

# Hinweise für KMU

zur Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen im Rahmen von WIPANO 2016 - 2019

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

Die Richtlinie WIPANO unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die erstmals ihre FuE-Ergebnisse durch gewerbliche Schutzrechte sichern wollen bzw. deren letzte Schutzrechtsanmeldung länger als fünf Jahre zurückliegt. Das Programm soll helfen ein strategisches Verständnis unseres Patentsystems zu entwickeln, zur Sensibilisierung gegenüber dem Nutzen gewerblicher Schutzrechte beitragen und zur Erarbeitung konkreter „Fahrpläne“ für Patentanmeldung und -verwertung anregen. Die Einbindung externer fachlich kompetenter Dienstleister bei der Umsetzung der einzelnen Leistungspakete soll der Sicherung einer hohen Qualität bei der Schutzrechtssicherung von Geistigen Eigentum und dessen Verwertung dienen.

## **Auswahl der Dienstleister**

In der Auswahl des qualifizierten Dienstleisters/der qualifizierten Dienstleisterin (im Folgenden „Dienstleister“) sind Sie als Zuwendungsempfänger frei. Gerne können Sie auch in einem Leistungspakete 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 einzelnen Leistungspakete 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 verschiedenen Anforderungen innerhalb der Leistungspakete bedarf es unter Umständen Dienstleister mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten, fachlichen Qualifikationen und Berufserfahrungen. Eine Beauftragung unterschiedlicher Dienstleister innerhalb der Leistungspakete, vor allem in LP 2, sollte unbedingt 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“-Pakt 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. Klären Sie im Vorfeld, ob der externe Dienstleister bereit ist, nach LP 1 und LP 2 eine schriftliche Empfehlung zu geben, ob und weshalb das Vorhaben im Rahmen von WIPANO Unternehmen fortgeführt oder abgebrochen werden soll (siehe auch *„Ergebnisse schriftlich festhalten“*).

Im Falle einer Auslandsanmeldung muss zwingend auch LP 3 durchgeführt werden. Stellt sich im Laufe Ihres Vorhabens also heraus, dass eine europäische oder internationale Nachanmeldung erfolgen soll, sollte die Möglichkeit bestehen, die Durchführung der Dienstleistungen aus LP 3 zusätzlich in den Vertrag aufnehmen zu lassen.

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

## **Ergebnisse schriftlich festhalten**

Die Ergebnisse der LP 1 und LP 2 müssen schriftlich dokumentiert werden. Achten Sie darauf, dass die Dokumentation die wichtigsten Ergebnisse enthält und Ihnen verständlich aufzeigt, auf welchem Weg der Dienstleister zu welchem Ergebnis gekommen ist und inwieweit seine Empfehlung für Sie nachvollziehbar ist. Denken Sie daran, dass der Dienstleister nach Durchführung von LP 1 und LP 2 eine Empfehlung für oder gegen eine Fortführung des Vorhabens geben muss. Diese muss Ihnen schriftlich vorliegen. Im Rahmen der Abrechnung Ihrer Ausgaben kann es vorkommen, dass auch diese schriftliche Empfehlung beim Projektträger Jülich vorgelegt werden muss. Ohne eine schriftliche Stellungnahme vom Dienstleister ist die Förderung von LP 1 und LP 2 nicht möglich.

## **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 oder allen Leistungspaketen abgeschlossen werden, ein Rücktrittsrecht enthalten. Dies ist dann von großer Bedeutung, wenn das Vorhaben im Rahmen von WIPANO Unternehmen aufgrund bestimmter Umstände (z.B. negatives Rechercheergebnis, negative Kosten-Nutzen-Analyse oder ähnliches) vorzeitig abgebrochen werden muss. 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**

---

### **LP 1 – Grobprüfung der Erfindung**

Die Grobprüfung soll eine erste Stufe der Analysen vor der Schutzrechtsanmeldung darstellen, um mit zunächst geringem Aufwand im Zuge einer ersten Recherche schnell zu identifizierende Volltreffer auszuschließen. Zudem sind auch Beratungsleistungen von Dienstleistern, die während der ersten Schritte des Projektes unterstützen sollen, in LP 1 förderfähig.

Empfehlung zum weiteren Vorgehen (schriftliches Votum) ist verpflichtend

Inhalte einer Grobprüfung:

- Kursorische Recherche
- Beratung zu Chancen und Risiken des Vorhabens
- Kurzdokumentation der Vorgehensweise

Empfohlene Kompetenzen des qualifizierten externen Dienstleisters für die Grobprüfung:

- Technische Grundkenntnisse
- Patentrechtliche Grundkenntnisse
- Kenntnisse im Innovationsmanagement

### **LP 2 – Detailprüfung der Erfindung**

Die Detailprüfung soll die beiden Aspekte „Ausführliche Prüfung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik“ (Teil A) und „Prüfung auf wirtschaftliche Verwertbarkeit und Kosten-Nutzen-Analyse“ (Teil B) untersuchen. Eine „Ausführliche Prüfung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik“ soll eine Neuheitsrecherche darstellen, während eine „Prüfung auf wirtschaftliche Verwertbarkeit und Kosten-Nutzen-Analyse“ eine kompakte Wirtschaftlichkeitsanalyse bezeichnet. Daher wurden auch die Empfehlungen entsprechend aufgeteilt.

Diese unterschiedlichen Perspektiven sollten entweder durch vorhandene Interdisziplinarität bei einem Dienstleister oder durch die Beauftragung verschiedener Dienstleister erzielt werden. Dienstleister, die beide Teile der Detailprüfung vollständig anbieten, sollten entsprechend beide Kompetenzbereiche abdecken. Die Beauftragung unterschiedlicher Dienstleister innerhalb eines Leistungspakets ist möglich und wird aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen innerhalb von Teil A und Teil B empfohlen.

Empfehlung zum weiteren Vorgehen (schriftliches Votum zum Teil A und Teil B) ist verpflichtend

#### **LP 2 – Patentrecherche (Teil A)**

Die Recherche zum Stand der Technik hilft dabei, die Anmeldung von bereits bekanntem Stand der Technik möglichst zu vermeiden und die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsanmeldung gut abschätzen zu können. Zudem hilft eine Recherche dabei, eine möglichst breite Definition der Schutzansprüche 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 Patentrecherche:

- Professionelle Patentrecherchekenntnisse inkl. Nutzungsmöglichkeiten professioneller Datenbanken
- Technische Grundkenntnisse
- Patentrechtliche Grundkenntnisse

## **LP 2 – Wirtschaftlichkeitsanalyse (Teil B)**

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse soll den Nutzen und die Kosten im Zusammenhang mit der Erfindung ermitteln und die Wirtschaftlichkeit der selbigen prüfen. Die Kosten-Nutzen-Analyse soll als Grundlage für weitere unternehmerische Entscheidungen dienen und Erkenntnisse über bspw. die zu erwartende Höhe der Investition in die Erfindung und deren Verwertung, die Höhe der Erlöse, den Zeitpunkt der Amortisierung, usw. liefern.

Inhalte einer Wirtschaftlichkeitsanalyse:

- Mittelfristige Prognose der Kosten für bspw. 4 Jahre
  - Entwicklung
  - Schutzrechtliche Sicherung (Patent, Marke etc.)
  - 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 Wirtschaftlichkeitsanalyse:

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

## **LP 3 – (Strategie-)Beratung und Koordinierung der Patent- und/oder Gebrauchsmusteranmeldung**

Die (Strategie-)Beratung und Koordinierung zur Schutzrechtsanmeldung dient insbesondere der Abstimmung und Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie in Bezug auf europäische bzw. internationale Schutzrechtsanmeldungen. Im Falle einer Auslandsanmeldung muss das LP 3 deshalb auch zwingend durchgeführt werden.

Daneben umfasst das Leistungspaket auch die Unterstützung eines externen Dienstleisters bei der Durchführung und Abrechnung des Vorhabens. Die empfohlenen Kompetenzen und Inhalte sind stark abhängig von der gewünschten Beratungsperspektive.

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
- Kenntnisse über förderrechtliche Durchführungs- und Abrechnungsanforderungen

## **LP 4 – 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., ...)

Notwendige Kompetenz für die Schutzrechtsanmeldung:

- Patentanwaltliche Qualifikation

## **LP 5 – Maßnahmen zur Verwertung des Patents**

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

- Erarbeitung einer schutzrechtsbezogenen Verwertungsstrategie
- Prüfung der Verwertungsmöglichkeiten (detaillierte Marktrecherchen, Lizenzvergabe, etc.)
- Erste Marketingmaßnahmen für die Erfindung (Flyer / Überarbeitung ggf. Erstellung einer Website)
- Messeteilnahmen (eigener Messestand)
- Materialien und Auftragsvergabe Prototypen-Bau
- Zulassungs-, Normungsberatung (aber keine Förderung der Teilnahme an Normungsgremien)
- Marken- und/ oder Designanmeldung
- Patentrechtsschutzversicherungen (während der Vorhabenlaufzeit)

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Ausprägungen der Tätigkeiten können für das LP 5 leider keine Empfehlungen hinsichtlich Qualifikation der Dienstleister und Inhalt der Dienstleistungen gegeben werden.