

## Investoren bevorzugen Startups mit Patenten



Foto: Peter Müller

«Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang.

Fliegen, das ist alles.»

- Ferdinand Ferber (1862 - 1909), französischer Offizier und Flugpionier

Ein Startup braucht nicht nur innovative Ideen und engagierte Gründer, sondern auch Kapital. Das Startkapital können die Gründer meist aus ihrem persönlichen Netzwerk auftreiben. Früher oder später brauchen sie aber professionelle Investoren. Diese für sich zu gewinnen, ist nicht einfach. Massgeschneiderte Patente können dabei entscheidend sein.

Andrea B. hat nach seiner Dissertation ein Startup gegründet. Er will seine wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, um einem neuen Sensor auf den Markt zu bringen.

Zu Beginn ist er voll damit beschäftigt, ein Funktionsmuster zu bauen, Kontakte zu Industriepartnern als Kunden zu knüpfen, Lieferanten zu evaluieren und Software zu entwickeln. Alles was ihm nicht dringend erscheint, verschiebt er auf später.

Andrea's Entwicklung zeigt Erfolg und alle, denen er die Leistungsfähigkeit des Sensors vorführt, sind begeistert. Für die nächste Phase im Startup ist Venture Capital nötig und Andrea ist überzeugt, dass er aufgrund seiner Entwicklungserfolge Investoren finden wird.

Während Gesprächen mit potenziellen Investoren kommt jeweils sehr schnell die Frage auf, ob das Startup den Sensor patentiert hat. Andrea B. hat sich damit aber bis jetzt nicht beschäftigt und kann deshalb nichts vorweisen. Ihm wird klar, dass er so nicht weiterkommt, und sucht einen Patentanwalt auf. Was kann und soll er patentieren lassen? Wie läuft alles ab und was kostet es? Der Patentanwalt nimmt sich Zeit und analysiert mit Andrea die Situation. Nach zwei Monaten gemeinsamer Arbeit hat Andrea die Antworten, die er für die Investoren braucht.

Mit seiner Patentanmeldung kann er nun den Investoren Sicherheiten bieten. Und mit der massgeschneiderten Schutzstrategie hat er das Patentierungsverfahren im Griff.

## Was sollte das Startup patentieren?

Das Startup soll sich darauf konzentrieren, den Nutzen zu schützen, den seine Innovation den Kunden bringt. Angenommen Andrea B. benutzt in seinen Sensoren ein neues chemisches Verfahren zum Detektieren von Gasen. Der naheliegende Gedanke ist, ein Verfahrenspatent für die chemische Reaktion zu beantragen. Wenn Andrea B. aber die Kundensicht genauer analysiert, kann er seinen Schutz verbessern.

Für die Kunden ist der Vorteil, dass der neue Sensor kleiner und zuverlässiger ist. Er lässt sich in Geräten einsetzen, in welchen das bisher nicht möglich war. Andrea B. könnte den Patentschutz also auch auf ein Produkt mit einer neuen Funktion ausdehnen, z.B. eine Armbanduhr mit einem integrierten Warnhinweis vor geruchlosen giftigen Gasen.

Zusätzlich zur Kundensicht, sollte sich Andrea mit der Welt der Lieferanten und Konkurrenten befassen. Wie könnten diese versuchen, das Patent zu umgehen? Wenn es denkbar ist, dass verschiedene Unternehmen dezentral Komponenten herstellen, die ein Kunde dann selbst zum Produkt zusammenbauen kann, wird Andrea B. darauf achten, dass auch die Komponenten mit dem Patent geschützt sind.

Je genauer das Startup seine Innovation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, desto besser wird sein Patent.

## Wann sollte das Startup patentieren?

In jedem Fall müssen die neuen Ideen zum Patent angemeldet sein, bevor das Startup sie nach aussen trägt. Voraussetzung für den Patentschutz ist die Neuheit der Erfindung. Sie darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen, bevor sie angemeldet wird. Es wäre fatal, die Innovation vor der Patentanmeldung an einer Messe zu präsentieren. Aber auch schon ein offenes Gespräch mit potenziellen Kunden kann problematisch sein.

Diese gesetzlichen Anforderungen sind ein Problem für das Startup. Aus seiner Sicht ist es gerade wichtig, möglichst schnell zu erfahren, ob sich Kunden für das Produkt interessieren. Hier hilft eine Geheimhaltungsvereinbarung (non-disclosure agreement). Wenn die Erfindung unter dem Schutz einer Geheimhaltung mit externen Partnern diskutiert wird, dann bleibt die patentrechtliche Neuheit gewahrt.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Erfindung geheim behalten bis

## Wer sollte das Patent anmelden?

Das Startup selbst sollte sich um den Patentschutz kümmern und als Anmelder eintragen lassen.

Oft bietet ein Kooperationspartner an, die Patentierung vorzunehmen, um das Startup vor den hohen Patentkosten zu bewahren. So verlockend dieses Angebot ist, es sollte abgelehnt werden. Es liegt im ureigenen Interesse des Startup, die bestmögliche Kontrolle über die eigenen Innovationen zu behalten. Und dies hat es dann, wenn es alleiniger Anmelder ist.

Wenn als Erfinder nicht nur die Gründer oder Angestellten des Startup beteiligt sind, sondern auch externe Ingenieure, dann kann es sein, dass die Erfindung nicht allein dem Startup gehört.

In solchen Situationen kann das Startup versuchen, die Rechte vom externen Ingenieur zu erwerben. Unter Umständen hat es aber nicht die finanziellen Mittel, um den externen Erfinder freizukaufen. Dann kann die finanzielle Abgeltung über eine so genannte Royalty gelöst werden, die erst bei Vermarktung des Produkts zu zahlen ist.

Setzen Sie sich als Startup in den Driver-Seat und kümmern Sie sich selbst um die Patentierung. Schieben Sie die Patentierungsfrage nicht an einen externen Partner ab, um Geld zu sparen.

Legen Sie Wert auf ein vorausschauendes und vielseitiges Patent. Bauen Sie den Kundennutzen Ihrer Innovation in das Patent.

## Wie sollte das Startup beim Patentieren vorgehen?

Das Startup sollte eine Anmeldestrategie wählen, die möglichst viele Optionen offen hält und die Kosten zeitlich tendenziell nach hinten schiebt.

Das Fundament eines guten Patents ist eine sorgfältig und weitsichtig formulierte Patentschrift. Was am Anfang versäumt wird, kann später nie wieder nachgeholt werden. Das Patentrecht lässt es nämlich nicht zu, dass die Anmeldeschrift später aufgebessert wird. Der formelle Schritt der Erstanmeldung ist relativ unkritisch. Meist hinterlegt das Startup sinnvollerweise zunächst im Land, wo es seinen Sitz hat das Patent. Damit ist auf kostengünstige Art das Prioritätsdatum des Patents fixiert. Ausgehend von der Erstanmeldung kann innerhalb von 12 Monaten in beliebigen anderen Ländern Patentschutz beantragt werden.

So schnell die Erstanmeldung hinterlegt ist, so lang ist der Weg zu erteilten Patenten in den verschiedenen Ländern. Eine Patentschrift lässt sich zwar innert weniger Wochen schreiben und einreichen. Bis zur Patenterteilung, dauert es aber typischerweise mehrere Jahre. Das ist für viele überraschend. In Tat und Wahrheit ist das ein Vorteil für ein Startup:

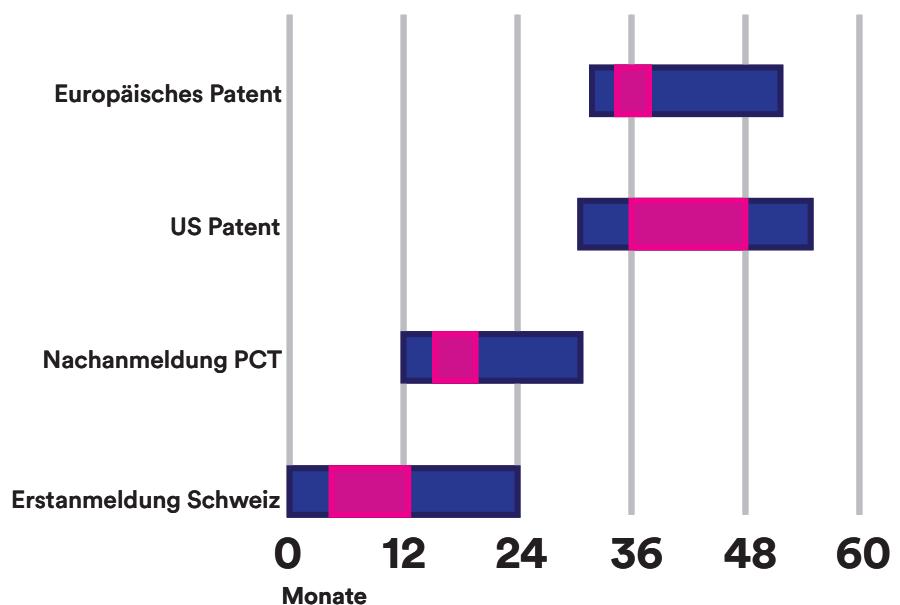
Erstens verteilen sich die insgesamt hohen Kosten für das Patent über mehrere Jahre.

Zweitens kann die wirtschaftliche Entwicklung abgewartet werden, bevor über Schutzoptionen entschieden werden muss.

Drittens erhält das Startup Zeit, um die Wettbewerber zu beobachten und falls nötig die Patentansprüche anzupassen.

Zusammen mit seinem Patentanwalt kann das Startup eine Roadmap für die Patentierung erstellen: Bis wann sollten Zusatzanmeldungen für Verbesserungen eingereicht werden? Wann ist zu entscheiden, in welchen weiteren Ländern das Patent angemeldet werden soll? Wie viel Widerstand soll man bei Patentierungseinwänden dem Prüfer leisten?

## Zeitplan Patentierung

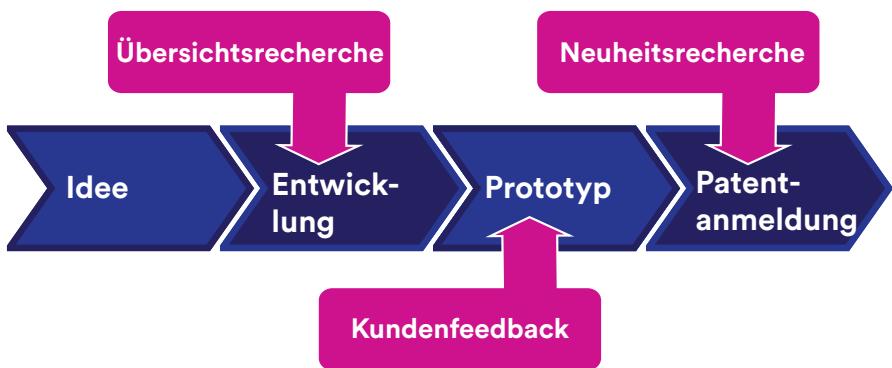


Horizontal: Zeitachse in Monaten.

Balkenlänge: durchschnittliche Dauer des Verfahrens.

Pinker Bereich: Recherchier-Phase des Patentamts.

## Ablauf der Anmeldung



Vorbereiten der Patentanmeldung: Wenn kein Zeitdruck besteht und NDAs verwendet werden, kann der Ablauf wie dargestellt aussehen.



## Fragen Sie uns

### Wem gehört die Erfindung und wer darf sie benutzen?

Wenn mehrere Personen an der Entstehung einer Erfindung beteiligt sind, gibt es je nach den konkreten Umständen verschiedene Antworten:

- Wenn die Personen über ein Auftragsverhältnis gebunden sind, beurteilen wir den Auftrag und sagen Ihnen, bei wem die Rechte sind.
- Wenn die Personen eine Zusammenarbeit in der Art einer einfachen Gesellschaft haben, schlagen wir Ihnen einen Patent-Nutzungsvertrag vor, damit klar ist, wer welche Rechte und Pflichten hat.
- Wenn Sie die externen Personen am finanziellen Erfolg der Erfindung beteiligen wollen, erarbeiten wir für Sie einen Lizenzvertrag.
- Wenn Sie mit anderen über Ihre Erfindung reden möchten, bevor das Patent angemeldet ist, können wir Ihnen allgemeine NDA-Vorlagen geben oder eine spezifische Geheimhaltungsvereinbarung ausarbeiten.

### Wie komme ich zu einem starken Patent?

Wie stark oder wertvoll ein Patent ist, hängt von vielen Faktoren ab. Wir können mit folgenden Massnahmen zu einem guten Patent verhelfen:

- Wir erstellen zusammen mit den professionellen Rechercheuren unseres Partners IP Integrate Neuheitsrecherchen, die zeigen, wo der patentfähige Kern Ihrer Innovation ist. So können wir die Patentschrift auf das Wichtigste fokussieren.
- Wir erarbeiten mit Ihnen in Workshops die Strukturdefinition der Patentanmeldung, so dass Sie den breitestmöglichen Schutz realisieren können.
- Wir formulieren für Sie eine Patentierungsstrategie, die Ihnen aufzeigt, wie Sie das Kosten/Nutzen-Verhältnis Ihrer Patentierung möglichst gut einstellen.
- Wir erstellen bei Bedarf eine Patentschrift mit vielen Optionen und Varianten.



**Werner Roshardt:**

In den 33 Jahren meiner bisherigen Berufstätigkeit habe ich die unterschiedlichsten Startups getroffen. Es beeindruckt mich immer wieder, welche Ideen kreative Köpfe hervorbringen. Erstaunlich ist auch, wie viele der zunächst genial erscheinenden Ideen in der Patentliteratur schon irgendwie vorhanden sind. Ich sage den Unternehmen jeweils: „Ganz offensichtlich ist die Idee gut, ein anderer hatte sie nämlich auch schon angedacht. Schauen wir, warum der frühere Erfinder nicht zum Durchbruch kam. Wäre er nämlich zum Durchbruch gekommen, gäbe es heute das Produkt auf dem Markt!“.

Schade finde ich, wenn ein Startup aus Unkenntnis über das Patentrecht seine Erfindung an die Öffentlichkeit gebracht hat und sich dadurch die Möglichkeit verbaut, ein breites Patent zu errichten.



Keller & Partner Patentanwälte AG  
Eigerstrasse 2  
CH-3007 Bern  
T +41 31 310 80 80

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
T +41 52 209 02 80

info@kellerpatent.ch  
www.kellerpatent.ch

K&P Patentanwaltsges. mbH  
Linprunstrasse 10  
DE-80335 München  
T +49 89 54 80 3737  
[info@kppat.com](mailto:info@kppat.com)  
[www.kppat.com](http://www.kppat.com)

Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und investieren Sie in Ihre IP-Strategie, mit einem Jahresabo (80 CHF).

Nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes zu Ihrem Vorteil und erreichen Sie Ihre Ziele.

Halten Sie sich auf dem Laufenden und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein ([www.kellerpatent.ch/rss.xml](http://www.kellerpatent.ch/rss.xml)).