Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

WIPANO

Hinweise für KMU

zur Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen im Rahmen von
WIPANO Patentierung – Unternehmen 2024 - 2027

Bitte beachten Sie, dass es sich um Hinweise handelt, die Sie bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters[1] unterstützen sollen, jedoch weder verbindlich noch abschließend sind.

[1] Die in diesen Hinweisen verwendeten Personenbezeichnungen gelten für männliche, weibliche und diverse Menschen gleichermaßen und sind deshalb als geschlechtsneutral anzusehen.

Die Richtlinie WIPANO unterstützt im Förderschwerpunkt Patentierung – Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die erstmals ihre Forschungs- und Entwicklungs- (FuE)-Ergebnisse durch gewerbliche Schutzrechte sichern wollen bzw. deren letzte Schutzrechtsanmeldung länger als drei Jahre zurückliegt. Das Förderprogramm zielt darauf ab, KMU während des gesamten Prozesses der Schutzrechtsanmeldung durch qualifizierte externe Dienstleister zu unterstützen. Die Einbindung der qualifizierten externen Dienstleister soll die Entwicklung eines strategischen Verständnisses des Patentsystems unterstützen und eine hohe Qualität bei der Sicherung und Verwertung Geistigen Eigentums fördern.

Auswahl der Dienstleister

In der Auswahl des qualifizierten externen Dienstleisters (im Folgenden „Dienstleister“) sind Sie als Zuwendungsempfänger frei. Gerne können Sie auch mehrere Dienstleister in Anspruch nehmen. Im Folgenden finden Sie einige Hinweise zur richtigen Auswahl eines Dienstleisters.

In Teil 1 werden allgemeine Empfehlungen zum Auswahlverfahren und in Teil 2 Empfehlungen hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an die Durchführung der einzelnen Leistungen gegeben.

Teil 1 – Allgemeine Empfehlungen zur Auswahl eines externen Dienstleisters

---

Informieren

Kontaktieren Sie bei der Suche nach einem geeigneten Anbieter mehrere potentielle Dienstleister. Für die Durchführung der Leistungen bedarf es unter Umständen Dienstleister mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten, fachlichen Qualifikationen und Berufserfahrungen. Eine Beauftragung mehrerer Dienstleister ist möglich und sollte, vor allem für die Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse, in Betracht gezogen werden. Referenzen der Dienstleister sowie Empfehlungen anderer Unternehmer helfen bei der Auswahl. Im besten Fall lassen Sie sich schriftliche Angebote vorlegen, die die angebotenen Dienstleistungen genau beschreiben und Auskunft über den Preis geben.

Die Suche und Auswahl eines Dienstleisters braucht Zeit. Nehmen Sie sich diese!
Vereinbaren Sie ein „Kennlern-Gespräch“ mit dem potentiellen Dienstleister. Das erste Gespräch sollte kostenfrei sein und einer allgemeinen Beratung dienen. Außerdem zählt bei der Beauftragung eines Dienstleisters nicht nur dessen fachliche Kompetenz – es sollte auch die Chemie stimmen und Sie sollten sich gut aufgehoben fühlen.

Inhalte und Ziele klären

Besprechen Sie mit einem potentiellen Dienstleister im Vorfeld, welche Erwartungen Sie an ihn haben und welches Budget Ihnen für die Dienstleistung zur Verfügung steht und in welchem Zeitraum die zu erbringende Dienstleistung benötigt wird. Achten Sie darauf, dass Ihnen der Dienstleister diese Fragen beantwortet und auf Ihre Wünsche und Vorstellungen eingeht. Auch komplizierte technische oder wirtschaftliche Zusammenhänge sollten von ihm verständlich erläutert werden können.

Zeit lassen und angebotene Dienstleistungen überprüfen

Nehmen Sie sich Zeit! Prüfen und vergleichen Sie die Angebote in Ruhe und lassen Sie sich nicht zu einem Vertragsabschluss drängen. Gerne werden zusätzlich zu den laut Richtlinie zwingend durchzuführenden Dienstleistungen Leistungen angeboten, die von Ihnen auf Kosten und Nutzen geprüft werden sollten. Benötigen Sie die zusätzliche Dienstleistung tatsächlich oder wird diese nur interessant, weil der Dienstleister diese als notwendig anpreist? Welchen Mehrnutzen bringt Ihnen die angepriesene Dienstleistung? Handelt es sich um eine individuell angebotene Dienstleistung oder wird diese vom Dienstleister immer als „Rund-um"-Paket angeboten? Überdenken Sie Ihre Entscheidung sorgfältig und fragen Sie - falls nötig - andere Dienstleister.

Schriftliche Vereinbarung

Mit dem externen Dienstleister sollte eine schriftliche Vereinbarung geschlossen werden bzw. es sollte Ihnen ein schriftliches Angebot vorliegen, welches Sie durch die Auftragsvergabe annehmen. Es sollten der Leistungsumfang, eventuelle Fristen, sämtliche Kosten sowie das Beratungshonorar geregelt werden. Legen Sie ggfs. auch eventuelle Meilensteine fest, die für die Erfüllung Ihres Auftrages und die Durchführung der Dienstleistung essentiell sind.

Legen Sie die Honorare für die Durchführung der einzelnen Leistungen fest. Klären Sie, welche Kosten wofür und in welcher Höhe anfallen.

Rücktritt vom Vertrag regeln

Denken Sie auch an eine Klausel, die regelt, unter welchen Umständen Sie vom Vertrag/Auftrag zurücktreten können. Es wird empfohlen, dass Vereinbarungen, die über die Durchführung von mehreren Leistungen abgeschlossen werden, ein Rücktrittsrecht enthalten. Dies ist dann von großer Bedeutung, wenn das Vorhaben vorzeitig abgebrochen werden muss (z.B. beim Vorliegen eins negativen Rechercheergebnisses)) In diesem Fall sollte geregelt sein, dass die Vereinbarung aufgelöst werden kann, ohne die noch ausstehenden Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Teil 2 – Empfehlungen hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an die einzelnen Leistungspakete

---

Modul 1

Stand-der-Technik-Recherche (inklusive Prüfung auf Neuheit)

Hierbei handelt sich um eine Recherche vor der Schutzrechtsanmeldung, die helfen soll, den Stand der Technik auf dem Gebiet der Erfindung abzubilden. Im Zuge dieser Recherche können erste Treffer ausgeschlossen und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Schutzrechtsanmeldung abgeschätzt werden. Zudem hilft eine Recherche dabei, eine möglichst breite Definition von Schutzansprüchen vorzubereiten.

Inhalte einer Patentrecherche:
- Klärung und Definition des Recherchegegenstands
- Durchführung der Patentrecherche
- Rechercheanfragen mit Technologieklassen, Stichwörtern und Trefferanzahl
- Übermittlung und technische Würdigung der identifizierten Treffer
- Dokumentation der Vorgehensweise

Empfohlene Kompetenzen des qualifizierten externen Dienstleisters für die Detailprüfung hinsichtlich Neuheit:

- Professionelle Patentrecherchekenntnisse inkl. Nutzungsmöglichkeiten professioneller Datenbanken
- Technische Grundkenntnisse
- Patentrechtliche Grundkenntnisse
- Kenntnisse im Innovationsmanagement

Für die Förderfähigkeit der Ausgaben von Modul 1 ist zwingend eine Stand-der-Technik-Recherche und eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung durchzuführen. Zeigt sich im Rahmen der Recherche, dass die Erfindung aus dem Stand der Technik bereits bekannt ist, kann aufgrund voraussichtlich fehlender Schutzfähigkeit von der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung abgesehen werden. Dies muss der Dienstleister, der die Stand-der-Technik-Recherche für Sie durchgeführt hat, schriftlich bestätigen.

Schutzrechtsanmeldung

Dieses Leistungspaket fördert die Ausarbeitung und Einreichung der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung durch einen Patentanwalt.

Mögliche Inhalte des Leistungspaketes im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldung/en

- Vollständige Ausarbeitung der Patentanmeldeschrift (inkl. Beschreibung, Ausführungsbeispiele, Patentansprüche, Zusammenfassung, Zeichnungen)
- Einreichung der Patentanmeldeschrift beim zuständigen Patentamt
- Einzahlung der Amtsgebühren
- Benennung der Erfinder
- Stellung des Prüfantrags (bei deutscher Patentanmeldung) – bei europäischer Patentanmeldung ist der Rechercheantrag obligatorisch
- Übersendung der Korrespondenz
- Aufnahme der Patentanmeldung in das Fristenkontrollsystem
- Honorar für die Ausarbeitung mindestens einer Erwiderung auf den Prüfbescheid bzw. Recherchebericht
- Internationalisierungskosten (Validierung mit Übersetzungskosten etc.)
- Einreichung der Anmeldung beim zuständigen Patentamt
- Einzahlung der Amtsgebühren

Notwendige Kompetenz

- Patentanwaltliche Qualifikation

Beratung zur internationalen Schutzrechtsanmeldung

Bei einer internationalen Patentanmeldung soll eine Beratung zu den entsprechenden Auslandsschutzrechten und deren Anmeldeerfordernissen erfolgen. Die Beratung ist optional und soll insbesondere der Abstimmung und Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie in Bezug auf europäische bzw. internationale Schutzrechtsanmeldungen dienen.

Inhalte der Beratung:

- Beratung und Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie in Bezug auf europäische bzw. internationale Schutzrechtsanmeldungen
- Beratung zur Schutzrechts- und Anmeldestrategie und Kosten
- Dokumentation der Schutzrechts- und Anmeldestrategie
- Empfehlung zum weiteren Vorgehen

Empfohlenen Kompetenzen des qualifizierten externen Dienstleisters:

- Patentrechtliche und –strategische Grundkenntnisse
- Kenntnisse über Patentierungs- und Aufrechterhaltungskosten

Modul 2

Das Modul 2 ist optional und kann nur abgerechnet werden, wenn Modul 1 (Stand-der-Technik-Recherche und Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung) vollständig durchgeführt wurde.
Bei Inanspruchnahme von Modul 2 ist die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse hinsichtlich der Verwertung der Erfindung durch einen Dienstleister verpflichtend.

Kosten-Nutzen-Analyse

Die Kosten-Nutzen-Analyse soll wirtschaftliche Aspekte für die Verwertung der Erfindung betrachten. In der Analyse sollen Kosten und Nutzen im Zusammenhang mit der Erfindung ermittelt und die Wirtschaftlichkeit der selbigen geprüft werden. Sie dient als Grundlage für weitere unternehmerische Entscheidungen und liefert Erkenntnisse über bspw. die zu erwartende Höhe der Investition in die Erfindung und deren Verwertung, die Höhe der Erlöse, den Zeitpunkt der Amortisierung, usw..

Beispiele für Inhalte einer Kosten-Nutzen-Analyse:

- Mittelfristige Prognose der Kosten für bspw. 4 Jahre
  - Entwicklung
  - Schutzrechtliche Sicherung
  - Verwertung (stark abhängig vom Verwertungsszenario: Lizenznehmersuche oder unternehmerische Kosten wie Herstellkosten, Vertriebskosten, etc.)
- Mittelfristige Prognose des Nutzens für bspw. 4 Jahre
  - Marktpreis anhand von Wettbewerbern, Konkurrenzprodukten
  - Zielgruppendefinition; Marktgröße inkl. Recherche
  - Annahmen über deren Interesse bzw. den erreichbaren Marktanteil
  - Absatzplanung
- Wirtschaftliche Rentabilitätsrechnung
  - Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen im Zeitverlauf
  - Bestimmung des Break-Even-Punkts und der Amortisationsdauer
  - Aufzählung von Chancen und Risiken
- Beschreibung eines potentiellen Verwertungsszenarios (z.B. Eigenverwertung, Lizenzvergabe, Verkauf)
- Dokumentation der Vorgehensweise

Empfohlene Kompetenzen des qualifizierten externen Dienstleisters für die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse:

- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Kostenrechnung, Finanzierung, etc.)
- Kenntnisse für Markt- und Wettbewerbsrecherche
- Kenntnisse im Innovationsmanagement
- Kenntnisse über Verwertungsoptionen wie Lizenz, Verkauf, Eigenverwertung

Maßnahmen zur Verwertung des Patents

Weitere Ausgaben, die die aktive Verwertung Ihrer Erfindung verbessern, werden ebenfalls in Modul 2 gefördert. Beispiele sind Ausgaben für

- Marken- und Designanmeldungen
- aktive Messeteilnahmen (Gebühren für Messestand)
- Prototypen-Bau (keine Eigenleistung)
- Ausgaben für rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Verwertung (Ausarbeitung von Lizenzverträgen, Unterstützung bei Vertragsverhandlungen, Geheimhaltungs- oder Verwertungsvereinbarungen usw.)
- zusätzliche Recherchen inklusive Beratung und Bewertung in Zusammenhang mit der Verwertung (Freedom-to-Operate-Recherche, Kollisionsrecherche, Marktrecherche usw.)
- Patentrechtsschutzversicherung
- Erarbeitung eines Marketingkonzepts für die Verwertung der Erfindung

Aufgrund der Vielfalt an Leistungen können an dieser Stelle leider keine Empfehlungen hinsichtlich Qualifikation der Dienstleister und Inhalt der Dienstleistungen gegeben werden.