

IP MANAGEMENT

Turning Innovative Ideas into Intellectual Capital

Intellectual Property Management

***Versammlung VPP-Bezirksgruppe Mitte
Hotel Marriott Frankfurt, 3. September 2001***

Patentanwalt Dr. Tomas Lendvai

European Patent Attorney

European Trademark Attorney

IP Aktivitäten

- **Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster, Topographien, Geheimhaltungs-, Kooperations- und Lizenzverträge, Betriebsgeheimnisse,**
 - **Patentanalysen, Patentlagen, Gutachten zur Verletzung und Rechtsbeständigkeit,**
 - **Recherchen, technische Information und Dokumentation sowie Literatur,**
 - **Arbeitnehmererfindervergütung,**
 - **Betreuung bei Innovationen und Kooperations- sowie Lizenzaktivitäten,**
 - **Schutzrechtsverwaltung, Schutzrechtsdokumentation,**
-
- **Patent-Portfolio Analyse und Management,**
 - **Patentstrategie und Markenstrategie,**
 - **Intellectual Asset Management,**
 - **Intellectual Asset Statement.**

IP Aktiven

• **Patentanwälte**

• **Anwaltskanzleien**

• **Patentabteilungen**

• **Industrie/ Unternehmen**

• **Knowledge Management**

• **Industrie/ Unternehmensberater**

• **Innovation Management**

• **Industrie/ Unternehmensberater**

• **Intellectual Property Management**

• **Industrie/ Unternehmensberater**

• **License Management**

• **Industrie/ Unternehmensberater**

• **Intellectual Asset Management**

• **Unternehmensberater**

• **Intellectual Property Statement**

• **Unternehmensberater**

IP Tools

Patentanwälte und Patentabteilungen

Vergangenheit

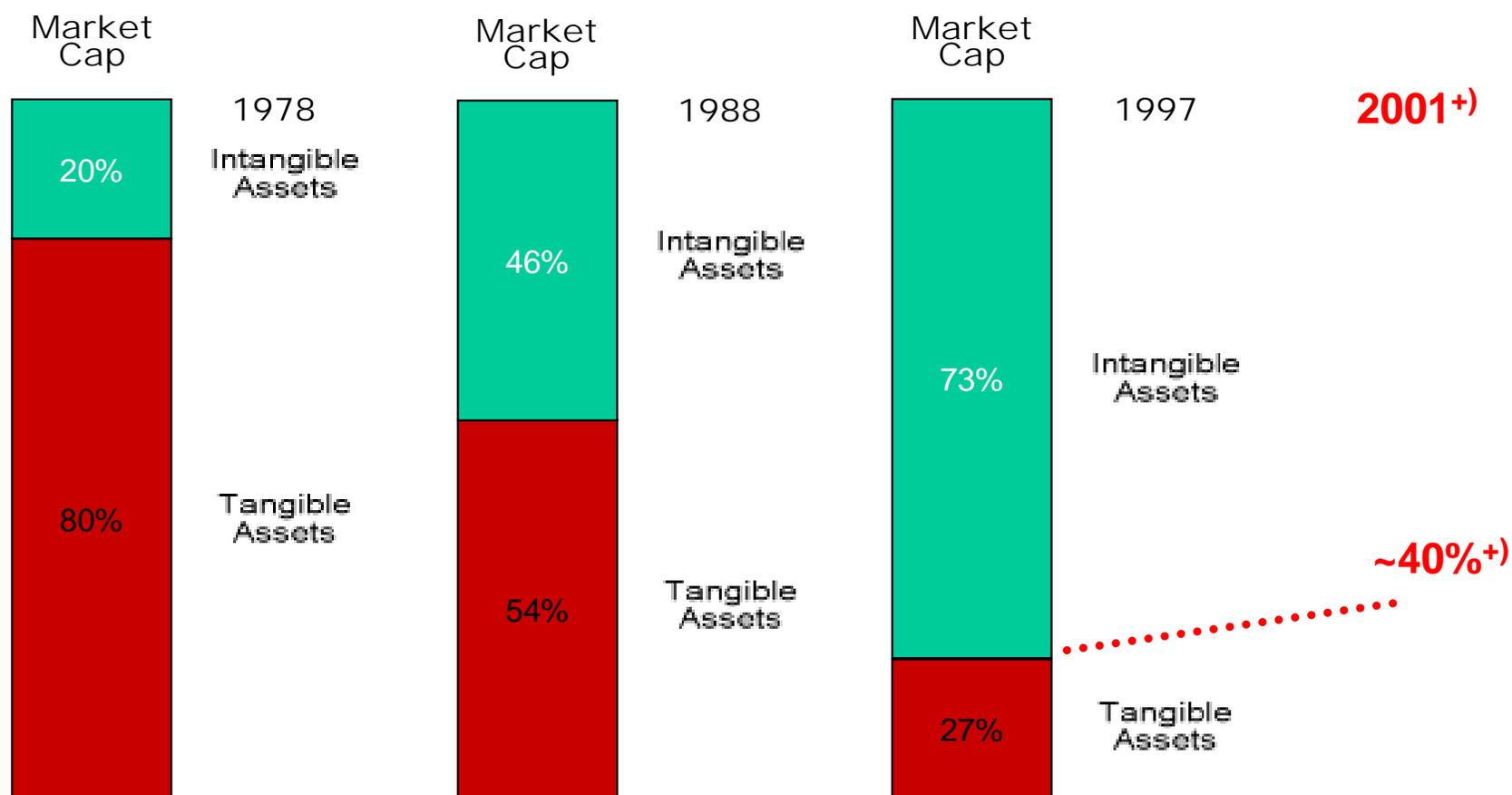
§	§
Paragrafen	Artikeln
Regeln	Verordnungen
Richtlinien	Mitteilungen
Entscheidungen	Verträge

Zukunft

§	¥ € \$
Paragrafen	Bilanzen
Regeln	Jahresabschlüsse
Richtlinien	Geschäftsberichte
Entscheidungen ..	@ www

Intellectual Capital

Unternehmenswert



Source: Brookings Institute

+) IPM Schätzung

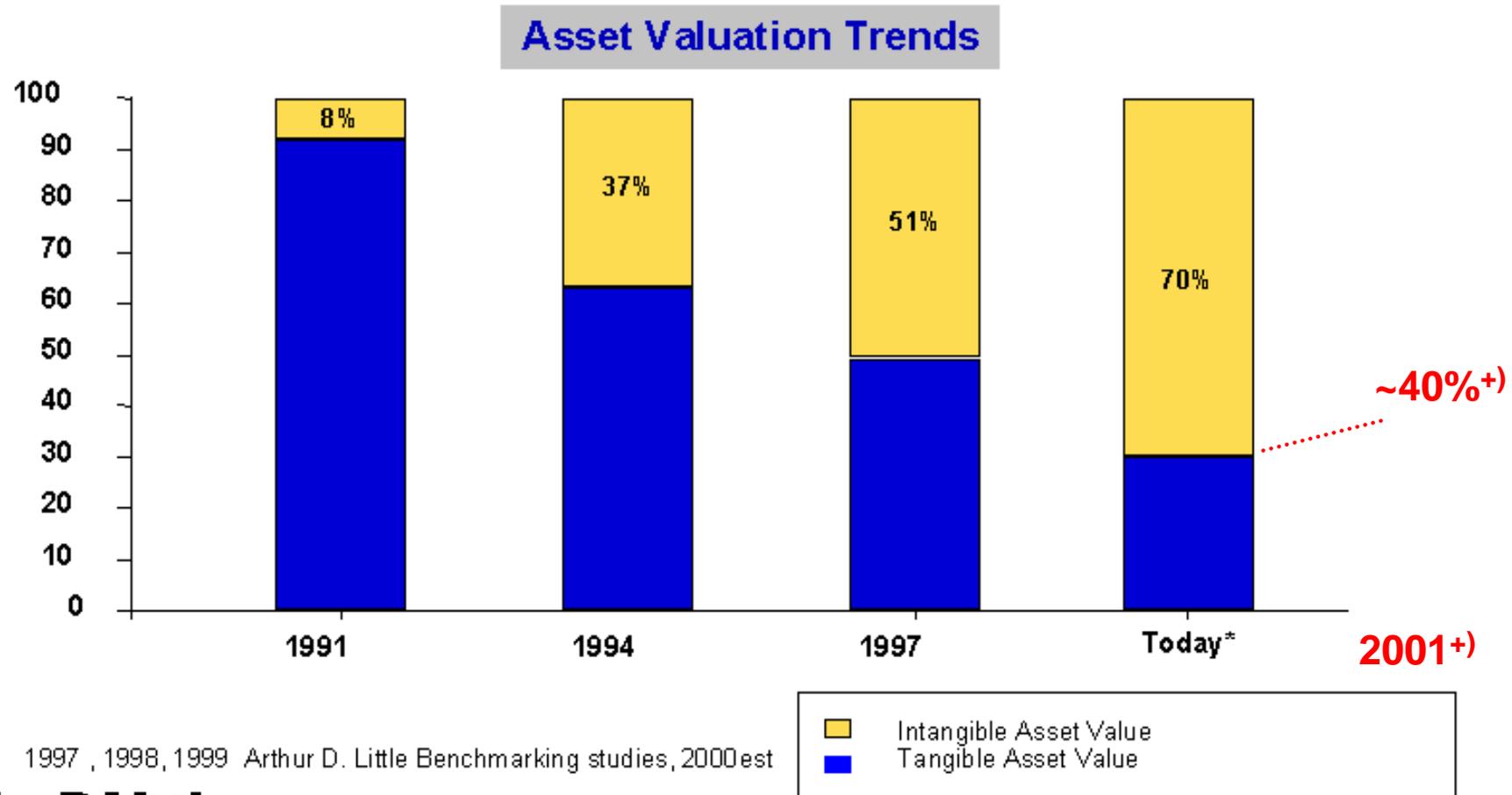
IP MANAGEMENT

Turning Innovative Ideas into Intellectual Capital

Patentanwalt

Dr. Tomas Lendvai

Intellectual Capital



Arthur D Little

+) IPM Schätzung

IP MANAGEMENT

Turning Innovative Ideas into Intellectual Capital

Patentanwalt

Dr. Tomas Lendvai

Intellectual Property - Jahresabschluss

Unternehmenswert

Unternehmenswert bei IPO, Übernahme, Ausgliederung, Merger & Acquisition, etc.

Organisationskosten und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind **kein Bilanzvermögen** (> 50% des Gesamtwertes des Unternehmens)

Bilanzvermögen, Vermögensgegenstände, bei denen Bewertungswillkür ausgeschlossen ist, Objektivierungskriterien sind gegeben



Intellectual Property, Intellectual Capital, Intellectual Assets, Knowledge Assets, werden **Bilanzinhalt** bei Übernahme des Unternehmens durch einen Dritten

Verbleibende materielle Vermögensgegenstände, gegebene Objektivierungskriterien, fester **Bilanzinhalt**

Intangible Assets

Kundenbeziehungen

Kundenzahl und -struktur, Datenbanken, Vertriebsstrukturen, Auftragsbestand

Humankapital

Ausbildung, Erfahrung, technisches Wissen, innovatives Potential und Verhalten, Reaktionsverhalten Anpassungsfähigkeit an geänderte Situationen

Intellectual Assets

Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster, Topographien, Copyright, Computersoftware, Urheberrechte, Lizenzrechte, Know-how, Konstruktionszeichnungen, Betriebsgeheimnisse, Vorbenutzungsrechte

Infra- und Prozessstruktur

Managementphilosophie, Unternehmenskultur, Informationssysteme, Netzwerke, Innovations- und Knowledge-Management, Incentive-Maßnahmen

Patente - Marken

Marken

Firmennamen: Microsoft, IBM, Intel, General Electric, Ford, Dell, Compaq
Dienstleistungen: Disney, McDonalds, Hilton, Citibank, American Express
Waren: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nescafé, Johny Walker, Pampers, Mercedes, Louis Vuitton, Gucci, Rolex, Ralph Lauren/Polo, Armani
Waren: **Aspirin, Tempo, Nivea, Novalgin, Glasurit**
Laufzeit: 10 Jahre beliebig oft um 10 Jahre verlängerbar

Patente

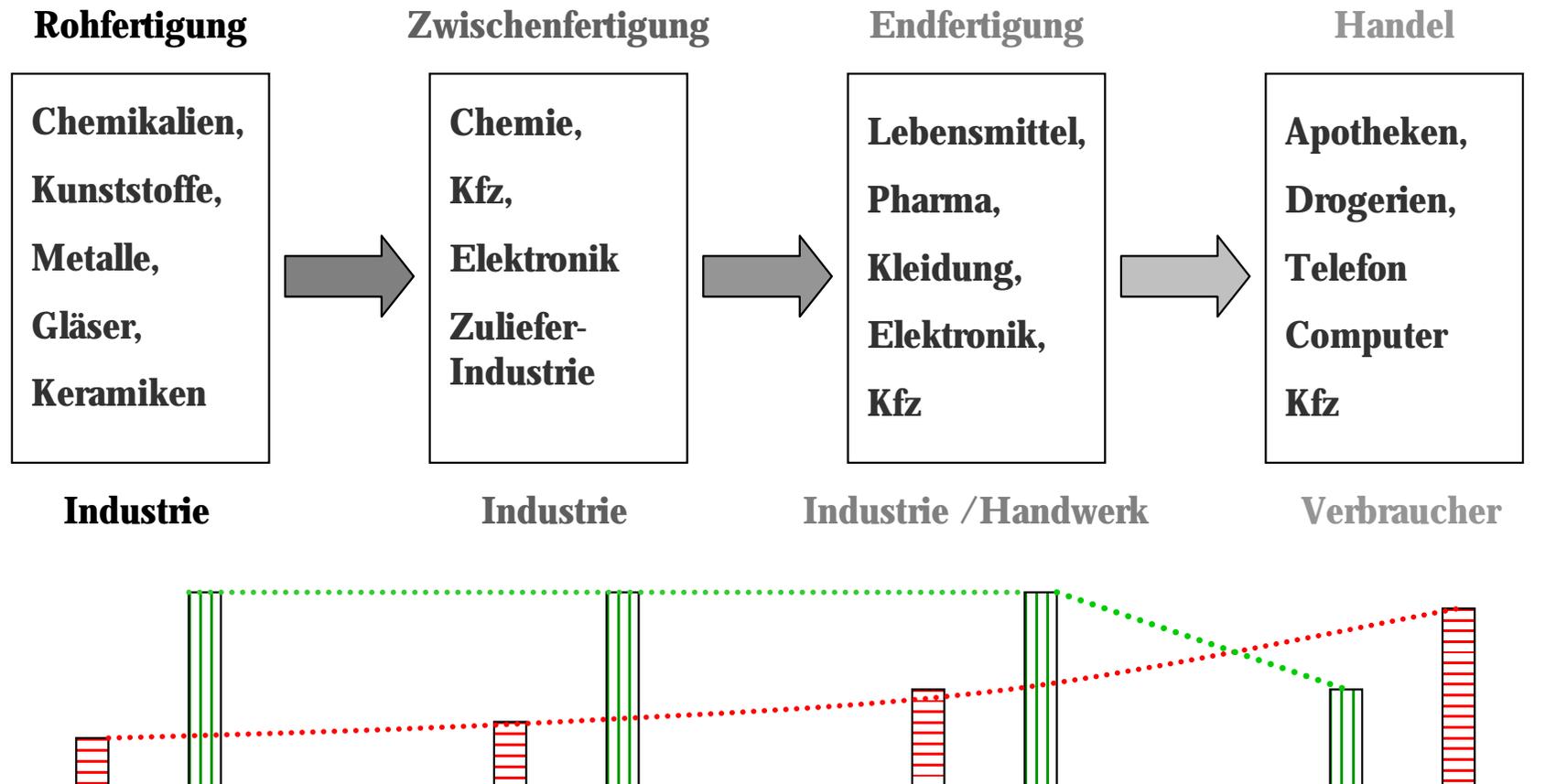
Laufzeit: 20 Jahre vom Anmeldetag, Verlängerung ausnahmsweise über ein Zertifikat für genehmigungspflichtige Produkte



Intellectual Assets

Bedeutung von Marken  und Patenten  für den strategischen Schutzzumfang

Verarbeitungskette und Vertriebswege

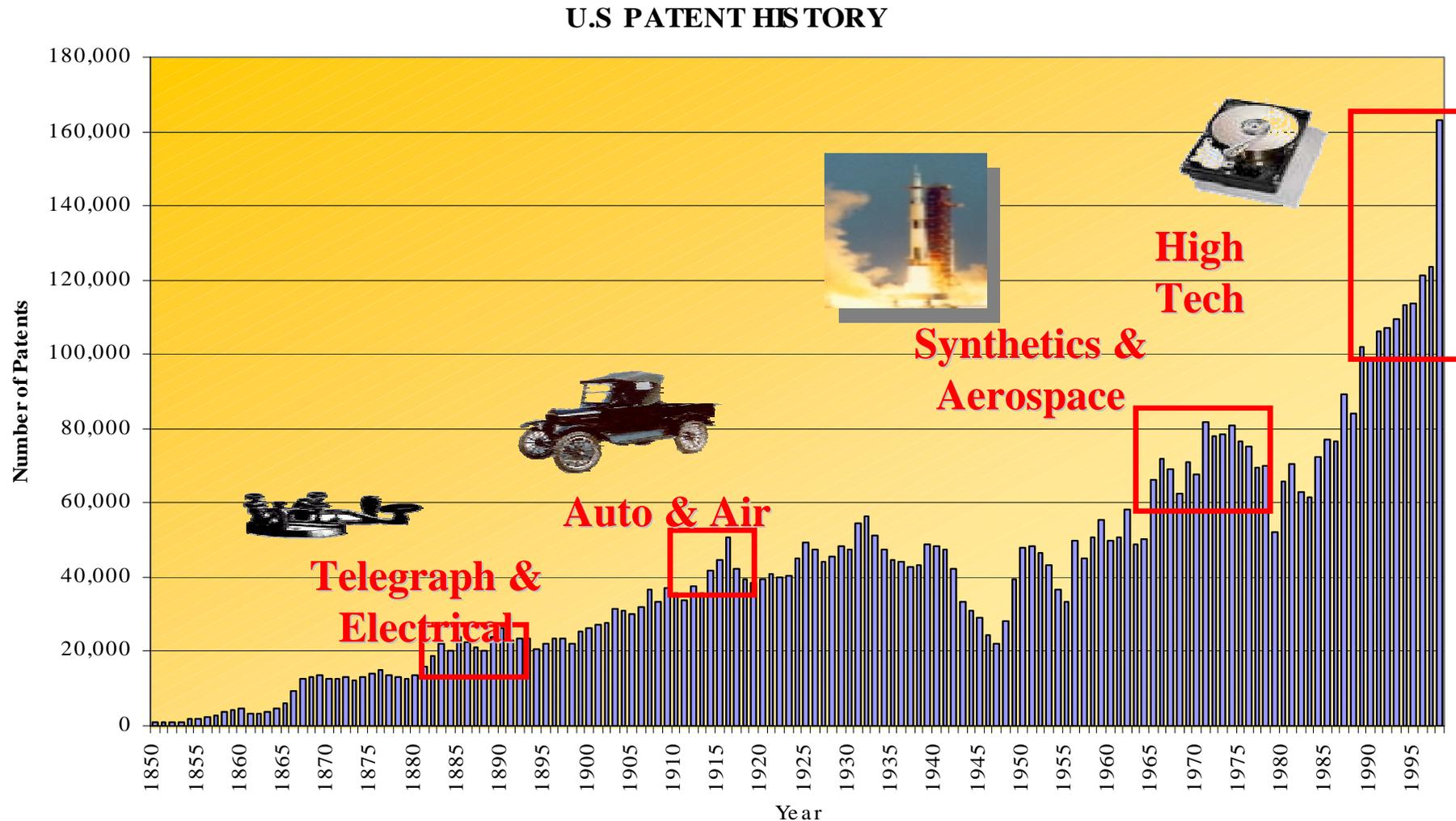


Die wertvollsten Marken

Rang 2000	Rang 1999	Marke	Land	Wert (Mrd. \$)
1	1	Coca-Cola	US	72,50
2	2	Microsoft	US	70,20
3	3	IBM	US	53,20
4	7	Intel	US	39,00
5	11	Nokia	Finnland	38,50
6	4	General Electric	US	38,10
7	5	Ford	US	36,40
8	6	Disney	US	33,60
9	8	McDonald's	US	27,90
10	9	AT&T	US	25,50
11	10	Marlboro	US	22,10
12	12	Mercedes	Deutschland	21,10
13	14	Hewlett-Packard	US	20,60
14	--	Cisco Systems	US	20,00
15	20	Toyota	Japan	18,90
16	25	Citibank	US	18,90
17	15	Gillette	US	17,40
18	18	Sony	Japan	16,40
19	19	American Express	US	16,10
20	24	Honda	Japan	15,20

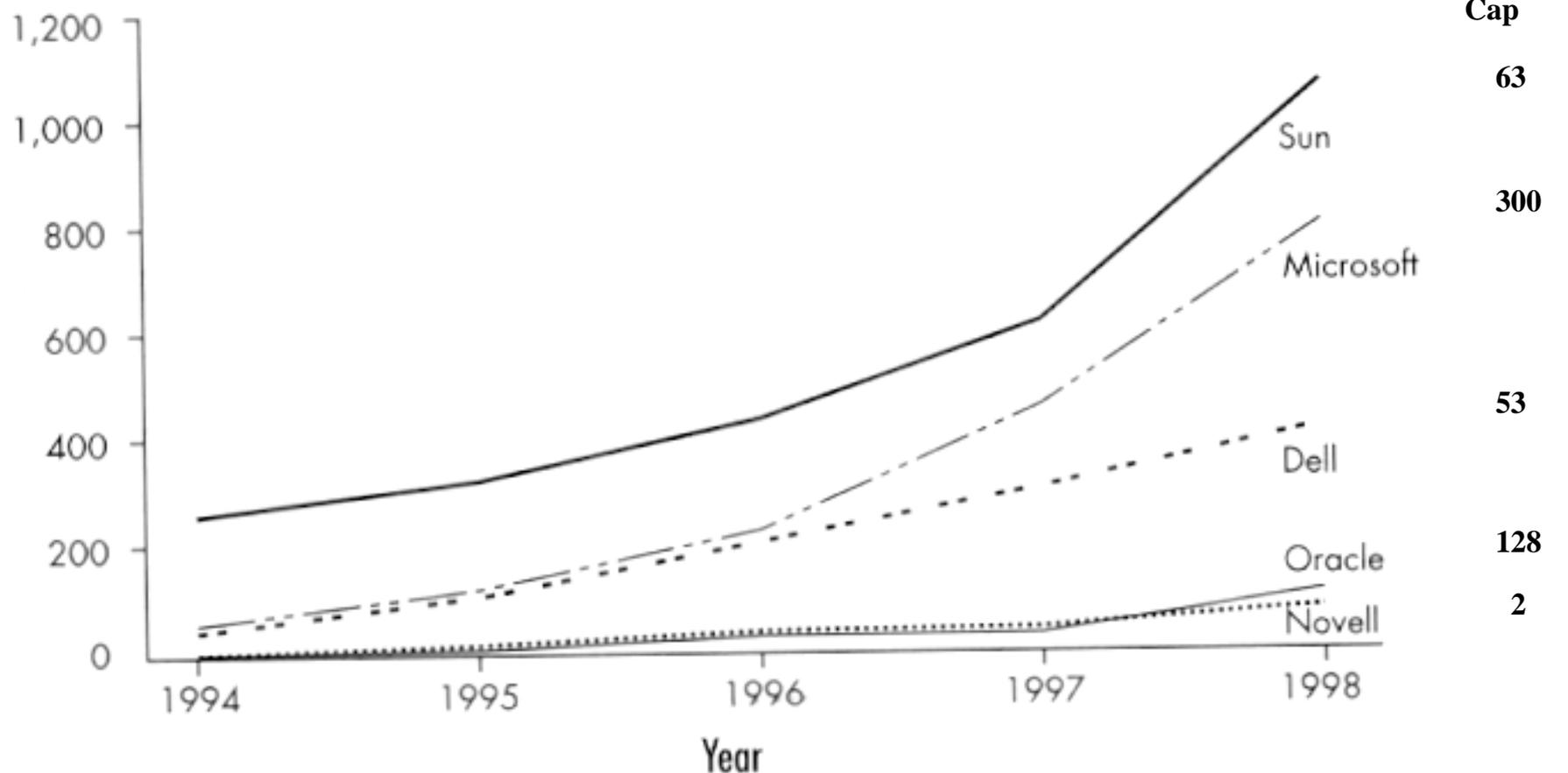
Quelle: Interbrand/Citibank

Erteilte US-Patente

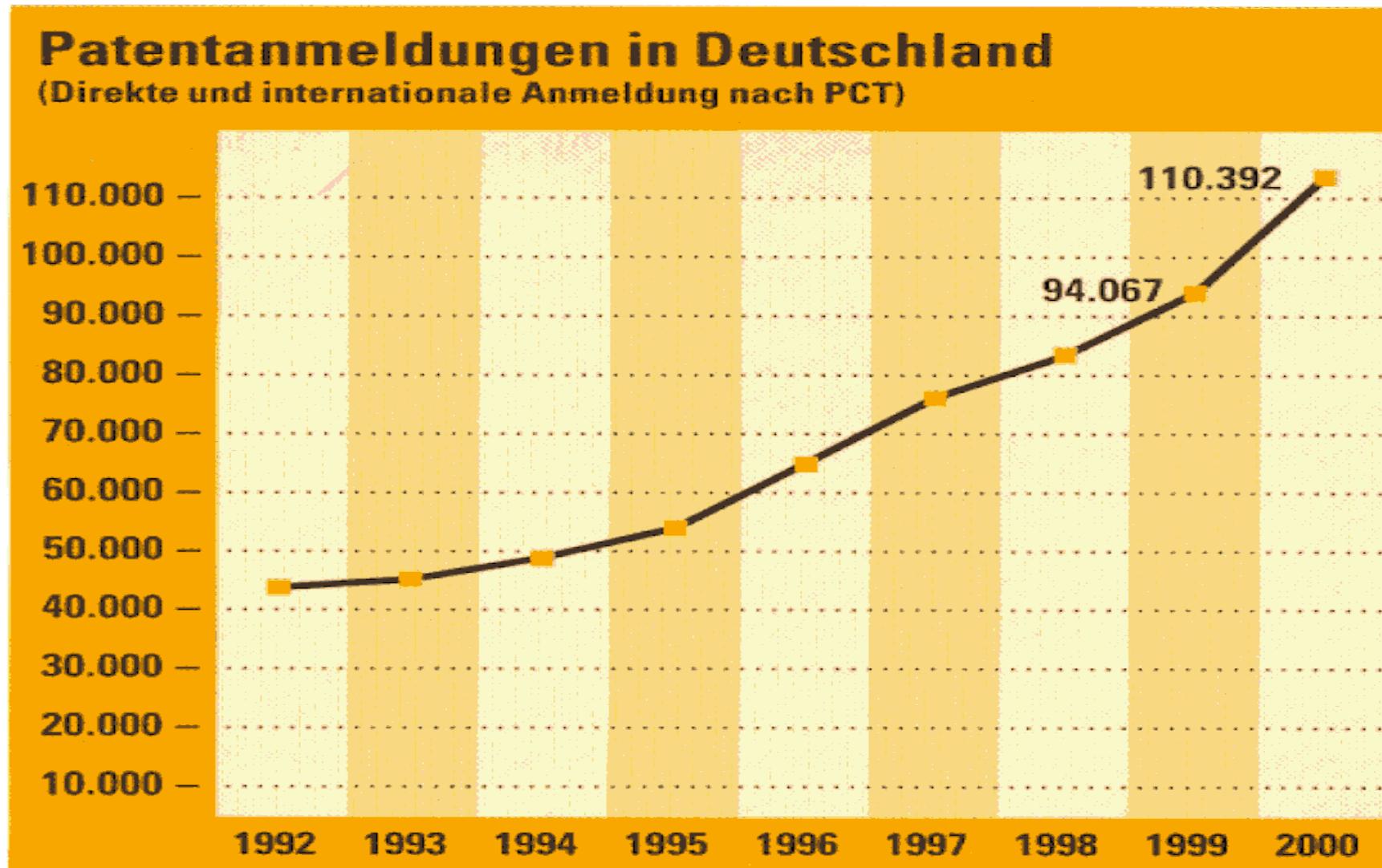


High-Tech Companies 1994 - 1998

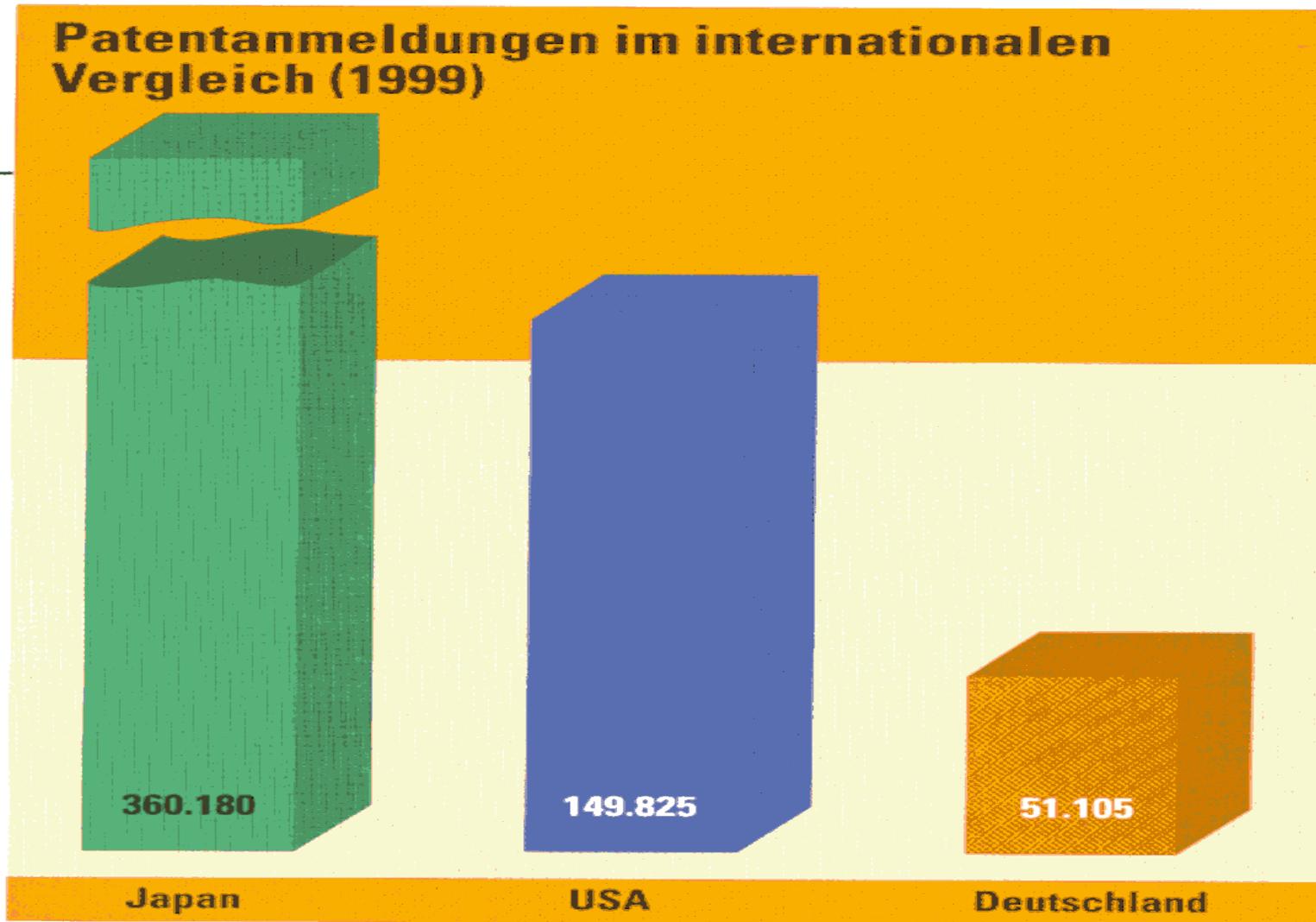
Cumulative Number
of Patents as of
12/31 of Each Year



Patentanmeldungen in Deutschland



Internationaler Vergleich



Patentanmelder in Deutschland

Die 20 größten Patentanmelder in Deutschland

1	Siemens (D)	3644
2	Robert Bosch (D)	2522
3	DaimlerChrysler (D)	1588
4	BASF (D)	1247
5	VW (D)	1079
6	Matsushita (JP)	1072
7	Philips (NL)	999
8	Bayer (D)	916
9	Procter & Gamble (US)	897
10	Lucent Technologies (US)	797
11	Sony (JP)	772
12	Alcatel (FR)	737
13	BMW (D)	705
14	Canon (JP)	695
15	NEC (JP)	598
16	Mitsubishi (JP)	589
17	Ericsson (SE)	557
18	Eastman Kodak (US)	538
19	Hewlett-Packard (US)	536
20	Fraunhofer-Gesellschaft (D)	513

Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt; Bezugsjahr: 2000

Gründe für den Anstieg der Patentzahl

- **Jedes Patent steigert den Unternehmenswert**
- **Jedes Patent stärkt die eigene Marktstellung**
- **Jedes Patent schwächt die Marktstellung der Mitbewerber**
- **Die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind geringer**
- **Eine Patentverletzung bedeutet ein unberechenbares finanzielles Risiko**
- **Jede Patentanmeldung erzeugt einen Marktverwirrungsschaden**
- **Jede Patentanmeldung ist eine sehr günstige Werbemaßnahme**
- **Jede Patentanmeldung ist eine einfache und günstige Publikation**

Situation vor einem IP Assets Audit

- **Ein unorganisiertes und spontanes IP Management liegt vor,**
- **Struktur oder Methode zum Evaluieren und Maximieren der IP Werte sind nicht vorhanden, weder als gewinnbringende Vermögenswerte noch als wettbewerbsfähige Instrumente,**
- **Das Ergebnis der R&D Kosten kann nicht dargestellt werden.**

IP Assets Audit

- **Trennung der Patente in Kernpatente und Patente ohne Schlüsselbedeutung**
- **Jedes der Patente wird**
 - (a) **identifiziert,**
 - (b) **evaluiert und**
 - (c) **gegebenenfalls einer Geschäftseinheit zugewiesen, die die finanzielle Verantwortung für die Nutzung erhält, da sie die patentierte Technik für ihre Produkte einsetzt, ihren Einsatz vorhat oder vorhaben könnte,**
- **Jede Business Unit ernennt einen Intellectual Assets Manager,**
- **Die Intellectual Asset Manager identifizieren**
 - (a) **Lizenz,**
 - (b) **Kommerzialisierungs- und**
 - (c) **Joint Venture Möglichkeiten für einzelne Patente oder Gruppen von Patenten sowie**
 - (d) **gezielt Lücken im Portfolio.**

Überprüfung des Patent-Portfolios

- **Einteilung der Patente in Kernpatente und Patente ohne Schlüsselbedeutung,**
- **Patente sind danach zu bewerten, was sie zum wirtschaftlichen Wert eines Produkts oder Geschäftes beitragen,**
- **Patente, die für eine wachstumsstarke Geschäftseinheit zählen, sind wertvoller als Patente, die lediglich von Einheiten mit mittlerem Wachstum genutzt werden,**
- **Erstellen eines Koordinatennetzes**

Vertikale Achse: Umsatz des verkauften Produktes

Horizontale Achse: Einteilung der Patente danach, ob sie im Betriebsplan der Geschäftseinheit in einem strategischen Zukunftsplan oder in keinem Plan eine Rolle spielen

- **Kostentransparenz (Amtsgebühren, externe Kosten, interne Kosten)**

Portfolio Übersicht

	A	B	
Umsatz	Vernachlässigte aber potentiell wertvolle Patente	Patente direkt geeignet für eigene Nutzung in den Geschäftseinheiten mit den höchsten Umsätzen	2
	Patente zur Aufgabe bestimmt	Patente direkt geeignet für eigene Nutzung in den Geschäftseinheiten mit niedrigen Umsätzen	1

gegenwärtige oder künftige Bedeutung für die Unternehmensstrategie

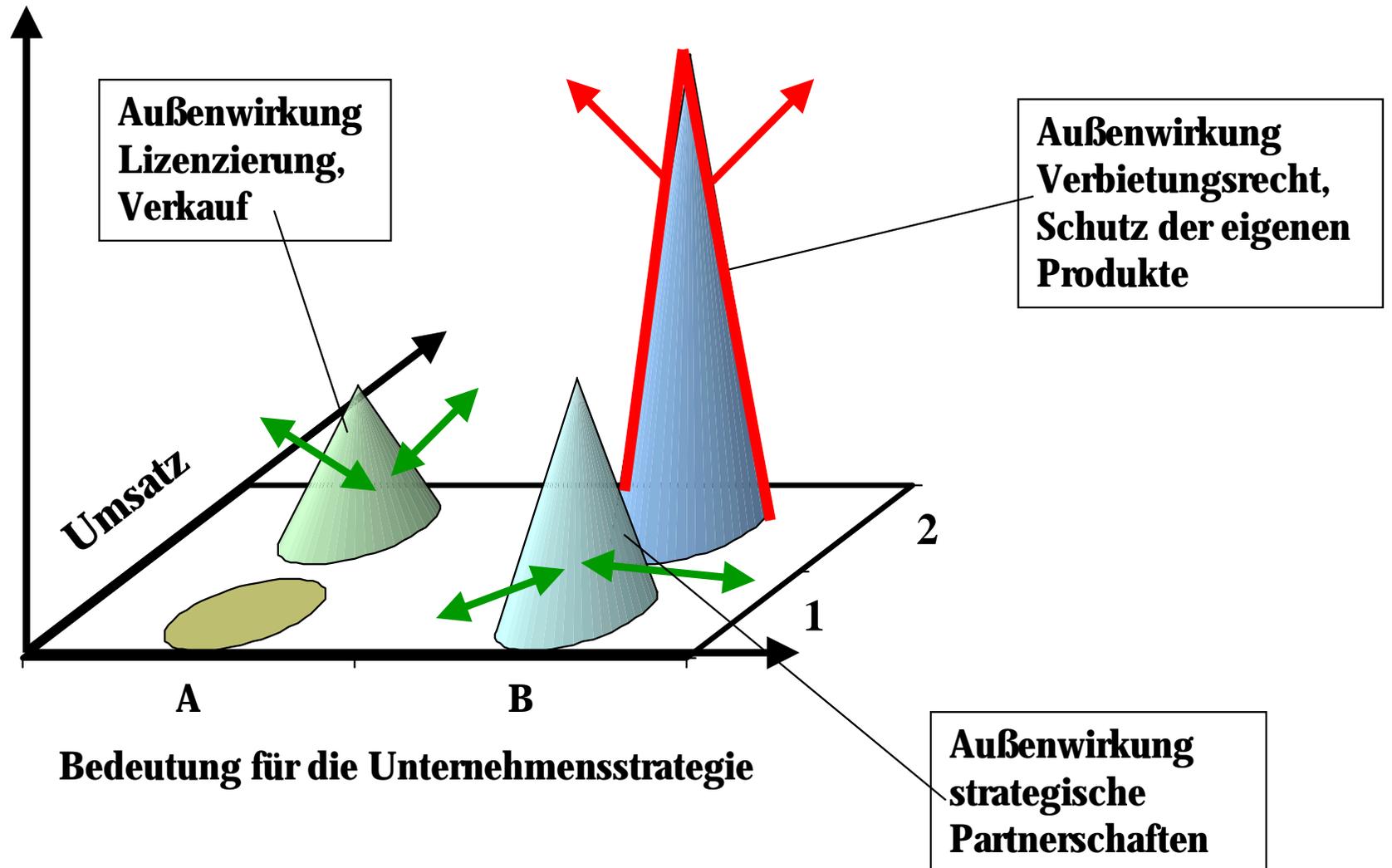
Wertsteigerung durch Portfolio-Management

Jährliche Überprüfung des Postfolios auf Umsätze, auf strategische Bedeutung, auf den Rechtsbestand und der Kosten sowie jährliche Anpassung an die Unternehmensstrategie

	A	B	
Umsatz	Anmeldetätigkeit im Hinblick auf starke Lizenzierung, Kreuz-Lizenzierung, Verkauf, Ausgliederung, Abspaltung,	Sehr Starke Anmeldetätigkeit gezielter Schutz eigener Produkte	2
	Sofortige Aufgabe und Kostenreduktion	Anmeldetätigkeit im Hinblick auf strategische Partnerschaften, Kooperation, Joint Venture, Merger & Acquisition, Kreuz-Lizenzierung	1

gegenwärtige oder künftige Bedeutung für die Unternehmensstrategie

Add Value Portfolio



Portfolio Ergebnis

Eine Untersuchung bei Dow Chemical ergab folgendes Ergebnis

- **51 % 2 B** (wertvollster Quadrant)
- **36 % 2 A** (potentiell wertvoller Quadrant)
- **13 % 1 A** (Patente werden aufgegeben)

Entscheidung über Lizenz oder Kauf

Zeitlich befristete oder dauerhafte Nutzung eines Schutzrechts

Patent

Lizenz

- zeitlich befristet
- Umfang verhandelbar
- Umsatzabhängige Lizenzzahlung
- Exklusivität 5 Jahre (Kartellrecht)
- Aufrechterhaltung durch Inhaber

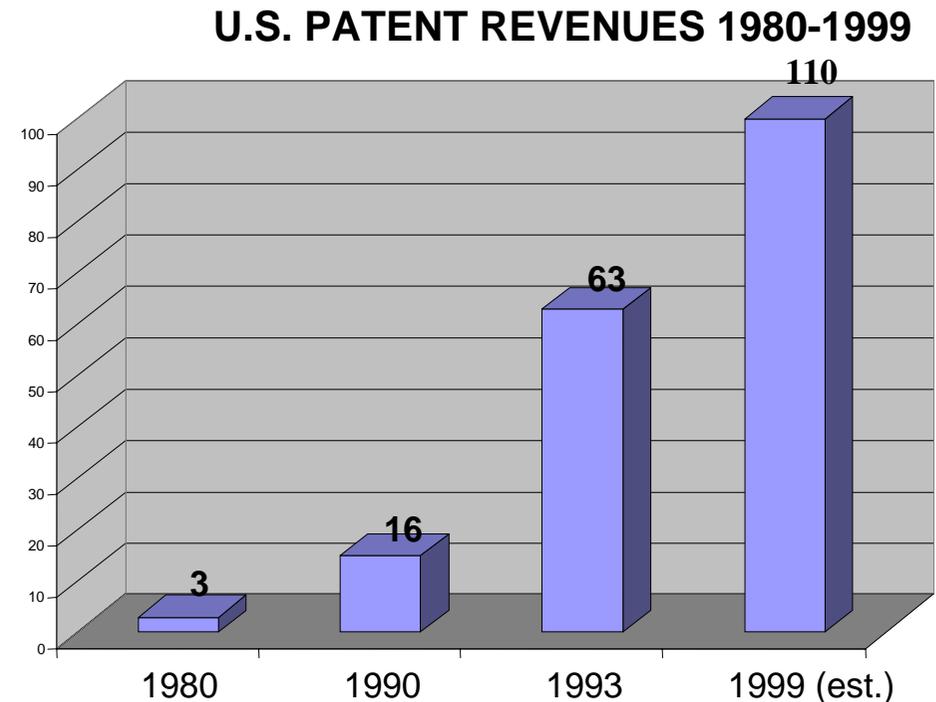
Kauf

- Zeitlich unbefristet
- Im vollen Umfang
- Einmaliger Kaufpreis
- Exklusivität über die gesamte Laufzeit
- Aufrechterhaltung durch Käufer

IP Assets Management

Erlöse aus Lizenzeinnahmen

- **Lucent** >\$200 MM
- **Texas Instruments** >\$400 MM
- **IBM** >\$1.5 B
- **Dow** >\$100 MM
- **Stanford** >\$200 MM



IP Assets Management Service



Robert R. Gruetzmacher, Ph.D.
Director, Intellectual Property & Licensing

Dupont Intellectual Assets Business

Packages & Overnight Mail
Chestnut Run Plaza 708/174
4417 Lancaster Pike
Wilmington, DE 19805

Chestnut Run Plaza 708/174
P.O. Box 80708
Wilmington, DE 19880-0708
Tel (302) 999-4119
Fax (302) 999-4149



Suzanne Harrison
Partner

2465 E. Bayshore Rd., Suite 403
Palo Alto, CA 94303
d: 650/842-8461
v: 650/843-3693 f: 650/843-3693
sharrison@icmgroup.com

WILLY MANFROY Jr.

Bornival LLC.
Intellectual Assets Management

2800 Berkshire Lane
Kingsport, TN 37660 USA

Phone: +1-423-288-3002
Fax: +1-423-288-8132
Mobile: +1-423-737-3744
E-mail: bornivallic@aol.com

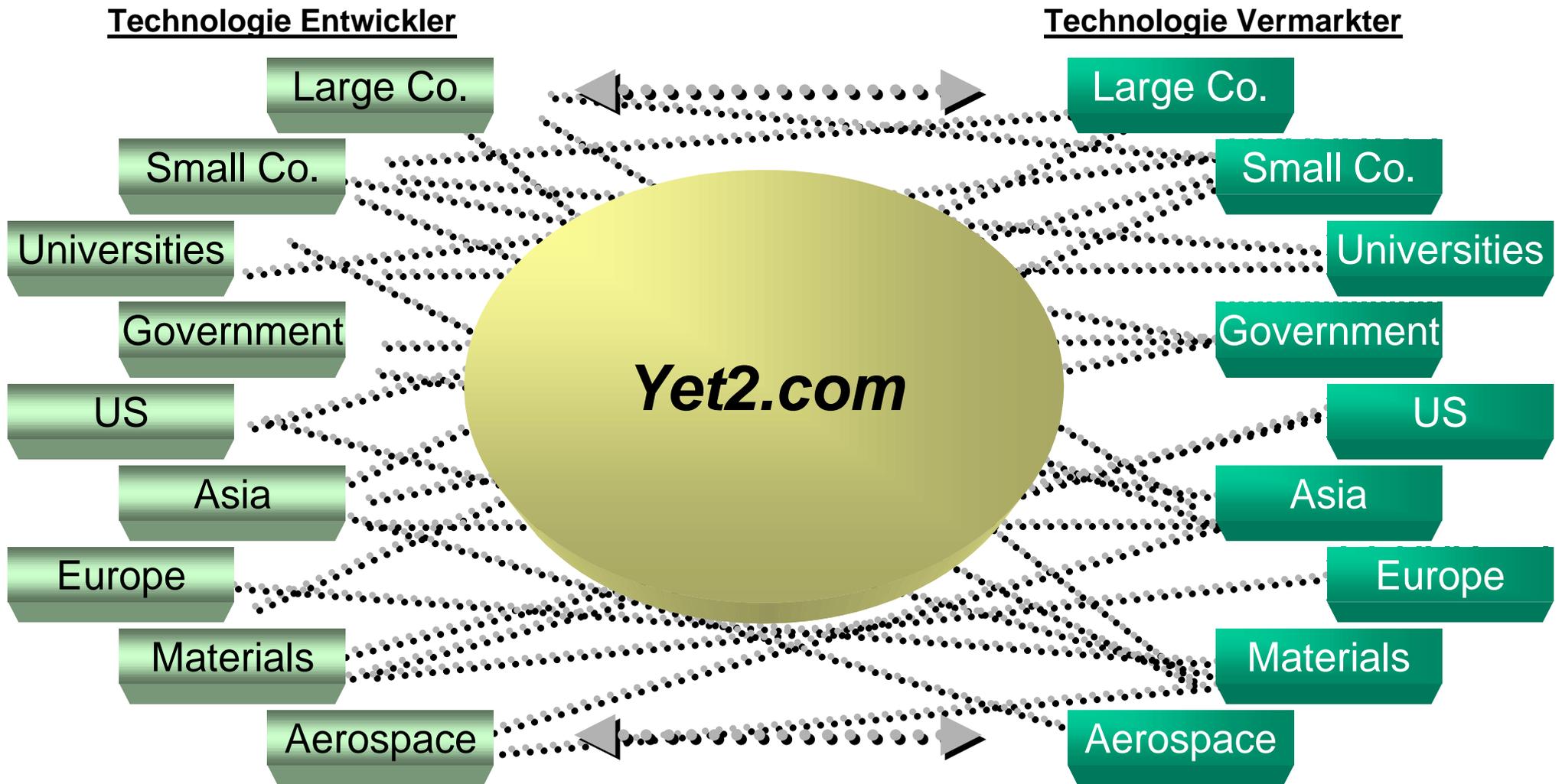
IP MANAGEMENT

Turning Innovative Ideas into Intellectual Capital

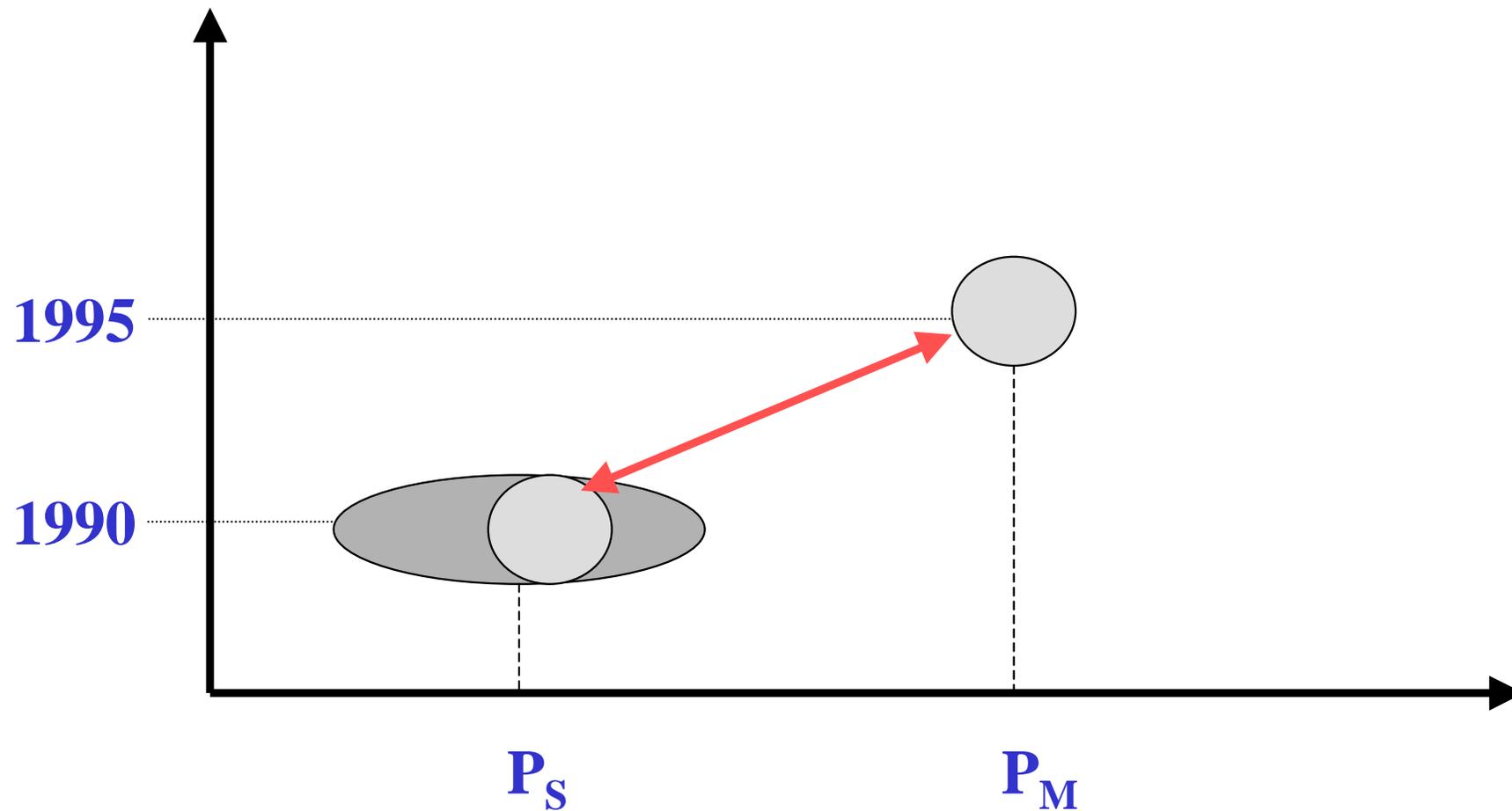
Patentanwalt

Dr. Tomas Lendvai

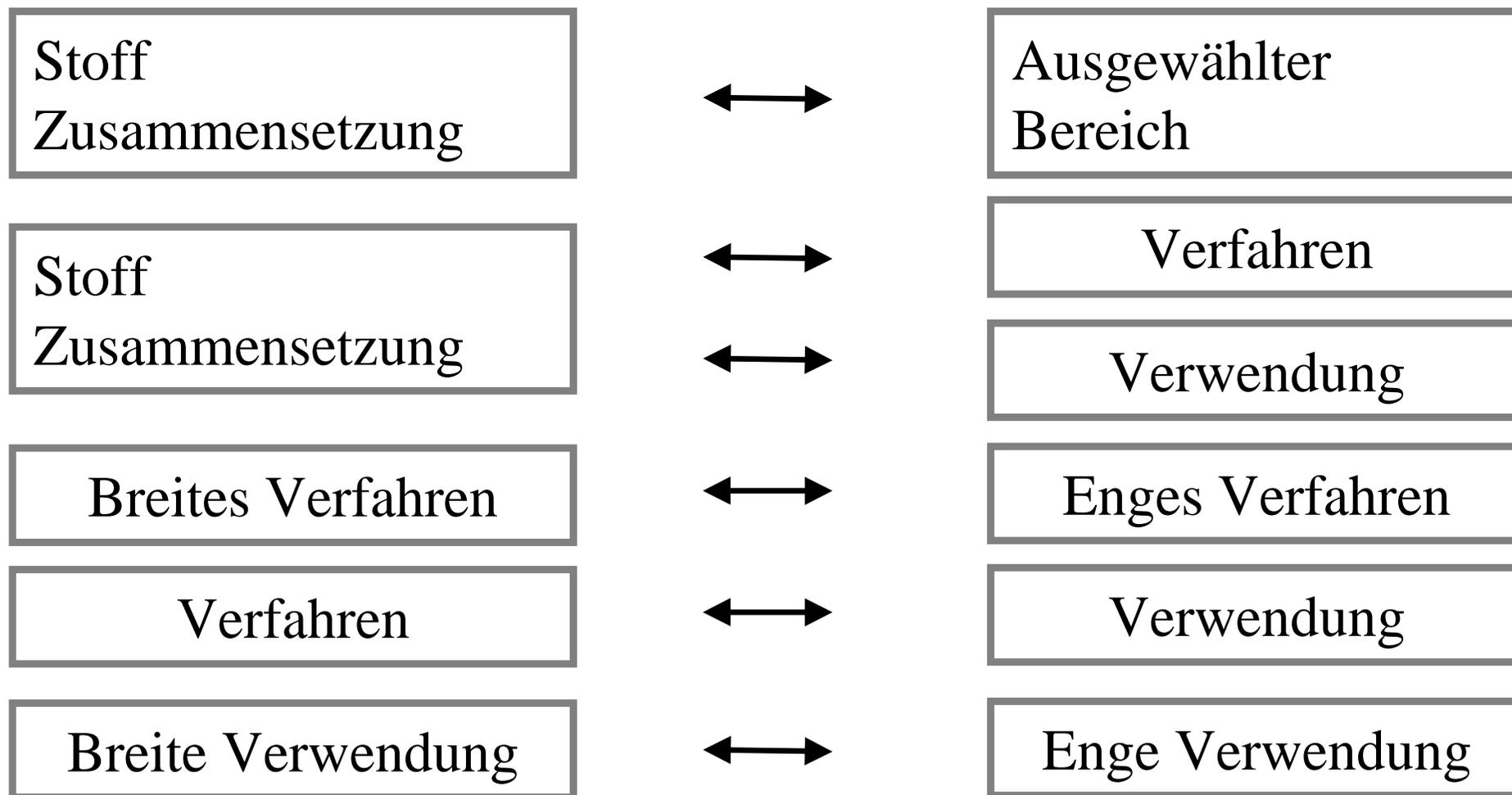
Technologie Marktplatz



Gegenseitige Abhängigkeit



Strategische Nachanmeldungen



Regeln für die Wertberechnung eines Patentes

Berechnung des Patent Value Factor

- a) **Patente werden mit einem Faktor von 1.0, Patentanmeldungen mit einem Faktor von 0.5 und Gebrauchsmuster mit einem Faktor von 0.5 bewertet,**
- b) **Ein Faktor wird aus Patentkosten und durchschnittlichen Jahresumsatz errechnet,**
- c) **Als Faktor wird der Lizenzsatz für das Patent errechnet,**
- d) **Ein Faktor für die verbleibende Zahl der Jahre des Patents 1 bis 20 wird ermittelt,**
- e) **Ein Faktor für Sach-, Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche wird mit 1.2, Verfahrensansprüche mit 1.1 und Verwendungsansprüche mit 1.05 angegeben,**
- f) **Ein Faktor wenn das Patent abhängig ist von eigenen Patenten für Sach-, Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche wird mit 1.05, Verfahrensansprüche mit 1.03 und Verwendungsansprüche mit 1.01 und ein Faktor wenn das Patent abhängig ist von Patenten Dritter für Sach-, Erzeugnis- und Vorrichtungsansprüche mit Faktor 0.75, Verfahrensansprüche mit 0.8 und Verwendungsansprüche wird mit 0.85 angegeben,**
- g) **Ein Faktor wird mit 1.2 für USA, 1.1 für Japan und 1.1 pro Benennungsstaat der EPO bewertet,**

wobei die Faktoren a, b, c, d, e, f und g zu einem Patent Value Factor multipliziert werden.

Berechnung des Patent Value Factors

Beispiel

a)	Patent		1.0
b)	Patentkosten	100.000,00	
	durchschnittlichen Jahresumsatz	<u>100.000,00</u>	200.000,00 DM
c)	Lizenzsatz 3 %		0.03
d)	Patent ist 6 Jahre alt		14
e)	Erzeugnisanspruch		1.2
	Verfahrensanspruch		1.1
	Verwendungsanspruch		1.05
f)	abhängig vom eigenen Patent mit Erzeugnisanspruch		1.05
g)	USA		1.2
	Japan		1.1
	DE		1.1
	Fr		1.1
	GB		1.1

Patent Value Factor aus $a*b*c*d*e*f*g = 214.775,70 \text{ DM}$

Berechnung des Patent Value Factors

Beispiel

a)	Patent		1.0
b)	Patentkosten	100.000,00	
	durchschnittlicher Jahresumsatz	<u>200.000,00</u>	300.000,00 DM
c)	Lizenzsatz 3 %		0.03
d)	Patent ist 6 Jahre alt		14
e)	Erzeugnisanspruch		1.2
f)	abhängig vom eigenen Patent mit Erzeugnisanspruch		1.05
g)	DE		1.1

Patent Value Factor aus $a*b*c*d*e*f*g = 174.636,00$ DM

Vergleichsbeispiel 1

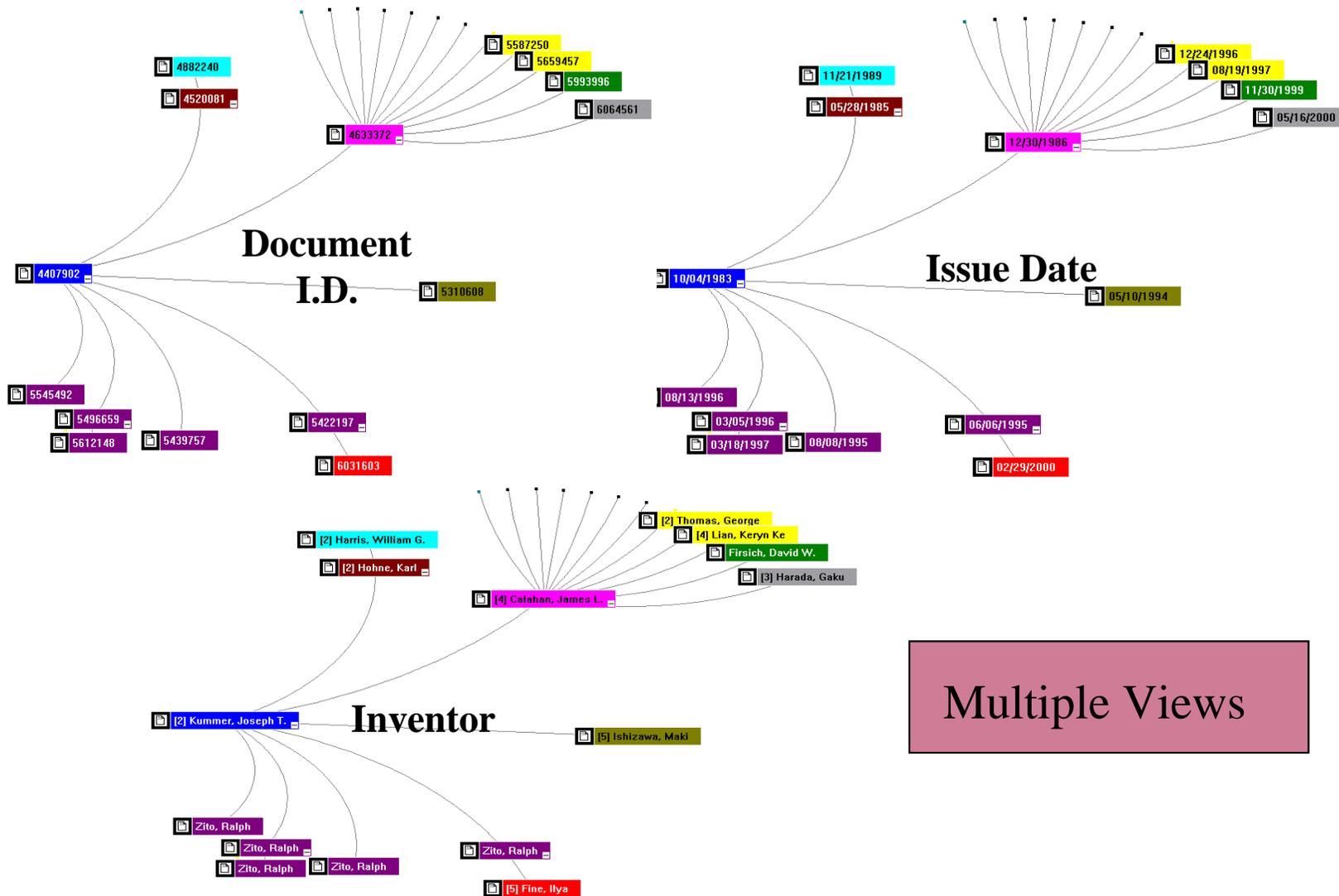
abhängig vom Patent eines Dritten mit Verfahrensanspruch 0.8

Patent Value Factor aus $a*b*c*d*e*f*g = 139.708,80$ DM

Vergleichsbeispiel 2

Umsatz 200.000, DM * Lizenzsatz 3 % = 6.000,00 DM * 14 Jahre = 84.000 DM

Recherchierte Abhängigkeiten



Multiple Views

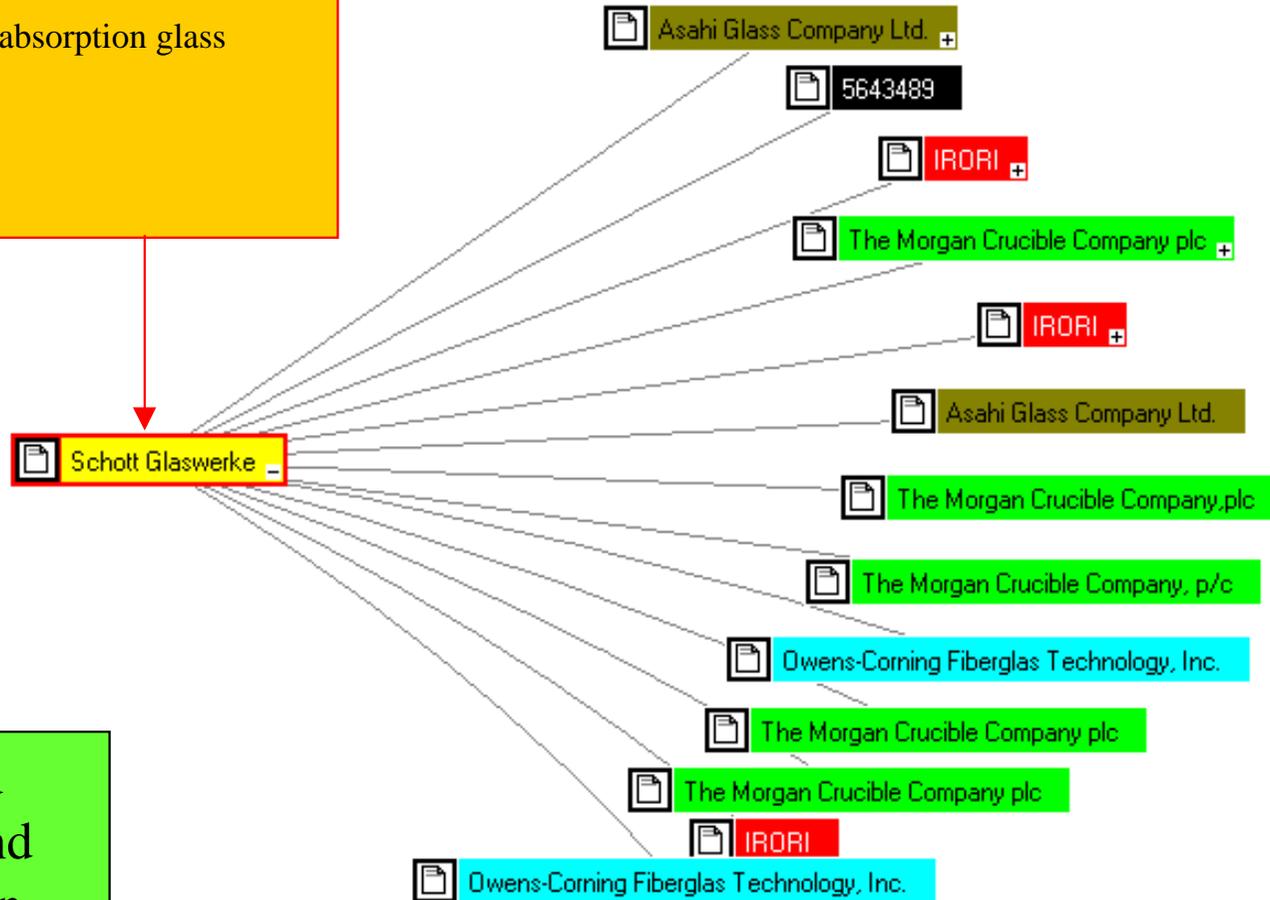
Baum Recherche

Document ID: 5121748

Title: Biocompatible infused absorption glass containing FeO

Assignee: Schott Glaswerke

Issue Date: 06/16/1992



Shows related technologies and rapid expansion

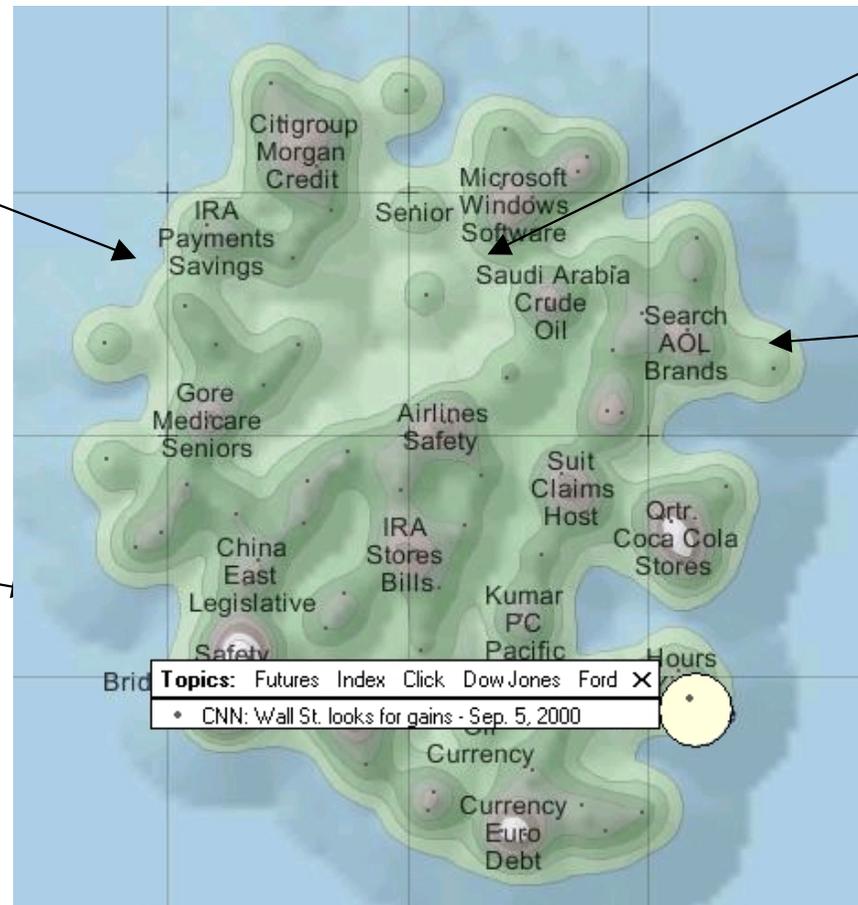
Technologie Landkarte

Dokumente mit ähnlichen Inhalt sind näher angeordnet

Konturen zeigen die relative Dokumentendichte

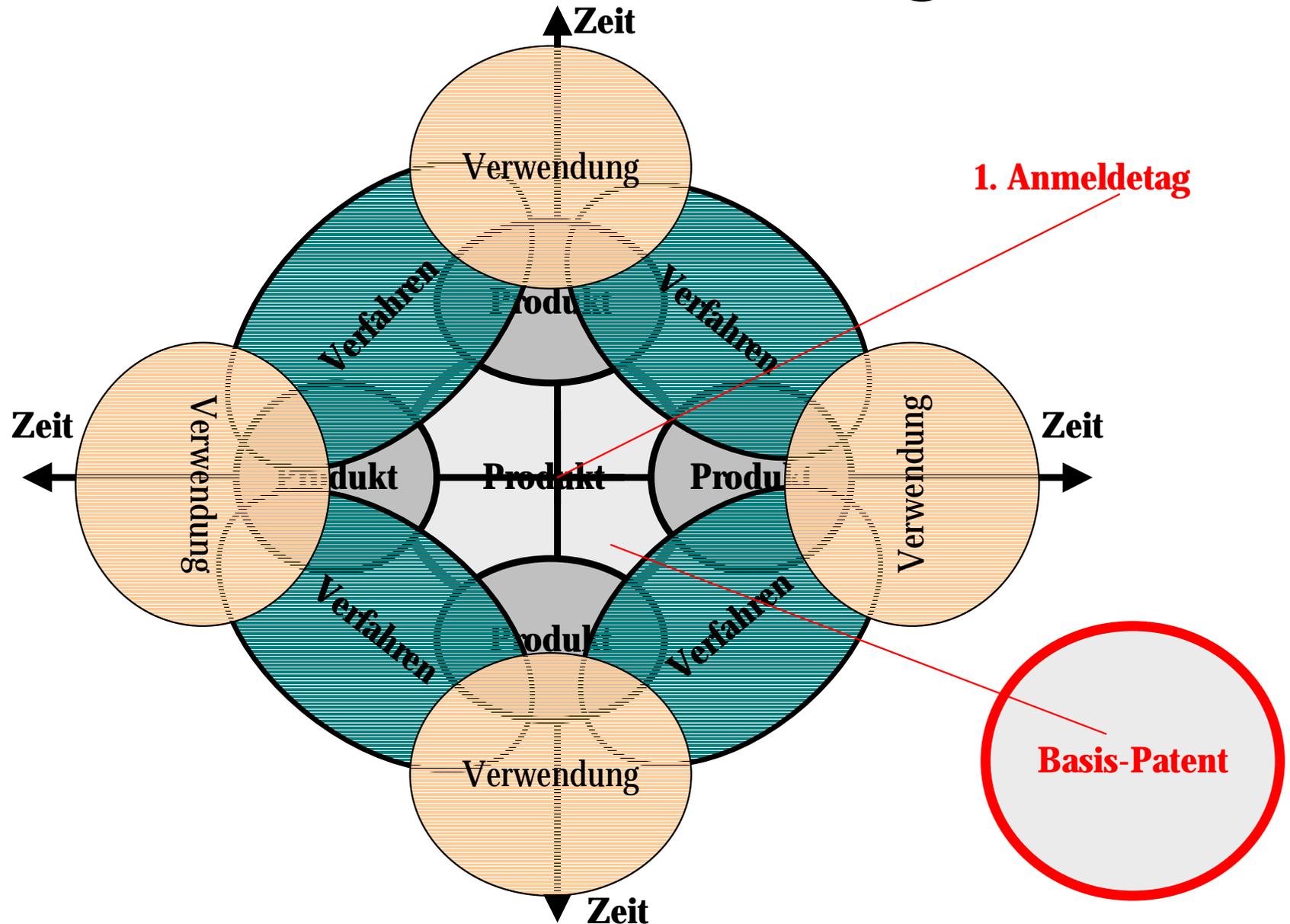
Peaks die näher angeordnet sind, haben einen ähnlicheren Inhalt, als Peaks, die entfernt angeordnet sind

Hohe Peaks enthalten viele Dokumente, niedrige Peaks enthalten wenige Dokumente



- Es wird eine Landkarte von Patenten gezeigt
- Es werden Wechsel über längeren Zeitraum angezeigt
- Es werden geänderte Technologie-Stellungen von Mitbewerbern angezeigt
- Neue Beziehungen zwischen Material, Verfahren und Verwendung werden angezeigt

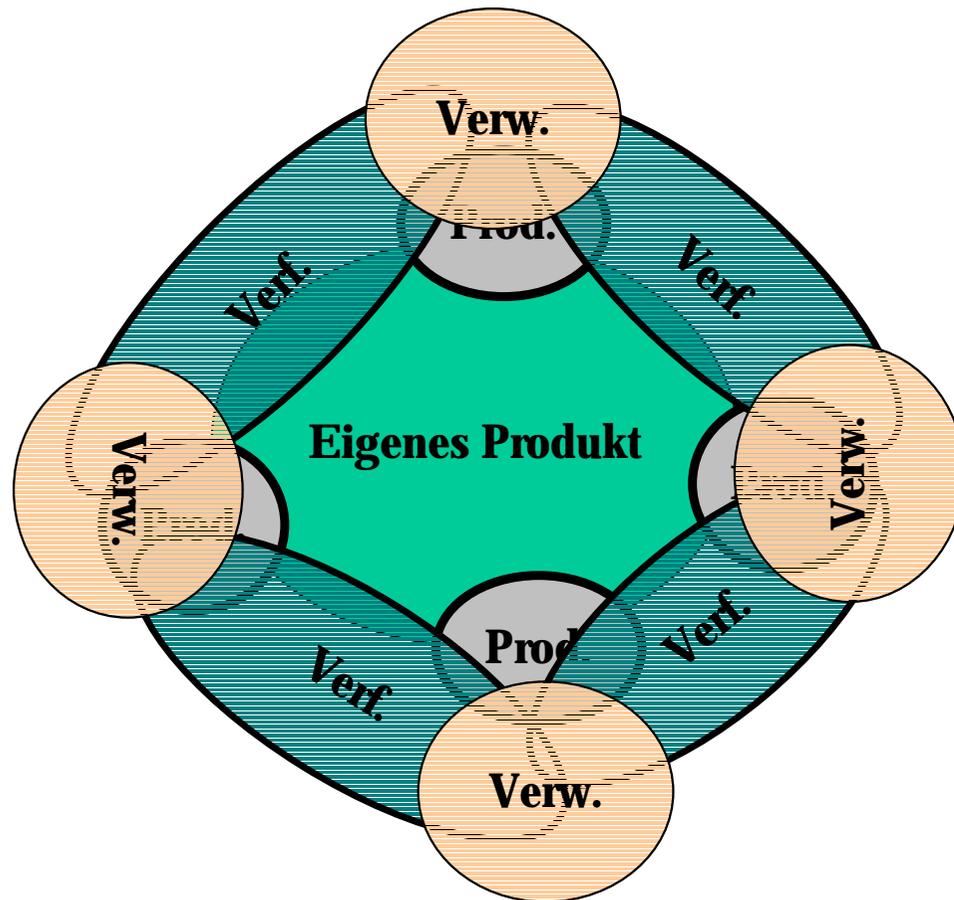
Micado Patent Strategie



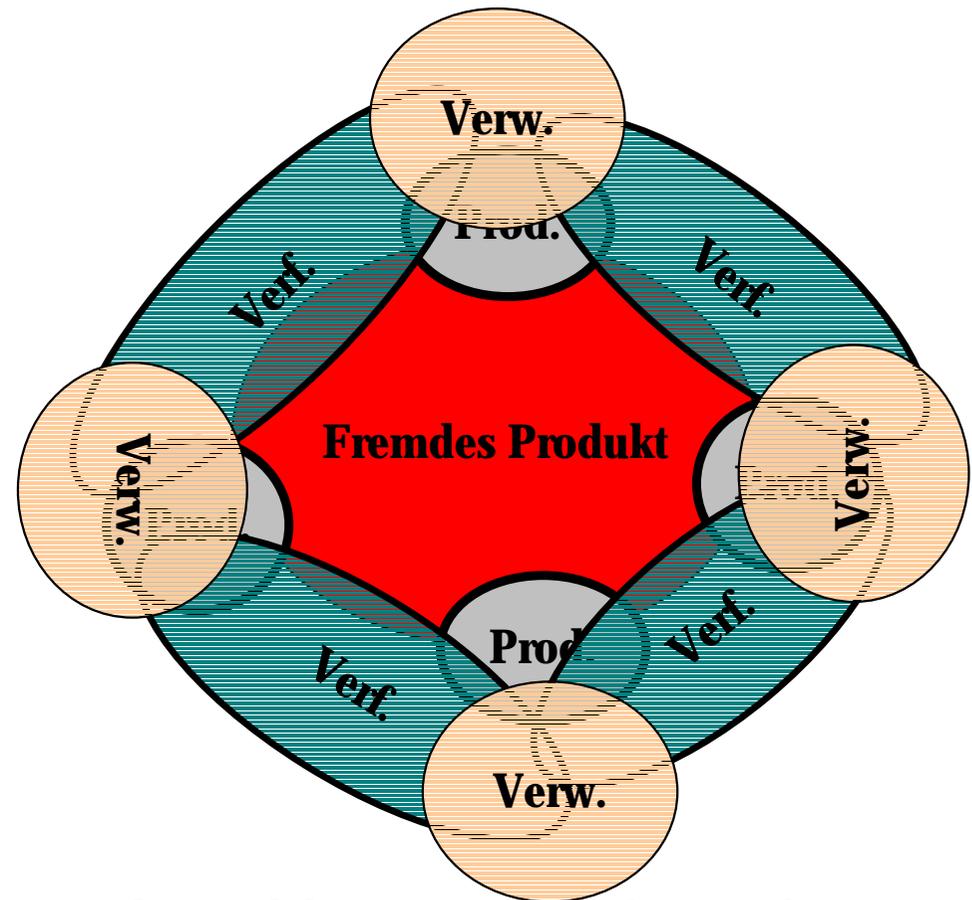
Micado Patent Strategie

Clustering: Ziehen einer Patentmauer um ein Produkt herum, um die Konkurrenz fernzuhalten.

Bracketing: Einem Konkurrenten mit Patenten die Marktführerschaft streitig machen.



Das eigene Produkt wird durch ein Cluster geschützt



Um das Produkt eines Mitbewerbers wird eine Mauer gezogen