

Prof. Dr. Martin A. Bader ist Professor an der THI Business School der Technischen Hochschule Ingolstadt und Adjunct Professor an der McGill University in Montréal. Er ist Schweizer Patentanwalt, European Patent Attorney und UPC Representative sowie ehemaliger Chief IP Counsel der Infineon Technologies AG und Partner der BGW IP GmbH St. Gallen.



Prof. Dr. Oliver Gassmann ist Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der Universität St. Gallen und einer der meist zitierten Innovationsforscher. Er ist in mehreren Verwaltungsräten von internationalen Unternehmen tätig.

Intellectual Property Management: Handlungsbedarf für Vorstand und Aufsichtsrat

Autoren: **Prof. Dr. Martin A. Bader** und **Prof. Dr. Oliver Gassmann**

Immaterielle Vermögenswerte (Intellectual Assets) gewinnen für den Erfolg von Unternehmen zunehmend an Bedeutung, insbesondere in dem Maße, in dem Innovation und Wissen zu Wettbewerbsfaktoren werden. Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) spielt dabei eine Schlüsselrolle: Handlungsfreiheit bei neuen Produkten und Prozessen sowie nachhaltiger Schutz vor Imitatoren geben dem Unternehmen Sicherheit in der Kommerzialisierung. Dennoch klafft in vielen Unternehmen eine Lücke zwischen der übergeordneten Unternehmensstrategie und dem Management von Intellectual Property (IP). Diese Lücke stellt ein bedeutendes Führungsvakuum dar, das Aufsichtsräte und Führungskräfte nicht ignorieren dürfen.



Führungsvakuum bei IP als vernachlässigter Wettbewerbsfaktor

Aufsichtsräte und Führungskräfte müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Verantwortung für die IP-Strategie nicht allein bei den operativen Einheiten liegen kann. Zu oft gibt es eine Diskrepanz zwischen strategischer Ausrichtung und operativer Umsetzung, wodurch wertvolle IP-Ressourcen ungenutzt und Risiken unerkannt bleiben. Dieses Vakuum zeigt sich vor allem in fünf Bereichen:

1. **Identifikation von IP-Vermögenswerten:** Es wird häufig versäumt, alle potenziellen IP-Ressourcen zu erkennen, wie Patente, Marken, Designs, Urheberrechte oder Geschäftsgeheimnisse. Unentdeckte IP-Vermögenswerte bleiben oft ungenutzt und verlieren so an Wert.

2. **Schutzmaßnahmen:** Es mangelt an ausreichendem Schutz geistigen Eigentums, sei es durch fehlende oder nicht zielgerichtete Patentanmeldungen, schwachen Markenschutz oder nicht exekutierbare Vertraulichkeitsvereinbarungen, was das IP des Unternehmens anfällig für externe Risiken macht.

3. **Kommerzialisierung:** Unternehmen verpassen häufig die Chance, IP gewinnbringend einzusetzen, etwa durch Lizenzierungen, Partnerschaften oder direkte Vermarktung. Dadurch bleiben potenzielle Einnahmequellen bzw. Asset-Deals ungenutzt.

4. **Überwachung und Durchsetzung:** Oft fehlen klare Systeme zur Überwachung der IP-Nutzung und zur Durchsetzung von Rechten bei Verstößen, was zu möglichen Rechtsverletzungen durch Dritte führt.

5. **Ausrichtung auf Geschäftsziele:** Eine fehlende oder unzureichende Abstimmung der IP-Strategie mit der Geschäftsstrategie kann zu Ineffizienzen und verpassten Chancen führen, da das IP nicht optimal für die Unternehmensziele genutzt wird.

Es ist entscheidend, diese Lücken systematisch zu identifizieren, zu analysieren und gezielt zu schließen. Nur auf dieser Grundlage lässt sich eine umfassende IP-Strategie entwickeln, die sich flexibel an die dynamischen Geschäftsziele des Unternehmens anpasst.

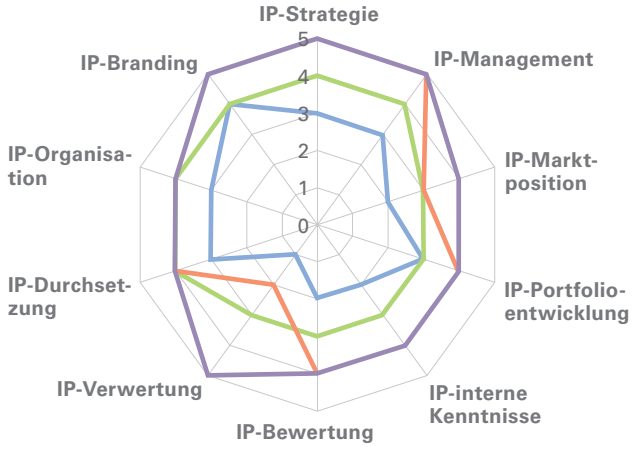
Governance der Chancen und Risiken von Intellectual Property

Das geistige Eigentum eines Unternehmens kann erhebliche Wettbewerbsvorteile bieten. Unternehmen, die ihr IP nicht vollständig identifizieren oder strategisch nutzen, vergeben oft wertvolle Chancen. Gleichzeitig birgt die missbräuchliche Nutzung fremder IPs schwerwiegende rechtliche und finanzielle Risiken. Ein IP-Audit kann solche Gefahren und Potenziale aufdecken, etwa in Form unzureichender Schutzrechte oder ungenutzter Vermögenswerte, die unnötige Kosten verursachen.

Was ist ein IP-Audit und warum ist es wichtig?

Ein IP-Audit untersucht, welche IP-Praktiken ein Unternehmen derzeit anwendet, welches Potenzial für den Umgang mit IP-Vermögenswerten besteht und welche Risiken oder Chancen sich daraus ergeben. Diese Analyse stellt sicher, dass die IP-Ressourcen mit den geschäftlichen Zielen übereinstimmen. Viele Unternehmen übersehen die strategische Bedeutung ihres IP und unterschätzen die Risiken, die sich durch die Nutzung fremden geistigen Eigentums ergeben können. Ein IP-Audit deckt sowohl Chancen als auch Schwachstellen auf und hilft, ungenutzte Vermögenswerte gewinnbringend einzusetzen und potenzielle Risiken zu minimieren (siehe Abbildung).

Abbildung: **Systematische Analyse mittels IP-Audit**



Fünf entscheidende Momente für ein IP-Audit

Es gibt bestimmte Situationen, in denen ein IP-Audit besonders sinnvoll ist (WIPO 2024):

1. **Bei der Festlegung der Geschäftsstrategie oder bei einer Reorganisation:** Ein IP-Audit hilft sicherzustellen, dass die vorhandenen IP-Ressourcen mit den neuen Geschäftszielen im Einklang stehen.

2. **Vor der Zusammenarbeit mit Investoren oder Kreditgebern:** Potenzielle Investoren oder Geldgeber verlangen in der Regel eine Due-Diligence-Prüfung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine IP-Vermögenswerte besitzt und keine erheblichen IP-Risiken bestehen.

3. **Vor Übernahmen oder Partnerschaften:** Ein IP-Audit stellt sicher, dass die IP-Vermögenswerte problemlos auf einen neuen Eigentümer übertragen werden können und keine versteckten Risiken bestehen, die eine Transaktion gefährden könnten.

4. **Zur Kostenreduktion oder zur Erschließung neuer Einnahmequellen:** Viele IP-Vermögenswerte müssen regelmäßig verlängert werden. Ein IP-Audit kann aufdecken, welche Vermögenswerte nicht mehr benötigt werden, um unnötige Ausgaben zu vermeiden, oder welche nicht ausreichend genutzt werden, um neue Einnahmen zu generieren.

5. **Bei der Vorbereitung auf Lizenzierung oder Rechtsstreitigkeiten:** Ein Audit, das sich auf spezifische Vermögenswerte konzentriert, stellt sicher, dass diese strategisch geschützt und entsprechend genutzt werden, bevor Lizenzvereinbarungen oder Rechtsstreitigkeiten entstehen.

Fazit

Das Management von immateriellen Vermögenswerten wie Patenten und Marken wird zu einem immer zentraleren Wettbewerbsfaktor, der systematischer durch die oberste Führung gesteuert werden muss. Dies erfordert einerseits ein Minimalverständnis von Innovation und IP in diesen Gremien, andererseits aber auch einen systematischen Prozess, wie wir ihn mit dem IP-Audit vorschlagen. Dies ist nicht nur für Technologieunternehmen relevant, sondern auch für mittelständische Unternehmen, die diese Faktoren typischerweise eher vernachlässigen. Wichtig ist dabei eine konsistente Strategie, die im Rahmen eines Audits auch systematisch überprüft wird.

Ein IP-Audit ist nicht nur ein Instrument zur Risikominimierung, sondern auch eine Chance, ausgehend von der Geschäftsstrategie ungenutzte Potenziale zu entdecken. Aufsichtsräte und Vorstände sollten regelmäßig IP-Audits durchführen lassen und entsprechende Maßnahmen ableiten, um sicherzustellen, dass die immateriellen Vermögenswerte ihres Unternehmens effektiv genutzt werden und strategisch im Einklang mit den Geschäftszielen stehen. Nur so kann die volle Wertschöpfung der immateriellen Vermögenswerte realisiert und gleichzeitig das Risiko minimiert werden. Bei zunehmend digital, technologie- und plattformbasierten Geschäftsmodellen, die im internationalen Wettbewerb stehen, kann eine starke IP-Strategie den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten.

REFERENZEN

Bader, M. A./Süzeroğlu-Melchiors, S. (2023): Intellectual Property Management for Start-ups: Enhancinga Value and Leveraging the Potential. Springer Nature, Cham. *https://doi.org/10.1007/978-3-031-16993-9*

Gassmann, O./Bader, M. A. (2024): Patentmanagement: Innovationen erfolgreich nutzen und schützen. 5. Auflage. Springer Gabler, Heidelberg, Berlin. *https://doi.org/10.1007/978-3-662-68488-7*

Gassmann, O./Bader, M. A./Thompson, M. J. (2021): Patent Management: Protecting Intellectual Property and Innovation. Springer Nature, Cham. *https://doi.org/10.1007/978-3-030-59009-3*

WIPO (2024): Uncovering IP Risks and Potential: IP Audit. World Intellectual Property Organization, Genf