

Bewertung von Erfindungen

Warum ist die Bewertung von Erfindungen notwendig?

Nur ein kleiner Prozentsatz aller Patente macht jemals Gewinn. Die Kosten für den Schutz von Erfindungen durch Patentierung können substantiell sein. Die Wahrscheinlichkeit, Geld für die Patentierung von Erfindungen auszugeben, die niemals auf den Markt kommen, ist groß; das Risiko hoch. Damit das DKFZ dieses Investment zurück erhält, muss die Technologie kommerziell so interessant sein, dass ein Industriepartner bereit ist, die Technologie zu lizenzieren und dafür Lizenzgebühren zu bezahlen.

Besteht zum Zeitpunkt der *Erfindungsmeldung* bereits ein Lizenzinteresse, z.B. über einen Kooperationsvertrag mit einem Industriepartner, so übernimmt das DKFZ nur ein geringeres finanzielles Risiko bei der Patentanmeldung. Die Stabsstelle Technologietransfer wird dann mit der Firma verhandeln, dass diese die Patentkosten finanziert, die Technologie weiterentwickelt und auf den Markt bringt.

Wenn zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung noch kein Industriepartner mit Lizenzinteresse existiert, führt die Stabsstelle Technologietransfer eine Bewertung der Erfindung anhand von kommerziellen Kriterien durch. Ziel der Bewertung ist, abschätzen zu können, ob ein Lizenznehmer zeitgerecht gefunden werden kann bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Attraktivität der Technologie für potentielle Lizenznehmer zu steigern.

Welche Kriterien spielen bei der Bewertung eine Rolle?

- **Marktgröße/Marktpotential**
Wie groß ist der Markt für Produkte oder Dienstleistungen, die auf der Erfindung basieren. Gibt es konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen? Wie hoch sind die zu erwartenden Erlöse?
- **Wettbewerbsvorteil**
Was sind die Vorteile und was ist der Mehrwert, der durch die Erfindung entsteht im Vergleich zu konkurrierenden, bereits angewendeten Produkten oder Verfahren am Markt?
- **Entwicklungsstand**
Wie weit ist die Erfindung vom Produkt entfernt? Gibt es bereits einen „Proof-of-Concept“ oder Prototyp?
- **Stärke des Patentschutzes**
Ist der mögliche Patentschutz ausreichend um den Wettbewerbsvorteil zu sichern? Kann der Patentschutz leicht umgangen werden? Gibt es eine „freedom-to-operate“?

Dies ist keine vollständige Liste, sie soll lediglich einen Überblick über die wichtigsten Kriterien geben. Dabei müssen auch mit der Erfindung verbundene Faktoren berücksichtigt werden, so ob Kooperationsverträge bestehen oder Material von Dritten verwendet wurden. Im Regelfall kann die Stabsstelle Technologietransfer eine solche Bewertung in 4 bis 6 Wochen durchführen, wenn nicht besondere Umstände auftreten. Eine solche Bewertung schließt eine Patentrecherche ein und ggf. eine Beratung durch einen externen Experten. Diese Bewertungskriterien werden nicht nur zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung angewandt, sondern auch im laufenden Patentverfahren.

Wie sieht das Ergebnis einer Bewertung aus?

Die Stabsstelle Technologietransfer teilt dem Stiftungsvorstand das Ergebnis ihrer Bewertung mit, der dann die endgültige Entscheidung trifft. Das Ergebnis der Bewertung sagt nichts über die Qualität der Forschung aus, sondern lediglich über deren Vermarktbarkeit

Typischerweise gibt es 4 mögliche Ergebnisse:

1. Inanspruchnahme der Diensterfindung: Entscheidet der Stiftungsvorstand für eine Inanspruchnahme der Erfindung, wird der Prozess der Patentanmeldung eingeleitet. Das bedeutet, dass die Stabsstelle glaubt, die Investition in den Patentschutz wieder herein holen zu können. Nachfolgende Ereignisse oder mangelndes kommerzielles Interesse können jedoch dazu führen, dass das Patentverfahren zu einem späteren Zeitpunkt beendet wird.
2. Freigabe an die Erfinder: Glaubte die Stabsstelle Technologietransfer, keinen Lizenznehmer finden zu können und damit die Kosten für die Patentierung nicht erwirtschaftet zu bekommen, wird die Erfindung an die Erfinder freigegeben. Bei einer Freigabe sind die Erfinder frei, die Erfindung auf eigene Kosten anzumelden und zu verwerten. Das DKFZ erhält keinen Anteil an etwaigen Erlösen.
3. Zurückhalten und weitere Daten aus der Forschung abwarten: Es kann sinnvoll sein, eine Erfindung zum Zeitpunkt der „Konzeption“ zu melden. Die Patentanmeldung wird in der Regel jedoch erst dann gemacht, wenn die Erfindung auch praktisch umsetzbar ist. Dies hilft, Ausgaben für Ideen zu verhindern, die nicht funktionieren. Außerdem ist es oft nicht vorherzusehen, welche wichtigen Details, die für einen guten Patentschutz unbedingt in die Patentanmeldung aufgenommen werden sollten, dazu führen, dass die Erfindung umsetzbar ist, bevor dies tatsächlich gezeigt wurde.
4. Den Markt testen: Wenn eine Vorhersage über das kommerzielle Interesse schwer zu treffen ist, kann es sinnvoll sein, dass die Stabsstelle gemeinsam mit den Erfindern noch vor der Patentierung mögliche Firmen unter Beachtung von Geheimhaltung anspricht, die an der Erfindung interessiert sein könnten. Wenn kein Interesse gezeigt wird, wird die Erfindung freigegeben.