
Patente als strategisches Instrument

Berliner Biotech-Stammtisch vom 28.11.2005

Dr. Bruno H. Dalle Carbonare, CEO

Inhalt

- IP-Strategie und Business-Strategie
- Eigentumsrechte: Kontrolle und Verpflichtungen
- "Freedom to operate"
- Patente als Informationsquelle über die Konkurrenz
- Verwaltung und Administration von Immaterialgüterrechten

IP-Strategie

- “A careful plan method or stratagem toward a goal.” (J. Gronin, CEO ip Capital Group Inc.)
- 95% aller Firmen haben keine IP-Strategie, und wenn dann besteht kein Umsetzungsplan oder Verbindung zur Geschäftsstrategie

Wer und was gehört zu einer IP-Strategie?

- Geschäftsaspekte: Ziele, Ausrichtung
- Funktionen: F&E, Produktion, Marketing, Business Development, Finanzen, Controlling, Personal, Recht, Lizenzen
- Personen: Erfinder, Manager, Geschäftsleitung, Verwaltungsrat

Wer und was gehört zu einer IP-Strategie?

- IP-Aspekte: Patentierung, Publikationen, Trade Secret, Geheimhaltung
- Operationelle tägliche Umsetzung: Prozesse, Entscheidungswege und -findung
- Überwachung der Konkurrenz und Abgleich mit der eigenen Aktivitäten sowie deren Anpassung an die neue Situation

Wie kommt man zu einer IP-Strategie?

- Vision/Mission Statement gibt die allgemeine Stossrichtung und die Opportunitäten der Firma vor
- Innovation Strategie unterstützt die Ideen auf dem Weg von der Forschung in den Markt
- F&E-Strategie unterstützt die Innovationsstrategie durch neue Resultate und Erfindungen
- Erfindungsstrategie definiert den nötigen Innovationssupport

Wie kommt man zu einer IP-Strategie?

- IP execution strategy determines what to execute: e.g. to file or not to file patents, to use NDAs, to publish, to determine timing and where to file, etc.
- IP competitive assessment includes proactively activities to evaluate routinely and quickly the situation of your competitors

Fragestellungen im Umfeld einer IP- Strategie

- Welche Aspekte des Geschäfts sind IP relevant?
- Welche Teile der Geschäftsaktivitäten müssen geschützt werden?
- Welche Immaterialgüterrechte sind für das Firmengeschäft wie relevant?
- SWOT Analyse der gewählten IP-Strategie

Immateriälgüterrechte und Eigentümerschaft

- Wer ist der rechtmässige Eigentümer der Immateriälgüterrechte einer Firma?
- Verwaltung und Kontrolle von Immateriälgüterrechten innerhalb der Firma: Arbeitsverträge, Meldung von Erfindungen
- Falls Firma nicht Eigentümer der IP-Rechte ist -> Freedom to Operate verifizieren

Immateriälgüterrechte und Eigentümerschaft

- Verpflichtungen gegenüber Erfinder, Eigentümer oder anderen Drittparteien
- Eigentümersrechte bei Zusammenarbeiten mit Dritten und Zulieferern
- Lizenzierungsbedarf von Schutzrechten Dritter

IP-Prozesskontrolle

- Gesamtübersicht der einzelnen Immaterialgüterrechte
- Gesamtüberwachungssystem für: Einreichung, Weiterführung, Aufrechterhaltung von Immaterialgüterrechten: Zeit, Geld und Ressourcen
- Interaktion Patentanwalt

Vorgehen bei der Generierung von neuen IP-Rechten

- Kommerzielle und patenttechnische Vorabklärungen
- Prior art Analyse
- Erfinderrhöhe, Neuheit, kommerzielle Anwendung
- Abgleich zwischen IP- und Geschäftsstrategie

Vorgehen bei der Generierung von neuen IP-Rechten

- Abdeckung: Inhalt, Abgrenzung, Geographie
- Risiko des Kopierens
- Anmeldestrategie
- Lebenszyklus der Technologie/ Produktes versus IP-Schutzzyklus
- Abhängigkeiten von Drittparteien
- Konkurrenzanalyse

Warum ist "Freedom to Operate" wichtig?

- Achtung: Weder eigene Patente noch andere Immaterialgüterrechte schützen vor Verletzung bestehender Immaterialgüterrechten Dritter
- Unbedingt jedes Produkt oder Technologie vor Aufnahme von Geschäftsaktivitäten auf Abhängigkeiten von Drittschutzrechten überprüfen

Freedom to Operate: Vorgehen

- Stand der Technik und Rechtsstand Recherche
- SWOT Analyse der gefunden Schutzrechte
- Erstellen einer "Infringement Opinion"
- Entwickeln von möglichen Strategien: Umgehung, Lizenz, Einklagen, Alternativen
- Aufgrund der 18 Monatsfrist sollte Freedom to Operate aufdatiert werden

Patente als Quellen für die Konkurrenzüberwachung

- 80% des heutigen technischen Wissens ist in Patenten beschrieben
- Bibliographische Daten von Patentschriften enthalten:
 - Erfinder
 - Eigentümer
 - Klassifikation
 - Status
 - Regionale Abdeckung
 - Beschreibung der Erfindung

Patente als Quellen für die Konkurrenzüberwachung

- Patentliteratur enthält Informationen über:
 - IP spezifische Daten einer spezifischen Firma/Institution: Produkte, technische Felder, geographische Abdeckung
 - Lebenszyklen von speziellen Produkten/ Technologien in einem speziellen Feld oder in Kombination mit anderen Firmen/Institutionen

Patente als Quellen für die Konkurrenzüberwachung

- Patentliteratur enthält Informationen über:
 - Mögliche Lizenznehmer und -geber, Kollaborationspartner, Verteiler, OEMs, Marketing Partner, etc.
 - Freedom to operate, Abhängigkeiten
- Überwachung von neuen technischen, IP relevanten Entwicklungen durch regelmässige Patentrecherchen

Administration von IP-Rechten

- **Extern:** ⊕
 - Gebrauch, nur wenn nötig
 - Grösst mögliche Expertise
 - Bei Gesamtausgliederung: ein Ansprechpartner
- ⊖
 - Oft fehlender Link zur Geschäftsstrategie
 - relativ teuer
 - interne Kontrolle bleibt bei Firma: → ev. doppelte Kosten

Administration von IP-Rechten

- **Formen:**
Total/Teil-Ausgliederung; IP Monitoring, IP-Analyse, IP-Schreiben, Anmelden, Weiterführen, IP-Administration
- **Wer:**
Patentanwälte, IP-Supportorganisationen (IPRIS), Evalureserve

Administration von IP-Rechten

- **Intern: ⊕**
 - Gesamtkontrolle innerhalb der Firma
 - Direkter Link mit Geschäftsstrategie
 - Kostengünstig
 - Kurze Entscheidungswege
- ◊
 - Eine Person kann sehr oft die vielfältigen Tätigkeiten nicht übernehmen
 - Kein Vollzeitjob
 - Erst ab einer kritischen Grösse realisierbar

Umgang mit täglichen IP-Fragen

- Festlegen welche Aspekte eingekauft und welche selber gemacht werden
- IP-Verantwortlicher innerhalb der Firma benennen, Ausbildung
- Bereitstellen eines Budget
- Preisvergleiche lohnen sich

Umgang mit täglichen IP-Fragen

- Administratives Tool (Software) für die tägliche Verwaltung des Portfolios
- Festsetzen von Regeln und SOPs im Umgang mit IP-Fragen
- IP-Verantwortlicher muss direkten Zugang zur Geschäftsleitung haben



BDC – The Business Development Company

Company Profile

Technology Brokerage

- **Technology Scouting**
Basic research results, technologies, high-tech products
- **Technology Evaluation**
Technical assessment, IP position, commercial potential
- **Technology Marketing**
Valuation, development of strategies, identification of partners
- **Technology Transfer**
Negotiations, finalizing and controlling of agreements

Business Development

- **Coaching of high-tech start-ups**
Business development, business plan, IP positioning, financing, organization and management
- **Business/Scientific alliances**
Development of alliance strategies, search for potential partners, structuring/negotiations of deals and agreements

Intellectual Property

- **General support**
Ownership, state of the art and inventive step analysis, filing and filing strategies
- **Administration of IP rights**
Fee payments, filing, translations, portfolio surveillance
- **Strategic coaching in IP**
Evaluation of IP position, development of IP strategies, implementation of IP protection, freedom to operate, infringement opinion

Management

- *10 people:* scientists (mol.biology, physics, chemistry, agro), legal, licensing, patents, marketing, economy
- *Fields:* Life Sciences i.e. pharma, biotech, diagnostics, agro, medical devices, chemistry, physics, nano

Selected Customers

- University and University Hospital of Basel, University of Applied Sciences Basel
- Technical and Medical University of Graz
- University of Vienna
- Swiss Federal Office of Technology and Education; Commission of Technology and Innovation
- Various public research institutions

Selected Customers

- Start-ups and SMEs in Switzerland and Germany
 - Selexis, Athelas, GlycArt, The Genetics Company, MyoContract, Solidago, Nanosurf, DualSystems, Frimorfo

Collaborations

- COGIT AG, Basel
- IPRIS GmbH, Basel
- Evalueserve, Inc.
- EGH Licensing, Basel
- Vischer Attorney, Basel/Zürich
- I. Maulaz, Basel

Contact

Dr. Bruno H. Dalle Carbonare
BDC – The Business Development
Company GmbH
PO Box 30
CH-4146 Hochwald

- Phone: +41 61 753 16 06
- Fax: +41 61 753 16 07
- info@bdc-basel.com
- www.bdc-basel.com