsatz kommt der Patentanwalt, wenn V-Zug eine Technologie verwenden möchte, die bereits geschützt ist. Dann prüft er die Stärke des fremden Patents und begleitet die Lizenzverhandlungen mit dem Inhaber der Rechte. Ausserdem agiert er als Bindeglied zum IGE und zu dessen 40-köpfiger Patentrechercheabteilung. Gefragt ist dieser Kontakt jeweils im Vorfeld grosser Innovationsprojekte, wenn es darum geht, in den internationalen Patentdatenbanken abzuklären, ob und wie ein bestimmtes Innovationsfeld schon besetzt ist. Aber auch in späteren Phasen des Innovationsprozesses zählt V-Zug mitunter auf das IGE. Taucht etwa plötzlich

ein Patent auf, das den Einsatz bestimmter Technologie zu verbieten droht, werden die Berner Experten beauftragt, das störende Schutzrecht auszuhebeln. Indem sie z. B. nachweisen, dass bestimmte Ideen in der Patentschrift gar nicht neu sind.

Das Modell mit einem festen Partner ist schnell, günstig und flexibel

Günstig sind solche Recherchen nicht. Sie kosten schnell mehrere Tausend Franken. Doch Kurt Sutter weiss genau, was V-Zug braucht. Er kann die Rechercheaufträge sehr präzise formulieren, was schneller und somit günstiger zu aussagekräftigen und stichhaltigen Resultaten führt.

Die feste Partnerschaft mit der E. Blum & Co AG bringe in jeder IP-relevanten Phase des Innovationsprozesses Vorteile, sagt Jürg Gisler: «Und dies ohne bei uns die Fixkosten zu erhöhen.» Womit der V-Zug-Manager auch die betriebswirtschaftlichen Vorteile des Partnermodells auf den Punkt bringt. Es ist sehr flexibel, hochgradig skalierbar und eignet sich deshalb für praktisch jedes Unternehmen, das ein systematisches Innovationsmanagement betreibt. ■

Alban Fischer