



IP-Management: Frühjahrsputz für Marken, Designs und Patente

Regelmäßige Überprüfung gewerblicher Schutzrechte und Strategien für Unternehmen

Jedes Unternehmen weiß, dass Portfolios gewerblicher Schutzrechte (engl.: Intellectual Property/IP) kontinuierlich gepflegt werden müssen. In der Praxis der Rechtsabteilung ist dafür häufig keine Zeit. Mindestens einmal im Jahr empfiehlt sich allerdings ein umfassender interner oder externer Audit. Das macht kurzfristig Mühe. Es ermöglicht aber auch, Risiken zu erkennen, auszuschalten und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Mittel- und langfristig lässt sich so nicht nur Geld sparen, sondern oft auch Umsatz generieren.

Februar 2019, Dr. Gösta Schindler

Der „Frühjahrsputz“ durch das IP-Portfolio hat dasselbe Ziel wie der Frühjahrsputz im Haushalt: Entstauben, Aufräumen, Aussortieren. Der gewonnene Überblick über die Vermögenswerte des Unternehmens ermöglicht eine Optimierung und damit eine Steigerung der Effizienz und Schlagkraft des Portfolios. So sparen Unternehmen Geld und generieren oft auch neue Umsätze, denn nicht mehr benötigtes IP lässt sich veräußern oder auslizenzieren.

Folgende Fragen helfen, einen ersten Frühjahrsputz Ihres Portfolios durchzuführen. Auf der Basis Ihrer Antworten können Sie dann eine Strategie für das laufende Jahr – oder auch einen längeren Zeitraum – für Ihr IP-Management entwerfen:

1. Entstauben des IP-Portfolios

- Ist der Status des gesamten Unternehmens-IP klar? Gibt es eine zentrale, aktuelle Erfassung allen IPs?
- Welches IP steht für Verlängerungen an (wo und zu welchen Kosten)?
- Gibt es eine zentrale und aktuelle Erfassung aller IP-relevanten Verträge (Lizenzen,

Abgrenzungsvereinbarungen, F&E-Verträge, Unterlassungserklärungen, ...)?

2. Aufräumen des IP-Portfolios

- Welches IP wird aktuell verwendet?
- Welches IP wird nicht (mehr) verwendet – und seit wann?
- Sind Benutzungsunterlagen für das IP verfügbar und so aufbereitet, dass wichtige Kennzahlen (z. B. geographische und quantitative Nutzungsdaten) leicht auffindbar sind?
- Welche Verträge bezüglich welchen IPs bestehen mit wem? Werden die vertraglichen Pflichten erfüllt und wird die Erfüllung dokumentiert?

3. Aussortieren

- Gibt es IP, das sich auf Produkte/Dienstleistungen bezieht, die das Unternehmen nicht mehr anbietet? Besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Produkte/Dienstleistungen irgendwann wieder aufgegriffen werden?
- Sind noch alle IP-bezogenen Verträge relevant? Haben sich vertragliche Verpflichtungen wegen der Aufgabe von IP durch Zeitablauf oder anders erledigt? Wer ist darüber zu informieren?

4. Struktur und Strategie

Mit den Antworten auf diese Fragen ist schon viel erreicht. Auch nur eine einzige Unklarheit im Rahmen des Entstaubens muss ein schnelles Handeln nach sich ziehen. Wer sein Portfolio nicht kennt, kann schließlich nicht erkennen, ob Risiken bestehen beziehungsweise wo sie liegen. Die Beratung des Managements, eine proaktive Strategie zur IP-Verwertung und die Sicherstellung von Compliance, zum Beispiel auch mit bestehenden Vertragsverpflichtungen, ist dann nicht möglich. Dieser Zustand gefährdet den Unternehmenserfolg und muss beendet werden. Externe Berater helfen bei Bedarf als Interims-Unterstützung einer ausgelagerten Rechtsabteilung. Sie bauen Grundstrukturen auf, die das Unternehmen danach eigenständig weiter verwenden kann.

Das Aufräumen und Aussortieren klingt lästig. Wie im Haushalt auch kann daraus aber auch Freude entstehen: Nicht selten fällt einem eine der traditionsreichen Marken des Unternehmens oder das erste Patent des Firmengründers wieder in die Hände. Vielleicht bieten sich hier Ansatzpunkte für eine Neuauflage von „Retro“-Produkten oder eine Imagekampagne, die die Tradition der Marke hervorhebt? Ergibt der Überblick, dass eine große Anzahl von IP zum Beispiel in einer Region geschützt ist, in der das Unternehmen schon lange nicht mehr aktiv ist, kann sich Potenzial für Effizienzsteigerungen ergeben: Vielleicht lohnt es sich, das IP nicht mehr aufrechtzuerhalten, um damit Kosten zu sparen. Sind aber Marken in dem betroffenen Gebiet an sich erfolgreich gewesen, kann man sie über Lizenzierungen möglicherweise noch sinnvoll monetarisieren – selbst wenn eine Eigennutzung nicht in Betracht kommt.

Wichtig ist auch der Blick auf die Verträge: Vielleicht haben sich Abgrenzungsvereinbarungen faktisch erledigt, vielleicht haben sich die Bedingungen für Unterlassungserklärungen verändert und können aufgehoben werden. Lizenzbedingungen sind vielleicht veraltet oder die Lizenzbeziehung wird anders gelebt, als es der Vertrag vorsieht. Eventuell ist eine Vertragsaktualisierung notwendig. Haben

die an den ursprünglichen Verträgen beteiligten Personen das Unternehmen verlassen, bietet es sich auch an, sich mit den (neuen) Kollegen darüber zu unterhalten, welchen vertraglichen Pflichten das Unternehmen unterliegt und wie diese im laufenden Geschäft zu berücksichtigen sind.

Im besten Fall ist der Frühjahrsputz schnell erledigt. Fallen aber Ungereimtheiten oder vielleicht sogar Problemfälle auf, besteht die Möglichkeit zum schnellen Handeln.

Können wir Sie unterstützen?

Gerne analysieren und optimieren wir mit Ihnen Ihr IP-Management.

Fehlen Ihnen die Ressourcen für ein professionelles IP-Management, stehen wir Ihnen auch als „externes Inhouse-Team“ zur Verfügung. Dabei kommt Ihnen auch unser Expertise als IP-Prozessführer zu Gute. Wir stellen das IP Ihres Unternehmens sicher auf und verteidigen es im Bedarf aktiv.

Ansprechpartner:

Dr. Gösta Schindler

E-Mail: schindler@buse.de | Tel: +49 40 41999 0

Web Version: <https://buse.de/insights/ip-management-fruehjahrsputz-fuer-marken-designs-und-patente/>