

Patente – Wertermittlung und Verwendung zur Kreditsicherung

Dr. Thomas Knapp

Dr. Andreas Pfund

Dreiss Patentanwälte

Stuttgart

Revolution

Wissensgesellschaft
(„non-tangible assets“)



Produktionsgesellschaft
(„tangible assets“)

Patent

- Patent = Monopolrecht auf Wissen (Erfindung)

*Ohne die Zustimmung des
Patentinhabers darf kein
Dritter die Erfindung nutzen.*

- Erst durch ein Patent kann eine Erfindung einen monetären Wert haben.
- Einzige Alternative: Geheimhaltung

Nutzen eines Patents

- **Als Schutzrecht:** Eigennutzung, Sperrpatent, Vorratspatent, zur Lizenzierung,...
- **Als Vermögensgegenstand:** Bilanzierung (Aktivierung als Anlagevermögen, BilMoG), Kapitalbeschaffung / Verkauf, **Kreditsicherung** (Basel II), ...

Aufgabe: Umsetzung des Nutzens in einen Wert.

Wert eines Patents

- **Qualitativer Wert:** Strategische Bedeutung, Chancen und Risiken, Imagegewinn ...
- **Quantitativer Wert:** Geldbetrag.

Probleme: - Jedes Patent ist anders → Vergleich schwierig

- Enorme wirtschaftliche und rechtliche Einflussfaktoren

Bewertungsansätze

a) Allgemeine Wertindikatoren

qualitativ

b) Kostenansatz

c) Marktansatz

d) Ertragsansatz

e) Optionsansatz

quantitativ

Bewertungsansätze

Allgemeine Wertindikatoren

- Zitationen in anderen Patenten und (Prüfungs-)Verfahren
- Alter / verbleibende Laufzeit des Patents
- Größe der Patentfamilie
- Breite der Schutzansprüche
- Positiv verlaufene Einspruchs-, Nichtigkeits-, Verletzungsverfahren

Für Vergleich mit Wettbewerbern, internes IP-Management!

Bewertungsansätze

Kostenansatz

- Anschaffungskosten (aufgezinst)
- Wiederbeschaffungs- oder Ersatzbeschaffungskosten
- Vermiedene Kosten

Probleme

- Kein Zusammenhang zwischen vergangenen Kosten und zukünftigem Nutzen.
- Rechtliche Einflussfaktoren bleiben unberücksichtigt.

Bewertungsansätze

Marktansatz

- Vergleich mit bekannten Transaktionen
- Vergleich mit bekannten Lizenzgebühren

Probleme:

- Es gibt kaum Vergleichswerte.
- Transaktionen und Lizenzverträge sind sehr einzelfallgeprägt.
- Keine methodische Trennung von wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken

Bewertungsansätze

Ertragsansatz

- Basis sind zukünftige Erträge/Lizenzersparnisse (**Nutzwert**).
- Diskontierung aufgrund von patentrechtlichen Einflussfaktoren.

Problem:

- Seriöse Informationsbeschaffung

Bewertungsansätze

Realloptions-Modell

- Basis ist “Chance” – Patent als Handlungsoption

Berücksichtigung von

- Anschaffungskosten (=Ausübungspreis der Option)
- zukünftiger Nutzwert (=Dividenden)
- Risikofaktoren (=Volatilität)
- Nutzungsdauer (=Laufzeit der Option)
- Zins für risikofreie (Vergleichs-)Anlage

Ermöglicht Bewertung von “jungen” Patenten/Anmeldungen.

Auswahl Bewertungsansatz

Abhängig von:

- **Anlass/Zweck der Bewertung** (Bilanzierung, Kreditsicherung, Kauf, Portfolio-Optimierung,)
- **Adressat der Wertinformation** (Behörden, Kapitalgeber, Investor, internes Management, ...)

Bewertungsanlass Kreditsicherung

- Patent als Sicherheit für Kredit:
 - ➔ Eventuell erforderliche Umwandlung “Patent in Geld” durch Verkauf an Dritten zu einem künftigen Zeitpunkt
 - ➔ Nutzwert
 - ➔ Ertragsansatz

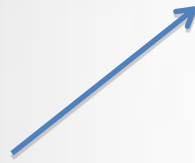
Ertragsansatz - Grundlagen

realer
Patentwert

=

idealer
Patentwert

* Risikofaktor



Erwarteter Ertrag für
"rechtlich perfektes" Patent

Wertminderung durch
rechtliches Risiko des Patents

Trennung von **wirtschaftlichen** und **rechtlichen** Risiken!

Ertragsansatz

- **Idealer Patentwert** = Wert der zukünftigen Erträge abgezinst auf den Stichtag der Bewertung (“Barwert”)
 - Berücksichtigung wirtschaftlicher Risiken
 - Abhängig u.U. von tatsächlicher Monopolstellung des Patentinhabers, vorhandenen Produktionsanlagen, Marktmacht des Unternehmens, ...
 - “Erträge” = Mehrgewinn, Lizenzeinnahmen, Ersparnisse, ...

Rechtliche Risikofaktoren

Ein ideales und perfektes Patent gibt es nicht!

Rechtliche Unsicherheiten:

- “Tod” des Patents durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage
- “Freedom-to-Operate”
- Durchsetzbarkeit vor Gericht
- Umgehungslösungen
- Inhaberschaft (ArbNEG)
- Schutzbereich
- ...

Probleme der rechtlichen Risikoprüfung

- **Auswahl der Risikofaktoren** kann die Qualität der Bewertung enorm beeinflussen (Know-How des Bewerterers)!
- **Auswahl des Bewerterers** kann die Qualität der Bewertung enorm beeinflussen!

Beispiele Einflussfaktoren

- Erfolgreiche Verteidigung des Schutzrechts
 - ☺ **Starkes** Schutzrecht
- Erfolgreicher Angriff
 - ☺ **Wichtiges** Schutzrecht
- Breiter Schutzbereich
 - ☺ **Umfassendes** Schutzrecht

Beispiele Einflussfaktoren

- Definition „breiter Schutzbereich“: Viele mögliche Produkte fallen darunter.
 - Beispiel:
 - Eng: „Bett“
 - Breit: „Liegeeinrichtung“

Beispiele Einflussfaktoren

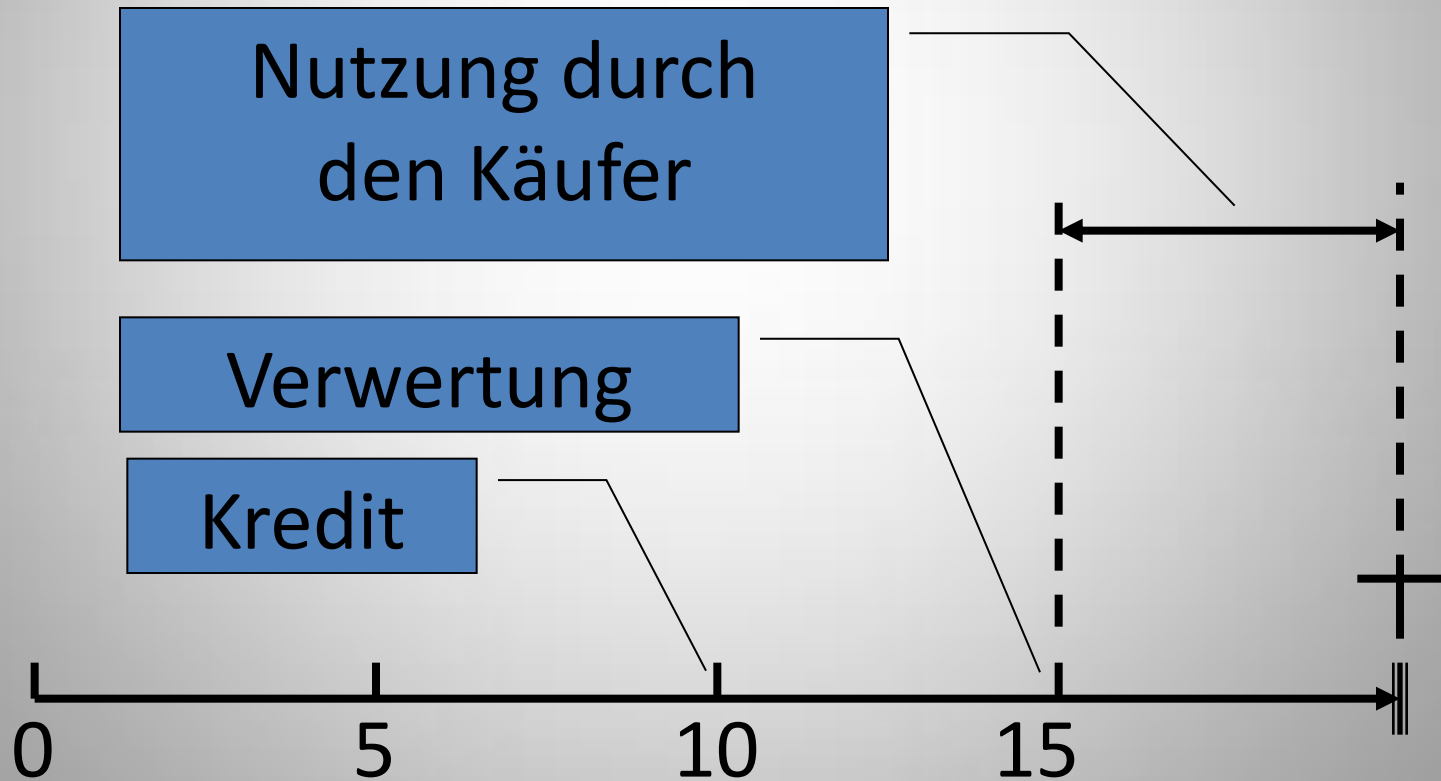
- Bestehende Lizenzen an Dritte
☹ Gewinnminderung
- Verlorener Angriff
☹ unwichtiges Recht
- enger Schutzbereich
☹ kleines Recht

Beispiele Einflussfaktoren

- Kein Patentanwalt involviert
💣 Unverzeihbar, **unsicheres** Recht
- Wiedereinsetzung
☹️ **Zwischen-/Weiterbenutzungsrecht**
- Geringer Wertanteil am Produkt
☹️ **Wertloses** Recht

Kreditsicherung – K.O.-Faktor Nr. 1

- Patent älter als ca. 10 Jahre



Kreditsicherung – K.O.-Faktoren

- Kein positives Recherchen- oder Prüfungsergebnis
- Anhängiger Toteskampf (Einspruch, Löschung, Widerspruch, Nichtigkeit)
- Anhängige Verletzungsverteidigung
- Laufende Wiedereinsetzung → drohende Weiterbenutzungsrechte von Wettbewerbern

Kreditsicherung – K.O.-Faktoren

- Unklare Inhaberschaft
- Keine Schutzrechte in EU-Staaten, EPÜ, USA → Problem der Rechtsdurchsetzung
- Keine geografische Überdeckung Produkt – Schutzrecht

Der Unsinn mit Register / Urkunde

- Das Patentregister hat nur “deklaratorische” Bedeutung.
- **Die tatsächliche Inhaberschaft eines Patents kann von der Registerlage abweichen.**
- **Die Übergabe der Schutzrechtsurkunde ist bedeutungslos.**
- Die Eintragung von Sicherungsrechten am Patent in das Register ist grds. möglich und sinnvoll, um Missbrauch vorzubeugen!

Problem: ArbNErfG

- Erfindung gehört dem AN, wenn seitens AG nicht in Anspruch genommen wurde.
- Dies gilt auch, wenn AG zwischenzeitlich das Patent angemeldet und Vergütung an AN bezahlt hat.
- Achtung: für AG günstige Gesetzesänderung seit 01.10.09

Kreditsicherung: Sicherungsarten

- Verpfändung
- Sicherungsabtretung
- Sicherungsabtretung mit Treuhänder

Sicherungsart: Verpfändung

1. Schuldner (S) hat ein Patent.
2. Gläubiger (G) hat Geld.
3. G gibt S das Geld.
4. Schuldner **verspricht** dem Gläubiger, dass er (G) das **Patent verwerten darf**, wenn er (S) das Geld nicht zurückzahlen kann.

Sicherungsart: Verpfändung

- **Vorteil 1:** Schuldner bleibt Patentinhaber und kann weiterhin das Recht problemlos geltend machen.
- **Vorteil 2:** Nach außen hin wird Verpfändung nicht zwingend bekannt.
- **Nachteil:** Schuldner hat nach wie vor alle Rechte und Pflichten im Zushg. mit Patent.

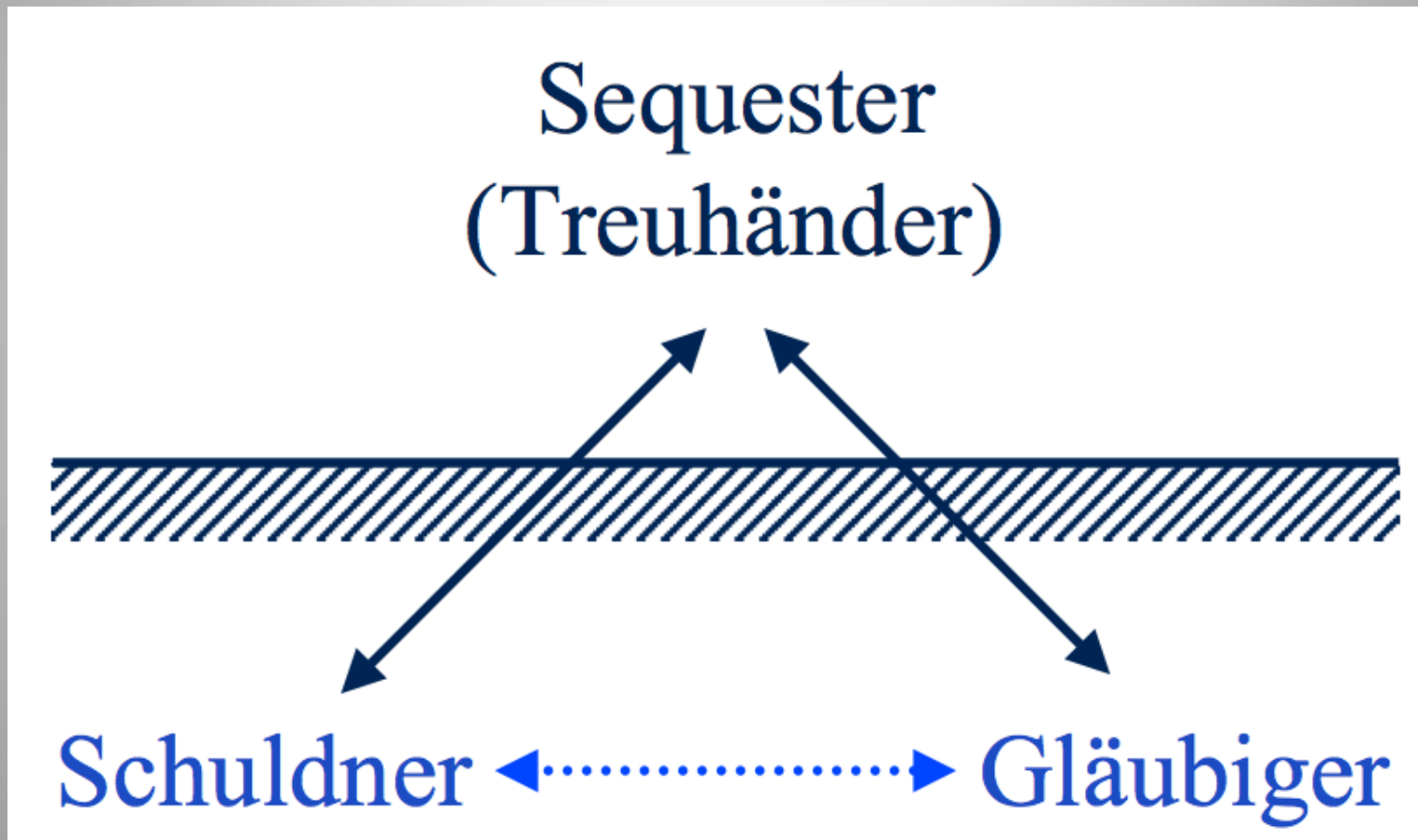
Sicherungsart: Abtretung

1. Schuldner (S) hat ein Patent.
2. Gläubiger (G) hat Geld.
3. G gibt S das Geld.
4. **S überträgt das Patent** an G unter der Bedingung, dass er das Recht zurückerhält, wenn er an G das Geld zurückzahlt.

Sicherungsart: Abtretung

- **Vorteil:** Gläubiger haftet für Rechtsbestand, da Inhaber. Insbesondere Fristenüberwachung und Jahresgebühreuzahlung!
- **Nachteil:** Schuldner kann Patent schwerer geltend machen (insbesondere, wenn die Abtretung bekannt ist).
- Von Banken meist bevorzugt, da Verwertung im Sicherungsfall vergleichsweise einfach.

Sicherungsabtretung mit Treuhänder



Sicherungsabtretung mit Treuhänder

- **Vorteil:** Kombination der Vorteile von Verpfändung und Sicherungsabtretung; Vermeidung der jeweiligen Nachteile für Gläubiger und Schuldner (z.B. Treuhänder, insbesondere Patentanwalt, übernimmt Aufrechterhaltung und Fristenüberwachung).
- **Nachteil:** Vertrag, Zusatzkosten.

Kreditsicherung - Vorgehensweise

1. Bereitstellen von Informationen

- ◆ Produkte, Umsätze, Märkte, Schutzrechte, Historie, Inhaberschaft

2. Due Diligence

- ◆ Bestimmung und Auswertung der Risikofaktoren durch Patentanwalt

3. Monetäre Bewertung

- ◆ Bestimmung des Beleihungswerts

Kreditsicherung - Vorgehensweise

4. Vertrag

- Abschluss Pfändungs-/Sicherungsabtretungsvertrag bzw. Treuhändervertrag

5. Register

- Registeranpassung beantragen (Patentanwalt)

6. Zahlungen und Fristen

- Sicherstellung von Zahlungen und Fristen

Dreiss Patentanwälte

Gerokstrasse 1

70188 Stuttgart

T. 0711 - 24 89 38 0

F. 0711 – 24 89 38 99

email@dreiss.de

www.dreiss.de