

CHINA 華牌 BRAND[®]

PATENTRISIKEN ERKENNEN UND BEWERTEN

© 2018 CHINABRAND CONSULTING

München, Januar 2018

CHINABRAND CONSULTING LTD.

Grashofstrasse 3 ▪ 80995 München ▪ +49 89 32 12 12 80

info@chinabrand.de ▪ www.chinabrand.de

© 2018 CHINABRAND CONSULTING LTD. All rights reserved.

Grashofstrasse 3

80995 München

+49 89 32 12 12 80

www.chinabrand.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Executive Summary..... | 4 |
| China: Export von Erfindungen..... | 5 |
| Big Data – Big Risk..... | 7 |
| Management von Patentrisiken..... | 13 |
| Patentrecherchen als Frühwarnsystem | 14 |
| Weitere Informationen und Kontakt | 15 |

Executive Summary

Die wachsende Bedeutung von Intellectual Property macht es notwendig, sich eingehend mit Patentrisiken zu befassen. Diese müssen in ihrem Zusammenwirken identifiziert, bewertet und gesteuert werden.

Intellectual Property (IP) ist ein Feld, das mit zahlreichen Risiken behaftet ist, insbesondere im Bereich der Patente. Fehlender, falscher oder unzureichender Patentschutz, die Überschätzung der eigenen Ausübungsfreiheit oder Patentoffensiven des Wettbewerbs sind Risiken, die in den Patentabteilungen vieler Unternehmen und bei Patentanwälten zwar bekannt sind, aber nur selten systematisch erfasst, bewertet und gesteuert werden. Auch das Gesamtrisiko (Exposure), das durch das Zusammenwirken und die Aggregation der einzelnen Patentrisiken entsteht, wird in der Regel nicht ermittelt.

Die Patentrisiken eines Unternehmens können auf der Basis professioneller Recherchen und Analysen im Rahmen von IP Risk Assessments erfasst werden. In den ein- oder mehrtägigen beraterunterstützten Workshops identifizieren und bewerten die Mitarbeiter der relevanten Stäbe (i. d. R. Patent- oder Rechtsabteilungen) sowie ausgewählte Linienmanager des Unternehmens die einzelnen Patentrisiken und erarbeiten Empfehlungen für den Umgang damit.

Dabei sind neue Softwaretools hilfreich. Über Tablets und Smartphones ermöglichen es diese Apps den Teilnehmern, Patentrisiken individuell und anonym zu benennen und zu bewerten. Die Tools können auch große und risikorelevante Datenmengen aus den unternehmenseigenen ERP-Systemen verarbeiten. Ergebnis des Assessments sind Risikoportfolios, Risk Maps, Risikolandschaften und Maßnahmenkataloge, die IP-Risiken fokussieren.

Bei der Handhabung von Patentrisiken sind die Instrumente des herkömmlichen Risikomanagements wie Vermeiden, Vermindern, Überwälzen und Kompensieren nur begrenzt anwendbar. Beispiele sind Haftungsklauseln in Verträgen und Patentversicherungen. Wer Patente hält, muss die Risiken jedoch weitgehend selbst tragen, sie im Rahmen des IP-Risikomanagements überwachen und situativ bearbeiten. Dazu ist ein leistungsfähiges IP-Frühwarnsystem notwendig.

China: Export von Erfindungen

Das Erkennen und Managen von IP-Risiken gewinnt an Bedeutung, wenn chinesische Wettbewerber auf den Markt treten. Bisher haben innovative chinesische Unternehmen etwa 80 Prozent ihrer Erfindungspatente auf dem Heimatmarkt angemeldet und damit das Risikopotenzial für deutsche Unternehmen erhöht, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind. Doch das ändert sich jetzt. Chinesische Unternehmen melden immer häufiger Patente im Ausland an. Sie exportieren nicht mehr nur Produkte, sondern auch Erfindungen.

Laut dem *World Intellectual Property Office (WIPO)* war 2016 das Jahr chinesischer Patente. Insgesamt wurden unter WIPOs *Patent Cooperation Treaty (PCT)* 233.000 Patentanmeldungen eingereicht – ein Anstieg um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Nachfrage nach internationalen Patentanmeldungen sind chinesische Anmelder für 98 Prozent des gesamten Wachstums verantwortlich, schon seit 2002 führen Anmelder mit Sitz in China das Ranking mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten an. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, überholt China die USA innerhalb von zwei Jahren und wird zum weltweit größten Nutzer des PCT-Systems.

Die meisten chinesischen Anmeldungen nach Sektoren kommen aus den Bereichen digitale Kommunikation und Computertechnologie. Damit setzen innovative chinesische Unternehmen ihre Globalisierung fort, während das Land gleichzeitig seine strategischen Ziele gemäß der Modernisierungsoffensive „Made in China 2025“ weiterentwickelt. Patentanmelder Nummer eins ist der chinesische Konzern ZTE, der 2016 seinen Erzrivalen Huawei Technologies überholt hat.

Die Qualität chinesischer Patente steigt

Unabhängige Patentrecherchen in Originalquellen sowie Erfahrungen mit IP-Projekten zeigen, dass ein wachsender Anteil der chinesischen Patentanmeldungen eine bemerkenswerte erfinderische Höhe aufweist und qualitativ nicht länger hinter westlichen Patenten zurücksteht – vom Wettbewerb meist unbemerkt. Die Gründe für den Fortschritt liegen in der staatlichen Förderung der Innovationstätigkeit chinesischer Unternehmen, in der Intensivierung der F&E-Aktivitäten und der Industrialisierung von Innovation.

Um Innovation zu beschleunigen, teilen chinesische Forscher und Entwickler einen Entwicklungsprozess in viele Einzelschritte auf, die jeweils von großen Teams bearbeitet werden. Die Ergebnisse werden später zusammengeführt. Die Projektteams lösen die Probleme bei Entwicklungen durch die Versammlung aller Mitarbeiter am runden Tisch nach dem Prinzip „huddle and act“. Der Informationsfluss ist dank kurzer Wege über Bereichs- und Abteilungsgrenzen hinweg sehr schnell. Konsequenterweise sind F&E-Abteilungen in China immer in der Nähe der Fertigung angesiedelt.

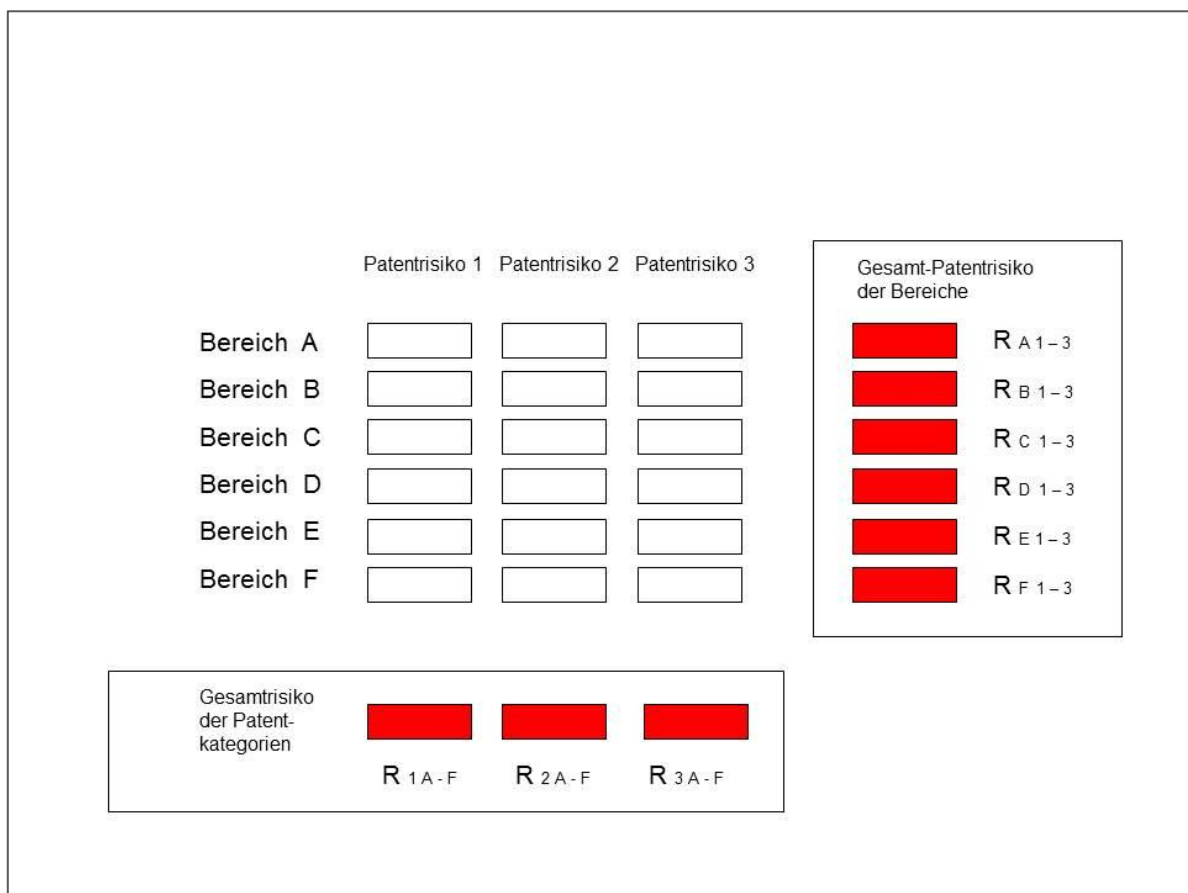
Die Zuständigkeit der Teams für jeweils nur einen einzigen Entwicklungsschritt garantiert einen engen Fokus und eine maximale Innovationskraft. Die einzelnen Innovationsteams haben innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs große Freiheiten, agieren unabhängig voneinander und sind nur zur pünktlichen Fertigstellung des Projekts angehalten. Das daraus resultierende Produkt muss nicht von vornherein perfekt sein – Verbesserungen werden anhand von Kundenbewertungen in der Regel erst später vorgenommen.

Die Vorteile dieser Industrialisierung von Innovation liegen auf der Hand. Durch die Aufteilung der Innovationsprozesse können chinesische Unternehmen und Institute ihre Entwicklungszeiten verkürzen, die Projektkosten niedrig halten und sowohl schneller als auch breiter patentieren. So erzielen chinesische Unternehmen auf den schnelllebigen technologischen Weltmärkten einen Wettbewerbsvorteil.

Big Data – Big Risk

Der Zusammenhang von Patentrisiken und Big Data ist evident. Wo es mehr Patente gibt, gibt es auch mehr Risiken. Die Risiken der einzelnen Patente eines Unternehmens kumulieren zu einem Gesamtrisiko, das unbemerkt eine kritische Größe erreichen kann. Besonders die versteckten oder nicht bewussten Risiken können sich derart summieren, dass Teile des Patentportfolios instabil werden. Durch die Interdependenz einzelner Patente können Dominoeffekte entstehen; der Fall eines Patentbesitzers kann in einer Kettenreaktion weitere Patente des Portfolios gefährden. Je nach Jurisdiktion kann beim Wegfall einzelner unabhängiger Ansprüche das ganze Patent fallen, was wiederum ein Patentgeflecht, das mit viel Aufwand um eine Schlüsseltechnologie herum aufgebaut wurde, unwirksam machen kann. Um das gesamte Risikopotenzial eines Patentportfolios erfassen zu können, müssen die einzelnen Risiken in ihrem Zusammenwirken bewertet werden – eine isolierte Betrachtung reicht nicht aus.

Bei der Aggregation einzelner Patentrisiken zu einem Gesamtverlustpotential sind die Korrelationen zwischen den Einzelrisiken zu schätzen. Positive Korrelationen wirken sich risikoh erhöhend, negative Korrelationen risikomindernd aus. Wenn mehrere Patentrisiken auf einer einzigen Ursache beruhen, sind sie vollständig positiv korreliert, bei stochastischer Unabhängigkeit (das Eintreten des einen Ereignisses beeinflusst nicht das Eintreten des anderen Ereignisses) addieren sich die Einzelrisiken. Das heißt, dass durch die Aggregation von Risiken bei Schlüsselpatenten ein schwerwiegendes oder sogar bestandsgefährdendes Verlustpotential entstehen kann.



Übersicht: Typische Patentrisiken von Unternehmen

- Fehlender Patentschutz
- Unzureichender Patentschutz
- Falsche Patentierung
- Formale Fehler in Patenten
- Zu späte Patentierung
- Auslaufen von Patenten
- Versäumen von Fristen
- Wertvolle eigene Patente werden ignoriert
- Wertlose eigene Patente werden gefördert
- Überschätzung der eigenen Ausübungsfreiheit
- Verletzung fremder Patente
- Schadensersatz
- Zwangslizensierung
- Betriebsunterbrechung durch Patentstreitigkeiten
- Die Patentabteilung hinkt neuen Märkten hinterher.
- Anmeldung von Patenten ohne Aussicht auf Erfolg
- Unzulänglicher Patentschutz und Durchsetzungsfähigkeit in Schlüssel- und Wachstumsmärkten
- Fehlende Rückstellungen für Verteidigung und Durchsetzung
- Betreten neuer Technologiefelder ohne ausreichende Schulung der Patentabteilung
- Überschätzung der Vertraulichkeit
- Nichtigkeit eines EU-Einheitspatents, Verlust des Schutzes in allen Mitgliedstaaten
- Unvorteilhafte IP-Klauseln in Verträgen
- Lizensierung stimmt nicht mit Unternehmenszielen überein
- Unklare Verträge mit Auftragnehmern
- Steuerrechtlich unzulässige Aktivierung von IP
- Mitarbeiter nutzen fremde Patente ohne Genehmigung
- Reformen und Anpassungen im Rechtssystem verringern den Wert der eigenen Patente und erschweren den Schutz
- Fehlende Aufmerksamkeit von Innovationspartnern für Patente
- Fehlendes Risikobewusstsein im Unternehmen
- Fehlendes Training zum IP-Risiko

CHINABRAND CONSULTING empfiehlt, für die Schlüsselrisiken des Patentportfolios ein ungünstiges, ein mittleres und ein günstiges Szenario der Verluste zu schätzen. Mit der ergänzenden Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der drei Szenarien ergibt sich ein grobes Risikoprofil, das aussagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Verlust eine bestimmte Höhe erreicht. Zur Vereinfachung kann der Maximalverlust durch Abstellen auf ein relativ pessimistisches Szenario mit hundertprozentigen Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden. Um das Exposure zu begrenzen, sollten für einzelne Patente oder Unternehmensbereiche bei Verlusten, Eintrittswahrscheinlichkeiten oder Erwartungswerten Limits gesetzt und überwacht werden.

IP-Risk Assessment

Die Patentrisiken lassen sich im Rahmen eines professionellen IP Risk Assessments erfassen und bewerten. In den ein- oder mehrtägigen beraterunterstützten Workshops, an denen die Mitarbeiter der relevanten Stäbe wie Patent- oder Rechtsabteilung sowie ausgewählte Linienmanager teilnehmen, nimmt das Management eine moderierte Selbstanalyse vor. Die wichtigsten Ziele sind die Identifikation und Bewertung der Schlüsselrisiken bezüglich des geistigen Eigentums des Unternehmens und die Erarbeitung von Maßnahmen zu ihrer Handhabung.

Im Workshop werden IP-Risikoarten spezifiziert und differenziert, mit Hilfe von Softwaretools anonym bewertet und einheitliche Maßstäbe zu ihrer Messung und Kontrolle generiert. Die anonyme Vorgehensweise hat sich bewährt, weil einzelne Teilnehmer bei der offenen Nennung und Einschätzung von IP-Risiken erfahrungsgemäß befangen sind. Nicht jeder spricht gerne *coram publico* über kritische Themen. Kommt es zu unterschiedlichen Bewertungen der Risiken, werden diese offen diskutiert und begründet. Die Workshops ermöglichen

- eine Übersicht (Bestandsaufnahme) über den Status quo von IP-Risiken,
- die Analyse und Bewertung bereits bestehender Maßnahmen in Bezug auf IP,
- die Ableitung neuer Anforderungen an das Risikomanagement und
- das Aufstellen eines Maßnahmenplanes.

Der Nutzen der Workshops geht jedoch darüber hinaus. Sie

- etablieren eine gemeinsame Sprache über IP-Risiken,
- entwickeln das Risikobewusstsein und
- fördern die Risikokultur im Unternehmen.

Externe Dienstleister leisten die vorgängigen und nachfolgenden Recherchen und steuern neben der Moderation die Arbeitsmittel wie Checklisten, Matrizen oder Auswertungsvorlagen bei.

Für den Erfolg von IP Risk Assessments sind professionelle Patentrecherchen als Input unabdingbar. Als Quellen kommen beispielsweise die Datenbanken des chinesischen oder europäischen Patentamts und des WIPO infrage. Dazu kommen private IP- und

Unternehmensdatenbanken, kommerzielle Systeme oder öffentliche Quellen. Nur eine intelligente Recherchestrategie führt zum Erfolg. Wichtige Informationen sind das Anmeldedatum und der Schutzzumfang der Patente, die Breite und Tiefe ihrer Ansprüche sowie Lücken, die genutzt werden können. Daraus lassen sich die Schwächen des eigenen Patentportfolios und rechtliche Risiken erkennen, die beseitigt werden müssen.

In der Analyse sollte das eigene Patentportfolio auch auf latente Risiken wie Übersetzungsfehler in den Ansprüchen, übersehene Informationen und fehlende bibliografische Angaben geprüft werden, die eine Durchsetzung der Schutzrechte in China oder anderen Ländern gefährden. Bereits die nicht auf Vorveröffentlichungen zum Stand der Technik geprüften Gebrauchsmuster, die von 99 Prozent der chinesischen Unternehmen nur auf Chinesisch ohne Nennung von Patentfamilien angemeldet werden, erhöhen das Risiko für deutsche Patentinhaber.

Bei vielen unternehmenseigenen Monitoring-Systemen rutschen wichtige Gebrauchsmuster aufgrund von Rechtschreibfehlern, falschen Maschinenübersetzungen, geänderten Namen und nicht nachvollziehbaren IPC-Klassifizierungen durch das Raster. Die Patentansprüche der Wettbewerberportfolios sollten deshalb immer von Muttersprachlern überprüft werden. Nach der Recherche sind Strategien und Prozesse zu definieren und so zu implementieren, dass Risiken nachhaltig vermieden und reduziert werden.

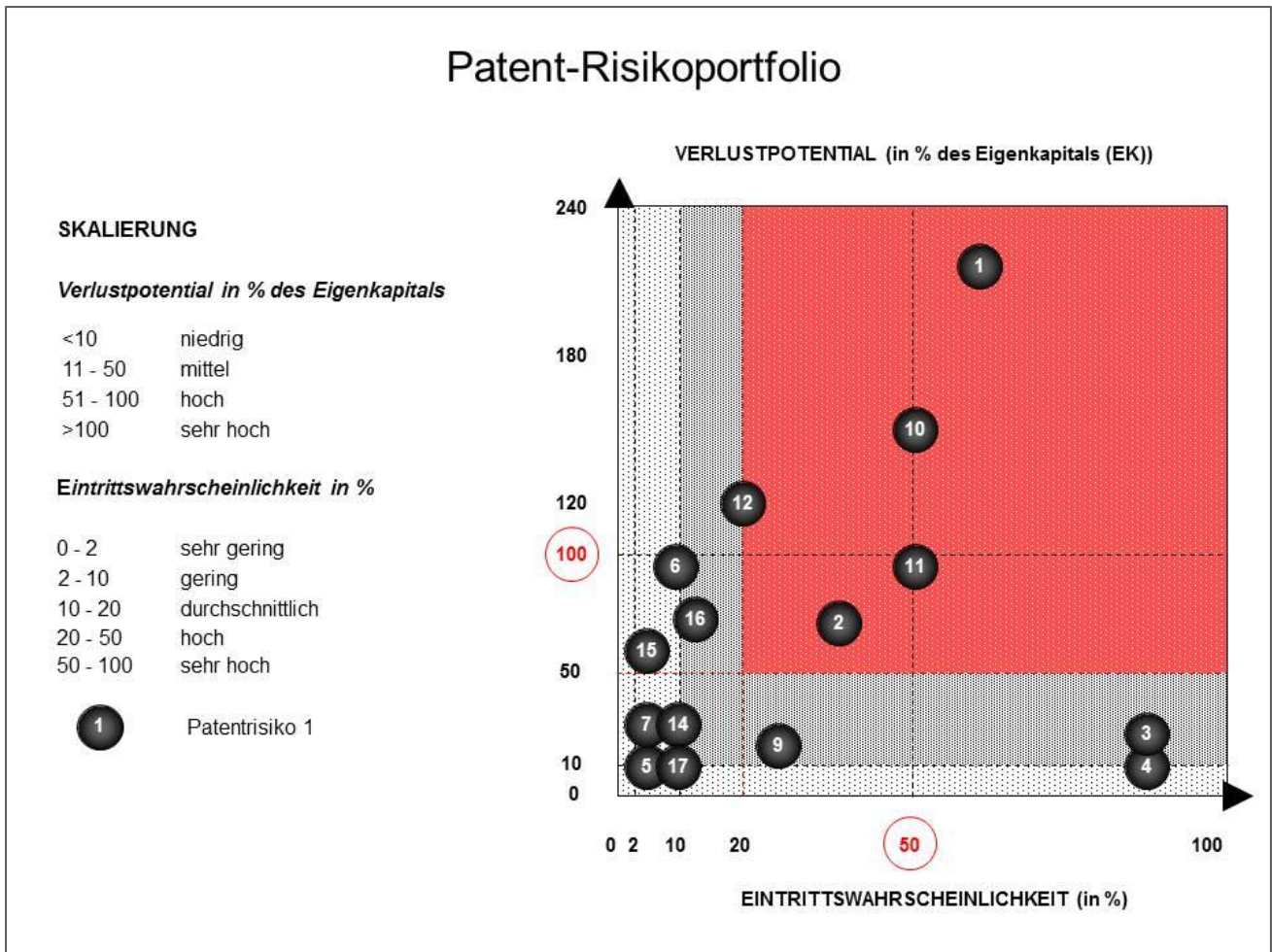
IP-Risikoportfolio

Patentrisiken werden wie alle anderen Unternehmensrisiken als Produkt der Auswirkung bzw. der Schadenshöhe eines unerwünschten Ereignisses und seiner Eintrittswahrscheinlichkeit definiert. Dieses Produkt ergibt den relevanten Erwartungswert (Synonym: Risikowert). Als vernachlässigbare Risiken können sowohl große Schadenspotenziale mit einer minimalen Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet werden als auch geringe Schadenspotenziale mit einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. Ein Patentverletzungsprozess, der zwar zu hohen Schadensersatzansprüchen des Gegners führen würde, zu dem es aber aller Voraussicht nach gar nicht kommen wird, ist nur ein geringes IP-Risiko.

Auch IP-Risiken werden in einem Risikoportfolio dargestellt. Es ermöglicht einen Überblick über die Gesamtheit der Patent-Schlüsselrisiken des Unternehmens und gibt dem Management erste Hinweise auf Dringlichkeiten. Um den Interpretationsspielraum der Workshop-Teilnehmer einzuschränken, sollte die Skalierung des Portfolios möglichst quantitativ erfolgen. Qualitative Bewertungen wie „schwerwiegend“, „kritisch“, „hoch“, „durchschnittlich“, „unwahrscheinlich“ usw. sind unscharf und eröffnen erhebliche Ermessensspielräume. So können sie ein Patentrisiko verschleiern, statt es transparent zu machen. Schadenshöhen sollten deshalb immer in konkreten Geldbeträgen berechnet oder geschätzt werden; die Angabe subjektiver Wahrscheinlichkeiten sollte in Prozent innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen. Beide Schätzungen sollten begründet bzw. plausibilisiert werden. Die Quantifizierung ermöglicht es auch, ein Patentrisiko an wichtigen Kennzahlen wie Umsätzen, Budgets oder Eigenkapital zu messen.

Eine Orientierung gibt die Praxis der Wirtschaftsprüfung. Das maximale Verlustpotenzial vor Risikohandhabung gilt als

- niedrig bei kleiner 10 Prozent des Eigenkapitals eines Unternehmens,
- mittel bei 11 bis 50 Prozent des Eigenkapitals und
- hoch bei größer 50 Prozent des Eigenkapitals.



IP-Risikoberichtswesen

Im Unterschied zu vielen anderen Unternehmensrisiken können Patentrisiken von den operativen Einheiten nicht ohne weiteres erkannt und an die Patentabteilung berichtet werden. Die betroffenen Linienmanager sind zwar nahe am Marktgeschehen, fachlich aber oft nicht in der Lage, Patentrisiken adäquat zu bewerten und Zusammenhänge zwischen ihnen zu erkennen. IP-Risikomanagement ist deshalb wesentlich Aufgabe des IP-Bereichs (Patentabteilung) und muss zentral gemanagt werden.

Bei der Bearbeitung von Patentrisiken sollte der Informationsfluss in beide Richtungen – Bottom-up von den Linien in die Patentabteilung und Top-down in umgekehrter Richtung – erfolgen. Die Kombination von Bottom-up und Top-down ist unumgänglich, wenn sich das Patentumfeld immer wieder ändert und die Risk Map des Unternehmens laufend angepasst werden muss. In diesen Fällen verschafft der Top-down-Ansatz dem IP-Risikomanagement ein stabiles Fundament, während der Bottom-up-Ansatz die notwendige Flexibilität ermöglicht. Die Kombination der beiden Ansätze hält alle Beteiligten im Risikomanagement involviert, fördert die Verantwortlichkeit und verbessert die Compliance. Wir empfehlen, die Einführung eines IP-Risikomanagementberichts top-down zu beginnen und den Bottom-up-Bericht schrittweise einzuführen.

Mündliche Risikoberichte sind im Bereich Intellectual Property nicht angemessen, da die Materie komplex ist und im Konfliktfall die Beweisfunktion nicht erfüllt werden kann. Die Informationen

müssen vom Berichtersteller stufenweise verdichtet werden, um einerseits Kompensations- und Kumulationseffekte erfassen zu können, andererseits die Übersicht zu wahren. Die Perioden der Berichterstattung sollten risikoabhängig festgelegt werden, da sich einige Patentrisiken schneller verändern können als andere.

Bei Dringlichkeit muss sichergestellt sein, dass förmliche Berichtsstrukturen überwunden und institutionalisierte Kommunikationswege sowie Perioden der Berichterstattung verkürzt werden. Das IP-Risikomanagement sollte immer einen direkten Zugang zur Unternehmensleitung haben. Der Finanzbereich sollte in das Berichtswesen eingebunden werden, damit er bei Bedarf Liquiditäts- und Haftungsreserven bereitstellen oder erhöhen kann.

Einsatz von Softwaretools

Unternehmen sollten ihre Patentrisiken vollständig dokumentieren, sie kontinuierlich beobachten sowie Potenziale und Dynamik der Patentrisiken systematisch einschätzen. Neuere Software-Anwendungen sind dabei sehr hilfreich. Sie ermöglichen zum einen die anonyme Benennung und Bewertung von Patentrisiken innerhalb von Assessment-Workshops mithilfe von Apps für Smartphones oder mobilen Abstimmungsgeräten. Zum anderen unterstützen sie die Anwender bei der dauerhaften Überwachung der IP-Risiken innerhalb des Unternehmens.

Jedes identifizierte IP-Risiko kann mithilfe des Tools einheitlich dokumentiert und kategorisiert werden. Außerdem können Zusatzinformationen wie „Raised by“, „Risk Owner“, „Risk Source“, „Impacted Group“ und „Geographical Scope“ hinzugefügt werden, um die Verantwortlichkeiten klar zu regeln und die betroffenen Personengruppen zu benennen. Erinnerungsfunktionen erleichtern und standardisieren den Umgang mit IP-Risiken. Darüber hinaus wird die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Schadenshöhe und die Beeinflussbarkeit der Risiken stetig überwacht und aktualisiert. Schließlich können mithilfe der Software die Maßnahmen zur Risikominimierung, deren Status und Erfolg in regelmäßigen Abständen verfolgt und kontrolliert werden.

Die integrierte Export-Funktion des Tools dient der Visualisierung des Risk Portfolios in Form von Risk Maps. Nach der Identifizierung und Priorisierung der Risiken können während der periodischen IP Risk Meetings auf der Grundlage einer übersichtlichen Risikomatrix Entscheidungen schneller und effizienter getroffen werden.

Management von Patentrisiken

IP-Risikomanagement ist die systematische und kontinuierliche Identifikation, Analyse und Beurteilung der mit dem geistigen Eigentum eines Unternehmens verbundenen Schlüsselrisiken. Es schließt die Schaffung von Regeln für den Umgang mit IP-Risiken und die Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Risikobegrenzung und -bewältigung ein. Das Ziel ist die wirksame Handhabung dieser besonderen Risiken.

Die Strategien des klassischen Risikomanagements wie Vermeiden, Vermindern, Überwälzen und Kompensieren sind im Patentwesen anwendbar. Beispiele sind Haftungsklauseln in Verträgen und Patentversicherungen. Wer Patente hält, kommt in der Regel aber nicht darum herum, das Risiko zu tragen und die einzelnen Fälle im Rahmen eines strategischen Risikomanagements mit folgenden Maßnahmen situativ zu bearbeiten:

- Nichtigkeitsverfahren auf Basis neuheitsschädlicher Prior Art
- Einholen von Haftungsfreistellungen
- Akquisitionen von Patenten
- IP-Kooperationen
- Ein- oder Kreuzlizenzierung
- Teilnahme an Patentpools
- Umgehung (sog. Herumentwicklung)
- Nutzung anderer technischer Standards
- ggf. weitere Maßnahmen

Nicht selten fallen Patentrisiken auch unter das Pareto-Prinzip. Es besagt, dass 20 Prozent der Ursachen 80 Prozent der Wirkungen erzielen. Demnach wären im Portfolio 20 Prozent der Patente für 80 Prozent des Verlustpotenzials verantwortlich. Die Herausforderung besteht darin, diese wesentlichen Risiken zu identifizieren und im Rahmen des IP-Risikomanagements vorrangig zu behandeln.

Auch die zeitliche Dimension ist beim Management von IP-Risiken zu berücksichtigen. Viele Patentrisiken sind keine gegenwärtigen Risiken, sondern Risiken der künftigen Entwicklung der Märkte und des Unternehmens. Auf dynamischen Technologiemarkten ändern sich das Ausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken des geistigen Eigentums sehr schnell. Ein schwerfälliges Risikomanagement wird dieser zeitlichen Dynamik nicht gerecht. IP-Risikomanagement sollte deshalb immer als prospektives Risikomanagement betrieben werden und in der Lage sein, vorausschauend Schäden, Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten und Alternativen zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten.

Patentrecherchen als Frühwarnsystem

Die Recherche und Analyse von Wettbewerbspatenten, Technologien und abrupten Veränderungen (Richtungswechseln) im Anmeldeverhalten können als Frühwarnsystem dienen. Mit seiner Hilfe ist es möglich, Patentrisiken für ein Unternehmen rechtzeitig erkennbar zu machen, sodass früh geeignete Maßnahmen zur Risikoabwehr getroffen werden können. Voraussetzung ist die Festlegung aussagekräftiger Patent-Risikoindikatoren. Da auch schwache Signale kritische Veränderungen mit einem zeitlichen Vorlauf erkennbar machen, sind Patentrecherchen nicht nur für den IP-Bereich, sondern auch für die Unternehmensleitung relevant. Sie fungieren als strategisches Radar.

Kritische Entwicklungen ergeben sich nicht nur aus ungewollten Ereignissen wie der Anmeldung bedrohlicher Schutzrechte durch den Wettbewerb oder das Erkennen einer neuheitsschädlichen Prior Art, sondern auch aus negativen Abweichungen von IP-bezogenen Erwartungen und Zielen des Unternehmens. So kann ein Unternehmen, das sich in der Rolle des Technologieführer sicher fühlte, unerwartet neuen und einschränkenden Patenten eines chinesischen Wettbewerbers gegenüberstehen.

Da die Qualität chinesischer Anmeldungen von vielen deutschen Unternehmen bislang als gering eingestuft wurde, blieb Prior Art aus China bei der Überwachung nicht selten aus Ressourcenmangel unberücksichtigt. Im Fall von IP-Rechtsstreitigkeiten hatte dieses Halbwissen fatale Folgen.

Beim Markteintritt durch M&A sind Risikoanalysen durch die Prüfung des Patentportfolios des Zielunternehmens im Rahmen der Due Diligence zwingend erforderlich. Die Patentsituation kann sich durch M&A-Transaktionen schlagartig ändern und das Risiko, fremde Schutzrechte zu verletzen, kann abrupt ansteigen. Noch immer vernachlässigen viele Unternehmen im Vorfeld der Übernahme eines chinesischen Partners die genaue Überprüfung des Patentportfolios in Bezug auf Verletzungsrisiken.

Auch die in China zunehmende Konsolidierung ganzer Branchen führt bei deutschen Unternehmen zu neuen Patentrisiken. Verschieben sich die Marktgewichte in einer Provinz durch Konzentration, kann das Einfluss auf die IP-Strategie der Wettbewerber haben. War ein kleiner chinesischer Wettbewerber bislang ungefährlich, kann sich das durch einen Zusammenschluss mit anderen Unternehmen schnell ändern. Der erstarkte Gegner könnte seine bisherige passive Patentstrategie aufgeben und mittels Verletzungsklagen gegen den ausländischen Wettbewerb vorgehen.

Erkannte Patentrisiken führen oft zu unternehmerischen Kurskorrekturen. Ein zu großes Patentrisiko kann es notwendig machen, Unternehmensziele zurückzunehmen oder zu reduzieren. Umgekehrt kann ein relativ geringes oder gut kontrollierbares Patentrisiko nahelegen, Unternehmensziele nach oben zu korrigieren. Auch können Strategien und Ziele so miteinander kombiniert werden, dass sich die entsprechenden Patentrisiken kompensieren.

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen über unsere Dienstleistungen zur Bewertung der Patentrisiken finden Sie hier:

Flyer Recherche und Analyse chinesischer Patente

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Recherche-und-Analyse-chinesischer-Patente.pdf>

Flyer Recherche, Schutz und Durchsetzung von Designs

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Recherche-Schutz-und-Durchsetzung-von-Designs.pdf>

Flyer Intellectual Property Competitive Intelligence

<https://www.chinabrand.de/de/innovation-und-wettbewerb.html?file=files/content/de/kompetenzen/innovation-und-wettbewerb/Intellectual-Property-Competitive-Intelligence.pdf>

Flyer Bekämpfung der chinesischen Marken- und Produktpiraterie

<https://www.chinabrand.de/de/marken-und-produktpiraterie.html?file=files/content/de/kompetenzen/marken-produktpiraterie/Bekaempfung-der-chinesischen-Marken-und-Produktpiraterie.pdf>

Flyer Ermittlungen in China

<https://www.chinabrand.de/de/marken-und-produktpiraterie.html?file=files/content/de/kompetenzen/marken-produktpiraterie/Ermittlungen-in-China.pdf>

Flyer Management Workshop: Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Management-Workshop-Schutz-von-Know-how-und%20Geschaeftsgeheimnissen.pdf>

Video Recherche und Analyse chinesischer Patente

<https://www.youtube.com/watch?v=7QOWvJsBEqQ&t=166s>

Video Marken- und Produktpiraterie in China – Trends und Strategien der Fälscher

<https://www.youtube.com/watch?v=wBwECsY60vg&t=3s>

Video Marken- und Produktpiraterie in China bekämpfen

<https://www.youtube.com/watch?v=f3EcR7bQq8Q&t=1s>

Blogbeitrag Blockchain revolutioniert auch den IP-Schutz

<https://blog.chinabrand.de/2018/01/18/blockchain-revolutioniert-auch-den-ip-schutz/>

Blogbeitrag Vierte industrielle Revolution: Asiatische Unternehmen springen nach vorne

<https://blog.chinabrand.de/2018/01/04/vierte-industrielle-revolution-asiatische-unternehmen-springen-nach-vorne/>

Blogbeitrag Chinas Überholspur für Patente

<https://blog.chinabrand.de/2017/09/14/chinas-ueberholspur-fuer-patente/>

Blogbeitrag Internationale Patentanmeldungen: Das Wachstum kommt aus China

<https://blog.chinabrand.de/2017/12/13/internationale-patentanmeldungen-das-wachstum-kommt-aus-china/>

Blogbeitrag Beijing IP Court gesteht 50 Millionen RMB Schadensersatz zu

<https://blog.chinabrand.de/2016/12/13/beijing-ip-court-gesteht-50-millionen-rmb-schadensersatz-zu/>

Blogbeitrag Patentverletzung in China: Amtliche Beweissicherung möglich

<https://blog.chinabrand.de/2016/10/19/patentverletzung-in-china-amtliche-beweissicherung-moeglich/>

Blogbeitrag Chinesische Unternehmen investieren in Patente

<https://blog.chinabrand.de/2016/10/10/chinesische-unternehmen-investieren-in-patente/>

Blogbeitrag E-Mobilität: Chinesische Autobauer melden immer mehr Patente an

<https://blog.chinabrand.de/2016/06/09/e-mobilitaet-chinesische-autobauer-melden-immer-mehr-patente-an/>

Kontakt und Feedback

Blog | LinkedIn | INDUUX | XING

CHINABRAND CONSULTING LTD.

Grashofstrasse 3, 80995 München

info@chinabrand.de

www.chinabrand.de

+49 89 32 12 12 80