



Dr.-Ing. Katrin Winkelmann, Patentanwältin und Partnerin der Kanzlei Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH. Sie vereint rechtliche und technische Expertise mit einer unternehmerischen Sicht auf *Intellectual Property*.

Wie ist geistiges Eigentum zu bewerten?

Interview mit Katrin Winkelmann

Im Gespräch mit der Redaktion der Zeitschrift BC erklärt Frau Dr. Winkelmann, warum die Bewertung geistigen Eigentums durchaus unterschiedlich ausfallen kann.

BC: Was genau ist eigentlich *Intellectual Property*, also IP?

Winkelmann: *Intellectual Property* ist ein immaterieller Vermögenswert (auf Englisch „*intangible asset*“), der sich auf geistiges Eigentum bezieht. **Geistiges Eigentum** existiert zum Beispiel in Form von Know-how oder Urheberrechten. Es kann aber auch in Form von gewerblichen Schutzrechten, also *Intellectual Property Rights* (kurz: IPR), geschützt sein.

Gewerbliche Schutzrechte sind beispielsweise Patente, Marken und Designs. Sie müssen in der Regel angemeldet und – gegebenenfalls nach inhaltlicher Prüfung – von den jeweils nationalen Patent- und Markenämtern eingetragen werden: Dort sind sie dann auch für die Öffentlichkeit einsehbar registriert.



BC: Und wie bewertet man nun *Intellectual Property*?

Winkelmann: Es gibt nicht die eine Bewertung. Was wie bewertet werden soll, hängt von vielen **Faktoren** ab. Die zwei wichtigsten sind:

- Für wen wird bewertet? Also der Adressat.

- Und warum wird bewertet? Also der Bewertungsanlass.

Klassische **Finanzierungs- und bilanzorientierte Anlässe** sind beispielsweise Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen, Rechnungslegung oder Kaufpreiszuzuordnung, wenn nur der Gesamtkaufpreis einer Unternehmensakquisition bekannt ist.

Unternehmensbezogene und gesellschaftsrechtliche Anlässe sind beispielsweise die Due Diligence (eingehende Prüfung) im Rahmen von Mergers & Acquisitions (also Verschmelzung, Zusammenschluss (Merger) und Unternehmenserwerbe (Acquisitions)), Börsengang, Gesellschafterveränderungen oder Nachfolgeregelungen.

Daneben gibt es **managementorientierte Anlässe**, zum Beispiel Risiko- und Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie Fragestellungen im Rahmen von F&E-, Technologie- und Innovationsmanagement.

BC: Worin unterscheiden sich Bewertungen noch?

Winkelmann: Man unterscheidet zwischen qualitativen oder quantitativen Bewertungen.

- Unter **quantitativer Bewertung** kann man sich zum Beispiel die Anzahl von Schutzrechten oder deren monetären Wert vorstellen.
- Die **qualitative Bewertung** sagt etwas darüber aus, wie sicher das geistige Eigentum geschützt ist und wie gut es zur Alleinstellung des Unternehmens beiträgt. Nehmen wir das Beispiel Patente:

Beispiel Patente:

- Wie breit ist der **Schutzbereich** des Patents? Es ist zu prüfen, ob die technische Erfindung abstrakt genug formuliert wurde, um auch leicht abgewandelte Lösungen zu schützen. Oder können Wettbewerber bereits mit kleinen technischen Veränderungen das Patent umgehen?
- Eine andere Frage könnte sein: Ist das Patent **rechtsbeständig**? Hier ist zum Beispiel zu prüfen, ob im Patenterteilungsverfahren formale Fehler gemacht wurden, die bei der späteren Durchsetzung des Patents zum Verlust des Patents führen können. Wichtig ist auch festzustellen, ob bei der Erteilung ein relevanter Stand der Technik übersehen wurde und die patentgeschützte Lösung eventuell gar

nicht neu und erfinderisch ist. Dann kann das Patent auf Antrag Dritter widerrufen oder zumindest im Schutzbereich stark eingeschränkt werden. Nicht zuletzt stellt sich die Frage: Wem gehört das Patent eigentlich?

BC: Wie ist das zu verstehen?

Winkelmann: Das Recht auf das Patent ist in Deutschland nach den strengen Anforderungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) geregelt. Vor der Novelle des Arbeitnehmererfindungsgesetzes im Jahr 2009 führte dies häufig dazu, dass **Erfindungen von Arbeitnehmern** tatsächlich gar nicht ihrem Arbeitgeber gehörten, sondern den Arbeitnehmern als Privatpersonen, obwohl die Patente auf den Arbeitgeber beziehungsweise das Unternehmen angemeldet und im Register eingetragen wurden. Da Patente eine Laufzeit von 20 Jahren haben, ist dieses Risiko auch heute noch für einen Großteil der in Kraft stehenden Patente relevant.

Wenn ein Patent gar nicht dem Unternehmen, auf das es eingetragen ist, gehört, sondern beispielsweise einem – eventuell sogar bereits ausgeschiedenen – Arbeitnehmer, ist leicht vorstellbar, dass dies erheblichen Einfluss auf den Wert dieses Patents hat. Noch schlimmer wäre es, wenn der Arbeitnehmer das Patent an einen Wettbewerber verkauft hat. Ein Patent kann in

den Händen Dritter schnell von einem angeblich großen Asset (also Vermögenswert) zu einer echten Risikobelastung werden.

BC: Ergeben sich bei Bewertungen für die unterschiedlichen Bewertungsanlässe und Adressaten denn auch unterschiedliche Werte?

Winkelmann: Das kann durchaus sein. Der Wert von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten muss immer in seinem jeweiligen Kontext ermittelt werden. Dies wird deutlich bei der Frage, was geistiges Eigentum eigentlich ist.

Die eingetragenen gewerblichen Schutzrechte, Marken, Patente und Designs etwa, sind **Verbotungsrechte**, die ihrem Inhaber eine Alleinstellung sichern:

- Marken weisen auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen von bestimmten Unternehmen hin.
- Designs schützen die Erscheinungsform und Gestaltung von Produkten.
- Patente schützen technische Erfindungen, etwa innovative Produkte und Verfahren.

Der Inhaber solcher gewerblichen Schutzrechte kann seinen Wettbewerbern somit verbieten, die geschützten Gegenstände zu verwenden. Wie wertvoll dieses Verbotungsrecht ist, hängt natürlich davon ab, wer der Inhaber ist. Welche ergänzenden Ressourcen, wie beispielsweise passende

Wie können Marken zuverlässig bewertet werden? – Ein Praxisbeispiel anhand der Marke „SAP“:

Tafelmeier:
BC 2/2007, S. 44 ff.

www.bcbeckdirekt.de

bc 2007, 44

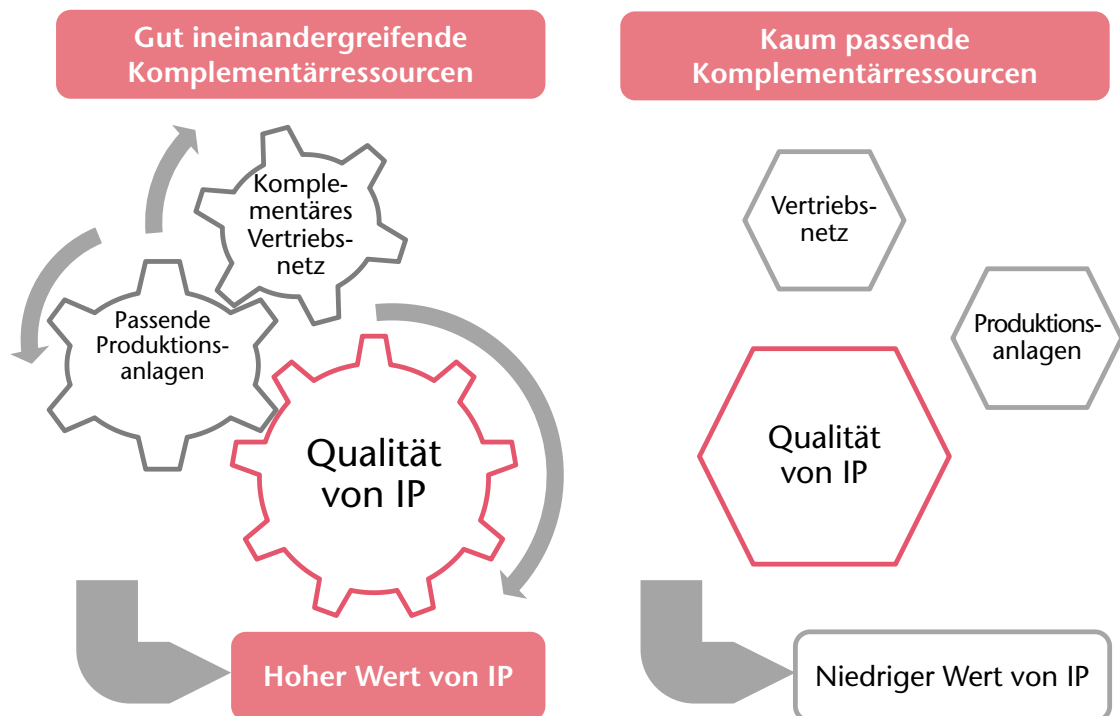


Abb.: Kontextabhängigkeit des Werts von geistigem Eigentum

Produktionsanlagen und Vertriebskanäle, hat er? Nur wenn diese zusammen mit der Qualität von IP eine sinnvolle Einheit bilden, ergibt sich auch ein hoher wirtschaftlicher Wert (siehe Abbildung S. 187). Dieser Zusammenhang wird auch als **Kontextabhängigkeit des Werts** von IP bezeichnet.

den Bewertungszeitpunkt. Diese Bewertungsverfahren sind recht komplex. Sie erfordern detaillierten betriebswirtschaftlichen Input zu den erwarteten Mittelzu- und -abflüssen im Zusammenhang mit dem betrachteten geistigen Eigentum.

BC: Wie gestaltet sich zum Beispiel eine monetäre Patentbewertung konkret?

Winkelmann: Das passende Vorgehen ist für jeden Bewertungsfall individuell auszuwählen. Grundsätzlich kommen **drei verschiedene Ansätze** in Frage:

- Kostenansatz,
- Marktansatz und
- Ertragsansatz.

Bei den vergleichsweise einfachen **kostenbasierten Verfahren** steht die Ermittlung der Kosten im Vordergrund, die für die Erlangung oder Wiedererlangung aufgewendet wurden beziehungsweise werden müssten. Hier sind neben Amtsgebühren und Patentanwaltshonoraren auch interne Aufwendungen, beispielsweise für Forschung und Entwicklung, zu berücksichtigen.

Marktorientierte Bewertungsverfahren basieren auf der Grundüberlegung, welchen Wert ein Gut auf einem transparenten Markt mit rational handelnden Marktteilnehmern hat. Die Schwierigkeit in der Anwendung solcher Verfahren auf geistiges Eigentum liegt darin, dass marktbasiertere Verfahren auf Vergleichen beruhen. Es müssten also ähnliche Transaktionen und deren Preise beobachtet werden. Geistiges Eigentum, insbesondere Patente, Marken und Designs, sind jedoch extrem individuell und definitionsgemäß immer ein Unikat – was einer Vergleichbarkeit im Wege steht. Eine Möglichkeit eines beispielsweise auf Marken und Patente anwendbaren marktorientierten Verfahrens ist die **Lizenzanalogie**. Hierbei wird angenommen, dass an der patentierten Technologie oder der geschützten Marke eine Lizenz erteilt wird. Die Frage ist dann, welche Lizenzgebühr ein vernünftiger Lizenznehmer (ordentliche/r und gewissenhafte/r Kauffrau/Kaufmann) dafür zahlen würde.

Ein **Anwendungsbeispiel** der Methode der Lizenzpreisanalogie findet sich bei *Tafelmeier* (BC 2007, 45, Heft 2).

Ertragsbasierte Bewertungsverfahren beruhen auf einer Wertermittlung unter Berücksichtigung zukünftiger Erfolge und deren Wertprojektion auf

BC: Welche Rollen spielen hier wiederum der Bewertungsanlass und der Adressat?

Winkelmann: Sie sind sehr wichtig. Im Rahmen des **internen Rechnungswesens** zum Beispiel kann weitgehend frei über Art und Umfang der Bewertung von IP entschieden werden, sodass sich dieser Bereich beispielsweise für das interne Erfolgscontrolling einer Patentabteilung eignet.

In der **externen Rechnungslegung** sind insbesondere selbsterstellte und fremderworbene Patente zu unterscheiden. Extern erworbene Patente werden zum Kaufpreis aktiviert. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ermöglicht seit 2009 unter bestimmten Voraussetzungen auch die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Eine große Herausforderung stellt dabei die Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten dar. Nur Entwicklungskosten fallen unter das Aktivierungswahlrecht, in der Forschungsphase besteht das Aktivierungsverbot (vgl. ausführlich *Engel-Ciric*, BilMoG: Praxisfragen zur Abgrenzung von Entwicklungs- und Forschungskosten, BC 2008, 81 ff., Heft 4).

BC: Können Sie uns ein Beispiel für einen Bewertungsfall aus der Praxis geben?

Winkelmann: Wir beraten häufig zum Thema „IP-Due-Diligence bei Unternehmensübernahmen im M&A-Kontext“. Kürzlich haben wir für ein Unternehmen, das in ein Start-up investieren wollte, dessen **Patentportfolio** bewertet. Das kaufende Unternehmen wollte wissen, ob die vom Start-up entwickelte Technologie durch das Patentportfolio ausreichend abgesichert ist, die Schutzrechte auch wirklich beim Start-up liegen und wie breit die Alleinstellungsposition des Start-ups aufgebaut ist.

Bei solchen Due-Diligence-Aufgaben, d.h. der sorgfältigen Analyse und Bewertung eines Kaufobjekts, stehen in der Regel qualitative Aspekte des geistigen Eigentums im Mittelpunkt. Denn die **Qualität des geistigen Eigentums** geht als einer von vielen Faktoren in den Gesamtkaufpreis des Unternehmens ein. Meistens muss aber kein separater Wert für das Patentportfolio ausgewiesen werden – zumindest noch nicht bei der Vorbereitung der Investitionsentscheidung.



Bilanzierung von selbst erstellter Software: Praktische und prüfungsrechtliche Herausforderungen:

Gersbacher-Volz/Koch:
BC 2/2017, S. 66 ff.
BC 3/2017, S. 128 ff.

www.bcbeckdirekt.de

bc 2017, 66

bc 2017, 128

Nach der Entscheidung für den Zukauf des Start-ups kann jedoch eine Kaufpreisuordnung zum Patentportfolio erforderlich sein. In diesem Fall konnten wir mit dem **Ertragsansatz** als monetärem Bewertungsverfahren dem **Patentportfolio** einen konkreten Wert für den Kaufpreis zuordnen:

- In dieser Bewertung wirkten sich das Vertriebsnetz des Käufers und dessen großer, zu den Produkten des Start-ups passender Kundenbestand auf die zu erwartenden Erträge deutlich positiv aus. Mit diesen ergänzenden Ressourcen des Käufers wurde eine **Ertragssteigerung** um mehr als 65 % gegenüber den allein durch das Start-up (also ohne Vertriebsunterstützung durch den Käufer) zu generierenden Erträgen erwartet.
- Zugleich wurde berücksichtigt, dass nicht alle Patente des Portfolios bereits erteilt waren. Vielmehr befanden sich einige Patente noch im Anmeldestadium, sodass die Prüfung des Patentamts auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit noch nicht abgeschlossen war. Hierfür wurde ein **Risikoabschlag** von bis zu 30 % für die noch nicht erteilten Patente angesetzt, um zu berücksichtigen, dass nur ein mit einem at-

traktiven Schutzbereich erteiltes Patent auch eine entsprechend breite Alleinstellungsposition sichert.

Auf diese Weise lieferten die **qualitativen Bewertungsergebnisse** zu den ergänzenden Ressourcen und der Analyse der Patenterteilungsverfahren aus der Due Diligence einen wichtigen Beitrag auch für die monetäre Bewertung.

Checkliste zur Bewertung von Intellectual Property (IP)

1. **Bewertungsanlass** bekannt?
Beispiele: F&E-Management, Due Diligence vor Unternehmenskauf, Rechnungslegung
2. **Adressat** der Bewertung bekannt?
Unternehmensintern oder -extern?
3. **Qualität** von IP bewertet?
Detailtiefe abhängig von Anlass und Adressat
4. **Quantitative Bewertung** gegebenenfalls inklusive monetärer Bewertung erfolgt?
Ansatz für die monetäre Bewertung passend zu Situation, Anlass und Adressat der Bewertung auswählen

□



Zeitschrift für Bilanzierung,
Rechnungswesen und Controlling