



European IPR Helpdesk

Informationsblatt

IP Audit: Offenlegung des Potenzials Ihres Unternehmens

Juni 2016¹

Einführung.....	2
1. Was ist ein IP Audit?.....	2
1.1 Warum ist IP Audit wichtig?.....	3
1.2 Arten von IP Audits	4
2. Planung von Audits	5
2.1 Bildung des Teams und der Rollen.....	5
2.2 Umfang der Prüfung	6
2.3 Zeit- und Budgetzuweisung / -verteilung.....	6
3. Vorbereitung für das IP Audit	7
4. Durchführung des IP Audits	9
4.1 Hauptanliegen des Auditors.....	9
4.2 SWOT Analyse	11
4.3 IP Bewertung.....	12
5. IP Audit Bericht	13
5.1 Die Ergebnisse des IP Audits	13
5.2 Lesen der Ergebnisse.....	14
Checkliste für ein IP Audit (Beispiel)	15
IP Inventarisierung (Beispiel)	17
Nützliche Informationen	18

¹ Das vorliegende Dokument ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Sie wurde von einer externen Agentur vorgenommen, die nicht dem European IPR Helpdesk zugehört. Daher können Unterschiede zwischen dem Originaldokument und der Übersetzung bestehen, in welchem Falle, ersteres maßgebend ist.

Einführung

Zweifellos ist es für die Unternehmen von heute einer der ersten Schritte, ihr intellektuelles Kapital zu kennen, um im globalen Geschäftsleben erfolgreich zu sein.

Der Wert der immateriellen Vermögenswerte, wie Humanressourcen, Wissen und geistiges Eigentum (IP), stellt heute einen größeren Anteil des Gesamtwerts der meisten Unternehmen dar als der Wert der materiellen Vermögenswerte, wie Grundstücke, Fahrzeuge, Maschinen und Bargeld. Obwohl immaterielle Vermögenswerte den Verbrauchern nicht direkt zur Verfügung stehen, sind sie in der Tat das Rückgrat der Unternehmen und eines der Schlüsselemente für den nachhaltigen Erfolg der Unternehmen.

Aufgrund des nicht-physischen Charakters dieser Vermögenswerte ist es für die Unternehmen jedoch manchmal nicht ganz einfach, sie als Instrument zur Erreichung ihrer Ziele zu identifizieren und zu nutzen.

Die Prüfung des geistigen Eigentums kann eine wichtige Rolle bei der Identifizierung der immateriellen Vermögenswerte von Unternehmen und der Bereitstellung von Informationen über deren Stärke spielen, indem sie die mit diesen Vermögenswerten verbundenen IP Rechte untersucht. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Klärung der Eigentumsfragen, der Bewertung des Wertes des geistigen Eigentums, der Sicherung der geistigen Eigentumsrechte auf die wirksamste Art und Weise und der Vermeidung langwieriger und kostspieliger Gerichtsverfahren, indem man die Verletzung der Rechte anderer verhindert. Das IP Audit trägt auch dazu bei, eine IP-orientierte Kultur im Unternehmen zu etablieren.

Dieses Informationsblatt soll grundlegende Informationen über die IP Audits liefern - welchen Zweck sie erfüllen und wie sie durchgeführt werden -, indem es Beispiele und nützliche Werkzeuge für die Umsetzung liefert mit dem Ziel, das Potenzial von Unternehmen aufzudecken.

1. Was ist ein IP Audit?

Ein IP Audit ist eine systematische, gründliche und lösungsorientierte Überprüfung des geistigen Eigentums, das sich im Besitz der Unternehmen befindet, von ihnen genutzt oder erworben wird, um deren Rechtsstatus, Wert, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum und die Mittel zum Schutz des geistigen Eigentums zu ermitteln und daraus letztendlich Kapital zu schlagen.

Ein formelles IP Audit dient zwei allgemeinen Zwecken: (1) Identifizierung und Bewertung von IP Vermögenswerten (2) Antizipation und Management von Risiken, die mit dem IP Portfolio des Unternehmens verbunden sein könnten.



Im Rahmen des Audits von PI wird das gesamte PI-Assetportfolio des Unternehmens bewertet. Es geht um die Vermögenswerte, die:

- werden vom Unternehmen erstellt und verwendet,
- sind Eigentum des Unternehmens, werden aber nicht verwendet,
- sind Eigentum Dritter, werden aber vom Unternehmen genutzt (z.B. durch Lizenzverträge),
- von Dritten erworben werden (z.B. durch Abtretungsverträge).

1.1 Warum ist IP Audit wichtig?

IP Audit ist ein wichtiges Geschäftsinstrument, das hilft:

- Das gesamte Portfolio an geistigem Eigentum besser zu erkennen und zu überwachen: Durch Klärung der Frage, welche immateriellen Vermögenswerte man besitzt, nutzt oder nicht nutzt, und durch Überprüfung / Feststellung der Eigentümer dieser Vermögenswerte.
- Das geistige Eigentum besser zu schützen: Durch Vorschläge für die geeignetsten und wirksamsten Methoden zum Schutz der im Besitz des geistigen Eigentums befindlichen Vermögenswerte.
- Effektive Nutzung des IP: Indem gezeigt wird, ob das IP effizient genutzt wird, und indem die nicht genutzten und / oder nicht brach liegenden IP Assets offengelegt werden².
- Aufbau einer effektiven IP-Verwaltungsstruktur: Durch die Bereitstellung von Leitlinien für die Entwicklung eines soliden und ausgereiften IP Managements.
- Die IP-Strategie mit der Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen: Durch Aufdecken möglicher Inkonsistenzen zwischen der IP Strategie und den Geschäftszielen.
- Ermittlung des Wertes von IP Assets: Durch Unterstützung bei der Bewertung von IP Assets, um den vorhandenen Wert des Unternehmens zu ermitteln.
- Voraussehen und Managen von möglichen zukünftigen Risiken: Durch die Feststellung, ob die IP Assets des Unternehmens die Rechte anderer verletzen oder andere diese Rechte verletzen.
- Senkung der Kosten: Durch die Senkung der Kosten für die Pflege veralteter IP Assets und durch die Vermeidung von kostspieligen und langwierigen Gerichtsverfahren für mögliche Verletzungsfälle.
- Förderung des Erfindungsreichtums und der Kreativität: Durch den Aufbau von Mechanismen zur Unterstützung der Innovation und die Förderung der Schaffung von geistigem Eigentum in den Unternehmen.

² Eine Nicht-Nutzung kann ein Teil der Geschäfts- und IP Strategie des Unternehmens sein. Um mehr über die Nutzung und die strategische Nicht-Nutzung von Patenten in KMU zu erfahren, lesen Sie bitte den Artikel in der Zeitschrift [European IPR Helpdesk Bulletin No.18](#)

1.2 Arten von IP Audits

Im Großen und Ganzen gibt es, je nach Zielen einer Prüfung, zwei Arten von IP Audits³:

Allgemeine IP Audits: Allgemeine Audits erstellen ein umfassendes Gesamtbild über die IP Assets des Unternehmens. Solche Audits untersuchen das IP Portfolio als Ganzes, um den IP Management Ansatz der Unternehmen zu überprüfen, falls vorhanden. Andernfalls ist das allgemeine IP Audit ein zentraler und grundlegender Schritt zur Entwicklung eines IP Management Ansatzes und einer IP-intensiven Kultur im Unternehmen.

Spezifische IP Audits: Diese Art von Audit werden allgemein als IP Due Diligence bezeichnet. Sie haben einen engeren Anwendungsbereich und konzentrieren sich in der Regel auf die Identifizierung und Bewertung von IP Assets, die für das explizite Ziel der Prüfung relevant sind.

Die IP Due Diligence wird in den folgenden Zusammenhängen durchgeführt:

- Fusionen und Übernahmen oder Joint Ventures: Ziel ist es, eine Grundlage für die Bewertung des Risikos und des Wertes der relevanten IP Assets bei einem geplanten Erwerb oder Verkauf von IP zu schaffen.
- Finanztransaktionen: Ziel ist es, die Auswirkungen von IP Assets auf IP-bezogene Finanztransaktionen wie Aktienkäufe, Wertpapierinteressen, Börsengänge usw. zu ermitteln.
- IP Zuweisungen und IP Lizenzierung: Ziel ist es, dem potenziellen Rechtsnachfolger oder Lizenzgeber Informationen über das IP Portfolio zur Verfügung zu stellen, wobei der Schwerpunkt auf der Überprüfung des Eigentums und eventueller Beschränkungen bei der Nutzung der IP liegt.
- Lancierung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung: Ziel ist es, mögliche Risiken in Verbindung mit Verstößen oder Probleme im Zusammenhang mit dem neuen Produkt oder der neuen Dienstleistung zu bewerten.
- Konkurs und Entlassungen, etc.: Ziel ist es, die Rechte von IP im Falle eines Konkurses, Entlassungen von Mitarbeitern, etc. zu sichern.

Um unseren Lesern eine allgemeinere Orientierung zu geben, werden in diesem Informationsblatt allgemeine IP Audits behandelt. Für weitere Informationen speziell über IP Due Diligence können Sie das European IPR Helpdesk Informationsblatt zu [„IP Due Diligence: Bewertung und Risiken von immateriellen Werten“](#), verfügbar auf Englisch.

³ In der IP Literatur gibt es einige Quellen, in denen drei Arten von IP Audits erwähnt werden: (i) Allgemeine IP Audits, (ii) ereignisbezogene IP Audits - Due Diligence und (iii) auf bestimmte Zwecke fokussierte Audits. Der Einfachheit halber werden die Audits in zwei Gruppen eingeteilt. Bitte folgen Sie den Schulungsvideos der WIPO [„IP Panorama“](#), um mehr Informationen über diese Audit Arten und ihre praktische Umsetzung zu erhalten.

2. Planung von Audits

Ein **IP Audit Plan zieht eine klare Grenze der Studie**, indem er den gesamten Audit Prozess begleitet. Der Plan sollte das Team und die Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder, den Umfang der Prüfung, die voraussichtliche Dauer der Prüfung und das zugewiesene Budget für den gesamten Prozess darstellen.

2.1 Bildung des Teams und der Rollen

IP Audit ist Teamarbeit und sollte von den Mitgliedern durchgeführt werden, die mindestens ein Verständnis für IP, die Produktlinien und das relevante Geschäftsumfeld haben. Darüber hinaus sind Mitglieder, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen bei der Durchführung einer Abschlussprüfung verfügen, sehr vorteilhaft. Aus diesem Grund könnte es für alle Mitglieder hilfreich sein, eine Schulung über IP Grundlagen und IP Auditing zu erhalten⁴.

Natürlich hängt die Auswahl der Teammitglieder innerhalb des Unternehmens von der Art und dem Umfang der Prüfung ab. Es ist jedoch von größter Wichtigkeit, dass das Team aus allen mit IP arbeitenden Abteilungen des Unternehmens besteht, wie z.B. Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing sowie Personalwesen. Darüber hinaus sollte aufgrund der juristischen Natur der Rechtsbeistand des Unternehmens (intern oder extern) in die Prüfung einbezogen werden⁵.

Obwohl es keine Regel gibt, wer den gesamten Prozess koordinieren und die Prüfung durchführen soll (wie „Der Auditor“), sollte die Person, die für den gewerblichen Rechtsschutz im Unternehmen verantwortlich ist, oder ein Mitarbeiter, der über die größte Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verfügt, das Team leiten. Der Prüfer kann auch eine externe Person sein, je nach Umfang der Prüfung und dem zu planenden / verteilenden Budget.

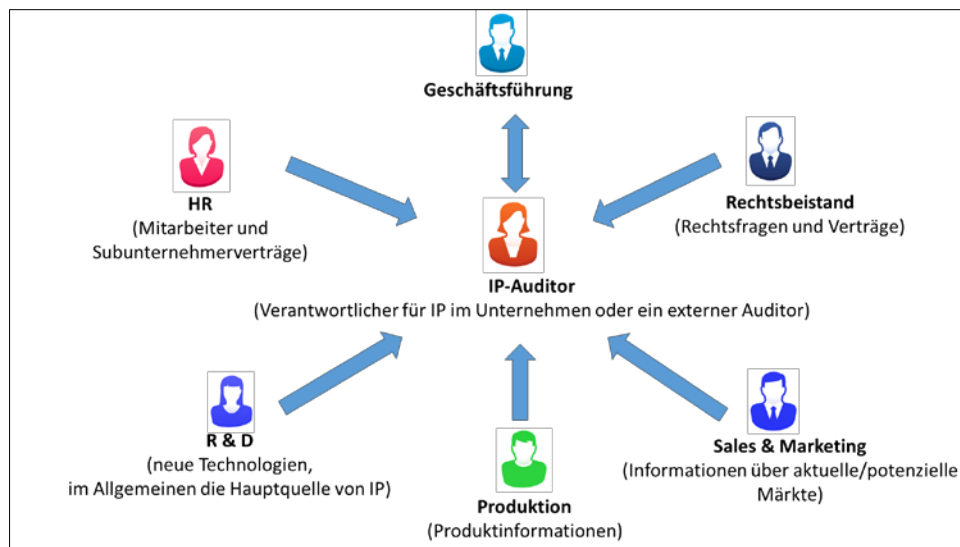


Das Auditteam kann externe Experten hinzuziehen oder auch nicht. Wenn vor Beginn des IP-Audits einbezogen, müssen alle externen Mitglieder des Auditteams sowie das interne Personal eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen.

Hier ist ein Beispiel für ein IP Audit Team:

⁴ Sie können von den European IPR Helpdesk Schulungen und Webinaren profitieren. Klicken Sie einfach auf den Kalender auf unserer Webseite [hier](#).

⁵ Die Beispiele in diesem Informationsblatt basieren aus Gründen der Übersichtlichkeit auf einem fiktiven Unternehmen, das sich aus verschiedenen Funktionen / Abteilungen zusammensetzt. Auch wenn die Unternehmen nicht immer verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten aufweisen (wie es bei KMUs in der Regel nicht der Fall ist) oder nicht über die gesamten Abteilungen verfügen, gibt es in der Unternehmensorganisation Personen, die die Verantwortung für die verschiedenen Funktionen übernehmen, die in diesem Informationsblatt aufgeführt sind.



2.2 Umfang der Prüfung

Je nach Art des durchzuführenden Audits ist die Bestimmung des Umfangs des IP Audits wichtig, um den Zweck der Studie festzulegen. Beispielsweise kann sich das Audit bei der IP Due Diligence in neuen Produktlinien auf die Bewertung möglicher Verletzungsrisiken und die Sicherung der IP Rechte beschränken. Dennoch sollten bei umfassenderen IP Audits alle Prüfungsschritte von der Identifizierung aller verwendeten immateriellen Vermögenswerte bis hin zu Maßnahmen in Verbindung mit dem Risikomanagement geplant werden.

Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass der Umfang der Prüfung von den Mitgliedern des Prüfungsteams klar verstanden wird, damit sie sich bei der Umsetzung des Plans voll und ganz engagieren können.

2.3 Zeit- und Budgetzuweisung / -verteilung

Die Durchführung eines IP Audits ist als ein Projekt im Unternehmen zu betrachten. Wie in vielen Projekten ist das IP Audit in der Regel mit Beiträgen verschiedener Funktionen des Unternehmens verbunden und erfordert das ernsthafte Engagement verschiedener Verantwortlichkeiten.

Um die Studie innerhalb einer angemessenen Frist abzuschließen, ist es immer ratsam, die Zeitplanung zu entwickeln, indem jeder Schritt im Voraus geplant wird. Damit wird sichergestellt, dass jeder Beteiligte diese Fristen kennt.

Darüber hinaus sollte auch der monetäre Betrag, der für das IP Audit zur Verfügung gestellt werden soll, im Voraus budgetiert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der Haushalt erheblich steigen würde, wenn für die Durchführung des Audits professionelle Unterstützung gesucht wird.



Die Auditstudie ist als internes Projekt des Unternehmens zu verstehen. Wie bei allen Projekten sollten der Gegenstand des Audits, die Dauer und das zu vergebende Budget im Voraus mit Zustimmung der Geschäftsleitung und aller Mitglieder des PI-Auditteams festgelegt werden.

3. Vorbereitung für das IP Audit

IP Audit ist einfach eine Überprüfung des IP Portfolios zusammen mit den relevanten Verfahren, die das Unternehmen zur Erlangung und zum Schutz seines IP einsetzt. Vor der Durchführung der Prüfung ist es daher unerlässlich, so viele Informationen und Unterlagen wie möglich über die gesamten IP Assets des Unternehmens zu sammeln, wobei dies vollkommen durch das Audit Team koordiniert werden muss.

Eine der Gefahren für IP Audits liegt in der Tat in diesem Prozess selbst, da diese Vorbereitungszeit so lang sein kann, dass die Manager ihr Interesse an IP Audits verlieren oder die von den verschiedenen Teilen der Organisation zu erstellenden Dokumente oder Inventarlisten fehlen oder fehlerhaft / falsch sein können. Um diese Risiken zu überwinden, sollte die Planung in der vorherigen Phase umfangreich und vollständig sein und die Verantwortlichkeiten des Teams klar festgelegt werden (Festlegung der Fristen, Festlegung der Prüfungsziele, Festlegung der Verantwortlichkeiten usw.).

Als Leitfaden für die Umsetzung dieses Schrittes kann die folgende Tabelle hilfreich sein, um festzustellen, welche Art von Informationen während der Vorbereitung auf die IP Audits bei welcher Abteilung gesammelt werden sollten⁶.

⁶ Die in der Tabelle aufgeführten Dokumente und Informationen sind nicht erschöpfend.

Verantwortungen / Funktionen ⁷	Zu erhebende Informationen
 Geschäftsführung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Managementstruktur der Gesellschaft (Informationen über das Management, Aktionäre, etc.) ✓ Geschäftsstrategie des Unternehmens einschließlich der Geschäftsziele ✓ IP Politik
 IP Manager	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IP Assets: Patent- / Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster und Anmeldung von Domainnamen, Urheberrecht, technologisches Know-how, vertrauliche Informationen, öffentliche Bekanntmachungen usw. Ihre Inhaber, Anmeldedaten (für eingetragene Rechte), ihre geographische Abdeckung, Wartungsgebühren ✓ IP Assets, die nicht ausreichend oder angemessen geschützt sind (z. B. patentierbare Erfindungen, für die keine Patentanmeldungen eingereicht wurden), sollten berücksichtigt werden. ✓ Genutzte IP Assets: Arten, Inhaber und Einsatzbereiche, Klärung der rechtmäßigen Nutzung der nicht im Eigentum des Unternehmens stehenden Rechte (z.B. durch Lizenzierung) ✓ Nicht genutzte IP Assets des Unternehmens: Arten, Inhaber und Gründe für die Nichtnutzung ✓ Die IP Strategie des Unternehmens einschließlich IP-bezogener Richtlinien
 Rechtliche Beratung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fälle von Verletzungen: Informationen über alle früheren / laufenden Fälle, in denen das geistige Eigentum des Unternehmens verletzt wird und / oder in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, das geistige Eigentum anderer zu verletzen. ✓ IP Verträge: Kopien aller IP-bezogenen Verträge. Abtretung, Lizenzierung, Franchising, Joint-Venture Vereinbarungen, sonstige Verträge im Zusammenhang mit IP wie z.B. Geheimhaltungsvereinbarungen, Materialübertragungsverträge, Konsortialvereinbarungen, F&E Verträge, Beraterverträge ✓ Informationen über die IP Gesetze für die aktuellen / Zielmärkte

⁷ Die Namen der Funktionen sind nur Beispiele, da die Struktur der einzelnen Unternehmen unterschiedlich ist.

 <p>Verkauf & Marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informationen über die aktuellen / potenziellen Märkte ✓ Informationen über die Mitbewerber: Identifikation von Wettbewerbern und deren Produkten ✓ Informationen über Offenlegungen auf Messen, Firmenpräsentationen, Anzeigen, Broschüren, etc.
 <p>Produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informationen über die hergestellten Produkte, Datenblätter, Spezifikationen
 <p>R&D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ F&E Strategie ✓ Informationen über die in der Entwicklung befindlichen Technologien ✓ Informationen zu den Angaben in wissenschaftlichen Publikationen ✓ R&E Berichte
 <p>Personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ HR Struktur des Unternehmens: Organigramm, Gesellschafter, Partnerschaften ✓ Arbeitsverträge, Zuliefervereinbarungen

4. Durchführung des IP Audits

4.1 Hauptanliegen des Auditors

Nach der Zusammenstellung des Teams und dem Sammeln von Hintergrundinformationen kann das IP Audit eingeleitet werden.

In der Regel beginnt der Auditor, entweder der IP Manager des Unternehmens oder ein externer Berater, mit der Arbeit anhand einer detaillierten Checkliste, um zu vermeiden, einen oder mehrere relevante Schritte aus dem Prozess auszulassen. Ein Beispiel für eine solche Checkliste finden Sie am Ende dieses Informationsblatts.

Das Audit kann unter Verwendung verschiedener Auditing Techniken durchgeführt werden. Dies sollte bei der Planung des Audits klar definiert werden und die Teammitglieder sollten über die anzuwendende Methode informiert werden. Jede der folgenden Methoden oder Kombinationen kann je nach Umfang des Audits, der Größe des Unternehmens, der Unternehmenskultur, des Budgets und des Zeitaufwands angewendet werden:

- Online Fragebögen

- Persönliche Follow-up Interviews mit Führungskräften, wichtigen Mitarbeitern und Nutzern von IP Prozessen
- Analyse von Verträgen, Material Transfer Agreements (MTA) / Materialtransferverträgen und anderen Dokumenten mit dem Rechtsberater
- Rezensionen von Labornotizbüchern und ähnlichen Forschungsaufzeichnungen
- Prüfung von Computerdateien
- Analyse relevanter Dokumente, die während der Vorbereitungsphase gesammelt und während der Interviews identifiziert wurden.

Um auf die Grundlagen zurückzukommen, sei daran erinnert, dass die Hauptziele des IP Audits die Identifizierung von IP Assets durch die Überprüfung des Eigentums und das Management der potenziellen Risiken sind, die mit den IP Assets des Unternehmens verbunden sind. Unabhängig davon, welche Methode gewählt wird, sollten daher die Hauptanliegen des Prüfers während des IP Audits wie folgt lauten:

Hauptanliegen des Prüfers während des IP Audits

Inventar und Eigentum⁸	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sind die IP Assets im Inventar erschöpfend? ✓ Besitzt das Unternehmen alle geistigen Eigentumsrechte, die von Belang sind? ✓ Sind die Eigentümer von IP Assets eindeutig identifiziert und gibt es Eigentumsprobleme? ✓ Gibt es IP Assets, die von der Firma genutzt werden, aber im Besitz von Dritten sind? ✓ Werden / Wurden die Rechte zur rechtmäßigen Nutzung erworben? (z.B. durch einen Lizenzvertrag) ✓ Gibt es Einschränkungen bei der Nutzung der IP von Dritten?
Schutz und Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gibt es verwendete IP Assets, die noch nicht geschützt sind? ✓ Werden alle registrierten IP Assets verwendet? Wenn nicht, gibt es Möglichkeiten für eine Lizenzierung oder Abtretung? ✓ Werden die Pflege- / Erneuerungsgebühren für eingetragene Rechte (z.B. für Patente, Geschmacksmuster, Marken) systematisch gezahlt? ✓ Gibt es Schutzmaßnahmen für nicht registrierte IP Assets? ✓ Deckt der Schutz von IP Assets alle Länder ab, in denen das Unternehmen tätig ist? ✓ Gibt es nicht genutzte IP Assets und die Rechtfertigung ihrer Nichtnutzung?
Verträge und Recht⁹	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sind alle IP Verträge noch in Kraft?

⁸ Weitere Informationen zum Thema IP Eigentum entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Erfinder, Urheber und Eigentum](#)“, verfügbar auf Englisch.

⁹ Weitere Informationen zu den IP Verträgen finden Sie im Handbuch European IPR Helpdesk Leitfaden „[Ihr Leitfaden für IP Kommerzialisierung](#)“, verfügbar auf Englisch.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sind alle IP Verträge bei den zuständigen Behörden (Patentämter etc.) registriert, falls erforderlich? ✓ Gibt es Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) mit Mitarbeitern / Dritten¹⁰? ✓ Gibt es Lücken in den Verträgen? ✓ Gibt es in den Arbeitsverträgen identifizierte IP Regeln? ✓ Gibt es rechtliche Fragen zu den Verträgen im Vergleich zu den lokalen IP Regeln und dem Wettbewerbsrecht?
Durchsetzung und Vertragsverletzung¹¹	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verletzt das Unternehmen die IP Dritter? ✓ Gibt es Probleme mit der Verletzung des geistigen Eigentums des Unternehmens durch Dritte?
IP Management	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gibt es eine identifizierte und wirksame IP Strategie, die in die entsprechenden IP Richtlinien integriert ist? ✓ Gibt es ein gewisses Maß an IP Bewusstsein im Unternehmen?

4.2 SWOT Analyse¹²

Auf der Grundlage der gesammelten Hintergrunddokumentation und der bisher gewonnenen Informationen muss eine detaillierte Analyse zur Bewertung der IP Assets des Unternehmens durchgeführt werden.

Diese Bewertung kann in jedem beliebigen Format erfolgen; Es wird jedoch eine SWOT [Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats] Analyse empfohlen, die die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken der geprüften IP Assets des Unternehmens klar aufzeigt. Die Ergebnisse dieses Tools helfen den Unternehmen, ein besseres Bewusstsein für die Situation zu entwickeln und helfen ihnen sowohl bei der strategischen Planung als auch bei der Entscheidungsfindung.

Strengths (S) / Stärken: Finden Sie die stärkeren Teile des Unternehmens und finden Sie heraus, welche wettbewerbsfähigen IP Features Sie nutzen können.

Weaknesses (W) / Schwächen: Legen Sie die Merkmale fest, die verbessert werden müssen, um die IP Mängel des Unternehmens zu beseitigen.

Opportunities (O) / Möglichkeiten: Identifizieren Sie die Möglichkeiten, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, um seine Position auf dem Markt durch seine IP Assets zu stärken.

¹⁰ Weitere Informationen zum Thema IP Eigentum entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Vertraulichkeitsvereinbarung: Ein Geschäftsinstrument](#)“

¹¹ Weitere Informationen zum Thema Durchsetzung von IP entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Verteidigung und Durchsetzung von IP](#)“, verfügbar auf Englisch.

¹²Aus Sicht des IP.

Threats (T) Bedrohungen: Bestimmen Sie die Hauptrisiken in Bezug auf geistiges Eigentum, die das Unternehmen minimieren muss.

Ein kurzes Beispiel für eine solche SWOT Analyse für IP ist nachfolgend dargestellt:

<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohes Bewusstsein von IP im Unternehmen • Keine Eigentumsprobleme dank der Anwendung von Formularen zur Offenlegung von Erfindungen • Die wichtigen Produkte des Unternehmens sind geschützt • Starkes Tracking möglicher Verstöße auf 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viele Patentanmeldungen wurden wegen fehlender erfinderischer Elemente zurückgewiesen. • Die IP Strategie des Unternehmens stützt sich ausschließlich auf Patente und Marken. Bisher wurden keine Anmeldungen von Geschmacksmuster eingereicht. • Keine systematische Erfassung für
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starke R&D Fähigkeiten bilden die Grundlage für neue IP Kreationen. • Vision für die Vergabe von Lizenzen für nicht genutzte geistige Assets • Kein IP Schutz im Namen unserer Konkurrenten auf dem türkischen Markt • Positives Gerichtsurteil in Frankreich wegen Nichtigerklärung des Patents des Konkurrenten 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezifität im chinesisches IP Recht und der Wettbewerbssituation auf dem chinesisches Markt. • Keine rechtmäßige Verwendung des eingetragenen Designs von ABC Ltd. bei unseren Produkten (fehlende Lizenzvereinbarung) • Zwei der Kernlizenzenverträge laufen innerhalb eines Jahres aus. • Laufende Verletzungsklage hinsichtlich

4.3 IP Bewertung

Obwohl die IP Bewertung kein typischer Bestandteil eines IP Audits ist, ist sie bei einigen Audits (z.B. bei Fusionen und Übernahmen) ein integraler Bestandteil des Audit Prozesses.

Die richtige Bewertung der Vorteile, die sich aus einem IP Asset ergeben können, erfordert eine Bewertung¹³:

- Der Kosten für die Entwicklung alternativer IP Assets, um die gleichen oder vergleichbare Marktbedürfnisse zu befriedigen,
- Der Geschwindigkeit, mit der ein bestimmter Markt diese Art von Assets bewertet und abwertet,
- Der Lizenzgebühren, die für ähnliche Vermögenswerte gezahlt werden,
- Der Marktanerkennung des Vermögenswertes,
- Der Kosten einer solchen Anerkennung, wenn sie nicht ausreichend ist.

¹³ Siehe IP Panorama, WIPO. Um das vollständige Schulungsvideo zu sehen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche [hier](#).

Zur Bewertung des IP Portfolios des Unternehmens werden unterschiedliche Ansätze der IP Bewertung verwendet. Im Allgemeinen werden diese Ansätze in zwei Kategorien eingeteilt: Die quantitative und die qualitative Bewertung^{14 15}.



5. IP Audit Bericht

Nach Abschluss des Audit Prozesses wird empfohlen, dass der Prüfer die Ergebnisse zusammen mit Empfehlungen den Führungskräften vorlegt.

Die Präsentation des Berichts an die Führungskräfte dient in erster Linie dazu, Fragen zu stellen und die Bedeutung von empfohlenen Änderungen an bestehenden Prozessen sowie die Implementierung neuer Prozessschritte (falls vorhanden) zu erläutern.

5.1 Die Ergebnisse des IP Audits

Nach Abschluss des IP Audits werden die folgenden drei Hauptergebnisse entwickelt, die im Bericht zusammen mit den Empfehlungen und Maßnahmen dargestellt werden sollten:

- Das IP Inventar¹⁶: Dieses Inventar enthält detaillierte Informationen zu jedem IP Asset, wie Eigentümer und Art des Vermögenswertes, Erfinder / Designer oder Autoren, wann das Asset erstellt oder erworben wurde (und, wenn das Asset erworben wurde, die Bedingungen für den Erwerb), laufende Pflege- oder Vollstreckbarkeitsanforderungen sowie das Verfalls- oder Erneuerungsdatum des Assets. Die daraus hervorgehende IP Datenbank ermöglicht es dem Unternehmen, Umfang und Status seines Portfolios mit IP Assets eindeutig zu identifizieren und effizient zu verfolgen sowie Informationen über neue IP Assets hinzuzufügen.
- Die SWOT Analyse: Die Analyse deckt die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken des Unternehmens in Bezug auf seine IP Praktiken

¹⁴ Weitere Informationen zum Thema IP Bewertung entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Bewertung von geistigem Eigentum](#)“, verfügbar auf Englisch.

¹⁵ Sie können auch den [Frequently Asked Questions \(FAQ\)](#) Abschnitt der European IPR Helpdesk Webseite besuchen, um sich von den oben gestellten Fragen zur IP Bewertung inspirieren zu lassen.

¹⁶ Ein grundlegendes Beispiel für eine IP Inventarisierung finden Sie auf Seite 16.

auf. Die Ergebnisse dieser Analyse sind vertraulich und sollten nicht an Dritte weitergegeben werden.

- Ergebnisse der IP Bewertungen (falls durchgeführt): Dieses Dokument enthält Informationen über den finanziellen und / oder qualitativen Wert der betreffenden IP Assets.

5.2 Lesen der Ergebnisse

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Prüfungsteams sollte der Auditor einen allgemeinen Überblick über den **IP Status des Unternehmens** geben, die bei dem Audit offengelegten **IP Fehler** beschreiben und bewerten, spezifische **Abhilfemaßnahmen** vorschlagen und beschreiben, die ergriffen werden müssen, und analysieren, ob die **IP Assets den strategischen Zielen** des Unternehmens **dienen**.

Die Ergebnisse des IP Audits liefern einen Überblick über die IP Assets und die Struktur des IP Managements des Unternehmens. Daher sollte der Bericht des IP Audits als Leitfaden für die Neubewertung der IP Politik des Unternehmens und als Instrument zur Umsetzung der IP Strategie in Übereinstimmung mit den Geschäftszielen angesehen werden.

Da das IP Audit großen Wert auf die Prüfung des IP Eigentums legt, kann es Mängel bei der Nutzung von Rechten Dritter (z.B. Lizenzrechte) aufdecken. Ohne ausreichende Lizenzrechte kann das Unternehmen beim Zugang zu diesen Rechten mit ernsthaften rechtlichen Problemen konfrontiert werden.

Die Prüfung kann auch andere Parteien (z.B. Mitarbeiter oder Dritte) aufdecken, die das Eigentum an den IP Rechten des Unternehmens beanspruchen können und die aufgrund des Besitzes in der Lage sein könnten, das damit verbundene IP Recht (z.B. ein Patent) ohne Zustimmung des Unternehmens selbst zu verwerten.

IP Audit hilft den Unternehmen auch bei möglichen Verstößen, da es zeigt, ob die Nutzung irgendwelcher IP Assets die Rechte Dritter verletzt. Darüber hinaus werden auch mögliche Maßnahmen vorgeschlagen, die darauf abzielen, die Verstöße Dritter gegen IP Rechte des Unternehmens einzustellen.

Da die Bedeutung immaterieller Vermögenswerte weiter zunimmt, liefert das IP Audit wertvolle Informationen, die die Unternehmen vor schwerwiegenden rechtlichen Auswirkungen schützen und Empfehlungen geben, wie ein Unternehmen den Wert seines IP nutzen kann, um sicher und nachhaltig in seinem Geschäftsumfeld zu wachsen.

Checkliste für ein IP Audit (Beispiel)¹⁷

1. Inventarisierung von IP Assets
 - 1.1 Erteilte und angemeldete Patente / Gebrauchsmuster
 - 1.2 Eingetragene und angemeldete Geschmacksmuster
 - 1.3 Eingetragene und angemeldete Marken
 - 1.4 Domänennamen
 - 1.5 Urheberrechte
 - 1.6 Vertrauliche Informationen einschließlich Geschäftsgeheimnisse und Know-how
 - 1.7 Topographien von Halbleitererzeugnissen / integrierten Schaltungen
 - 1.8 Rechte von Pflanzenzüchtern
2. Nachweis des Eigentums am Inventar (Eigentum des Unternehmens)
3. Geographischer Geltungsbereich des IP Schutzes
4. Verwendung von IP Assets im Inventar
 - 4.1 Prüfung und Bereiche der Verwendung von IP Assets im Inventar
 - 4.2 Nicht genutzte IP Assets im Inventar, Begründung der Nichtnutzung
 - 4.3 Liste ungerechtfertigter, nicht genutzter IP Assets
5. Andere genutzte IP Assets (nicht im Besitz des Unternehmens)
 - 5.1 Nachweis des Besitzes / der Eigentümerschaft
 - 5.2 Analyse zu Freedom-to-operate / Handlungsfreiheit, Zugriffsrechten, Einschränkung von Rechten
6. Aufzeichnungen zu Erfindungen und Designs / Geschmacksmuster
 - 6.1 Erfinder- und Designer-Notizbücher
 - 6.2 Erfindungs- und Designmeldeformulare
7. Warenzeichen
 - 7.1 Parteien, die an der Erstellung und Auswahl des Zeichens, das als Marke verwendet werden soll, und am Genehmigungsverfahren beteiligt sind.
 - 7.2 Beurteilung der durch die Marke zu schützenden Waren und Dienstleistungen
8. Andere IP Assets
 - 8.1 Umgang mit anderen IP Assets
9. IP Prüfung und Anwendung
 - 9.1 Durchführen von IP Suchen / Recherchen
 - 9.2 Anwendungskriterien

¹⁷ Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Beispiel zu verstehen.

- 9.3 Erstellung des Antrags
- 9.4 Follow-up bis zur Erteilung
- 9.5 Pflege- oder Erneuerungsgebühren
- 10. IP Management
 - 10.1 IP Strategie und IP Politik, Abstimmung mit der Geschäftsstrategie
 - 10.2 Übereinstimmung der Verwendung im Unternehmen mit der IP Strategie
- 11. Vertragsmanagement
 - 11.1 Verfügbarkeit von Verträgen
 - 11.1.1 Lizenzierung / Cross-Lizenzierung / Franchising
 - 11.1.2 Joint-Venture Vereinbarungen
 - 11.1.3 NDA mit Arbeitnehmern / Arbeitsverträge
 - 11.1.4 NDA mit Dritten
 - 11.1.5 Material Transfer Agreements /
Materialübertragungsvereinbarungen
 - 11.1.6 Consortium Agreement / Konsortialabkommen
 - 11.1.7 R&D Vertrag
 - 11.1.8 Consulting Abkommen
 - 11.1.9 Sonstige Vereinbarungen im Zusammenhang mit IP
 - 11.2 Prüfung von Vertragsklauseln und deren Gültigkeit
- 12. Durchsetzung / Vertragsverletzung
 - 12.1 Vergangene Verfahren in Verbindung mit Verstößen
 - 12.2 Bedrohungen wegen Verletzung von Rechten Dritter
 - 12.3 Bedrohungen durch Verletzung der IP Rechte des Unternehmens durch Dritte
 - 12.4 Mögliche Lösungen für Verfahren / Fälle in Verbindung mit Verstößen

Ein Beispiel für eine IP Inventarisierung für die Firma XYZ Ltd.

Type	Name / Title	Number	Internal / External	Date of filing / creation	Expiration / Renewal Date	Owner	Inventor / Designer / Creator / Author	Geographical Coverage	Status	Use	Notes	Value, if available EUR
Patent	p1	EP 123456	Internal	07.01.1997	07.01.2017	XYZ Ltd.	inventor1, inventor2, inventor3	European Patent	Granted	In use		approx. 500,000 EUR
Patent	p2	WO 123456	Internal	25.03.2014	25.03.2034	XYZ Ltd.	inventor4	FR, IT, BG, TR	Examination in international	In use	search report positive	n/a
Patent	p3	FR 654321	External	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.	inventor5	FR	Granted	In use	Exclusive licence in FR only for footwear with licenced tm4	100,000 EUR
Design	d1	123456	Internal	12.06.2004	12.06.2019	XYZ Ltd.	designer1, designer2	EU design	Registered	In use	Third renewal in 2019	approx. 100,000 EUR
Trademark	tm1	11111	Internal	13.04.1995	13.04.2025	XYZ Ltd.		EU trademark	Registered	In use		approx. 200,000 EUR
Trademark	tm2	22222	Internal	31.01.2015	31.01.2025	XYZ Ltd.		EU trademark	Appeal	In use	ongoing appeal with EUIPO	n/a
Trademark	tm3	33333	Internal	23.10.2015	23.10.2017	XYZ Ltd.		DE	Published	Non-used	to be licenced	20,000 EUR
Trademark	tm4	44444	External	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.		FR	Registered	In use	Exclusive licence in FR only for footwear with licenced p3	50,000 EUR
Domain Name	d1	d-000001	Internal	01.02.1996	01.02.2020	XYZ Ltd.			Registered	In use		n/a
Copyright	c1	c-000001	Internal	10.12.2005		XYZ Ltd.	author1			In use		n/a

Nützliche Informationen

Für weitere Informationen siehe auch:

- Informationsblatt zu „[IP Due Diligence: Bewertung und Risiken von immateriellen Werten](#)“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zu „[Erfinder, Urheber und Eigentum](#)“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zu „[Vertraulichkeitsvereinbarung: Ein Geschäftsinstrument](#)“
- Informationsblatt zu „[Verteidigung und Durchsetzung von IP](#)“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zu „[Bewertung von geistigem Eigentum](#)“, verfügbar auf Englisch.
- Leitfaden „[Ihr Leitfaden für IP Kommerzialisierung](#)“
- „[Die Nutzung von europäischen Patenten in großen und kleinen Unternehmen](#)“ ein Artikel von Paola Giuri und Salvatore Torrisi, veröffentlicht im European IPR Helpdesk Bulletin Nr.18, verfügbar auf Englisch.
- Schulungsclip zum Thema IP Audit unter „[IP Panorama](#)“, WIPO.

KONTAKT

Für Kommentare, Vorschläge oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

European IPR Helpdesk
c/o infeuropa S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelppdesk.eu
Telefon: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

ÜBER DEN EUROPEAN IPR HELPDESK

Ziel des European IPR Helpdesk ist es, das Bewusstsein für geistiges Eigentum bzw. Immaterialgüter (IP) und Rechte des geistigen Eigentums bzw. Immaterialgüterrechte (IPR) zu erhöhen, indem er aktuellen und potenziellen Teilnehmern von EU-geförderten Projekten Informationen, erste Unterstützung und Schulungen zu IP und IPR-Fragen bietet. Darüber hinaus bietet der European IPR-Helpdesk IP- Unterstützung für Europäische KMU, die grenzüberschreitende Partnerschaftsabkommen aushandeln oder abschließen, insbesondere über das Enterprise Europe Network. Alle Dienstleistungen sind kostenlos.

Helpline: Der Helpline-Service beantwortet Ihre IP-Anfragen innerhalb von drei Arbeitstagen. Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Website – www.iprhelppdesk.eu – per Telefon oder per Fax.

Webseite: Auf unserer Webseite finden Sie umfangreiche Informationen und hilfreiche Dokumente zu verschiedenen Aspekten des IPR und IP Management, insbesondere bezüglich spezifischer IP-Fragen im Rahmen von EU-geförderten Programmen.

Newsletter und Bulletin: Seien Sie über die neuesten IP-Nachrichten informiert und lesen Sie Artikel von Experten sowie Fallstudien, indem Sie unseren E-Mail Newsletter und unser Bulletin abonnieren.

Schulung: Wir haben einen Schulungskatalog mit neun verschiedenen Modulen erstellt. Wenn Sie Interesse haben, eine Veranstaltung mit uns zu planen, senden Sie uns einfach eine E-Mail an training@iprhelppdesk.eu.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das European IPR Helpdesk Projekt hat Fördermittel aus dem Horizon 2020 Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation erhalten (Finanzhilfvereinbarung - Grant Agreement - Nr. 641474). Es wird von der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME) der Europäischen Kommission gemäß den politischen Leitlinien der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission verwaltet.

Obleich dieses Dokument mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union entwickelt wurde, kann und soll dessen Inhalt nicht als offizieller Standpunkt der EASME oder der Europäischen Kommission betrachtet werden. Weder die EASME, noch die Europäische Kommission noch irgendeine Person, die im Namen der EASME oder der Europäischen Kommission handelt, sind für den Gebrauch, der von diesem Inhalt gemacht werden könnten, verantwortlich.

Obleich der European IPR Helpdesk bestrebt ist, ein hohes Serviceniveau zu bieten, kann keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments gegeben werden und die Mitglieder des European IPR Helpdesk Konsortiums können für die Nutzungen dieses Inhalts nicht verantwortlich gehalten oder zur Rechenschaft gezogen werden.

Der vom European IPR Helpdesk zur Verfügung gestellte Support ist nicht als von rechtlicher oder beratender Natur zu erachten.

© Europäischen Union (2018)