



Intellectual Property Joint Ventures:

Wie aus Rivalen Partner werden

Verglichen mit den Kosten für Forschung und Entwicklung, ist der Zukauf geistigen Eigentums finanziell und zeitlich oft günstiger. Gerade in neuen Technologiebereichen führt das Bündeln von Know-how zu Wettbewerbsvorteilen, etwa einem schnelleren Markteintritt.

VON DR. SEVIM SÜZEROGLU-MELCHIORS UND BRIGITTE BALDI

Sinnvolle Ergänzungen des eigenen Portfolios durch Zukauf können Firmen also einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Allerdings unterliegen Übernahmen und Fusionen häufig Beschränkungen beispielsweise durch Kartellvorschriften und -auflagen.

Mögliche Modelle für Kooperationen

Unternehmen sollten vorab die unterschiedlichen Möglichkeiten von Kooperationen im Bereich Intellectual Property (IP) prüfen:

IP-Lizenzierung

Zwei Parteien vereinbaren, sich gegenseitig ihr geistiges Eigentum oder Teile davon zugänglich und nutzbar zu machen. Ein Beispiel ist die Lizenzierung von Technologien durch einen Vertrag, in dem der geistige Eigentümer, also der Lizenzgeber, der anderen Partei, dem Lizenznehmer, erlaubt, die betreffende Technologie zu nutzen, zu ändern oder zu verkaufen. Normalerweise erfolgt dies gegen Zahlung einer Lizenzgebühr. Zum Beispiel gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Recht, in einem vom Lizenznehmer produzierten Computer einen Prozessor des Lizenzgebers zu installieren und weiter zu verkaufen.

Auftragsforschung und -entwicklung

Die Forschungs- und Entwicklungsorganisation (F&E) eines beauftragten Unternehmens leistet Forschungsarbeit, um die vom Auftrag gebenden Unternehmen vorgegebenen Ziele zu erreichen. Die F&E-Organisation erhält hierfür eine Vergütung.

FOTO: SHUTTERSTOCK



Dr. Sevim Süzeroglu-Melchior (li.) ist Leiterin von Dennemeyer Consulting, einer Spezialberatung für die Branche geistiges Eigentum (Intellectual Property/IP). Brigitte Baldi ist beim gleichen Unternehmen Beraterin.

In der Regel wird dabei nicht die F&E-Organisation, sondern der Auftraggeber Eigentümer der Ergebnisse. Die Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Partner sind im Vertrag eindeutig festgelegt, ähnlich wie bei anderen Lieferanten-Kunden-Beziehungen.

Joint Venture (JV)

Die Unternehmen gründen ein JV und legen ihr Know-how zusammen. Geistiges Eigentum, insbesondere Patent- und Markenrechte, aber auch Technologien und spezifisches Wissen können den Großteil der in ein Joint Venture eingebrachten Werte ausmachen. Ein IP-Joint-Venture ist dabei auf die gemeinsame Nutzung der eingebrachten Patente und/oder Marken ausgerichtet. Es kann aber auch zu einem Forschungs- und Entwicklungs-JV erweitert werden, das die gemeinsame Nutzung von im Rahmen des JV erreichten Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch beide JV-Partner möglich macht. In der Regel beschränken sich solche Kooperationen auf abgegrenzte Technologiefelder.

Eine Fallstudie

Zwei weltweit operierende Unternehmen im gleichen Segment der verarbeitenden Industrie behindern sich seit Jahren bei der Entwicklung zukunftsweisender Technologien, unter anderem durch wechselseitige Einsprüche bei Patentanmeldungen. Die Situation auf den globalen Märkten wird schwieriger, der Wettbewerb intensiver und die Kunden fordernder. Um die bislang sehr gute Marktposition weiter behaupten zu können, beschließen beide Firmen, auf Zusammenarbeit umzuschalten. Wegen der marktbeherrschenden Situation der jeweiligen Unternehmensteile kommt eine vollumfängliche Fusion nicht in Frage. Stattdessen beschließen die Unternehmen, als IP-Partner ein Joint Venture zu gründen, um Synergien zu nutzen. Produktion und Vermarktung sollen weiter strikt getrennt bleiben. Dennemeyer Consulting wurde gebeten, eine IP-Bewertung vorzunehmen. Die IP-Berater als externe Dritte sollten eine unvoreingenommene Beurteilung der IP-Portfolios erstellen. Die qualitative Beurteilung enthielt drei Module:

- Modul 1: Rechtliche Bewertung aller ausgewählten technischen Schutzrechte hinsichtlich Status, Inhaberschaft, Patentierbarkeit der anhängigen Anmeldungen, Schutzzumfang, möglichen Umgehungen, Nachweisbarkeit und Durchsetzbarkeit des Schutzrechts.

- Modul 2: Wirtschaftliche Beurteilung der Industrieattraktivität, speziell hinsichtlich der Markt- und Nachfrageentwicklung, der aktuellen und künftigen Kundenanforderungen und der Konkurrenzsituation. Vor diesem Hintergrund bewertete Dennemeyer Consulting die Positionen beider Firmen in Bezug auf Marktzugang in den verschiedenen Regionen, bestehende Kundenbeziehungen und ausgewählte Schritte der Wertschöpfungskette.

- Modul 3: Die Technologiebewertung und Ausarbeitung der Patentlandschaft startete mit der Detaildefinition der relevanten Attribute. Die Ergebnisse der tool-gestützten Technologieanalyse wurden in mehreren Workshops unter anderem mit den Erfindern diskutiert und geschärft. Bekannte und potenzielle neue Wettbewerber wurden identifiziert, die in denselben, angrenzenden oder alternativen Technologiefeldern aktiv sind. Die Analyse der Patentlandschaft zeigte die Hebel, mit denen die künftigen Partner ihre Wertschöpfung steigern und die Entwicklung ihrer Technologien vorantreiben können.

Der Gesamtvergleich bestätigte den positiven Nutzen des geplanten Joint Ventures.

Kreativen Spielraum lassen

IP-Joint-Ventures bieten eine gute Möglichkeit für alle Beteiligten, gesteckte Innovationsziele gemeinsam zu erreichen ohne zu viele Verpflichtungen und Risiken eingehen zu müssen. Auf der Basis eindeutiger vertraglicher Vereinbarungen können die Partnerunternehmen von den gemeinsamen IP-Bemühungen auf faire Weise profitieren. Die Regelungen sollten nicht zu restriktiv sein und genug kreativen Spielraum eröffnen. Damit können die eingebrachten und gemeinsam geschaffenen IP-Werte von jedem Partner für seine Geschäftszwecke eingesetzt werden, um das gesamte wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen. Die Bewertung der immateriellen Werte spielt dabei eine wichtige Rolle. Fachberater können die Unternehmen bei den notwendigen, in der Regel nicht alltäglichen Schritten sinnvoll unterstützen. Transaktionsbasierte Modelle der Zusammenarbeit wie IP-Joint-Ventures eröffnen Chancen und Möglichkeiten für die beteiligten Partner. Dies gilt oft auch für Wettbewerber, die jeder für sich diese Chancen so nicht hätten. Das geistige Eigentum sichert also nicht nur die Zukunft jedes einzelnen Unternehmens, sondern kann sogar dazu beitragen, dass aus Rivalen Partner werden. ■

► www.dennemeyer.com