

Hinweise für KMU

zur Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen im Rahmen von WIPANO 2020 - 2023

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) sowie Angehörige der Freien Berufe, die erstmals ihre Forschungs- und Entwicklungs- (FuE)-Ergebnisse durch gewerbliche Schutzrechte sichern wollen bzw. deren letzte Schutzrechtsanmeldung länger als drei 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 Leistungspaket 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 für die Leistungspakete, vor allem für 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“-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. 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. Ohne eine solche schriftliche Stellungnahme ist die Förderung von LP 1 und LP 2 ohne Durchführung von LP 4 nicht möglich.

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.

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 – Beratung und Detailprüfung hinsichtlich Neuheit

Die Detailprüfung hinsichtlich Neuheit stellt eine Analyse vor der Schutzrechtsanmeldung dar. Es handelt sich dabei um eine Recherche, 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.

Beratungsleistungen von Dienstleistern, die während der ersten Schritte des Projektes unterstützen sollen, sind ebenfalls in LP 1 förderfähig.

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

LP 2 – Detailprüfung hinsichtlich wirtschaftlicher Verwertung

Die Detailprüfung betrachtet wirtschaftliche Aspekte für die Verwertung der Erfindung. Eine „Prüfung auf wirtschaftliche Verwertbarkeit und Kosten-Nutzen-Analyse“ bezeichnet eine kompakte Wirtschaftlichkeitsanalyse, in welcher der Nutzen und die Kosten im Zusammenhang mit der Erfindung ermittelt werden und die Wirtschaftlichkeit der selbigen geprüft wird. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse 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
 - 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

Die unterschiedlichen Perspektiven der Leistungspakete 1 und 2 sollten entweder durch vorhandene Interdisziplinarität bei einem Dienstleister oder durch die Beauftragung verschiedener Dienstleister erzielt werden. Dienstleister, die beide Leistungspakete vollständig anbieten, sollten entsprechend beide Kompetenzbereiche abdecken.

Wenn der externe Dienstleister einen Abbruch des Projektes in seinem Votum empfiehlt, können Sie die Leistungspakete LP1 und LP2 auch ohne die Durchführung von Leistungspaket LP4 abrechnen.

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., ...)

- Ausarbeitung einer Marken- und/ oder Designanmeldung (nur im Zusammenhang mit der Einreichung einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung)
- Einreichung der Anmeldung beim zuständigen Patentamt
- Einzahlung der Amtsgebühren

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 (nur eigener Messestand)
- Materialien und Auftragsvergabe Prototypen-Bau
- Zulassungs-, Normungsberatung (aber keine Förderung der Teilnahme an Normungsgremien)
- 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.