

# Perfektes Handling: Schutzrechte nach dem Unternehmenskauf

Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, der Deal ist gemacht. Für den Investor ist dies aber erst der Anfang. Denn jede Akquisition zieht noch eine Menge an Überlegungen nach sich. Zum Beispiel über den Umgang mit dem Schutzrechtportfolio des erworbenen Unternehmens, das dessen Kaufwert in vielen Fällen mitbestimmt hat.

VON **MATHIAS KARLHUBER**

**W**as passiert mit den Schutzrechten nach dem Unternehmenskauf? Sollen sie gehalten, weiterverkauft oder gar aufgegeben werden? Die Antwort richtet sich vor allem nach der technologischen Bedeutung und nach dem Nutzen, den die Schutzrechte für das Käuferunternehmen haben. Der Handel insbesondere mit Patenten ist in den letzten zehn Jahren sprunghaft angestiegen – wer Patente seines Zielunternehmens veräußern möchte, könnte also auf eine hohe Nachfrage treffen. Eine lukrative Alternative

zum Verkauf können Lizenzprogramme sein, mit denen beispielsweise für einen bestimmten geschützten Technologiebereich Lizenzen an Dritte vergeben werden.

## Patente behalten und verwalten

Entscheidet sich das Käuferunternehmen dafür, das Schutzrechtportfolio oder Teile davon zu behalten, sollte es vor allem bestimmte Zuständigkeiten klären. So ist grundsätzlich festzulegen, wer der Inhaber der Schutzrechte sein und wer sie verwalten soll. Bei der Frage der Inhaberschaft spielen neben der Kontrolle über das Portfolio insbesondere steuerliche Fragen eine wichtige Rolle. Unternehmen sollten hier unter anderem darauf achten, wie eine Übertragung oder Lizenzierung von Schutzrechten im Firmenverbund steuerlich eingestuft wird. Erfolgt eine Übertragung beispielsweise unmittelbar bei der Übernahme, mithin als Gegenleistung für den Kaufpreis, kann dies steuerlich zu einem anderen Ergebnis führen als eine spätere Übertragung nach der Übernahme, die ohne Gegenleistung stattfindet. Auch bei der Lizenzierung im Unternehmensverbund ist steuerlich typischerweise ein entsprechender Gegenwert anzusetzen. Grundsätzlich sollten die intern getroffenen Regelungen einem Drittvergleich standhalten, also dem ähneln, was man realistisch mit einem externen Dritten vereinbart hätte. Ist

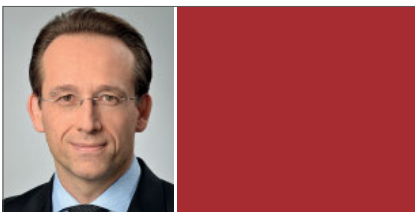
es beispielsweise primär das Verkäuferunternehmen, das die Schutzrechte nach wie vor nutzt, ist zu überlegen, diese auch dort zu belassen. Zu beachten sind außerdem die laufenden Kosten für das Schutzrechtsportfolio und deren Zuordnung zu dem Unternehmen, das die Schutzrechte hält.

## Option Auslagerung

In manchen Fällen kann es Sinn machen, die Zuständigkeiten aus der Muttergesellschaft auszulagern und in ein eigenes Unternehmen zu überführen, das sich ausschließlich mit der Verwaltung des erworbenen Patentportfolios befasst. Dieses Unternehmen wäre also unter anderem für die Aufrechterhaltung von Schutzrechten und die Zahlung der entsprechenden Gebühren zuständig und würde die Einnahmen aus diesen Schutzrechten auch versteuern.

## Notwendige Strukturen

Um bei der Verwaltung des Portfolios eines Tochterunternehmens effizient sinnvolle Entscheidungen treffen zu können, sollten Unternehmen frühzeitig die notwendigen Strukturen schaffen und das erforderliche Know-how aufbauen. So sind für den Aufbau und die Pflege eines Schutzrechtportfolios tagtäglich wirtschaftliche Entscheidungen nötig. Werden die Schutzrechte aus der Ferne verwaltet, etwa bei einem chinesischen Mutterunterneh-



### ZUR PERSON

**Dipl.-Ing. Mathias Karlhuber** ist Patentanwalt und Partner bei der Kanzlei Cohausz & Florack. Der studierte Maschinenbauer beschäftigt sich mit Schutzrechtsfragen u.a. im Bereich der Bahntechnik, Mikromechanik, Medizintechnik und Datensicherheitstechnik sowie allgemein im Maschinenbau.

[www.cohausz-florack.de](http://www.cohausz-florack.de)

men, sollte der Käufer genauen Einblick nehmen in die technologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse des deutschen Tochterunternehmens, das die Schutzrechte nutzt. Für Patente beispielsweise ist meist jährlich zu beurteilen, ob und in welchen Ländern die Gebühren für die Aufrechterhaltung gezahlt werden sollen. Hierbei ist etwa zu klären: Wer entscheidet, ob diese Gebühren gezahlt werden, damit wertvolle Patente auch weiterhin bestehen bleiben? Und wer entscheidet, ob ein Patent überhaupt wertvoll ist oder nicht? Dabei müssen in der Regel nicht nur die aktuellen und zukünftigen Märkte des Tochterunternehmens berücksichtigt werden. Auch die Länder, in denen aktuelle oder potenzielle Wettbewerber produzieren, sollten Investoren in ihre Überlegungen mit einbeziehen.



Es gilt, klar definierte Prozesse und kurze Entscheidungswege zügig aufzubauen.

### **Aufbau des Schutzrechtportfolios**

Ähnliche Fragen stellen sich beim Aufbau des Schutzrechtportfolios: Wer bestimmt, ob und in welchen Ländern neue Schutzrechte angemeldet werden? Hier ist neben der Kenntnis der aktuellen Wettbewerbssituation auch strategischer Weitblick gefragt. Welche neuen Technologien sollen in welchem Umfang durch Schutzrechte für das Unternehmen oder den Unternehmensverbund monopolisiert werden? Und in welchen aktuellen oder zukünftigen Märkten soll dies geschehen?

### **Definierte Prozesse**

Das alltägliche Handling von Schutzrechten sollte also gut organisiert sein, um Fehlentscheidungen und Frustration auf beiden Seiten zu vermeiden. Hier gilt es, klar definierte Prozesse und möglichst kurze Entscheidungswege zügig aufzubauen. Liegt das Know-how zur Beantwortung der genannten Fragen hauptsächlich im Tochterunternehmen, sollte der Käufer überlegen, die Entscheidungskompetenz zumindest innerhalb eines bestimmten Budgets oder bis zu definierten Obergrenzen dort zu belassen. Dies ist nicht nur ein Zeichen des Vertrauens in das Management der Tochterfirma, sondern ermöglicht auch kosteneffiziente und sachgerechte Entscheidungen.

### **Umgang mit Arbeitnehmererfindungen**

Grundsätzlich gilt: Wer ein Unternehmen erwirbt, übernimmt all dessen Rechte und Pflichten. Auch in Bezug auf die Erfinder, die in dem erworbenen Unternehmen Innovationen angestoßen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Schutzrechtportfolios geleistet haben. Sofern diese nach dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG)

zu behandeln sind, muss sich auch ein chinesisches Käuferunternehmen weiter an diesem Gesetz orientieren. So hat es gemeldete Erfindungen grundsätzlich zum Patent anzumelden und dem Erfinder für Patente und Patentanmeldungen eine Vergütung zu zahlen. Ebenso muss es Patente oder Patentanmeldungen, die es aufgeben möchte, als erstes dem jeweiligen Erfinder rechtzeitig zur Übernahme anbieten. Die Höhe der Erfindervergütung ist gesetzlich geregelt und hängt auch von der tatsächlichen Nutzung der Erfindung im Unternehmen oder im Unternehmensverbund ab. Bei intensiv genutzten Erfindungen können daher durchaus hohe Summen anfallen. Ob die erworbene Firma hierzu ein gut funktionierendes und rechtssicheres System implementiert hat, sollten die Akteure bei einem Unternehmenskauf unbedingt klären. Das gilt vor allem dann, wenn im Zuge der Übernahme Erfinder aus dem Unternehmen ausscheiden. Sind diese in der Vergangenheit nicht angemessen vergütet worden oder sind gar die Rechte an der Erfindung nicht ordnungsgemäß auf das Unternehmen übergegangen, drohen im Streitfall erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen.

### **FAZIT**

Wer ein Unternehmen kauft, hat es rechtlich mit einem hoch komplexen Verfahren zu tun. Der Umgang mit dem Schutzrechtportfolio des Verkäufers ist dabei ein kleiner, aber sehr bedeutsamer Teil. Investoren sind hier gefordert, Zuständigkeiten zu klären, Prozesse einzurichten oder bei Bedarf auszulagern und sich mit dem erworbenen Unternehmen intensiv auszutauschen. So können sie wertvolles Wissen weiter nutzen und ihren wirtschaftlichen Erfolg ausbauen. ■