

# INTELLECTUAL PROPERTY BEI DER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG INSBESONDERE DER BESICHERUNG VON KREDITEN

MAIWALD: Dr. Marco Stief, Elke Wurster  
PATEV: Dr. Edelbert Häfele, Christina Koller

## AGENDA

15:00 – 15:15	Ausgangssituation: Intellectual Property (IP) als Sicherungsgegenstand	<i>MAIWALD (Marco Stief) PATEV (Christina Koller)</i>
15:15 – 15:30	Nutzung von bewerteten Schutzrechten bei der Finanzierung von Unternehmen	<i>PATEV (Edelbert Häfele)</i>
15:30 – 15:45	Vertragliche Regelungen bei der IP basierten Besicherung von Krediten	<i>MAIWALD (Elke Wurster)</i>
Ab 15:45	Questions & Answers	

# 01

## **INTELLECTUAL PROPERTY ALS SICHERUNGSGEGENSTAND**

### **EINFÜHRUNG, STRUKTURELLER AUFBAU UND WERTBESTIMMENDE FAKTOREN**

## VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN VON IP

- Lizenzvergabe (ausschließlich oder einfache)
- Verkauf
- Gerichtliche Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen
- Verwendung als Sicherheit, Vorteil:
  - Nutzungsrechte bleiben uneingeschränkt erhalten
  - Sicherungsgeber bleibt i.d.R. verfügungsbefugt
  - Besicherung für Dritte in der Regel nicht zu erkennen, insbesondere keinerlei Eintragung im Register
  - Geringe bis keine Investition erforderlich und auch
  - Rechtlich unkompliziert

## VERWENDUNG VON IP ALS KREDITSICHERHEIT

- Sicherheiten haben
  - bei der Vergabe von Krediten eine zentrale Rolle und
  - Beeinflussen wesentlich die Konditionen, insbes. die Zinshöhe eines Kredits
- Häufig allein Verwendung von Sacheinlage, insbes. Grundstücke und Maschinen als Sicherheit
- Selten (kleiner 5%) Verwendung immaterielle Vermögensgegenstände als Kreditsicherheit
- Demgegenüber
  - Anteil des immateriellen Vermögens am Unternehmenswert die letzten Jahrzehnte erheblich gestiegen und
  - beträgt bei einigen Unternehmen inzwischen über 80 %

## WELCHE ARTEN VON IP KÖNNEN ALS KREDITSICHERHEIT VERWENDET WERDEN?

- **Technische Schutzrechte**, insbesondere
  - **Patente** (§ 15 Abs. 1 PatG)
  - **Gebrauchsmuster** (§ 22 Abs. 1 GebrMG)
- **Marken** (§ 29 Abs. 1 MarkenG) und **Design** (§ 30 Abs. 1 DesignG)
- Aber auch zum Beispiel:
  - **Internet-Domain** (Anzeige an DENIC nach § 1280 BGB)
  - **Urheberrechte** (§ 29 Abs. 1 und § 34 Abs. 1 UrhG)
  - **Lizenzen** (ohne Publizitätsakt nach § 1273 BGB)
  - **Know-how** (Herstellungs-Know-how; Zulieferer- und Kundenbeziehungen)

# BEISPIEL I: WERTHALTIGES PATENTPORTFOLIO

## ERMITTLUNG VON IP-WERTEN ALS BEITRAG ZUR WERTSCHÖPFUNG

### Objective:

- Identification of the economic value of the relevant IP portfolio for the three business pillars.

### Approach:

- IP portfolio has been analysed in terms of patent-related, technological and competitive criteria.
- Criteria provide the valuation parameters for the licence fee calculation as part of the licence analogy analysis used for the Relief-from-Royalty method according to international standards.
- The potential license value calculated on the basis of the estimated 2015 - 2020 business forecast has been discounted with and without taking tax into account.

### Results:

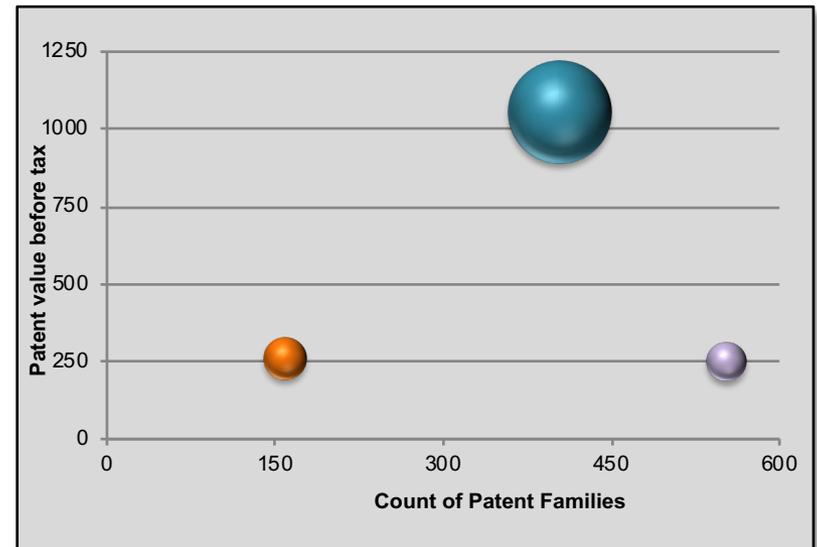
- Total discounted present value is Euro 157 Mio. before tax, segmented in:

- Business one	Euro	106 Mio.
- Business two	Euro	25 Mio.
- Business three	Euro	26 Mio.

- Lowest value factors are obvious for Product One. Maximum value factors are received for Product three and Product five.
- Product coverage of portfolio is high only for Product three.

### Recommendations:

- Avoid further reduction of IP value by increasing Innovation and patenting activity.
- Introduce value based patent management in order to improve the IP value.



The diagram shows the count of all patent families assigned to a Business Fields (x-axis) with priority year 1994-2013. The y-coordinate represents the patent value before tax in M EUR. The diameter of sphere shows the estimated sales for the Business Fields in 2012.

## BEISPIEL II: WERTHALTIGES PATENTPORTFOLIO

### Vortrag 3. PATEV Fachgespräch Patente

#### Der Weg

2010: erster Kontakt mit ADDING VALUE TO IP **PATEV**

2011: Projektstart „Wertorientiertes Patentmanagement am Beispiel Thermomix“

Workshop

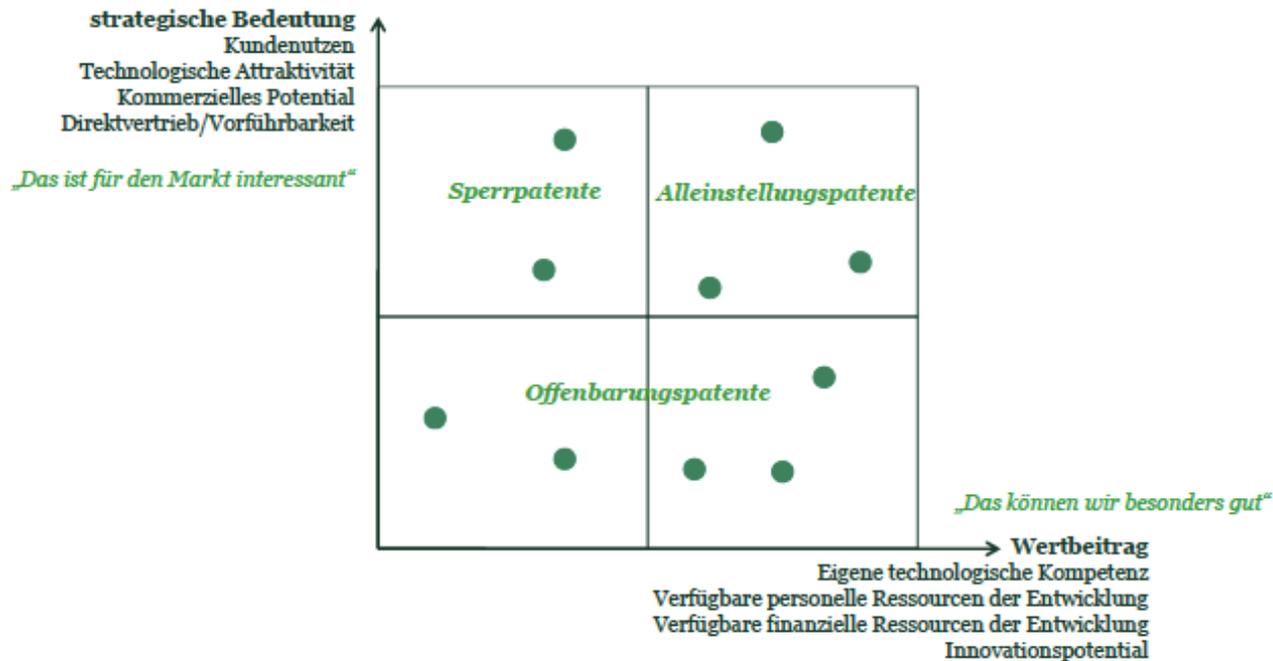
Ableitung übergeordneter Bewertungskriterien unter Einbeziehung der Bereiche  
Patente, Technik und Marketing

mit den Zielen

- Identifikation relevanter Erfindungspotentiale und proaktive Gestaltung von Schutzrechten
- Freihalten eigener Entwicklungsrichtungen

## BEISPIEL II: WERTHALTIGES PATENTPORTFOLIO

Vortrag 3. PATEV Fachgespräch Patente

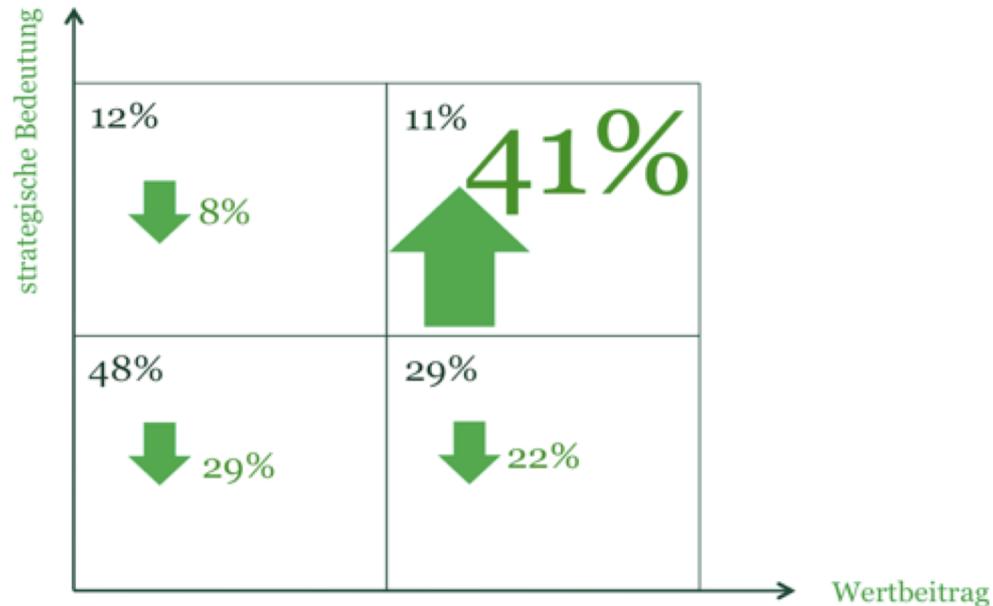


## BEISPIEL II: WERTHALTIGES PATENTPORTFOLIO

Vortrag 3. PATEV Fachgespräch Patente

### Das Ergebnis

Veränderung über alle Vorwerk Patente 2011 bis 2014



# BEISPIEL III: WERTHALTIGES PATENTPORTFOLIO STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNGEN MIT INNOVATION INTELLIGENCE

## TOP Applicants - Analysis of hot and white spots

Applicant	A	a01	a01-1	a01-2	a02	a03	a03-1	a03-2	a03-3	a04	a05	B	b01	b02	b03	b04	Gesamt
Samsung	38	8	1	8	5	11	1							2	5	5	47
Somfy	42	12		12	2	17											46
Google	30	11	4	9	4	11			11	1	18	8	2	1	3	5	37
Xiaomi	30	3		3	4	8			8		24	6	1			6	36
LG	28	15	1	14		8	2	1	6	1	17	4			1	3	31
Midea	25	1		1	2	2			2		23	6	2		1	3	30
Hisense	19					1			1	1	18						19
Philips	19	15	10	8	3	5			5	1	12						19
Gree Electric Appliances	13	1	1		1						12	2			1	1	15
Savant Systems	9	4		4	2	4			4		7	5				5	14
Panasonic	10	4	3	2		5	2	1	2		4	3				3	13
Echostar	11	6	4	4		5			5		2	1		1	1		12
Vivint	8	1	1		3	3			3		2	3				3	11
Overkiz	10	1		1	1						9						10
ZTE Corp.	10				2	2			2		6						10
<b>Gesamt</b>	<b>933</b>	<b>249</b>	<b>73</b>	<b>201</b>	<b>77</b>	<b>330</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>289</b>	<b>37</b>	<b>532</b>	<b>200</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>1114</b>

### Heat-Map Overview (family-based)

### Selected Families

### Filters

URL	Title	Publication number	Priority date
	一种智能家居的模式配置方法、装置及设备	CN 109698777 A	24.10.2017
	Z-WAVE CONTROLLER SHIFT IN THERMOSTATS	US 2016330565 A1	08.05.2015
	ZUM AUFNEHMEN EINER NEUEN FUNKTION FÄHIGER BERÜHRUNGSSCHALTER	EP 3352065 A1	19.01.2017
	ZUGANGSVERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM	EP 3419222 A1	29.03.2016
	ZigBee-based smart home safety control system	CN 109218151 A	22.11.2018
	ZigBee technology-based smart home system	CN 106302049 A	18.08.2016
	Zigbee smart home device management method and device based on internet of things	CN 109005094 A	01.11.2018

#### Legal Status (Family)

- Dead
- Granted
- Published
- Utility

#### Jurisdictions

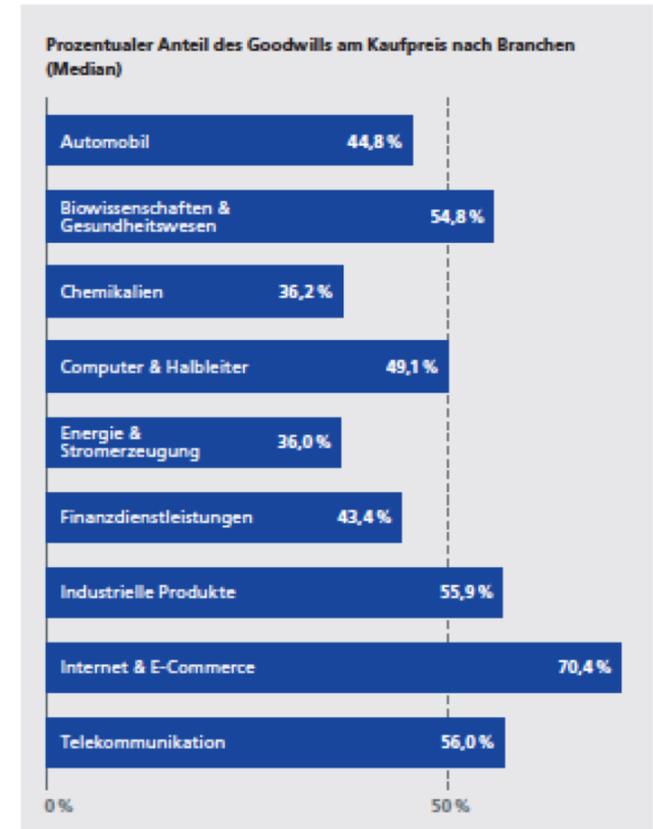
Alle

# 02

## **NUTZUNG VON BEWERTETEN SCHUTZRECHTEN BEI DER FINANZIERUNG VON UNTERNEHMEN**

## VERBORGENE WERTE IDENTIFIZIEREN

- Innovative Unternehmen besitzen häufig Patente und Marken.
- Wie wertvoll dieses geistige Eigentum ist, wird allerdings vielfach unterschätzt. Dabei tragen bewertete Marken und Patente einen ganz erheblichen Teil zum Unternehmenswert bei: oftmals mehr als 30 Prozent.
- Damit sind bewertete Marken und Patente Vermögensgegenstände und bilden als stille Reserven einen substantiellen Teil des Unternehmenswertes ab.
- Entsprechend können sie auch bei der Finanzierungsbesicherung eine wichtige Rolle spielen.



Quelle: KPMG Corporate Finance, 2010 Dr. Marc Castadello, Christian Klingbell  
"Intangible Assets and Goodwill..."

Siehe auch: PwC PricewaterhouseCoopers/FHDW Hannover, 2018, KoR-IFRS Nr. 05  
Philipp Hartmann, Prof. Dipl.-Kfm. Wolfram Cappel „Die Goodwill Entwicklung ...“

## GRÜNDE FÜR (KURZFRISTIGEN) LIQUIDITÄTSBEDARF

Expansions- und  
Bauplanung

Anlageninvestitionen

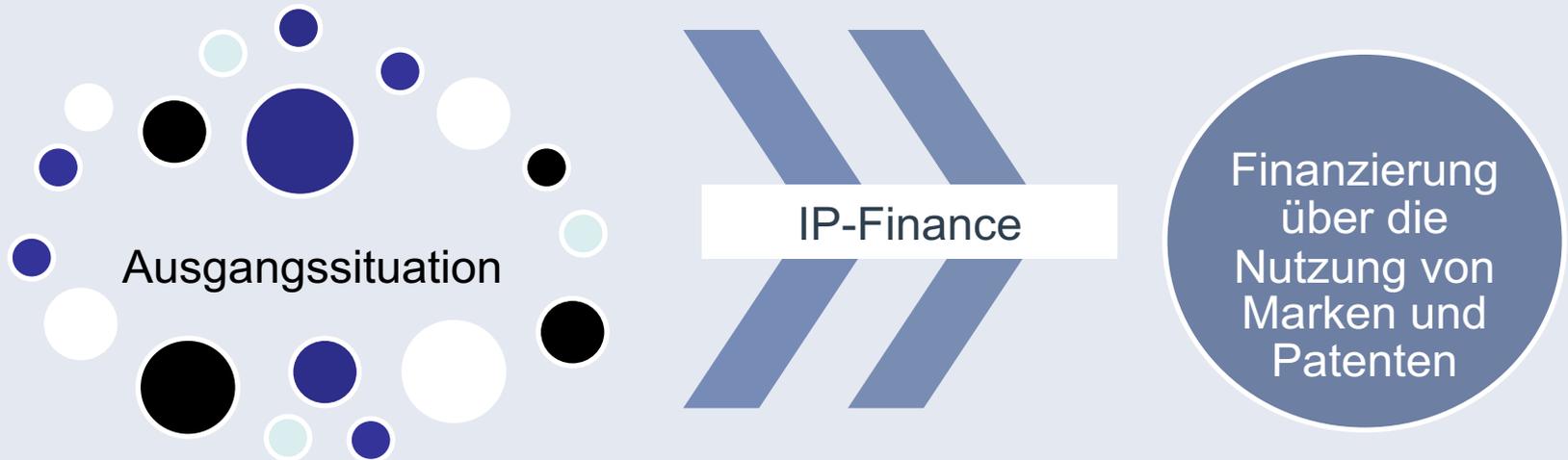
Wachstumsfinanzierung

Restrukturierung

Unternehmensakquisitionen

...

## PATENTE UND MARKEN ALS FINANZIERUNGSMITTEL



### **Hoher oder unerwarteter Finanzierungsbedarf / Liquiditätsengpass**

- >> Finanzierungsbedarf übersteigt materielle Sicherheiten
- >> Liquiditätsengpässe müssen überbrückt werden
- >> Fehlende materielle Kreditsicherheiten

### **Nutzung der wirtschaftlichen Werte von Marken und Patenten bei Finanzierungskonzepten**

- >> Marken und Patente werden aktiv als Instrument eingesetzt
- >> Nutzung von Geistigem Eigentum zur Absicherung des Finanzierungsbedarfs

### **Sicherstellung der Finanzierung / Liquidität**

- >> Marken- und Patentwerte fließen in die Finanzierung als Sicherheit ein
- >> Ungenutzte, stille Reserven werden zur Unterstützung operativer Tätigkeiten verwendet

## BEWERTUNG VON MARKEN, PATENTEN & KNOW-HOW RISIKOADJUSTIERTE LIZENZANALOGIE METHODE

**Methode der risikoadjustierten Lizenzanalogie basierend auf:**

- Elementen der Lizenzanalogie
- Risikofaktoren um die effektiven Lizenzgebührensätze zu bestimmen
- Berücksichtigung des Nutzens (diskontierter Barwert)



***Zukünftige Geschäftsaktivitäten***  
*(Businessplan für die nächsten 3 – 7 Jahre)*



***Berücksichtigung von Produkten / Services, die in direktem Zusammenhang zu den Schutzrechten stehen***



***Risikofaktoren***  
*(Patente/Marken, Technologie, Märkte, Wettbewerb)*



***Lizenzsätze und –gebühren***  
*(Quellen: Verträge, Rechtsprechung, sonstige Publikationen)*

## BEISPIELE AUS DER PRAXIS

### Ausgangssituation

Ein bekanntes Unternehmen aus der Baubranche mit über 50 Mio. € Jahresumsatz gerät unverschuldet in eine Krise mit hohen Lieferausfällen. Daraus entsteht ein kurzfristiger Liquiditätsengpass.

### Lösung

- Zusätzliche Brückenfinanzierung durch die Konsortialpartner (Sicherheit: Markenrechte).
- PATEV Gutachten als Grundlage des Finanzierungsrahmens.
- Reguläre Fortführung des Geschäftsbetriebs und spätere Rückzahlung der Kredits/Freigabe der Sicherheiten.

### Ausgangssituation

Ein bekanntes Unternehmen der Kommunikationsindustrie mit über 100 Mio. € Jahresumsatz braucht einen starken Partner und soll verkauft werden. Für den Verkaufsprozess wird ein Überbrückungskredit benötigt.

### Lösung

- Insbesondere Marken werden von PATEV als werthaltig identifiziert.
- Die Markenrechte sind vor allem für einen asiatischen Investor interessant.
- Das Unternehmen wird durch die Übernahme neu finanziert und die Kredite rückgeführt.

## BEISPIELE AUS DER PRAXIS

### Ausgangssituation

Ein Handelsunternehmen mit ca. 200 Mio. € Jahresumsatz wird restrukturiert. Im Zuge dessen sind zusätzliche Finanzmittel notwendig. Es stehen keine weiteren materiellen Sicherheiten mehr zur Verfügung. Dachmarke und Produktmarken sind allerdings im Geschäftsmodell des Unternehmens gut positioniert.

### Lösung

- Finanzierung durch ein Bankenkonsortium
- PATEV Markengutachten als Basis des Finanzierungsrahmens.
- Fortführung des Geschäftsbetriebs und spätere Rückzahlung des Kredits.

### Ausgangssituation

Ein Unternehmen der Elektrotechnik, das über bedeutende Patente verfügt und über 100 Mio. € Jahresumsatz macht, benötigt eine Brückenfinanzierung. Anschließend soll ein Teilbereich verkauft werden. Für die entsprechenden Verhandlungen mit potenziellen Käufern muss der Wert der Patente ermittelt werden.

### Lösung

- Ermittlung des Wertes der Patente als Basis für die Verhandlungen.
- PATEV Bewertungsgutachten als Rahmen für die Zwischenfinanzierung.

# 03

## VERTRAGLICHE REGELUNGEN BEI DER IP BASIERTEN BESICHERUNG VON KREDITEN

## BESICHERUNGSARTEN

– Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### **Definitionen:**

S: Schuldner = der (ursprüngliche) Patentinhaber, also der Sicherungsgeber

G: Gläubiger = der Finanzgeber, also der Sicherungsnehmer

– Verpfändung:

S räumt G ein Pfandrecht an dem Schutzrecht ein.

Bei Eintritt des Sicherungsfalles ist G zur Verwertung berechtigt.

– Sicherungsabtretung:

S tritt G das Schutzrecht ab.

Bei Eintritt des Sicherungsfalles wird G Inhaber des Schutzrechts.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### **Wer ist Inhaber?**

Verpfändung → S

Sicherungsabtretung → G

Grds. Inhaber zur Aufrechterhaltung des Patents verpflichtet. Er muss z.B. auch die Jahresgebühren einzahlen oder das Patent im Falle eines Angriffs durch einen Dritten verteidigen. Im Rahmen der Sicherungsabtretung häufig Pflicht des S, das Schutzrecht auf eigene Kosten zu verteidigen.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

**Wird das Schutzrecht auf G übertragen und ist dies damit für Dritte erkennbar?**

Verpfändung → Nein

Sicherungsabtretung → Nicht zwingend, aber bereits im Sicherungsvertrag angelegt, d.h. es werden bereits die entsprechenden Erklärungen zur Umschreibung abgegeben, so dass G im Sicherungsfall die Umschreibung ohne weitere Mitwirkung von S veranlassen kann.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### **Werden auch Surrogate (z.B. Lizenzgebühren) erfasst?**

Verpfändung → Nein, Surrogate müssen gesondert verpfändet werden.

Sicherungsabtretung → Ja, künftig eingehende Lizenzgebühren werden erfasst und stehen (grds.) G zu.

In beiden Fällen ist S nicht berechtigt, nach Verpfändung oder Sicherungsabtretung (ohne Zustimmung von G), Dritten eine Lizenz einzuräumen.

Im Falle einer Sicherungsabtretung vereinbaren die Parteien oftmals, dass die Sicherungsabtretung Dritten (also z.B. einem Lizenzgeber) nicht offengelegt wird, solange sich die Vermögenssituation von S nicht verschlechtert oder solange der Sicherungsfall nicht eintritt.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### **Darf S das Schutzrecht weiter nutzen?**

Verpfändung → Ja, mit Ausnahme einer Verfügung (also Übertragung) des Schutzrechts.

Sicherungsabtretung → Abhängig von der Vereinbarung zwischen S und G. Üblicherweise erhält S eine Lizenz, das Schutzrecht im Rahmen seines üblichen Geschäftsbetriebs bis zum Eintritt des Sicherungsfalls zu nutzen.

### **Ist G zur Nutzung berechtigt?**

Verpfändung → Nein

Sicherungsabtretung → Abhängig von der Vereinbarung zwischen S und G. Meist wird G das Schutzrecht nicht selbst nutzen.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### **Was passiert mit neu eingetragenen Schutzrechten?**

Verpfändung → Keine automatische Erstreckung.

Sicherungsabtretung → Keine automatische Erstreckung

Aber: In der Praxis wird meist vereinbart, dass auch künftige Schutzrechte mit erfasst werden - solange keine Übersicherung von G eintritt, also der Wert der Sicherheit die gesicherten Ansprüche nicht nur kurzfristig um mehr als 20% überschreitet.

## BESICHERUNGSARTEN

– Einzelne Besonderheiten bei Verpfändung oder Sicherungsabtretung:

### Wie erfolgt die Verwertung?

Verpfändung → Öffentliche Versteigerung oder freihändiger Verkauf durch Gerichtsvollzieher oder Verwaltung durch einen Sequester (d.h. z.B. Einräumung von Lizenzen, ggf. Erteilung einer Eigenlizenz an G)

Sicherungsabtretung → freihändiger Verkauf, Eigennutzung durch G oder Lizenzerteilung an Dritte.

### Wann erfolgt die Rückübertragung?

Nach Erfüllung der besicherten Forderung.

Teilweise Rückübertragung bei Übersicherung von G (20%-Grenze)

## BESICHERUNGSARTEN

In der Praxis überwiegt die Sicherungsabtretung, da

- das Schutzrecht im Sicherungsfall leichter verwertbar ist;
- auch die Surrogate erfasst werden.

# 04

## DIE VORTRAGENDEN

## PATEV ASSOCIATES GMBH – UNTERNEHMENSPROFIL

Wir von PATEV

... sind mit über 2.000 Projekten der TOP Service Provider und Marktführer für den großen Mittelstand

... sind international tätig, bei Kunden in DACH, Nord- und Südeuropa, UK, USA, Thailand, Korea und China

... sind einer der ganz wenigen DIN ISO 9001 zertifizierten IP-Service-Provider

... sind Partner der führenden Patentanwaltskanzleien (aus TOP 10 von DE, UK, USA)

... haben ein interdisziplinär aufgestelltes, internationales Expertenteam aus 6 Ländern aus Ingenieur- und Naturwissenschaftlern, Betriebswirtschaftlern, Internet-, Telekommunikations- und Künstliche-Intelligenz-Spezialisten



### Zertifikat

Die HSE Cert GmbH bestätigt, dass das Unternehmen



**PATEV Associates GmbH**  
Albert-Einstein-Straße 62a  
76228 Karlsruhe

für den Geltungsbereich

**Bewertung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte,  
Durchführung von Patentprozessen und zugehörige Beratung sowie  
Schulung**

gemäß HSE Cert-Verfahren ein Managementsystem nach

**DIN EN ISO 9001:2015**

regelkonform anwendet.

Dieses wurde durch ein Audit, Bericht-Nr. 35.0009.RZ, nachgewiesen.

Erstzertifizierung	17.04.2013
Zertifikat-Registrier-Nr.	35.0009
Re-Zertifizierungsdatum	17.04.2019
Gültig bis	16.04.2022

Oelde, 17.04.2019

*J. Rosenthal*

Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle



HSE Cert GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Im Bulte 7  
56302 Oelde

## PATEV ASSOCIATES GMBH – KONTAKT



**Dr. Edelbert Häfele**

Chief Executive Officer  
Tel. +49 721 945406-0  
Mobil +49 172 6320963  
edelbert.haefele@patev.de



**Christina Koller**

Director Business Intelligence, ppa.  
Tel. +49 721 945406-66  
Mobil +49 170 7061226  
christina.koller@patev.de

## MAIWALD – KONTAKT



### **Elke Wurster**

Partner  
Rechtsanwältin  
Maîtrise en droit international  
Zertifizierter Compliance Officer (univ.)

#### **Praxisgebiete**

- Wettbewerbs- & Kartellrecht
- Compliance
- Vertragsrecht
- Datenschutz

#### **Kontakt**

**T** [+49 \(0\)89 747 266 0](tel:+49(0)897472660)

**E** [Wurster@maiwald.eu](mailto:Wurster@maiwald.eu)

[Visitenkarte VCF](#) | [Vita PDF](#)



### **Dr. Marco Stief, LL.M.**

Partner  
Rechtsanwalt

#### **Praxisgebiete**

- Patente & Gebrauchsmuster
- Ergänzende Schutzzertifikate
- Wettbewerbs- & Kartellrecht
- Vertragsrecht
- Arbeitnehmererfinderrecht
- Pharmarecht

#### **Kontakt**

**T** [+49 \(0\)89 747 266 0](tel:+49(0)897472660)

**E** [Stief@maiwald.eu](mailto:Stief@maiwald.eu)

[Visitenkarte VCF](#) | [Vita PDF](#)