

# Intellectual Property Rights im Rahmen der Unternehmensfinanzierung

von Dr. Ingo Natusch

## I. Einleitung

Die Bedeutung von Intellectual Property (im Folgenden im Hinblick auf den Einsatz von Intellectual Property als Kreditsicherheit bei der Unternehmensfinanzierung auf den Begriff der gewerblichen Schutzrechte beschränkt) als Produktivfaktor steigt zunehmend, während die Bedeutung der materiellen Güter (wie z.B. Maschinen und Anlagen) gleichzeitig relativ an Gewicht verliert. Dieser Strukturwandel findet nicht nur in Großkonzernen, sondern auch im deutschen Mittelstand statt. Im Rahmen der KMU-Förderpolitik im Bereich Intellectual Property wurden spezielle Programme, wie z.B. die SIGNO KMU-Patentaktion oder die Patentinformationszentren entwickelt<sup>1</sup>. Damit einhergehend stellt sich die Frage, ob und inwieweit gewerbliche Schutzrechte als Teil einer Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden (können)<sup>2</sup>.

Im folgenden Beitrag werden einleitend typische Finanzierungssituationen aufgezeigt, in denen (unter anderem auch) gewerbliche Schutzrechte eingesetzt werden. Daran anknüpfend werden die Möglichkeiten zum Stellen gewerblicher Schutzrechte als Kreditsicherheit erläutert und die neuen Regelungen zum Bilanzausweis selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgezeigt. Der zukünftige Bilanzausweis ist jedoch für die Einwertung gewerblicher Schutzrechte als Kreditsicherheit nur bedingt geeignet, da es sich bei der neuen HGB-Regelung um ein Aktivierungswahlrecht (keine Aktivierungspflicht) handelt und der jeweils ausgewiesene Bilanzwert auf einem kostenorientierten Ansatz beruht. Daher wird anschließend ein Überblick über die zur Zeit gängigen Verfahren zur monetären Bewertung gewerblicher Schutzrechte und die bereits entwickelten bzw. zur Zeit in der Entstehung befindlichen Grundsätze zur Bewertung gewerblicher Schutzrechte gegeben. Danach werden die Möglichkeiten und die Besonderheiten bei der Verwertung gewerblicher Schutzrechte erörtert. Abschließend wird eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick gegeben.

1 Vgl. hierzu ausführlich den Endbericht über die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie erstellte Studie „Die volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums und dessen Schutzes mit Fokus auf den Mittelstand“, Berlin 2009. Download unter [www.bmw.de](http://www.bmw.de).

2 Vgl. hierzu Bessler/Bittelmeyer/Lipfert, in: Meyer (Hrsg.), Unternehmensbewertung und Basel II in kleinen und mittleren Unternehmen, 2003, S. 309 – 334. Bei einigen Unternehmen übersteigt der Wert des immateriellen Vermögens der Unternehmen sogar den des materiellen Vermögens um ein Vielfaches. Allerdings bestehen hinsichtlich des Ertragspotenzials einzelner Patente große Unterschiede. Als Daumenregel gilt, dass auf ca. 10% der Patente rund 80-90% des Wertes des Patentportfolios eines Unternehmens entfallen. Vgl. Lev, Intangibles – Management, Measuring and Reporting, 2001; Erny, Handelsblatt 23.04.2008 S. B04; Ungerer, Patentportfoliobewertung, Vortrag im Rahmen 2. Patentbewertungstage der Ratingwissen GbR am 19./20.02.08 in München; Thumm, Patentbewertung im Dienste der Innovationsförderung, Vortrag im Rahmen der 2. Patentbewertungstage der Ratingwissen GbR am 19./20.02.08 in München.

## II. Gewerbliche Schutzrechte im Rahmen der Unternehmensfinanzierung

Intellectual Property Rights (gewerbliche Schutzrechte) sind mittlerweile zwar relativ häufig Teil einer Unternehmensfinanzierung, allerdings sind sie üblicherweise nicht alleiniger Finanzierungsgegenstand, sondern Teil einer zu finanzierenden Investition. Die vorhandenen gewerblichen Schutzrechte (wie z.B. Patente und Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster und Nutzungsrechte an Urheberrechten) werden zusätzlich (als komplementäre Sicherheit) zu den klassischen Kreditsicherheiten (wie z.B. Geschäftsanteilsverpfändung und Grundschulden) als weitere Sicherheit bestellt. Gleichwohl stellen gewerbliche Schutzrechte keine typische<sup>3</sup>, sondern eher eine atypische Kreditsicherheit dar, die üblicherweise in den folgenden Situationen eingesetzt wird:

- » **Finanzierung von Spezialmaschinen:** Wenn eine Maschine ein geschütztes Verfahren anwendet, dann wird zusätzlich zur Sicherungsübereignung der Spezialmaschine (klassische Sicherheit) auch das für den Einsatz erforderliche gewerbliche Schutzrecht mit übertragen, damit der Patentinhaber im Sicherungsfall die Verwertung der Maschine nicht blockieren kann.
- » **LBO-Finanzierungen:** Hierbei sind gewerbliche Schutzrechte Teil der Kreditsicherheiten, die im Rahmen der Finanzierung einer mit hohem Fremdkapitalanteil finanzierten Unternehmensübernahme (Leveraged Buy Out) bestellt wird. Die Bewertung gewerblicher Schutzrechte erfolgt dabei häufig erstmalig im Rahmen der sogenannte due diligence, die im Verlauf der Strukturierung der Unternehmensübernahme durchgeführt wird<sup>4</sup>.
- » **Zusätzliche Kreditsicherheit bei verschlechterten wirtschaftlichen Verhältnissen des Kreditnehmers:** Häufig verlangen die Kreditinstitute bei verschlechterten wirtschaftlichen Verhältnissen die Stellung weiterer Sicherheiten seitens des Kreditnehmers. Im Rahmen einer derartigen Sicherheitenbestellung werden auch gewerbliche Schutzrechte als Kreditsicherheit eingesetzt<sup>5</sup>.

3 Vgl. KfW-Research – Mittelstands- und Strukturpolitik, Immaterielle Vermögenswerte als Sicherheiten bei der Kreditvergabe, 39/2007 S. 80-118; KfW-Research – WirtschaftsObserver online, Kreditsicherheiten – Wahrnehmung der Anforderungen und eingesetzte Instrumente, 29/2007 S. 1-13. Download unter [www.kfw.de](http://www.kfw.de).

4 Zur Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen s. ausführlich Berens/Brauner/Strauch (Hrsg.), Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen, 5. Aufl. 2008; Joachim, IP-Due Diligence in Mergers & Acquisitions, Vortrag im Rahmen der 2. Patentbewertungstage der Ratingwissen GbR am 19./20.02.08 in München.

5 Prominentes Beispiel hierfür ist die Verpfändung von Patenten, die ursprünglich der Tochtergesellschaft Adam Opel GmbH gehörten, durch die Konzernmutter General Motors (GM), die im Gegenzug US-Staatshilfen in Milliardenhöhe erhielt. Im Zuge der nun geplanten Abtrennung von Opel sollen (u.a.) diese Patente an die Adam Opel GmbH zurück übertragen werden. Vgl. Ruch/Ehrlich/Hönighaus, FTD 28.05.2009 S. 1.

## » AUTOR Dr. Ingo Natusch

Dr. Ingo Natusch ist Teamleiter im Bereich Kreditrisikomanagement & -controlling bei der IKB Deutsche Industriebank AG, Mitglied im Beirat der Zeitschrift FINANZ BETRIEB und Lehrbeauftragter an den Universitäten Augsburg und Münster.

Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass gewerbliche Schutzrechte i.d.R. nicht als alleinige Kreditsicherheit, sondern im Rahmen eines umfassenden Sicherheitenpakets bestellt werden.

Neben der vorgenannten Sicherheitenstellung ist Intellectual Property gelegentlich Gegenstand einer Sale and Lease Back-Transaktion. Hierbei werden zwei Verträge miteinander kombiniert: Ein Kaufvertrag und ein Leasingvertrag, der dem Leasingnehmer ein exklusives Nutzungsrecht an Marke oder Patent einräumt. Nach der vereinbarten Laufzeit kann der Leasingnehmer entscheiden, ob er die Marke oder das Patent zurück erwerben, den Leasingvertrag verlängern, oder die Nutzung der Marke/des Patents aufgeben möchte<sup>6</sup>. Der Spirituosenhersteller Asbach gehörte Presseberichten zufolge zu den Pionieren im Mittelstand als im April 2006 die HSH Nordbank AG zusammen mit der Leasinggesellschaft AGV (heute DAL) und der Kreissparkasse Köln für die Spirituosenmarke „Asbach“ der Firma Underberg eine Sale and Lease-Back-Transaktion arrangierte. Danach folgten das Hamburger Modehauslabel Closed<sup>7</sup>, Triumph Adler mit der Marke Utax, Borussia Dortmund AG mit der Marke „Gool“<sup>8</sup>, b&D media network<sup>9</sup> sowie die Peter Kölln KGaA, die bei dem Verkauf einiger Marken (Livio, Biskin und Becht's) des Unilever-Konzerns Markenleasing zur Sortimentenerweiterung einsetzte<sup>10</sup>. Viele weitere Transaktionen wurden (Presseberichten zufolge) unter Stillschweigen geschlossen<sup>11,12</sup>, Aufgrund der hohen Transaktionskosten (u.a. für ein Gutachten durch eine unabhängige Bewertungsagentur für Marken und der individuellen Vertragskonstruktion) wird das Mindestvolumen für solche Transaktionen mit ca. € 5 Mio. beziffert<sup>13</sup>.

### III. Gewerbliche Schutzrechte als Kreditsicherheiten

Die Einführung der neuen Richtlinien zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken (Basel II) macht Nutzungsrechte an Urheberrechten aus Sicht der Finanzwirtschaft als Finanzierungsinstrument interessanter, da Patente, Gebrauchs- und

## Gewerbliche Schutzrechte können als komplementäre Sicherheit zu den klassischen Kreditsicherheiten eingesetzt werden.

Geschmacksmuster, gewerbliche Schutzrechte<sup>14</sup>, Markenrechte<sup>15</sup> und Lizenzen im Rahmen von Basel II grundsätzlich als Kreditsicherheit akzeptiert werden können<sup>16</sup>.

Das Recht auf ein Patent – das Erfinderrecht (§6 PatG) -, der Anspruch gegen das Patentamt auf Erteilung des Patents (§ 7 PatG) sowie das Recht aus dem Patent, d.h. die gesamten mit der Patenterteilung verbundenen Rechtsstellungen (§§ 9 ff. PatG) können beschränkt oder unbeschränkt übertragen werden<sup>17</sup>. Auch das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) und zwar unabhängig von dem Geschäftsbetrieb, zu dem es gehört<sup>18</sup>.

Gewerbliche Schutzrechte werden entweder als Sicherheit übereignet oder es wird ein Pfandrecht an ihnen bestellt<sup>19</sup>. In der Regel erfolgt dabei keine separate Übertragung gewerblicher Schutzrechte, d.h. eine Übertragung ohne begleitende Sicherungsübereignung der aufgrund des Patents gefertigten bzw. mit der Marke versehenen Produkte ist eher selten. Die Übertragung wird jedoch i.d.R. seitens der Kreditinstitute deshalb gefordert, damit der Inhaber des Patents bzw. der Marke eine spätere Verwertung der sicherungsübereigneten Produkte nicht behindern oder unterbinden kann. Daneben besteht die Möglichkeit, dass sich die Bank die Ansprüche des Darlehnsnehmers aus dem von ihm schon abgeschlossenen Lizenzverträgen abtreten lässt, wobei diese allerdings dann ihren Wert verlieren, wenn der Insolvenzverwalter die Nichterfüllung der Verträge wählt (Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO)<sup>20</sup>.

Der Sicherungsvertrag regelt die Details, zum Beispiel, welche Schutzrechte betroffen sind, wer sie nutzen darf und wer die anfallenden Gebühren (wie z.B. die Anmeldegebühren, Recherchegebühren und Jahresgebühren) zahlt. In der Regel behält sich das Unternehmen in seiner Eigenschaft als Sicherungsgeber die Nutzungsrechte vor.

Bei der Sicherungsübereignung müssen sich Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer auf den Rechtsübergang eini-

6 Vgl. Fries, Handelsblatt 08.10.2008, S. 36; ders., unternehmermagazin 06/2005 S. 36; Kort, Handelsblatt 21.04.2004 S. B6.

7 Warth, Marken als Grundlage der Kreditbesicherung, 2007; Knüpfer, Marken als Kreditsicherheit, 2003.

8 Vgl. KPMG (Hrsg.), Patente, Marken, Verträge, Kundenbeziehungen – Wertreiber des 21. Jahrhunderts, 2008, S. 26. Download unter [www.kpmg.de](http://www.kpmg.de).

9 Vgl. Kirsch, Handelsblatt Online 22.10.2007.

10 Vgl. o.V., WirtschaftsWoche, Nr. 13 23.03.2009 S. 31; Company News – Zeitung für Firmenkunden [Anmerkung des Verfassers: Zeitschrift, die an Firmenkunden der Commerzbank verteilt wird], April-Juni 2005 S. 10.

11 Vgl. Borchardt, Handelsblatt 13.05.2009 S. 19; Bastian, Handelsblatt Online 11.05.2008.

12 Für weitere Informationen zum Thema IP-Finanzierung s. [www.compendium.com](http://www.compendium.com) sowie [www.vantargis.de](http://www.vantargis.de).

13 Vgl. Kirsch, a.a.O. (Fn. 9).

14 Vgl. Klawitter/Hombrecher, WM 2004 S. 1213-1219 und Schmidt, WM 2003 S. 461-473.

15 Zur Gestaltung von Sicherungsverträgen s. Albrecht/Hombrecher, WM 2005 S. 1689-1695; Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, 2005.

16 Zu den folgenden Ausführungen s. Obermüller, Insolvenzrecht in der Bankpraxis, 7. Aufl. 2007, Rdn. 6.345-6.350 mit weiteren Literaturhinweisen.

17 Vgl. Klawitter/Hombrecher, a.a.O. (Fn. 14); Herget, in: Kommentar Bankrecht und Bankpraxis, Bd. 2 2003 Rdn. 4/923 ff.

18 Friemle/Rabenau, Verborgene Schätze – Die Modemarke Closed brauchte Geld für ihren Wachstumskurs, Brand Eins 3/2009, S. 89-101.

19 Zu den folgenden Ausführungen vgl. Linneweber, VDI-Nachrichten 23.06.2004; Schönbohm, Business Angel Venture Frühjahrsausgabe 2006 S. 2-3; ders., Gewerbliche Schutzrechte als Kreditsicherheit, Vortrag im Rahmen der WM-Tagung zum Kreditsicherungsrecht am 06.11.2007.

20 BGH vom 20.1.1994 – I ZR 267/91 – WM 1994, 1170.

gen und die zu übertragenden Schutzrechte genau bezeichnen. Der Vertrag sollte außerdem folgendes regeln:

- » Zweck der Sicherungsübereignung
- » Nutzungsrechte des Sicherungsgebers an den übertragenen Schutzrechten
- » Verwertung des Sicherungsguts
- » Erteilung von Unterlizenzen durch den Sicherungsgeber
- » Durchsetzung gegen Verletzer
- » Aufrechterhaltung der Schutzrechte, z.B. Zahlung anfallender Gebühren
- » Zeitpunkt der Eintragung des Eigentümerwechsel in die entsprechenden Register

Die Bestellung eines Pfandrechts erfolgt durch einen Vertrag mit vergleichbarem Inhalt, nur dass sich die Parteien nicht auf den Rechtsübergang, sondern auf die Bestellung eines Pfandrechts einigen. Die Rechte, an denen das Pfandrecht entstehen soll, müssen dabei genau bezeichnet werden. Außerdem muss der Pfandvertrag die zu sichernde Kreditforderung enthalten, da das Pfandrecht abhängig vom Bestand der zu sichernden Forderung ist. Der Vertrag sollte daher insbesondere folgendes regeln:

- » Genaue Bezeichnung der Rechte, an denen das Pfandrecht entstehen soll
- » Zu sichernde Forderung (im Hinblick auf die Akzessorität)
- » Im Übrigen wie Sicherungsübereignung

Die Entstehung der Sicherungsrechte an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster) ist – zumindest bei deutschen Schutzrechten<sup>21</sup> – unabhängig von der Eintragung in das Register. Bezüglich ausländischer Schutzrechte kann unter Umständen die Eintragung in das jeweilige Register auch konstitutiv für die Verpfändung oder Übertragung sein. In der Praxis wird jedoch regelmäßig von einer Eintragung abgesehen, um die Verwendung der Schutzrechte als Sicherheit geheim zu halten<sup>22</sup>. Aus der Sicht der Kreditinstitute ist dies insofern von Nachteil, als eine mehrfache Sicherheitenbestellung gegenüber mehreren Kreditinstituten grundsätzlich möglich wäre, was zur Folge hat, dass ein Sicherungsnehmer entweder nur eine nachrangige oder überhaupt keine Sicherheit erhalten könnte.

Die bekanntesten und in der Praxis bedeutendsten gewerblichen Schutzrechte sind Patente und Marken. Beides sind geprüfte Rechte, die mit weniger Risiken behaftet sind, als Gebrauchs- und Geschmacksmuster, die zwar eingetragen, aber nicht geprüft werden, und Nutzungsrechte an Urheberrechten, die weder geprüft noch eingetragen werden. Deshalb eignen sich tendenziell eher Patente und Marken als Kreditsicherheiten und werden zunehmend als solche genutzt<sup>23</sup>.

In der Literatur herrscht keine einheitliche Meinung, welche der beiden Möglichkeiten zur Sicherheitenbestellung (Verpfändung oder Sicherungsübereignung) bevorzugt wird. Einerseits wird die Sicherungsübereignung aufgrund der flexiblen Verwertung des Sicherungsgutes gegenüber einem oft

umständlichen, formalisierten und kostenträchtigen Verwertungsverfahren bei der Verpfändung bevorzugt<sup>24</sup>. Schließlich erfolgt die Verwertung bei der Verpfändung i.d.R. durch öffentliche Versteigerung gem. § 1235 BGB und ist somit wesentlich aufwendiger als der freihändige Verkauf sicherungsübereigneter Sachen<sup>25</sup>. Andererseits besteht für das Kreditinstitut im Fall der Sicherungsübereignung die Möglichkeit einer Inanspruchnahme durch Dritte<sup>26</sup>, so dass die Risiken einer Übertragung die der Verpfändung überwiegen. Es hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab, welche Form der Sicherheitenbestellung gewählt wird. In der Praxis überwiegt eindeutig die Sicherungsübereignung.

#### IV. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Mit dem am 26. März 2009 vom Bundestag beschlossenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), der größten Bilanzrechtsreform seit dem Bilanzrichtliniengesetz von 1985, wurde unter anderem auch der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens neu geregelt<sup>27</sup>.

	Inhalt	Norm
HGB n.F.	Eingeschränktes Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (mit Ausschüttungs- bzw. Abführungssperre und Übergangsregelung)	§ 248 Abs. 2, § 255 Abs. 2a, § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB n.F.; § 301 Satz 1 AktG n.F.; Art. 66 Abs. 7 EGHGB n.F.
HGB a.F.	Aktivierungsverbot	§ 248 Abs. 2 HGB a.F.
EStG	Aktivierungsverbot	§ 5 Abs. 2 EStG

Tab. 1: Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach BilMoG

§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB n.F. sieht nunmehr ein *Aktivierungswahlrecht* vor. Im Falle der Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts muss der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten des Geschäftsjahres sowie der davon auf die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfallende Betrag im Anhang angegeben werden (§ 285 Nr. 22 HGB n.F.).

Der Rechtsausschuss weist klarstellend darauf hin, dass eine Aktivierung erst dann in Frage komme, wenn die Vermögensgegenstandseigenschaft des selbst geschaffenen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens bejaht werden könne. Für Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, besteht nach dem Vorbild des IAS 38.63 ein *Aktivie-*

21 Allerdings kann gem. § 29 DPMaV nunmehr die Verpfändung von allen Schutzrechten eingetragen werden.

22 Bei Unternehmensakquisitionen sollte der Kaufvertrag daher eine Garantie enthalten, dass der Verkäufer Inhaber der übertragenen Rechte ist und diese nur in dem offenbaren Umfang belastet sind.

23 Vgl. Schönbohm, Business Angel Venture Frühjahrsausgabe 2006 S. 2-3.

24 In diesem Sinne Bülow, Recht der Kreditsicherheiten. Sachen und Rechte, Personen, 6. Aufl. 2003 Rdn. 1239.

25 Allerdings kann auch bei einer Verpfändung durch vertragliche Regelungen ein freihändiger Verkauf ermöglicht werden.

26 Dieses Risiko wird in der Praxis durch vertragliche Regelungen auf den Sicherungsgeber abgewälzt, der zur Verteidigung und Geltendmachung der sicherungsübereigneten Schutzrechte verpflichtet ist.

27 Vgl. hierzu Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) (Hrsg.), Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – Überblick zu den wesentlichen Änderungen, BDI-Drucksache Nr. 425 April 2009. Zwirner/Petersen, IP-Manager 1/2009, 8–10.

rungsverbot (§ 248 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F.). Ausweislich der Regierungsbegründung besteht der Grund für dieses Aktivierungsverbot darin, dass die Herstellungskosten für die vorgenannten selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nicht zweifelsfrei von den Aufwendungen abgegrenzt werden können, welche auf die Entwicklung des Unternehmens in seiner Gesamtheit – d.h. auf den selbst geschaffenen Geschäfts- oder Firmenwert – entfallen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips sind Aufwendungen für die genannten Vermögensgegenstände folglich unmittelbar aufwandswirksam zu verrechnen.

Ebenso wurde die Definition der Herstellungskosten modifiziert. § 255 Abs. 2a HGB n.F. ist eine Bewertungs- und keine Ansatznorm. Deshalb stellt § 255 Abs. 2a Satz 1 HGB n.F. nun nur noch klar, dass zu den Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands die bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen gehören. Forschungskosten dürfen gem. § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB n.F. nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden. Mithin dürfen nur solche Aufwendungen aktiviert werden, die während der Entwicklungsphase anfallen. In § 255 Abs. 2a Satz 2 und 3 HGB n.F. ist deshalb eine Legaldefinition von Forschung und Entwicklung enthalten.

Flankierend ist aus Gründen des Gläubigerschutzes für Kapitalgesellschaften eine Ausschüttungssperre vorgesehen (§ 268 Abs. 8 Satz 1 HGB n.F.). Demnach dürfen Gewinne i. H. des aktivierten Betrages nur ausgeschüttet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags diesem Betrag abzüglich der hierfür gebildeten (d.h. passivierten) latenten Steuern mindestens entsprechen. Der Abzug der latenten Steuern dient dazu, Doppelberücksichtigungen zu vermeiden.

Die neuen Bestimmungen sind – wie die dazugehörige Anhangangabe – erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2009 beginnt (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB n.F.). Darüber hinaus wird in Art. 66 Abs. 7 EGHGB n.F. festgelegt, dass die §§ 248 Abs. 2, 255 Abs. 2a HGB n.F. nur für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Anwendung finden, mit deren Entwicklung in Geschäftsjahren begonnen wird, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen.

Das künftige handelsrechtliche Aktivierungswahlrecht wirkt sich jedoch auf die Höhe des handelsrechtlichen Eigenkapitals aus und beeinflusst somit bei isolierter Betrachtung den Eigenkapitalvergleich im Rahmen der Escape-Klausel der Zinsschrankenregelung des § 4h EStG zugunsten des Steuerpflichtigen. Die aktivierten selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstände führen allerdings auch zu passiven latenten Steuern.

Durch diese Neuregelung können insbesondere innovative Mittelstandsunternehmen ihre Außendarstellung verbessern. Hierfür müssen allerdings eine Reihe von Fragen beantwortet werden:

- » Welche Vermögensgegenstände kommen in Betracht?
- » Müssen für die genaue Ermittlung und Zuordnung der Herstellungskosten neue Prozesse eingeführt werden?
- » Wie hoch sind die latenten Steuern aufgrund der Abweichung von Handels- und Steuerbilanz?

Mit diesem Aktivierungswahlrecht nach HGB n.F. wird den Unternehmen die Möglichkeit gegeben ihre Innovationskraft im Jahresabschluss besser darzustellen, die bilanzielle Eigenkapitalbasis zu verbessern und die Effektivität der Unternehmenssteuerung durch ein modifiziertes Projekt- und F&E-Controlling zu steigern.

Aus der Sicht der Kreditinstitute ist anzumerken, dass es sich bei der neuen HGB-Regelung um ein Aktivierungswahlrecht (keine Aktivierungspflicht) handelt, was die Vergleichbarkeit erschwert. Die wesentliche Schwäche dieses Verfahrens liegt – aus der Sicht des Kreditgebers – darin, dass sich die Daten immer auf die Vergangenheit beziehen, zukünftige Erträge nicht berücksichtigt werden und somit der Wert des gewerblichen Schutzrechts mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder über- oder unterschätzt wird.

## V. Monetäre Bewertung gewerblicher Schutzrechte

Die monetäre Bewertung gewerblicher Schutzrechte (wie z.B. Patente und Gebrauchsmuster, Marken<sup>28</sup>, Geschmacksmuster und Nutzungsrechten an Urheberrechten<sup>29</sup>) ist allerdings sehr schwierig, zumal äußerst verschiedene wirtschaftliche, technische und rechtliche<sup>30</sup> Faktoren berücksichtigt werden müssen. Hierzu zählen z.B. ein unsicherer Absatz, die technische Realisierbarkeit oder die Kompatibilität mit bestehenden Herstellungsprozessen oder Produkten sowie technologische Verdrängungseffekte oder mögliche Probleme bei der Herstellung. Diese Bewertungsproblematik ist insbesondere dann besonders relevant, wenn das geistige Eigentum im eigenen Unternehmen entstanden ist, noch kein Produkt existiert, das auf den gewerblichen Schutzrechten basiert und/oder noch keine Lizenzen vergeben wurden<sup>31</sup>. Somit kann weder ein Markt noch ein Einkommen nachgewiesen werden, was für Kreditgeber für die Sicherheitenbewertung von hoher Bedeutung ist<sup>32</sup>. Für die Bewertung gewerblicher Schutzrechte haben sich die drei folgenden Bewertungsverfahren etabliert<sup>33</sup>:

28 Zum Stand der Markenbewertung s. PricewaterhouseCoopers/Sattler (Universität Hamburg)/GfK Marktforschung und Markenverband e.V.: Praxis der Markenbewertung und Markenmanagement in deutschen Unternehmen, 2005. Download: [www.pwc.de](http://www.pwc.de); KPMG (Hrsg.), Patente, Marken, Verträge, Kundenbeziehungen – Werttreiber des 21. Jahrhunderts, 2008 S. 16. Download unter [www.kpmg.de](http://www.kpmg.de); Biesalski, Monetäre Markenbewertung als Grundlage zur Finanzierung von Marken, Vortrag im Rahmen einer IHK-Top-Veranstaltung am 25.01.2008. Download unter [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de) sowie unter [www.brandrating.de](http://www.brandrating.de). Des Weiteren wird auf die vom Brand Valuation Forum, einem Arbeitskreis der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (GEM) und des Markenverbands, veröffentlichten „Zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung“ verwiesen: Brand Valuation Forum (Hrsg.), Die Zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung“ 2007. Download unter: [www.brand-valuation-forum.de](http://www.brand-valuation-forum.de); Rüssli, Markenbewertung, Vortrag im Rahmen der 2. Patentbewertungstage der Ratingwissen GbR am 19./20.02.08 in München.

29 Zur wirtschaftlichen Bewertung urheberrechtlicher Lizenzen s. Fröhlich/Köchling, in: Berger (Hrsg.), Urhebervertragsrecht, 2008, S. 321-336.

30 Vgl. Köllner, Les Nouvelles Volume XLIV No. 1 März 2009 S. 24-37.

31 Vgl. Linneweber, VDI-Nachrichten 23.06.2004.

32 Im Falle standardrelevanter Schutzrechte lassen sich Werte für Patente vergleichsweise leichter ermitteln, da der Erfolg einer Lizenzierungsstrategie bei Nutzung des Standards in der Industrie hoch ist.

33 Vgl. Grube, Measuring the Immeasurable – Valuing Patent Protection of Knowledge-Based Competitive Advantages, 2009; Grechenig (Alpen-Adria-Univ.), Die monetäre Bewertung von Patenten, 2007; Spranger, Die Bewertung von Patenten, 2006, Brämer, a.a.O. (Fn. 15), S. 82 ff.; Himmel/Mussler, ifo Schnelldienst 7/2005 S. 26-31; Scheffer/Loop, ifo Schnelldienst 7/2005 S. 21-25; Lipfert/Keil, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 9/10 2005 S. 444-448; Moser/Goddard, FINANZ BETRIEB 2007 S. 594-609.; dies., FINANZ BETRIEB 2007 S.655-666.

- » **Kostenorientierte Methode (Cost Approach):** Hierbei wird häufig zwischen zwei „Kostenarten“ unterschieden: Zum einen kann die Bewertung unter Rückgriff auf jene Kosten erfolgen, die für die Herstellung eines exakten Duplikats des Vermögenswertes benötigt werden (Reproduktionskostenmethode). Alternativ können die Kosten angesetzt werden, die bei der Herstellung oder Beschaffung eines Vermögenswertes mit äquivalentem Nutzen anfallen (Wiederbeschaffungsmethode)<sup>34</sup>.
- » **Ertragswert- oder Einkommensmethode (Income Approach):** Bei diesem Ansatz wird der finanzielle Wert eines immateriellen Vermögenswertes als Summe der Barwerte der zukünftig zu erwartenden Cashflows ermittelt. Für diese kapitalwertorientierte Bewertung stehen im Wesentlichen die Lizenzpreis analogie (Relief from Royalty bzw. Royalty Income Method), die Ergebnisbeitragsmethode (Incremental Cash-Flow Method), die Residualgewinnmethode (Multi Period Excess Earning Period) und die Realloptionsmethode zur Verfügung<sup>35</sup>.
- » **Marktwertorientierte Methode (Market Approach):** Bei dieser Bewertung stellt man auf vergleichbare Patentpreise oder Lizenzsätze<sup>36</sup> als Referenzwerte ab. Der Wert des gewerblichen Schutzrechtes entspricht dem Betrag, den ein Käufer oder Lizenznehmer für den Erwerb oder die Nutzung bezahlen würde. In der Regel werden allerdings gewerbliche Schutzrechte nicht aktiv gehandelt, so dass keine regelmäßige Marktpreisbildung stattfindet.

Neben den vorgenannten Bewertungsmethoden hat ferner die IP BewertungsAG (IPB) ein sogenanntes *quantitatives Marktwertverfahren* entwickelt, welches Anfang 2004 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG geprüft und testiert wurde<sup>37</sup>. Grundlage für die Entwicklung dieses Verfahrens war die Schaffung einer Datenbank, in der historische, d.h. vollständig abgeschlossene Patenttransaktionen eingestellt wurden. Anschließend werden Korrelate zum jeweils realisierten Wert der einzelnen Patente erhoben, so dass der Einfluss der einzelnen erklärenden Variablen auf den Patentwert im vorliegenden Datenbestand sowie die Unschärfe dieser Korrelate gemessen werden konnte. Aus der Kombination verschiedener Variablen, die signifikant mit dem Patentwert positiv oder negativ korreliert sind, wurde ein multivariates Regressionsmodell entwickelt, welches einen Großteil der Varianz zwischen den einzelnen erhobenen Patentwerten erklärt. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht in einer vergleichsweise schnellen Bewertung. Sicherlich kontrovers zu beurteilen ist, ob eine schnelle Bewertung ausreichend bzw. zielführend ist. Letztlich besteht ein großer Nutzen der

direkten Bewertung neben der Wertermittlung in der Transparenz der Bewertung. „Automatisierte“ Verfahren sind letztlich „Black Box“-Analysen, bei denen im Nachhinein nicht vollständig nachvollziehbar ist, (i) wie der Wert im Einzelnen zustande kommt und (ii) ob dieser Wert dem Bewertungsanlass angemessen ist. Die Akzeptanz von Bewertungsgutachten und mithin zu besichernden Werten wird maßgeblich von der Glaubwürdigkeit des Gutachtens beeinflusst. Diese Glaubwürdigkeit ist direkt an die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Wertermittlung geknüpft<sup>38</sup>.

Zu den vorgenannten kosten-, ertrags- und marktwertorientierten Verfahren gibt es mittlerweile ergänzende Ansätze wie die Patentbewertungssoftware IP-Score<sup>39</sup>, die Portfolioanalyse, das Patentaudit, die Lebenszyklusanalyse und die Nutzwertanalyse.

Vor dem Hintergrund der vorgenannten vielfältigen Bewertungsverfahren wurden bereits Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände entwickelt bzw. werden derzeit erarbeitet:

- » **IDW-Standard: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S 5):** Dieser Standard legt vor dem Hintergrund der in Theorie und Praxis entwickelten Standpunkte die Grundsätze dar, nach denen Wirtschaftsprüfer immaterielle Vermögenswerte bewerten sollen. Im Vordergrund stehen dabei betriebswirtschaftliche Grundsätze. Es ist vorgesehen, den IDW-Standard um Ausführungen zu weiteren speziellen immateriellen Vermögenswerten zu ergänzen. Dies betrifft Kundenbeziehungen, Auftragsbestände, Technologien, Patente, Entwicklungsprojekte, Software sowie sonstige Rechte und Genehmigungen<sup>40</sup>.
- » **PAS 1070: Grundsätze ordnungsgemäßer Patentbewertung:** Diese öffentlich verfügbare Spezifikation (publicly available specification) stellt die wesentlichen Grundsätze dar, die bei der quantitativen Bewertung von Patenten anzuwenden und zu berücksichtigen sind. Grundlage für diese Grundsätze sind Erkenntnisse und Rahmenbedingungen aus aktueller einschlägiger wissenschaftlicher Theorie, erfahrungswissenschaftlicher Forschung und unternehmerischer Praxis<sup>41</sup>.
- » **Unterarbeitskreis Intellectual Property und Unternehmensfinanzierung der Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD):** Ziel ist es, einen IFD-Standard für die Patentbewertung zu entwickeln, der es den Kreditinstituten einfacher machen soll, Patente im Rahmen des Kreditvergabeprozesses als Sicherheiten zu bewerten<sup>42</sup>.

34 In der Praxis schwierig gestaltet sich zudem die Frage, wie groß der zu berücksichtigende Kostenblock ist. Wird bspw. ein IP-Portfolio für eine neue Produktgeneration bewertet, so stellt sich bei kumulativen Technologien regelmäßig die Frage, ob nur die Kosten dieser einen Produktgeneration zu berücksichtigen sind, oder aber auch Kosten vorangegangener Generationen. Vgl. Grube, a.a.O. (Fn. 33), S. 121 ff.

35 Vgl. Himmel/Müssler, ifo Schnelldienst 7/2005 S. 28 ff.

36 Eine beliebte Klassifikationsdiskussion resultiert aus der Frage, ob lizenzbasierte Methoden dem Ertragswertansatz oder dem Marktwertorientierten Ansatz zuzuordnen sind. „Übliche“, marktorientierte Lizenzsätze spielen eine maßgebliche Rolle bei der Bestimmung von Lizenzentnahmen bzw. Lizenzersparnissen. Dies spricht für eine Einordnung als Ertragswertansatz. Gleichwohl handelt es sich um „Marktdaten“.

37 Vgl. Scheffer/Loop, ifo Schnelldienst 7/2005 S. 24. Für eine ähnliche Vorgehensweise vgl. Harhoff/Scherer/Vopel, Exploring the Tail of Patented Invention Value Distributions, Discussion Paper No. 97-30, ZEW, Harvard University, 1997.

38 Vgl. Grube, a.a.O. (Fn. 33) S. 161.

39 IPscore ist eine Software zum Management von Patentportfolios. Hierbei wird primär auf die qualitative Bewertung von Patenten abgestellt, um daraus abzuleiten, welche Patente besonders wichtig für das eigene Unternehmen sind. IPscore beinhaltet zwar auch ein Modul zur finanziellen Bewertung (future income approach mit dem net present value), dieses ist jedoch nur als eine Grobabschätzung zu verstehen und basiert auf sehr allgemeinen Annahmen. Die Software IPscore kann kostenlos von der Internetseite des EPO heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Software können unter [www.epo.org/ipcore](http://www.epo.org/ipcore) abgerufen werden.

40 Vgl. o.V., IDW-Fachnachrichten 11/2007 S. 610-620 sowie Beyer/Mackendstedt, WPg 8/2008 S. 338-349.

41 Die PAS 1070 wurde Ende 2006 von einer kleinen Gruppe von Unternehmensvertretern, Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Wissenschaftlern formuliert (siehe auch unter [www.beuth.de](http://www.beuth.de)).

42 Für weitere Informationen zum Unterarbeitskreis IP und Unternehmensfinanzierung der Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD) s. [www.finanzstandort.de](http://www.finanzstandort.de) sowie Mark, BankPraktiker-Beilage 01/2008 S. 36-42.

» **DIN-Institut:** Der Normenausschuss NA Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN hat zwei Gremien mit dem Ziel der Verabschiedung einer ISO-Norm zu den „Anforderungen an Methoden der Markenwertbemessung“ sowie zur „Patentbewertung“ gegründet<sup>43</sup>. Das Projekt der ISO-Norm wurde zunächst abgelehnt. Der DIN-Ausschuss (Arbeitsausschuss Patentbewertung im Normenausschuss Dienstleistungen) beabsichtigt nun eine nationale Norm zur Bewertung zu erstellen.

Aus einer europaweit angelegten Studie<sup>44</sup> zur Patentbewertung wurden (u.a.) die folgenden interessanten Ergebnisse abgeleitet. Patente werden zwar als Erfolgstreiber hoch eingeschätzt, allerdings dominiert im tatsächlichen Umgang nicht die strategische, sondern die administrative Funktion. Am häufigsten finden Patentbewertungen zur Pflege des Portfolios und für die Vergütungen von Arbeitnehmererfindungen statt. Besonders selten dagegen sind kapitalmarkt-orientierte Bewertungsanlässe, etwa zur freiwilligen Kapitalmarktinformation oder zur Unternehmensfinanzierung. Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass die Abteilungen für M&A und für Finanzen nur sehr selten die Bewertung von Patenten und Technologien initiieren. Bei patentintensiven Unternehmen bleibt zudem eine große Zahl von Patenten ohne wirtschaftliche Verwendung. Die Diskrepanz zwischen der hohen Wertschätzung von Patenten als Erfolgstreiber einerseits und der eher administrativen Funktion des Patentmanagements andererseits könnte die folgenden Ursachen haben<sup>45</sup>:

- » die bislang verwirrende Vielfalt der hierfür einsetzbaren Bewertungsmethoden
- » die noch unzureichende Standardisierung der Verfahren und die hierdurch eingeschränkte Aussagekraft
- » die Vielzahl der im Unternehmen auftretenden Bewertungsanlässe und daraus resultierend die Zweifel an der universellen Einsetzbarkeit einzelner Methoden.

Viele Unternehmen würden indes die Einführung allgemein anerkannter Bewertungsverfahren begrüßen.

Einige der vorgenannten Ergebnisse spiegeln sich in einer aktuellen Studie zum Thema immaterielle Vermögensgegenstände wieder<sup>46</sup>. Auch hier wird deutlich, dass viele Unternehmen bislang primär kostenorientierte Verfahren einsetzen; finanzwirtschaftliche Bewertungsverfahren sind dagegen zur Zeit noch von untergeordneter Bedeutung. Der Prozentsatz der Unternehmen, die nicht bilanzierte immaterielle Vermögenswerte für die Besicherung von Krediten verwendet, liegt lediglich bei rund 3%.

43 Vgl. KPMG (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 28) S. 16. Download unter [www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

44 Die Studie wurde durchgeführt von PricewaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit dem Institut für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen, Schweiz, deren Innovations- und Intellectual Property Management Spin-Off BGW sowie Shearman & Sterling LLP und trägt den Titel: One Valuation fits all? Wie Europas innovativste Unternehmen Technologien und Patente bewerten, hrsg. von PricewaterhouseCoopers/ Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen/Shearman Sterling LLP/BGW Management Advisory Group St. Gallen, 2008. Befragt wurden dabei Unternehmen mit Sitz in Europa, die zu den 500 größten Patentanmeldern vor dem Europäischen Patentamt gehören.

45 PricewaterhouseCoopers, Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen, Shearman Sterling LLP und BGW Management Advisory Group St. Gallen (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 44).

46 Vgl. KPMG (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 28). Download unter [www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

## VI. Verwertung gewerblicher Schutzrechte im Sicherungsfall

Sicherheiten müssen sich bei Leistungsunfähigkeit des Schuldners, also vor allem im Fall der Insolvenz bewähren<sup>47</sup>. Ihre Verwertung ist die „letzte Erfüllung ihres Daseinszwecks“<sup>48</sup>. Die Verwertung von als Kreditsicherheit dienenden gewerblichen Schutzrechten steht dem Gläubiger und nicht dem Verwalter zu<sup>49</sup>. Dies bedeutet, dass auch im eröffneten Verfahren das Kreditinstitut aufgrund einer Sicherungsübereignung diese Rechte zum Zweck der abgesonderten Befriedigung selbst verwerten kann<sup>50</sup>.

### 1. Besonderheiten bei Lizenzen in der Insolvenz

Bei der Verwertung von als Kreditsicherheiten dienenden Lizenzverträgen sind Besonderheiten zu beachten. In der Insolvenz des Lizenzgebers, der einen Kredit aufgenommen und zur Sicherheit seine Ansprüche gegen die Lizenznehmer an die Bank abgetreten hat, fallen die künftigen Gebührenforderungen, falls sich der Insolvenzverwalter für das Festhalten an dem Vertrag entscheidet, in die Masse. Lehnt der Insolvenzverwalter dagegen die Erfüllung ab, so entstehen keine weiteren Gebührenforderungen; die Zession ist damit entwertet.

In der Insolvenz des Lizenznehmers wird der Verwalter, wenn er die Produktion der unter Ausnutzung des Patents oder unter Benutzung der Marke zu fertigenden Waren fortführen will, die Erfüllung des Lizenzvertrags wählen müssen. Er wird also den Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag nachkommen müssen. In der gleichen Situation befindet sich der Insolvenzverwalter eines Lizenznehmers von Urheberrechten, dessen Geschäft mit der Vielfältigkeit oder in der Vergabe von Sublicenzen liegt. Wenn sich das Kreditinstitut das Nutzungsrecht wirksam zur Sicherung hat übertragen oder verpfänden lassen, so ist es für die Werthaltigkeit dieser Sicherung zunächst wichtig, dass die Insolvenz des Lizenznehmers weder dem Lizenzgeber noch den Sublicenznehmern ein Kündigungsrecht bietet.

Die Verwertung der Sicherheiten aus der Übertragung oder Verpfändung der Lizenzen kann zu Kollisionen mit den Verwertungshandlungen des Verwalters führen, der den Betrieb einstweilen fortführen oder die Bestände veräußern möchte. Wenn dem Kreditinstitut lediglich die Nutzungsrechte, nicht aber die daraufhin gefertigten Waren oder Werke zu Sicherung übertragen worden sind, wird es bei der Verwertung dieser Rechte auf die Interessen des Verwalters an die der Fortführung des Betriebs oder der günstigen Veräußerung der Produkte keine Rücksicht nehmen müssen. Wenn dem Kreditinstitut jedoch auch die Produkte sicherungsübereignet sind, ändert sich die Interessenlage hinsichtlich derjenigen Gegenstände, die noch vor der Verfahrenseröffnung hergestellt wurden und damit von dem Sicherungsübereignungsvertrag erfasst werden konnten. Hier wird es von der Situation im Einzelfall abhängig sein, ob es zweckmäßig ist, mit dem Verwalter eine Vereinbarung über den weiteren

47 BGH vom 27.11.1997 – GZS 1 und 2/97 – WM 1998, 227.

48 Vgl. Wehrhahn, Der notleidende Kredit, 1965, S. 79.

49 Allgemein zu Immaterialgüterrechten in der Insolvenz s. Hoffmann, ZInsO 2003 S. 732-742.

50 Zu den folgenden Ausführungen s. Obermüller, a.a.O. (Fn. 16) Rn 6.345 und 6.350.

Verkauf der Produkte zu treffen und gegenüber dem Erwerber der Schutzrechte einen Vorbehalt in den Vertrag aufzunehmen.

Diese Behandlung von Lizenzen in der Insolvenz hat bereits zu vielfältigen Vorschlägen und auch zu einem Kabinettsentwurf aus dem Jahre 2007 geführt, der eine dahingehende Neuregelung vorsieht, dass die Insolvenz des Lizenzgebers<sup>51</sup> den Fortbestand des Rechts des Lizenznehmers zur Nutzung des Lizenzgegenstands nicht gefährdet<sup>52</sup>. Nach erfolgter umfassender Stellungnahme durch den Bundesrat befindet sich der Entwurf momentan<sup>53</sup> zur weiteren Beratung in den Bundestagsausschüssen. Ob der Bundestag das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode beschließen wird, ist allerdings zur Zeit noch offen.

## 2. Verwertung gewerblicher Schutzrechte

Bisher gibt es nur wenig Erfahrung in der unabhängigen Verwertung gewerblicher Schutzrechte, die als Kreditsicherheit im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung eingesetzt wurden. Nicht nur in der Insolvenzpraxis, sondern auch in der insolvenzrechtlichen Literatur wird dieses Thema – wenn überhaupt – nur am Rande behandelt<sup>54</sup>. Dennoch ist unstrittig, dass gewerbliche Schutzrechte<sup>55,56</sup>, auch im Insolvenzverfahren erhebliche Werte annehmen können<sup>57</sup>.

Die bisherige Verwertungspraxis zeigt jedoch, dass eine separate Verwertung gewerblicher Schutzrechte nicht oder nur schwer möglich ist<sup>58</sup>. Stattdessen sind diese stets im Zusammenhang mit dem gesamten Unternehmen zu sehen<sup>59</sup>. Dies liegt vor allem daran, dass es momentan noch keinen transparenten und liquiden Markt für gewerbliche Schutzrechte gibt, auf dem diese gehandelt werden könnten. Allerdings gibt es bereits seit einigen Jahren Bestrebungen auch in Deutschland einen solchen Markt zu schaffen. Hierzu zählen Patentverwertungsfonds und Patentauktionen<sup>60</sup>.

Bei Patentverwertungsfonds handelt es sich überwiegend um von Kreditinstituten aufgelegte, geschlossene Fonds, die sich die Rechte an Patenten sichern, um diese anschließend über Lizenzierung oder Verkauf zu verwerten. Erste in Deutschland aufgelegte geschlossene Fonds sind seit 2005 auf dem Markt. Hierzu zählen Patent Select I (€ 24,5 Mio.) und Patent Select II (€ 32,7 Mio.) sowie Patent Portfolio 1

(160 Mio. €) vertrieben durch die Deutsche Bank, Patent Invest I (€ 20 Mio.) vertrieben durch die Credit Suisse und Alpha Patentfonds 1 (€ 32 Mio.) und 2 (€ 50 Mio.) vertrieben durch die Vevis Gesellschaft für Vermögenswerte mbH & Co. KG. Das Ziel dieser Fonds ist es, eine größtmögliche Rendite für die Investoren und Patentinhaber aus den Schutzrechten zu erwirtschaften. In den Fondsprospekten werden unterschiedliche Zielrenditen genannt: Die Fonds der Deutschen Bank streben z.B. eine Rendite von ca. 13% an, während bei Fonds von anderer Initiatoren sogar 18% geplant sind. Des Weiteren unterscheiden sich die Fonds hinsichtlich ihrer Wertschöpfungstiefe. Bei den meisten Fonds besteht die Wertschöpfung in dem Erwerb und der anschließenden Veräußerung einer größeren Anzahl von Schutzrechten (Patenthandel). Demgegenüber streben z.B. die Fonds der Deutschen Bank eine Wertschöpfung über die Entwicklung einer patentierten innovativen Idee in eine marktreife Technologie und einer darauf ausgerichteten Investition: d.h. die erworbenen patentierten Technologien sollen zur Marktreife gebracht und darauf aufbauend ein komplettes Technologiepaket inkl. Technologietransfer und Know How zum Kauf bzw. zur Lizenzierung angeboten werden. Aktuell in der Platzierung befindlich sind der Alpha Patentfonds 3 (€ 10 Mio.) sowie der Erfindersfonds 1, von der Beratungsgesellschaft Erfinderdienst mbH<sup>61</sup>.

Am 14. und 15. Mai 2007 wurde in München die erste europäische Patentauktion durchgeführt, bei der Patente, Lizenzen und Markenrechte gehandelt wurden<sup>62</sup>. Bei den Anbietern handelte es sich um Konzerne wie ABB, Bayer oder BASF, Forschungseinrichtungen und Einzelerfinder. Angeboten und teilweise auch gehandelt wurden Patente aus den Technologiefeldern Maschinenbau, Luftfahrt, Automobiltechnik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Materialforschung/Nanotechnologie, Mikroelektronik/IT, Biotech/Life Science, Medizintechnik, Umwelttechnologie, „IPRs of the Future“ („junge“ Patente aus Forschungsinstituten). Rund 30% der angebotenen Katalogpositionen wurden verkauft – ausschließlich an anonyme Telefonbieter. Das gesamte Umsatzvolumen wurde mit T€ 423 angegeben; den höchsten Preis erzielte mit T€ 50 eine spezielle Oberflächenbeschichtung aus der Nanotechnik. Danach wurden bislang keine weiteren Patentauktionen durchgeführt.

Eine besondere Form der „Verwertung“ von Patenten haben die sogenannten Patenttrolle entwickelt. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, sich Patente zu sichern, ohne jedoch selbst an der ihrer technischen Verwertung interessiert zu sein. Wenn die Patenttrolle einen Patentverletzer identifiziert haben, dann versuchen sie Lizenzgebühren oder Schadensersatz einzuklagen. Oft fließt auch Geld im Rahmen einer außerge-

51 Bezüglich der Folgewirkung für den Fall der Insolvenz des Lizenznehmers wird in dem Kabinettsentwurf keine Regelung getroffen.

52 Vgl. Ullmann, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2008, S. 49-55.

53 Stand Mai/Juni 2009.

54 Vgl. Fröhlich/Köchling, ZInsO 2002 S. 478 ff.

55 Zur Bewertung von Markenrechten im Überschuldungsstatus s. Fischer, Bewertung von Markenrechten im Überschuldungsstatus, Vortrag im Rahmen der BDU-Tagung des Fachverbands Sanierungs- und Insolvenzberatung, 3./4. November 2005, Baden-Baden; ders., Valuing Brand Assets: A Cost-Effective and Easy-to-Implement Measurement Approach, in: Marketing Science Institute – Working Paper Series, 2007, Issue Two, No. 07-002.

56 Zur Pfändung und Sicherungsübereignung von Marken und Markenlizenz s. Repenn/Weidenhiller, Markenbewertung und Markenverwertung, 2. Aufl. 2005.

57 Vgl. Uhlenbruck, ZIP 2000 S. 402; Häfele/Wurzer, DZWIR 2001 S. 282-284.

58 Zu den wenigen, in der Presse veröffentlichten Transaktionen, bei der Markenrechte veräußert wurden, zählt der Verkauf der Marke Telefunken an den früheren Lufthansa- und Bahnmanager Klein. Vgl. Deckstein, Süddeutsche Zeitung online 11.12.2007.

59 Vgl. Fröhlich/Köchling, ZInsO 2002 S. 478 ff.

60 Vgl. Lipfert/Bend, IP-Manager, 1/2009, S. 26-27; Lipfert/Ostler, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2008 S. 261-266; Lipfert/Ostler, in: Tiefel (Hrsg.), Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess, 2007, S. 85-106.

61 Trotz des enormen Erfolgs bei dem Auflegen von Patentverwertungsfonds durch Kreditinstitute sind diese nicht unumstritten. Kritisiert wird das rasche Auflegen der Fonds, das neue Geschäftsmodell, der fehlende track record sowie insbesondere die Problematik in kurzer Zeit genügend ausreichend qualifiziertes Personal zu akquirieren. Daneben wird insbesondere kritisiert, dass die reinen Handelsfonds, die keine Wertschöpfungsphase im Rahmen der Weiterentwicklung besitzen, nicht die versprochenen Renditen erwirtschaften könnten, da die Intransparenz im Markt zunehmend geringer wird. Vgl. Köllner, Intellectual Asset Management June/July 2008 S. 7.

62 Die weltweit erste Patentversteigerung fand Anfang 2003 in Japan statt. In den USA gab es seit August 2005 drei derartige Auktionen.

richtlichen Einigung<sup>63</sup>. Zu dieser Entwicklung hat möglicherweise eine Entscheidung des für Marken- und Geschmacksmuster zuständigen 1. Senats des Bundesgerichtshofs beigetragen. Dieser hatte in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass der Inhaber eines Schutzrechtes von dem Verletzer jetzt nicht mehr die übliche Lizenzgebühr, sondern die Gewinne des Verletzers einklagen kann. Die Gewinnerhebung war zwar schon früher möglich, galt jedoch als unattraktiv. Schließlich hatten die Unternehmen oft sehr hohe Gemeinkosten in die Kalkulation einbezogen, so dass sehr niedrige oder gar keine Gewinne ausgewiesen wurden. Das Gericht hat nun entschieden, dass der Verletzer bei der Gewinnermittlung die Gemeinkosten nicht mehr abziehen darf. Dieses Abzugsverbot wurde vor allem Hinblick auf Produkt- und Markenpiraterie verhängt; nun regt sich Kritik gegen diese Entscheidung<sup>64, 65</sup>,

### VII. Pro und Contra gewerblicher Schutzrechte als Kreditsicherheit aus Unternehmens- und Kreditgebersicht

Nachfolgend werden überblicksartig die jeweiligen Vor- und Nachteile des Einsatzes gewerblicher Schutzrechte als Kreditsicherheit aus Unternehmens- und Kreditgebersicht dargestellt<sup>66</sup>:

Gewerbliche Schutzrechte aus der Sicht des zu finanzierenden Unternehmens	
Pro	Contra
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ggf. Senkung der Finanzierungskosten</li> <li>- erleichtert das Zustandekommen der Finanzierung</li> <li>- sichern in einigen Industrien den Marktwert eines Unternehmens bzw. seinen Wettbewerbsvorsprung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (weitere) Offenlegung des geistigen Eigentums gegenüber Dritten (z.B. im Fall einer Gutachterstellung)</li> <li>- zeit- und kostenintensiver Prüfungsprozess</li> <li>- hohe emotionale Hürde</li> </ul>

Tab. 2: Gewerbliche Schutzrechte aus der Sicht des zu finanzierenden Unternehmens

### VIII. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bedeutung von gewerblichen Schutzrechten als Produktionsfaktor und Element der Unternehmensfinanzierung tendenziell steigen wird. Des Weiteren wird der Bilanzausweis von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund des durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingeräumten Aktivierungswahlrechts steigen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erweist sich jedoch der separate Einsatz gewerblicher

Gewerbliche Schutzrechte aus der Sicht des Kreditgebers	
Pro	Contra
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patente und Marken haben einen Prüfungsprozess erfolgreich durchlaufen</li> <li>- ermöglicht die Verwertung von Spezialmaschinen o.ä. im Sicherungsfall</li> <li>- bei Marken gibt es keine maximale Schutzdauer (allerdings besteht ein Benutzungszwang. Wenn eine Marke fünf Jahre nicht vom Markeninhaber benutzt wird, so kann gem. § 26 MarkenG ein Dritter die Löschung der Marke beantragen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kein allgemein anerkanntes Bewertungsschema</li> <li>- Prüfung der Bestandskraft der gewerblichen Schutzrechte, der Marktfähigkeit sowie der Pflege zum Werterhalt der gewerblichen Schutzrechte ist zeit- und kostenintensiv</li> <li>- Marken und Patente sind Registerrechte, bei denen aufgrund des fehlenden Gutgläubenschutzes kein gutgläubiger Erwerb möglich ist</li> <li>- begrenzte Schutzdauer eines Patents (regelmäßig max. 20 Jahre)<sup>*)</sup>, eines Gebrauchsmusters (10 Jahre ab Tag der Anmeldung) sowie einer Marke (zunächst 10 Jahre)<sup>**)</sup></li> <li>- über die Bestandskraft von Geschmacksmustern wird erst entschieden, wenn die Rechte aus dem Geschmacksmuster gerichtlich geltend gemacht werden</li> </ul>
<p><sup>*)</sup> Bei Patenten im Pharmabereich kann die Schutzdauer durch ergänzende Schutzzertifikate um fünf Jahre verlängert werden.  <sup>**)</sup> Neben der rechtlichen Restlaufzeit zum Zeitpunkt der Kreditbesicherung ist mit Blick auf die Ver- und Bewertung die wirtschaftliche (Rest)Nutzungsdauer maßgeblicher Treiber des Werts.</p>	

Tab. 3: Gewerbliche Schutzrechte aus der Sicht des Kreditgebers

Schutzrechte (z.B. in der Form von Patenten oder Marken) als Sicherheit im Rahmen einer Kreditfinanzierung aufgrund der (noch) nicht abschließend gelösten Bewertungsprobleme und des Mangels einer zuverlässigen Handelsplattform für den Verwertungsfall als schwierig. Abhilfe soll durch die Entwicklung allgemein anerkannter Bewertungsstandards und das Etablieren liquider Märkte geschaffen werden.

63 Ein bekanntes Opfer von Patentrollen ist der Blackberry-Hersteller RIM, der 612,5 Mio. US\$ an die US-Firma NTP gezahlt hat. Vgl. o.V., FTD 19.11.2008 S. 4; Rojahn, Handelsblatt 27.03.2008 S. 21.  
 64 Vgl. Fährdrich Handelsblatt online 25.09.2008 S. 19.  
 65 Für eine Analyse des Phänomens Patentrolle aus juristischer Perspektive s. Osterrieth, GRUR 6/2009 S. 540-545.  
 66 Ausführlich zu dem Thema gewerbliche Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit s. Knapp, Gewerbliche Schutzrechte als Kreditsicherheit, in: FCH-Sicherheitenkompendium – Hereinnahme und Bearbeitung von Kreditsicherheiten: Praxisrelevante Rechtsfragen und Sicherheitenbewertung, 2. Aufl. 2007, Rdn. 2018-2110 sowie Cranshaw, Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit, ihre Behandlung in der Zwangsvollstreckung und der Insolvenz, in: FCH-Sicherheitenkompendium – Hereinnahme und Bearbeitung von Kreditsicherheiten: Praxisrelevante Rechtsfragen und Sicherheitenbewertung, 2. Aufl. 2007, Rdn. 2111-2376.