

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum in Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung

Nadine Ulrich

Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der
Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktors der Wirtschaftswissenschaften

(Dr. rer. pol.)

genehmigten Dissertation.

Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Martin Moog

Prüfer der Dissertation:

1. Univ.-Prof. Dr. jur. Christoph Ann

2. Univ.-Prof. Dr. Joachim Henkel

Die Dissertation wurde am 19.10.2012 bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften am 15.11.2012 angenommen.

Abstract

In unserer wissensbasierten Gesellschaft gewinnt Geistiges Eigentum zunehmend an Bedeutung. Als Geistiges Eigentum bezeichnet man z.B. Patente, Marken und Geschmacksmuster. Bei Unternehmenstransaktionen wird diesen häufig wenig Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl sie einen großen Wert besitzen können. Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Geistigem Eigentum für Erwerber und Veräußerer bei einer Unternehmenstransaktion. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen und die Handlungsmöglichkeiten der beiden Parteien in folgenden Bereichen:

- Schutz
- Überprüfung
- Planung
- Bewertung
- Übertragung
- Haftung
- Bilanzierung

Die Untersuchung zeigt, dass die Interessen von Veräußerer und Erwerber anfangs gegensätzlich sind und sich im Laufe des Prozesses verändern. Für den Verkäufer ist zu Beginn der Transaktion und während der Due Diligence vor allem der Schutz des Geistigen Eigentums wichtig. Um Informationsmissbrauch zu verhindern, muss er frühzeitig Sicherheitsmaßnahmen treffen. Daneben möchte er eine umfassende und langfristige Haftung vermeiden. Der Erwerber prüft die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Immaterialgüter, um Risiken zu minimieren. Bestehende Lizenzen schränken ihn z.B. in der Nutzung einzelner Rechte ein. Der Umgang mit dem Geistigen Eigentum ist für den Käufer insbesondere zum Ende des Prozesses wichtig. Er will die vollständige Übertragung aller Immaterialgüter sicherstellen und den Veräußerer zu einer langfristigen Haftung verpflichten. Nach Abschluss der Transaktion muss er je nach Erwerbsumfang die einzelnen Rechte, die Beteiligung oder das gesamte Unternehmen bilanzieren.

Bei einer Unternehmenstransaktion sollten die Parteien dem Geistigen Eigentum der Zielgesellschaft daher einen speziellen Aufgabenbereich zuweisen. Ihre Interessen lassen sich nur dann angemessen berücksichtigen, wenn sie schon zu Beginn des Prozesses geeignete Vorkehrungen treffen und ggf. Spezialisten zur Beratung hinzuziehen.

Inhaltsübersicht

Inhalt	III
Abbildungsverzeichnis	IX
Anhangverzeichnis	X
Abkürzungsverzeichnis	XI
Teil 1 Grundlagen	1
A. Einleitung	1
I. Bedeutung von Geistigem Eigentum	1
II. Gegenstand und Struktur der Arbeit	3
III. Einschränkung des Geltungsbereichs	4
B. Definitionen	5
I. Geistiges Eigentum	5
II. Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung	12
Teil 2 Geistiges Eigentum in Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung	19
A. Schutz	19
I. Interessenlage.....	19
II. Pflichten der Entscheidungsträger	20
III. Gesetzliche Schutzmechanismen.....	25
IV. Privatautonome Schutzmaßnahmen.....	31
V. Ergebnis	42
B. Überprüfung	43
I. Interessenlage.....	43
II. Prüfkriterien	44
III. Wichtige Prüfkriterien ausgewählter Immaterialgüter	49
IV. Ergebnis	55
C. Planung	56
I. Interessenlage.....	56
II. Planungsparameter	57
III. Verwertungsmöglichkeiten	61
IV. Planung ausgewählter Immaterialgüter	63
V. Ergebnis	68
D. Bewertung	69
I. Interessenlage.....	69
II. Bewertung von Immaterialgütern bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	70
III. Wertbestimmende Faktoren.....	72
IV. Bewertungsmethoden	73
V. Anwendung der Bewertungsverfahren auf ausgewählte Immaterialgüter	80
VI. Ergebnis	85

E. Übertragung	86
I. Interessenlage.....	86
II. Übertragung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	87
III. Rechtliche Grundlagen.....	88
IV. Pflichten der Entscheidungsträger.....	90
V. Übertragung ausgewählter Immaterialgüter.....	91
VI. Ergebnis.....	97
F. Haftung	98
I. Interessenlage.....	98
II. Haftung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	99
III. Beschaffenheitsvereinbarung und Garantien.....	109
IV. Leistungsstörungen bei ausgewählten Immaterialgütern.....	111
V. Ergebnis.....	115
G. Bilanzierung	116
I. Interessenlage.....	116
II. Bilanzierung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	117
III. Aktivierung – Bilanzierung dem Grunde nach.....	119
IV. Wertermittlung – Bilanzierung der Höhe nach.....	123
V. Ausgewählte Immaterialgüter.....	128
VI. Ergebnis.....	132
Teil 3 Schlussbetrachtung	133
A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse	133
I. Schutz.....	133
II. Überprüfung.....	133
III. Planung.....	133
IV. Bewertung.....	134
V. Übertragung.....	134
VI. Haftung.....	134
VII. Bilanzierung.....	135
B. Fazit	136
Literaturverzeichnis	143

Inhalt

Teil 1 Grundlagen	1
A. Einleitung	1
I. Bedeutung von Geistigem Eigentum	1
II. Gegenstand und Struktur der Arbeit	3
III. Einschränkung des Geltungsbereichs	4
B. Definitionen	5
I. Geistiges Eigentum	5
1. Definition	5
2. Geistiges Eigentum als Rechtsbegriff	5
3. Kategorisierung	6
4. Besonderheiten	7
5. Ausgewählte Immaterialgüter	8
a. Patent	8
b. Geschmacksmuster	9
c. Marke	9
d. Domain	10
e. Know-How	10
II. Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung	12
1. Definition	12
2. Transaktionsverfahren	12
3. Rechtliche Struktur der Übernahme	13
4. Ablauf eines Auktionsverfahrens	14
a. Prozessbeschreibung	14
b. Vorbereitung	14
c. Ansprache	15
d. Due Diligence	15
e. Verhandlung	17
f. Abschluss	17
5. Beteiligte	17
Teil 2 Geistiges Eigentum in Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung	19
A. Schutz	19
I. Interessenlage	19
1. Erwerber	19
2. Veräußerer	19
II. Pflichten der Entscheidungsträger	20
1. Erwerber	20
2. Veräußerer	22
a. Offenbarungspflicht	22
b. Verschwiegenheitspflicht	22
III. Gesetzliche Schutzmechanismen	25
1. Vorvertragliches Schuldverhältnis	25
2. Gesetzlicher Schutz ausgewählter Immaterialgüter	26
a. Patent	26

b. Geschmacksmuster	27
c. Marke	27
d. Domain.....	28
e. Know-How.....	28
3. Beurteilung der gesetzlichen Schutzmechanismen bei einer Unternehmensveräußerung	30
IV. Privatautonome Schutzmaßnahmen.....	31
1. Schutzmaßnahmen bei Vorbereitung und Ansprache	31
a. Risikobewertung des Erwerbers	31
b. Absichtserklärungen	32
aa. Letter of Intent.....	32
bb. Memorandum of Understanding	33
c. Geheimhaltungsvereinbarung.....	34
2. Schutzmaßnahmen in der Due-Diligence	36
a. Allgemeine Maßnahmen	36
aa. Anonymisierung von Daten	36
bb. Limitierung der Handlungsfreiheit.....	36
b. Due Diligence durch den Veräußerer	37
c. Due Diligence durch Veräußerer und Erwerber	37
aa. Fremd Due Diligence	37
bb. Clean Team und Clean Room	38
d. Due Diligence durch den Erwerber.....	39
aa. Gestufte Due Diligence.....	39
bb. Confirmatory Due Diligence und Post-Completion Due Diligence	39
cc. Post-Acquisition Due Diligence	39
3. Schutzmaßnahmen nach Vertragsschluss	40
a. Garantiezusage und Geheimhaltungsklausel.....	40
b. Wettbewerbsverbot.....	40
4. Beurteilung privatautonomer Schutzmaßnahmen bei einer Unternehmensveräußerung	41
V. Ergebnis	42
B. Überprüfung.....	43
I. Interessenlage.....	43
1. Erwerber.....	43
2. Veräußerer	43
II. Prüfkriterien	44
1. Eigene Immaterialgüter	44
a. Inhaltliche und formale Kriterien	44
b. Rechtliche Kriterien.....	45
aa. Eigentum.....	45
bb. Bestandskraft.....	45
cc. Belastungen.....	46
(1) Konflikte	46
(2) Rechte Dritter.....	46
2. Immaterialgüter in dritter Hand	47
a. Lizenzen.....	47
b. Einschränkungen für das Unternehmen durch Rechte Dritter.....	48
III. Wichtige Prüfkriterien ausgewählter Immaterialgüter	49
1. Patent.....	49
2. Geschmacksmuster	50
3. Marke	51
4. Domain.....	53
5. Know-How.....	53
IV. Ergebnis	55

C. Planung	56
I. Interessenlage.....	56
1. Erwerber.....	56
2. Veräußerer	56
II. Planungsparameter.....	57
1. Funktionale Bedeutung von Immaterialgütern.....	57
a. Unternehmensinterne Analyse	57
b. Strategische Analyse	58
c. Probleme bei der Ermittlung interner Daten zu Planungszwecken	59
2. Finanzielle Bedeutung von Immaterialgütern	59
a. Kostenbetrachtung.....	59
b. Ertragsbetrachtung	60
c. Probleme bei der Ermittlung von Finanzdaten zu Planungszwecken	60
III. Verwertungsmöglichkeiten	61
1. Entscheidungsgrundlage	61
2. Eigene Nutzung	61
3. Lizenzierung oder Veräußerung	62
4. Verfall.....	62
5. Nutzungsrechte an Immaterialgütern Dritter.....	62
IV. Planung ausgewählter Immaterialgüter	63
1. Patent.....	63
2. Geschmacksmuster	64
3. Marke	64
4. Domain.....	66
5. Know-How.....	66
V. Ergebnis	68
D. Bewertung	69
I. Interessenlage.....	69
1. Erwerber.....	69
2. Veräußerer	69
II. Bewertung von Immaterialgütern bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	70
1. Immaterialgüter in der Unternehmensbewertung	70
2. Bewertungsgrund.....	70
3. Bewertungsstandards	71
III. Wertbestimmende Faktoren.....	72
IV. Bewertungsmethoden	73
1. Kostenorientierte Bewertung.....	73
a. Reproduktionsmethode.....	73
b. Wiederbeschaffungsmethode	73
c. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion	73
2. Einkommensorientierte Bewertung	75
a. Grundsätzliches Vorgehen	75
b. Lizenzpreisanalogie	75
c. Mehrgewinnmethode	76
d. Residualwertmethode	77
e. Unmittelbare Cash-Flow Prognose.....	77
f. Realoptionsmethode	77
g. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion	78

3. Marktorientierte Bewertung.....	79
a. Bewertung anhand von Marktpreisen auf einem aktiven Markt	79
b. Analogiemethode.....	79
c. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion	79
V. Anwendung der Bewertungsverfahren auf ausgewählte Immaterialgüter	80
1. Patent.....	80
2. Geschmacksmuster	81
3. Marke	81
4. Domain.....	83
5. Know-How.....	84
VI. Ergebnis	85
E. Übertragung.....	86
I. Interessenlage.....	86
1. Erwerber.....	86
2. Veräußerer	86
II. Übertragung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	87
1. Asset Deal.....	87
2. Share Deal	87
III. Rechtliche Grundlagen.....	88
1. Rechtsgeschäft	88
2. Rechtsübergang.....	88
3. Formerfordernisse.....	89
IV. Pflichten der Entscheidungsträger	90
1. Erwerber.....	90
2. Veräußerer	90
V. Übertragung ausgewählter Immaterialgüter.....	91
1. Patent.....	91
2. Geschmacksmuster	92
3. Marke	93
4. Domain.....	94
5. Know-How.....	95
VI. Ergebnis	97
F. Haftung.....	98
I. Interessenlage.....	98
1. Erwerber.....	98
2. Veräußerer	98
II. Haftung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung	99
1. Gesamtbetrachtung	99
2. Klassifizierung als Unternehmenserwerb	99
a. Asset Deal.....	99
b. Share Deal	99
3. Bezugspunkt für Mängelansprüche beim Unternehmenserwerb.....	101
4. Mängel einzelner Gegenstände als Unternehmensmängel.....	102
5. Rechtsgrundlagen bei Pflichtverletzungen	103
a. Unmöglichkeit der Vertragserfüllung.....	103
b. Mängelhaftung	103

c. Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss.....	104
6. Leistungsstörungen.....	106
a. Unmöglichkeit	106
b. Rechtsmängel	107
c. Beschaffenheitsmängel.....	108
III. Beschaffenheitsvereinbarung und Garantien.....	109
1. Gestaltungsmöglichkeiten.....	109
2. Garantievereinbarungen über Immaterialgüter.....	109
IV. Leistungsstörungen bei ausgewählten Immaterialgütern	111
1. Patent.....	111
2. Geschmacksmuster	112
3. Marke	112
4. Domain.....	113
5. Know-How.....	113
V. Ergebnis	115
G. Bilanzierung.....	116
I. Interessenlage.....	116
1. Erwerber.....	116
2. Veräußerer	116
II. Bilanzierung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung.....	117
1. Asset Deal.....	117
2. Share Deal	117
3. Unternehmenserwerb	117
III. Aktivierung – Bilanzierung dem Grunde nach.....	119
1. Selbst geschaffene Immaterialgüter	119
a. HGB	119
b. IFRS.....	120
2. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter	121
a. HGB	121
b. IFRS.....	122
3. Exkurs: Aktivierung im Steuerrecht.....	122
IV. Wertermittlung – Bilanzierung der Höhe nach	123
1. Zugangsbewertung	123
a. Selbst geschaffene Immaterialgüter	123
aa.HGB	123
bb.IFRS.....	123
b. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter	123
aa.HGB	123
bb.IFRS.....	123
c. Durch Unternehmenserwerb zugewandene Immaterialgüter.....	124
2. Folgebewertung	125
a. Immaterialgüter mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer	125
aa.HGB	125
bb.IFRS.....	125
b. Immaterialgüter mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer	126
aa.HGB	126
bb.IFRS.....	126
3. Exkurs: Wertermittlung im Steuerrecht.....	127
V. Ausgewählte Immaterialgüter.....	128
1. Patent.....	128

2. Geschmacksmuster	128
3. Marke	129
4. Domain.....	130
5. Know-How.....	131
VI. Ergebnis	132
Teil 3 Schlussbetrachtung	133
A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.....	133
I. Schutz	133
II. Überprüfung	133
III. Planung	133
IV. Bewertung	134
V. Übertragung	134
VI. Haftung.....	134
VII. Bilanzierung	135
B. Fazit	136

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Ausgewählte Parameter einer Unternehmensveräußerung	12
Abb. 2 Ablauf eines Auktionsverfahrens	14
Abb. 3 Bilanzierung nach HGB in Abhängigkeit von der Art des Erwerbers und der Transaktionsstruktur	118

Anhangverzeichnis

Anhang 1: Due Diligence Checkliste	138
--	-----

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AfaA	Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
BFH	Bundesfinanzhof
BGH	Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BStBl	Bundessteuerblatt
BT	Bundestag
bzw.	beziehungsweise
CF	Cash-Flow
cic	culpa in contrahendo
DCF	Discounted Cash-Flow
DENIC	Deutsches Network Information Center
d.h.	das heißt
DNotZ	Deutsche Notar-Zeitschrift
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DPMaV	Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt
Drucks.	Drucksache
EU	Europäische Union
F&E	Forschung und Entwicklung
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
GoF	Geschäfts- oder Firmenwert
grds.	grundsätzlich
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
h.M.	herrschender Meinung
Hrsg.	Herausgeber
IAS	International Accounting Standards

IASC	International Accounting Standards Committee
i.d.R.	in der Regel
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IFRS	International Financial Reporting Standards
IP	Intellectual Property
i.S.d.	im Sinne des
i.S.v.	im Sinne von
KG	Kommanditgesellschaft
lt.	laut
MA	Mitarbeiter
M&A	Mergers & Acquisitions
Mrd.	Milliarden
NDA	Non Disclosure Agreement
OHG	Offene Handelsgesellschaft
OLG	Oberlandesgericht
PPA	Purchase Price Allocation
sog.	sogenannt
u.a.	unter anderem
USP	Unique Selling Proposition
u.U.	unter Umständen
VDA	Verband der Automobilindustrie
VG	Vermögensgegenstand
VO	Verordnung
z.B.	zum Beispiel
ZGR	Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung

Teil 1 Grundlagen

A. Einleitung

I. Bedeutung von Geistigem Eigentum

Geistiges Eigentum hat eine große Bedeutung. Innovationen spielen insbesondere in Branchen mit hoher Forschungs- und Entwicklungstätigkeit eine wichtige Rolle. In der deutschen Industrie sind diese Wirtschaftszweige in den letzten Jahren der wesentliche Träger des Produktionswachstums gewesen.¹ Während die Produktion in F&E-intensiven Branchen von 1995 bis 2005 um 43% stieg, konnten die übrigen Branchen nur einen Zuwachs von 6% verzeichnen. Außerdem erhöhte sich der Anteil der forschungsintensiven Industriezweige an der industriellen Gesamtproduktion von 43% im Jahr 1993 auf ca. 52% im Jahr 2005. Diese Entwicklung wird durch den Übergang von der Produktions- zur Wissensgesellschaft zusätzlich verstärkt.

Für Unternehmen wird Geistiges Eigentum ebenfalls immer wichtiger. In einer Studie der Wirtschaftsberatung PriceWaterhouseCoopers sahen mehr als die Hälfte der Befragten in Innovationen den bedeutendsten Erfolgstreiber ihres Unternehmens.² Die Abschätzung des direkten Einflusses von Innovationen auf das Unternehmensergebnis bestätigt dies: innovative Produkte generieren 66% der Umsätze und 60% der Gewinne. PriceWaterhouseCoopers hat außerdem herausgefunden, dass patentreiche Firmen einen höheren Umsatz erzielen als Wettbewerber mit wenigen Patenten.³ Die zunehmende Bedeutung von Immaterialgütern findet auch an den Kapitalmärkten Beachtung. Während die Unternehmensbewertung vor drei Jahrzehnten fast ausschließlich materielle Vermögenswerte berücksichtigte, bestimmen Immaterialgüter den Marktwert börsennotierter Unternehmen heute mindestens zur Hälfte. Der Wert vieler Firmen wird fast ausschließlich durch den Bekanntheitsgrad ihrer Marke oder durch ihren Kundenstamm begründet.⁴

Entscheidende Wettbewerbsvorteile lassen sich heute fast nur noch durch Innovationen erzielen. Während ein Produkt vor hundert Jahren ausschließlich aus materiellen Komponenten bestand, beträgt der Know-How-Anteil daran heute bis zu 60%.⁵ Dementsprechend hoch ist auch die Bedeutung des zugrundeliegenden Wissens. Geistiges Eigentum kann dem Unternehmen z.B. eine hohe Gewinnmarge ermöglichen. Weil Know-How oder

¹ Siehe dazu die Studie des Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007), S. 29-30.

² Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 11.

³ Siehe zur Bedeutung von immateriellen Vermögensgegenständen für Unternehmen PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 8.

⁴ So z.B. bei Google oder Facebook.

⁵ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 29.

gewerbliche Schutzrechte die Konkurrenz an der Herstellung gleicher oder ähnlicher Produkte hindern, sichern sie außerdem die Marktstellung des Inhabers.

Immer häufiger liegt die Motivation für eine Unternehmenstransaktion darin, das Geistige Eigentum des Zielobjekts zu erwerben.⁶ Dabei spielen insbesondere herausragende Technologien und bekannte Marken eine wichtige Rolle. Weil die Entwicklung von Immaterialgütern langwierig und teuer sein kann, ist es für ein Unternehmen oft einfacher, diese zu akquirieren. Ein separater Erwerb ist aber nicht immer möglich. Start-Ups in Technologiebranchen arbeiten z.B. häufig an einer einzigen Innovation. Auch bekannte Marken möchte der Eigentümer meist nicht ohne das Unternehmen verkaufen, weil er seine Produkte anderenfalls vielleicht nicht so gut verkaufen kann. Der Interessent muss dann das ganze Unternehmen erwerben. Durch die Akquisition kann er zudem schneller wachsen als es ihm bei eigener Entwicklung möglich wäre. Besonders in Branchen mit sehr kurzen Produktlebenszyklen kann sie entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen und möglicherweise das Überleben des Erwerbers sichern, wenn ein Konkurrent mit der Technologie anderenfalls erhebliche Marktanteile gewinnen würde oder der Käufer selbst nicht in der Lage ist, wettbewerbsfähige Techniken in kurzer Zeit zu entwickeln.

⁶ Vgl. dazu Bryer/Lebson (2003), S. 1.

II. Gegenstand und Struktur der Arbeit

Die Arbeit untersucht, wie Erwerber und Veräußerer bei einer Unternehmenstransaktion mit Geistigem Eigentum umgehen. Dabei wird anhand von sieben Themen erörtert, welchen Stellenwert Geistiges Eigentum für die Parteien besitzt, welche Interessen und Verpflichtungen sie haben und welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Folgende Themen sind Gegenstand der Analyse:

- Schutz
- Überprüfung
- Planung
- Bewertung
- Übertragung
- Haftung
- Bilanzierung

Die Themen sind in chronologischer Reihenfolge nach dem Ablauf einer Unternehmensveräußerung gegliedert. Für die beiden Parteien sind sie jeweils unterschiedlich wichtig. Zu Beginn des Prozesses und während der Due Diligence steht für den Verkäufer der Schutz des Geistigen Eigentums im Vordergrund. Der Erwerber erhält mit dem Zugang zum Datenraum eine detaillierte Übersicht über die Immaterialgüter. Er kann dann mit der Überprüfung, Planung und Bewertung beginnen. Der Veräußerer unterstützt ihn dabei, weil er das Unternehmen bestmöglich präsentieren möchte um einen hohen Verkaufspreis zu erzielen. Nach der Vertragsunterzeichnung müssen beide Parteien an der Übertragung des Geistigen Eigentums mitwirken. Eine Regelung der Haftung ist sowohl für den Erwerber als auch für den Veräußerer wichtig. Ohne individualvertragliche Vereinbarungen ergeben sich die Ansprüche des Erwerbers aus den gesetzlichen Regelungen. Wenn der Käufer das Unternehmen integriert, muss er je nach Erwerbsumfang die einzelnen Immaterialgüter, die Beteiligung oder das ganze Unternehmen bilanzieren.

Die sieben Themen sind größtenteils einheitlich gegliedert. Das erste Kapitel erörtert die Interessenlage von Erwerber und Veräußerer. Der nachfolgende Teil analysiert die theoretischen Grundlagen und die Handlungsmöglichkeiten. Anschließend folgt eine Beschreibung ausgewählter Immaterialgüterrechte. Den Abschluss bildet die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.

III. Einschränkung des Geltungsbereichs

Die Arbeit erörtert die deutsche Rechtslage für Kapitalgesellschaften. Nach dem Territorialitätsprinzip richten sich Voraussetzungen und Inhalt des Immaterialgüterschutzes aber nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes. Die Parteien müssen daher auch bei Transaktionen in Deutschland ausländisches Recht beachten, wenn Schutzrechte in anderen Ländern existieren.

Die Themen sind in chronologischer Reihenfolge gegliedert und orientieren sich an einem Verkaufsprozess mit idealtypischem Ablauf. In der Praxis werden die Phasen häufig parallel abgewickelt und einzelne Vorgänge übersprungen. Das Vorgehen bei Fusionen, Joint Ventures oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen ist nicht Teil dieser Untersuchung. Die Ausführungen sind jedoch größtenteils übertragbar.

Die praktische Anwendung der Ergebnisse erfolgt am Beispiel von Patent, Geschmacksmuster, Marke, Domain und Know-How. Andere Rechte werden nicht behandelt, weil sie entweder konzeptionelle Ähnlichkeiten aufweisen (z.B. Gebrauchsmuster, Sortenschutzrecht) oder in der Praxis wenig relevant sind (z.B. Halbleiterschutzrecht)⁷. Auf das Urheberrecht wird aufgrund struktureller Unterschiede nicht eingegangen.

Die Untersuchung ist nicht abschließend. Neben den analysierten Themen existieren bei Unternehmenstransaktionen weitere Bereiche, für die Geistiges Eigentum von Bedeutung ist. Besondere Aufmerksamkeit sollten die Parteien z.B. der Fusionskontrolle widmen, weil dem geplanten Zusammenschluss kartellrechtliche Verbote entgegenstehen können.

⁷ Im Jahr 2009 wurden nur 4 Topografien beim DPMA angemeldet, 2010 gingen keine Neuanmeldungen ein. Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2009), S. 19; Deutsches Patent- und Markenamt (2010), S. 21.

B. Definitionen

I. Geistiges Eigentum

1. Definition

Geistiges Eigentum ist das ausschließliche Recht an einem immateriellen Gut. Mit dem Ausdruck *geistig* erfolgt eine Abgrenzung zum Eigentum an körperlichen Gegenständen.⁸ Immaterielle Güter entstehen durch eine gedanklich-schöpferische Leistung und sind stets unkörperlich. Sie werden häufig in Zeichnungen, Beschreibungen, Modellen oder Mustern dargestellt, die aber nur Träger der verkörperten Idee sind.⁹ Das *Eigentumsrecht* ist ein absolutes, gegen jedermann wirkendes Herrschaftsrecht, das dem Inhaber sowohl ein Nutzungsrecht als auch ein Ausschlussrecht gegenüber anderen gewährt, § 903 BGB.

2. Geistiges Eigentum als Rechtsbegriff

Während *Intellectual Property* (IP) in England und den USA¹⁰ oder *Propriété Intellectuelle*¹¹ in Frankreich gängige Begriffe sind, ist die Bezeichnung *Geistiges Eigentum* in der deutschen Literatur umstritten. Die Kritik richtet sich u.a. gegen die Verwendung des Eigentumsbegriffs. Dieser bezieht sich gem. § 903 BGB auf Sachen, die nach § 90 BGB körperliche Gegenstände sind. Der Begriff *Geistiges Eigentum* stellt folglich eine falsche Analogie zum Sacheigentum her.¹² Alternativ verwendet man daher oft den von Kohler geprägten Ausdruck *Immaterialgüterrecht*.¹³ Allerdings schließen die Regelungen der §§ 903 ff. BGB nicht aus, „daß es daneben nicht auch ein Eigentum an Immaterialgütern geben kann“. ¹⁴ Außerdem stellt Jänich in seiner Habilitation fest, dass die Gemeinsamkeiten zwischen dem absoluten Recht an Sachen und dem absoluten Recht an Immaterialgütern gegenüber den Unterschieden überwiegen.¹⁵

Daneben kritisieren einige Autoren die Verwendung des Ausdrucks *Geistiges Eigentum* als einheitlichen Überbegriff für unterschiedliche Rechtsgebiete.¹⁶ Während das Urheberrecht z.B. eine persönlichkeitsrechtliche und eine vermögensrechtliche Komponente be-

⁸ Zur Begriffsdefinition siehe Peukert in Basedow/Hopt/Zimmermann (2009), S. 648.

⁹ Vgl. Brugger (1968), S. 1.

¹⁰ Siehe dazu z.B. Beier (1990), S. 677; Bryer/Simensky (2002), Titel.

¹¹ Vgl. Ahrens (2006), S. 619; Götting (2006), S. 354.

¹² So z.B. Kohler (1880), S. 130; Reh binder (2006), S. 41; Rigamonti (2001), S. 145.

¹³ Vgl. Kohler (1880), S. 130.

¹⁴ Ohly (2003), S. 547.

¹⁵ Hierzu ausführlich Jänich (2002), S. 349.

¹⁶ So z.B. Reh binder (2006), S. 14 und 41.

sitz, § 11 UrhG, sind die anderen Rechte dem Vermögensrecht zuzuordnen.¹⁷ Weitere Unterschiede bestehen bei der Übertragbarkeit und Laufzeit. Als Gegenargument kann auch hier auf die gemeinsame Struktur hingewiesen werden, denn es handelt „sich um absolute Rechte an unkörperlichen Gegenständen, die in ähnlicher Weise durch Lizenzerteilung verwertet werden können, die vergleichbaren Schranken unterliegen und die durch ähnliche zivil- wie strafrechtliche Sanktionen geschützt sind.“¹⁸ Für Ahrens ist es denkbar, die Rechte des Geistigen Eigentums in einem Gesetzbuch zusammenzufassen.¹⁹ Eine einheitliche Gesetzgebung ist zwar wünschenswert, aber nicht dringend erforderlich.

Kritiker beanstanden darüber hinaus die Verwurzelung der Lehre vom Geistigen Eigentum im Naturrecht. Dieses stützt sich auf die Eigentumstheorie John Lockes, der zufolge jedem Menschen das Ergebnis seiner Arbeit als Eigentum zusteht.²⁰ Die zugrunde liegende naturrechtliche Theorie basiert auf einer angreifbaren Argumentation und vertritt intuitive Gerechtigkeitsvorstellungen.²¹ Dem Schutzinteresse des Rechtsinhabers wird Vorrang gegenüber dem Allgemeininteresse gegeben. Das Argument der subjektiven Gerechtigkeit kann nicht komplett abgewiesen werden, weil Immaterialgüterrechte nicht jede geistige Leistung schützen. Allerdings fördert die Existenz von gesetzlichen Schutzmöglichkeiten auch Innovation und schöpferische Kreativität und dient damit der Allgemeinheit. Die unterschiedliche Laufzeit der einzelnen Rechte trägt außerdem der sorgfältigen Abwägung zwischen Einzel- und Allgemeininteresse Rechnung.

3. Kategorisierung

Geistiges Eigentum umfasst alle Rechte zum Schutz immaterieller Güter. Dazu zählen der gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht.²² Analog wird oft der Ausdruck *Schutzrechte* verwendet. In der Literatur finden sich daneben weitere Kategorisierungen. Häufig wird nach der Möglichkeit der amtlichen Erfassung in registrierte (auch Registerrechte) und nicht registrierte Rechte (auch registerlich nicht erfasste Rechte) unterteilt.²³ Nach dem technischen Charakter des Schutzobjekts ist zudem eine Unterscheidung in technische (z.B. Patent) und nichttechnische Rechte (z.B. Geschmacksmuster) möglich.²⁴

¹⁷ Mit Ausnahme des Erfinderpersönlichkeitsrechts beim Patent.

¹⁸ Ohly (2003), S. 550.

¹⁹ Hierzu ausführlich Ahrens (2006), S. 624.

²⁰ Vgl. Locke (1967), S. 218.

²¹ Für eine ausführliche Diskussion des Einwands vgl. Ohly (2003), S. 548.

²² Zur Definition z.B. Ahrens (2006), S. 617; Beier (1990), S. 677; Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 2; Götting (2006), S. 354; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 1; Ohly (2003), S. 546;.

²³ Siehe dazu z.B. Donle (1997), S. 74-75; Goddar (1995), 358-359; Thiel (2008), S. 11.

²⁴ Vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 270.

4. Besonderheiten

Zwischen Sachenrecht und Immaterialgüterrecht lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen, z.B. Gewährung eines absoluten Rechts, Typenzwang, Trennungs- und Abstraktionsprinzip.²⁵ Eine Beschreibung der Unterschiede macht jedoch deutlich, warum die Parteien Geistigem Eigentum in einem so komplexen und auf Vertraulichkeit basierenden Prozess wie einer Unternehmensveräußerung besondere Beachtung schenken müssen.

Ein Immaterialgüterrecht schützt ein geistiges Gut, aber nicht jedes geistige Gut wird durch ein Immaterialgüterrecht geschützt. Geistige Leistungen bleiben bei zu geringer Erfindungs- oder Schöpfungshöhe oder nach Ende ihrer Schutzdauer frei. Herrenlose Gegenstände können dagegen jederzeit wieder Gegenstand des Eigentumsrechts werden. Weil auf geistige Güter leichter zugegriffen werden kann als auf körperliche Gegenstände, müssen grundsätzlich andere Anforderungen als an den Schutz von Sacheigentum gestellt werden. Ein Missbrauch wird häufig nicht sofort entdeckt. Dagegen fällt es normalerweise relativ schnell auf, wenn eine Produktionsmaschine fehlt. Der Veräußerer muss daher genau abwägen, ob er dem Erwerber geheimes Wissen offenbart, das nicht durch ein Registerrecht geschützt ist. Aber auch für amtliche Schutzrechte sollte er speziell zu Beginn einer Transaktion Schutzvorkehrungen treffen, weil die gesetzlichen Regelungen auf einer nachträglichen Haftungsandrohung basieren.

Während körperliche Gegenstände nicht verfallen oder verjähren, ist der Schutz Geistigen Eigentums in der Regel zeitlich begrenzt und hängt meist von der Zahlung einer regelmäßigen Gebühr ab. Im gewerblichen Rechtsschutz entstehen Rechte nicht durch die Schöpfung allein sondern erst mit Hilfe des staatlichen Behördenapparates. Daher ist der Eigentumsnachweis nicht so einfach zu führen wie im Sachenrecht.²⁶ Im Gegensatz zu Sacheigentum sind Immaterialgüter ubiquitär (allgegenwärtig) und können mehreren Rechtsordnungen unterliegen. Nach dem Territorialitätsprinzip ist in jedem Land eine Anmeldung erforderlich, in dem eine Schutzwirkung erzeugt werden soll. Sacheigentum hat dagegen internationale Wirkung. Geistiges Eigentum wird durch die jeweiligen Gesetze geschützt. Das Sachenrecht findet keine Anwendung. Es bezieht sich auf ein Objekt: körperliche Gegenstände. Im Unterschied dazu gibt es im Immaterialgüterrecht verschiedene Arten von Schutzobjekten. Unter Umständen überschneiden sich mehrere Rechte, was nicht selten zu einer komplizierten Rechtslage führt.²⁷ Bei einer Unternehmenstransaktion ist Geistiges Eigentum für den Erwerber deswegen schwerer zu prüfen als Sacheigentum. Außerdem muss er beachten, dass nicht alle Immaterialgüterrechte übertragbar sind. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht ist z.B. allein dem Erfinder vorbehalten.

²⁵ Hierzu ausführlich Jänich (2002), S. 185ff. Zu den genannten Beispielen: S. 198, S. 234, S. 264.

²⁶ Vgl. Brugger (1968), S. 1.

²⁷ So z.B. beim Geschmacksmuster, das häufig auch urheberrechtlich geschützt ist.

Während Sacheigentum das Marktgeschehen i.d.R. nicht beeinflusst, engt ein großer Schutzzumfang den Handlungsspielraum anderer Teilnehmer ein. Das wird besonders bei sogenannten Sperr- oder Blockade-Patenten deutlich. Der Patentinhaber verwertet diese nicht selbst, sondern nutzt sie, um Konkurrenten den Zugang zu einem Markt zu versperren.²⁸ Bei einem Unternehmenserwerb sollte der Käufer daher auch prüfen, ob Rechte Dritter dem Betrieb entgegenstehen. Dafür kann er z.B. die Registerrechte der Konkurrenten über öffentlich zugängliche Datenbanken ermitteln. Auch ein Patentinhaber kann u.U. nicht frei über das Patent entscheiden. Wenn zur Einhaltung einer Industrienorm die Nutzung eines Schutzrechts erforderlich ist, dann darf der Inhaber andere Teilnehmer nicht vom Markt ausschließen. Um einen funktionierenden Wettbewerb zu erhalten, besteht anderenfalls ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz.

Die Erträge und der Nutzen von Sacheigentum können meist mit einer hinreichenden Genauigkeit vorausgesagt werden. Immaterialgüter sind dagegen häufig mit hoher Planungsunsicherheit behaftet. Sie besitzen dafür aber ein großes Potenzial.²⁹ Nachteilig kann sich jedoch die teure und langwierige Entwicklung auswirken. F&E-Abteilungen brauchen oft Jahre, um eine Innovation zur Marktreife zu bringen. Bei Unternehmensakquisitionen spielt der Erwerb von Technologie deshalb oft eine entscheidende Rolle. Je jünger das Immaterialgut ist, desto schwerer ist es für den Käufer, künftige Erträge zu prognostizieren und eine Bewertung vorzunehmen.

Geistiges Eigentum ist außerdem nicht-rivalisierend, d.h. es kann unbegrenzt geteilt und multipliziert werden.³⁰ Erst die Zuweisung von absoluten Rechten schließt andere von der Nutzung aus. Während Immaterialgüter an verschiedenen Orten von beliebig vielen Personen gleichzeitig genutzt werden können, ist der Gebrauch körperlicher Gegenstände dauerhaft limitiert. Für den Erwerber können sich dadurch Synergien ergeben, wenn er z.B. ein Produktionsverfahren auch im eigenen Betrieb anwenden kann.

5. Ausgewählte Immaterialgüter

a. Patent

Ein Patent schützt gem. § 1 Abs. 1 PatG technische Erfindungen, die neu und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung ist eine Lehre zum praktischen Handeln. Sie ist von der Entdeckung abzugrenzen, § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG, die lediglich Erkenntnisse über Funktionsweisen von Vorhandenem liefert. Für den Patentschutz ist eine gewisse Erfindungshöhe erforderlich. Die Erfindung darf sich für einen durchschnittlichen Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, § 4 Satz 1 PatG. Ein Patent

²⁸ Vgl. Grimpe (2009), S. 4.

²⁹ Vgl. Lamb in Bryer/Simensky (2002), S. 2.31.

³⁰ Vgl. Lamb in Bryer/Simensky (2002), S. 2.30.

kann entweder als Erzeugnis- oder als Verfahrenspatent beantragt und erteilt werden, § 9 Satz 2 Nr. 1 und 2 PatG. Computerprogramme sind in der Regel von der Patentierung ausgeschlossen, § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Laut BGH können sie aber patentfähig sein, wenn sie ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln lösen.³¹ Das Thema Softwarepatentierung ist allerdings umstritten.

Ein Patent muss beim Patentamt angemeldet werden, § 34 Abs. 1 PatG. Das Amt prüft gem. § 44 Abs. 1 PatG die formellen und materiellen Voraussetzungen. Die Anmeldung gewährt jedoch noch keine Ausschussrechte, sondern sichert lediglich den Vorrang vor späteren Anmeldungen durch Dritte, § 40 Abs. 1 PatG. Nach Einverständniserklärung des Anmelders und Nennung des Erfinders, § 31 Abs. 2 Nr. 1 PatG, oder 18 Monate nach dem Anmeldetag, § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG, erfolgt die Offenlegung der Unterlagen. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, beschließt die Prüfstelle gem. § 49 Abs. 1 PatG die Erteilung des Patents. Das Patentamt publiziert diese im Patentblatt, § 58 Abs. 1 Satz 1 PatG. Gleichzeitig veröffentlicht es die Patentschrift, § 58 Abs. 1 Satz 2 PatG. Die gesetzliche Schutzwirkung tritt mit der Veröffentlichung im Patentblatt ein, § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG.

Die maximale Laufzeit beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag, § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG. Ab dem dritten Jahr ist gem. § 17 Abs. 1 PatG eine jährliche Gebühr zu entrichten.

b. Geschmacksmuster

Ein Geschmacksmuster schützt industrielles Design, das neu ist und eine Eigenart besitzt, § 2 Abs. 1 GeschmMG.³² Die Erscheinungsform kann zwei- oder dreidimensional sein und ein ganzes Erzeugnis oder einen Teil davon betreffen. Sie darf aber nicht durch die technische Funktion des Gegenstands bedingt sein, § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG.

Die Anmeldung ist gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einzureichen. Das Amt prüft nur die formellen Eintragungskriterien, § 16 Abs. 1 GeschmMG, und nicht die materiellen Schutzvoraussetzungen. Die Eintragung wird im Geschmacksmusterblatt veröffentlicht, § 20 Satz 1 GeschmMG.

Die Schutzwirkung beginnt mit der Eintragung, § 27 Abs. 1 GeschmMG, und besteht zunächst für fünf Jahre. Sie kann durch die Zahlung einer jährlichen Gebühr ab dem sechsten Jahr bis auf 25 Jahre verlängert werden, § 28 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG.

c. Marke

Eine Marke schützt gem. § 3 Abs. 1 MarkenG jede Art von Zeichen, das dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu

³¹ BGH-Beschluss vom 22.04.2010, *Dynamische Dokumentengenerierung*, GRUR 2010, S.613; BGH-Urteil vom 04.02.1992, *Tauchcomputer*, GRUR 1992, S. 430; CR 1992, S. 600ff.

³² Industrielles Design kann z.B. an dem Produkt, der Ausstattung oder der Verpackung erkennbar sein.

unterscheiden. Als Marke können z.B. Wortmarken, Bildmarken, Hörzeichen, Farbmarken oder Tastmarken geschützt sein. Zeichen, die durch die Art des Produkts bedingt sind, § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, werden nicht als Marke zugelassen.

Markenschutz entsteht auf zwei Wegen: durch Eintragung beim DPMA, § 4 Nr. 1 MarkenG, oder durch intensive Benutzung im Geschäftsverkehr, wenn das Zeichen dadurch als Marke Verkehrsgeltung erwirbt, § 4 Nr. 2 MarkenG. Sogenannte notorisch bekannte Marken genießen gem. § 10 Abs. 1 MarkenG auch ohne Anmeldung eine Schutzwirkung. Die Anmeldung muss die Erfordernisse des § 32 MarkenG erfüllen. Sie muss u.a. ein Verzeichnis der Waren- oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt wird. Das DPMA prüft die formellen Voraussetzungen und das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, § 37 Abs. 1 MarkenG. Es ermittelt jedoch nicht, ob relative Schutzhindernisse bestehen, § 9 MarkenG. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, trägt das DPMA die Marke in das Register ein und veröffentlicht die Eintragung, § 41 MarkenG. Die Schutzwirkung der eingetragenen Marke beginnt mit der Eintragung, § 4 Nr. 1 MarkenG.

Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre, § 47 Abs. 1 MarkenG, und kann gegen Bezahlung einer Gebühr jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden, § 47 Abs. 2 und 3 MarkenG. Die Marke kann auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn der Inhaber sie nicht innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung benutzt, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

d. Domain

Unter Domains versteht man „alphanumerische Kombinationen aus verschiedenen Zeichen, die der Adressierung von Rechnern oder Rechnersystemen im Internet dienen (Internetadressen)“.³³ Domains sind keine gewerblichen Schutzrechte. Häufig bestehen Domain-Namen aber aus Markennamen. Weil Domains in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben, werden sie in die Analyse einbezogen. Die zentrale Registrierungsstelle DENIC eG (Deutsches Network Information Center) erfasst Internetadressen der Top-Level-Domain *.de*.³⁴ Zur Aufrechterhaltung des Nutzungsrechts sind in der Regel jährliche Gebühren erforderlich.

e. Know-How

Die „EU-Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer“ beschreibt Know-How folgendermaßen.³⁵

³³ Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 40.

³⁴ Homepage: www.denic.de.

³⁵ Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, Artikel 1 (1) i.

„eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die

- i) geheim, d. h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind,
- ii) wesentlich, d. h. die für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich sind, und
- iii) identifiziert sind, d. h. umfassend genug beschrieben sind, so dass überprüft werden kann, ob es die Merkmale *geheim* und *wesentlich* erfüllt“.

Die Verordnung betont insbesondere die beiden Aspekte *geheim* und *wesentlich*. Der Geheimnischarakter wird anhand folgender Voraussetzungen definiert³⁶: ein Geheimnis ist eine Tatsache, die im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb steht und nicht offenkundig ist. Diese darf nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sein. Der Unternehmer muss außerdem den Willen zur Geheimhaltung bekunden, der auf einem ausreichenden wirtschaftlichen Interesse basieren muss.

Im deutschen Recht ist der Begriff *Know-How* allerdings unbekannt. Stattdessen bezieht sich § 17 UWG auf *Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse*. Darunter versteht man kaufmännisches und technisches Wissen, wie z.B. Kundenlisten, interne Abläufe oder technische Verfahren.

Während bei den bisher genannten Schutzrechten Informationsschutz durch Ausschlusswirkung gegenüber anderen erreicht wird, verbietet der Know-How-Schutz nicht die Benutzung von Informationen, „sondern die Überwindung des faktischen (Geheim-) Schutzes, den deren Inhaber gewährleistet“³⁷. Schutzgegenstand ist folglich nicht die Information an sich, sondern der Zugang.

Der Schutz von Know-How ergibt sich z.B. aus den §§ 17-19 UWG und aus diversen strafrechtlichen³⁸ und zivilrechtlichen³⁹ Bestimmungen. Wenn geheime Informationen veröffentlicht werden, erlischt der Schutz und die Informationen werden gemeinfrei.

³⁶ Vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 4.

³⁷ Ann (2007), S. 40.

³⁸ Beispielsweise § 85 GmbHG und § 404 AktG.

³⁹ Beispielsweise § 241 Abs. 2 BGB.

II. Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung

1. Definition

Die Ausdrücke *Unternehmenserwerb* und *Unternehmensveräußerung* bezeichnen den gleichen Vorgang aus Sicht des Käufers und Verkäufers. Der bisherige Eigentümer überträgt das Unternehmen auf einen neuen Eigentümer.⁴⁰ Eine einheitliche Definition des Begriffs *Unternehmen* existiert nicht. Im Sinne des deutschen Zivilrechts ist ein Unternehmen „weder eine Sache noch ein Recht“.⁴¹ Es lässt sich als Gesamtheit von materiellen und immateriellen Rechtsgütern definieren, die in einer Organisation zusammengefasst sind und einem einheitlichen wirtschaftlichen Zweck dienen.⁴²

Unternehmensveräußerungen ordnet man dem Bereich *Mergers & Acquisitions* (M&A) zu. Der Begriff kann mit *Unternehmenszusammenschlüsse* und *Unternehmenserwerbe* übersetzt werden. Er umfasst sämtliche Transaktionen, die den Zusammenschluss, den Eigentümerwechsel oder den Anteilserwerb von Unternehmen zum Ziel haben. Im weiteren Sinne bezeichnet der Ausdruck M&A aber auch die Branche der involvierten Dienstleister. Dazu zählen z.B. Investmentbanken, Berater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte.

Eine Unternehmensveräußerung ist durch diverse Parameter charakterisiert, die die Parteien in ihrem Umgang mit dem Geistigen Eigentum des Zielunternehmens beeinflussen.

Regionale Ebene	Diversifikationsebene	Gesellschaftertyp	Erwerbsumfang	Transaktionsverfahren	Rechtliche Struktur der Übernahme	Charakterisierung des Erwerbers
<ul style="list-style-type: none"> • national • international 	<ul style="list-style-type: none"> • horizontal • vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Privat • Public • Private Equity • Konzern 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrheitsanteil • Minderheitsanteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Exklusivverfahren • Auktionsverfahren • Börsengang 	<ul style="list-style-type: none"> • Asset Deal • Share Deal 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategischer Investor • Finanzinvestor

Abb. 1 Ausgewählte Parameter einer Unternehmensveräußerung⁴³

2. Transaktionsverfahren

Welche Methode der Veräußerer für die Transaktion wählt, hängt von verschiedenen Kriterien ab.⁴⁴ Eine wesentliche Rolle spielen z.B. die Rechtsform, die Struktur des Gesellschafterkreises, die Fungibilität der Gesellschaftsanteile, die Größe des Unternehmens oder die Branche. Zu den gängigsten Vorgehensweisen zählen das Auktionsverfahren

⁴⁰ Vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 2.

⁴¹ Picot in Picot (2000), S. 15.

⁴² Vgl. Hölter in Hölter (2010), Teil I Rn. 2.

⁴³ Eigene Darstellung.

⁴⁴ Vgl. Berens/Mertens/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 31.

und das Exklusivverfahren. Daneben besteht die Möglichkeit eines Börsengangs. Die Initiative kann aber auch vom Erwerber ausgehen und durch Kontaktaufnahme mit den Eigentümern oder dem Management eingeleitet werden. Wenn das Management dem Erwerb nicht zustimmt, spricht man von einem Hostile-Takeover.⁴⁵ Dabei versucht der Käufer durch ein öffentliches Übernahmeangebot die Kontrolle zu erlangen.

An einem Auktionsverfahren (auch Bieterverfahren) sind mehrere Interessenten beteiligt. Um den Komplexitätsgrad zu bewältigen, muss der Prozess sehr formell gestaltet werden.⁴⁶ Meist erhofft sich der Verkäufer durch die Konkurrenzsituation einen hohen Kaufpreis zu erzielen. Der Verwaltungsaufwand verursacht allerdings ebenfalls hohe Kosten. Der Veräußerer muss z.B. schon zu Beginn des Prozesses Daten aufbereiten, um das Informationsmemorandum zu erstellen. Außerdem erfordert die Verhandlungsführung mit mehreren Interessenten einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Mit jeder Partei, die Zugang zum Geistigen Eigentum des Unternehmens bekommt, steigt das Risiko des Informationsmissbrauchs. Vorteilhaft ist aber die geringe Abhängigkeit von einzelnen Bietern. Je mehr Interessenten beteiligt sind, desto höher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit.

Bei einem Exklusivverfahren verhandelt der Veräußerer nur mit einem einzigen potenziellen Käufer. Der Ablauf der Transaktion entspricht in vereinfachter Form den Schritten des Auktionsverfahrens. Der Verkäufer muss jedoch keine Daten in standardisierter Form aufbereiten. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile: schnelle Abwicklung, niedrige Kosten im Vergleich zum Auktionsverfahren und individuelle Betreuung des Erwerbers. Außerdem verringert sich das Risiko des Informationsmissbrauchs, weil nur ein Interessent Zugang zum Geistigen Eigentum des Zielunternehmens erhält.⁴⁷ Die fehlende Konkurrenzsituation stärkt allerdings die Verhandlungsposition des Käufers, da dem Veräußerer bei Abbruch der Verhandlungen erneut ein hoher Zeit- und Kostenaufwand entsteht.

3. Rechtliche Struktur der Übernahme

Je nachdem, ob bei der Transaktion einzelne Vermögensgegenstände oder Gesellschaftsanteile übertragen werden, unterscheidet man zwischen Asset Deal und Share Deal.⁴⁸

Beim Asset Deal erfolgt die Übertragung der Vermögensgegenstände (Assets) auf dem Wege der Singularsukzession. Die zum Unternehmen gehörenden Wirtschaftsgüter (Sachen und Rechte) werden von ihrem bisherigen Rechtsträger abgetrennt und auf den Erwerber übertragen.⁴⁹ Je nach Vertragsgegenstand ist der Asset Deal Sachkauf oder

⁴⁵ Hierzu ausführlich Berens/Mertens/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 31.

⁴⁶ Vgl. Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 15.

⁴⁷ Vgl. Seibt in Seibt (2008), S. 17.

⁴⁸ Zur ausführlichen Darstellung von Asset Deal und Share Deal siehe Fischer (2004), S. 279-280.

⁴⁹ Vgl. Niewiarra (2002), S. 61.

Rechtskauf. Im Normalfall ist er eine Kombination aus beidem.⁵⁰ Bei Sachen finden die Vorschriften der §§ 929 ff. BGB Anwendung, bei Forderungen oder Rechten die §§ 398 ff. BGB. Der Asset Deal ist als Sachkauf einzustufen, wenn ein Unternehmen als Ganzes Gegenstand der Transaktion ist.⁵¹ Der Erwerber muss die bisherigen wirtschaftlichen Aktivitäten fortführen können. Um dies zu gewährleisten, sind sämtliche Sachen, Rechte, Immaterialgüter, Arbeitsverhältnisse und Verträge zu erfassen und zu übertragen.

Der Share Deal ist ein Rechtskauf im Sinne des § 453 Abs. 1 BGB, bei dem Anteile an einer Gesellschaft (Shares) übertragen werden. Gegenstand der Transaktion können z.B. Geschäftsanteile einer GmbH oder Aktien einer AG sein. Weil sich nur die Inhaberschaft an den Beteiligungsrechten ändert, aber nicht der Träger der Gesellschaft, findet keine Rechtsnachfolge beim Gesellschaftsvermögen statt. Ob ein Anteilsverkauf als Unternehmensveräußerung mit den entsprechenden haftungsrechtlichen Folgen einzustufen ist, hängt maßgeblich von der Höhe der verkauften Anteile und dem Willen der Parteien ab.⁵²

4. Ablauf eines Auktionsverfahrens

a. Prozessbeschreibung

Bei einer Unternehmensveräußerung folgen die Parteien i.d.R. keinem strengen Ablaufplan. Weil in der Praxis meist das Auktionsverfahren gewählt wird, werden nachfolgend die wichtigsten Schritte beschrieben. Der Prozess lässt sich in fünf Phasen unterteilen.

Vorbereitung	Ansprache	Due Diligence	Verhandlung	Abschluss
<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung Transaktionsparameter • Long List • Erstellung Teaser Letter/ Informationsmemorandum • Unternehmensbewertung Veräußerer 	<ul style="list-style-type: none"> • Short List • Ansprache potenzieller Interessenten • Austausch Vertraulichkeitserklärung • Versand Informationsmemorandum • Letter of Intent/ indikatives Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung des Unternehmens (Tax, Legal, IP, etc.) • Managementpräsentation • Unternehmensbewertung Erwerber 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindliches Angebot • Vertragsverhandlung 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsabschluss (Signing) • Vollzug (Closing) • Post-Acquisition Due Diligence

Abb. 2 Ablauf eines Auktionsverfahrens⁵³

b. Vorbereitung

Zu Beginn des Veräußerungsprozesses sind die Parameter der Transaktion festzulegen. Die Gesellschafter müssen den Umfang und die rechtliche Struktur der Transaktion be-

⁵⁰ Vgl. Muller-Thuns in Rödder/Hötzel/Muller-Thuns (2003), § 1 Rn. 6.

⁵¹ Siehe dazu Kapitel Teil 2F.II.2.a und Muller-Thuns in Rödder/Hötzel/Muller-Thuns (2003), § 1 Rn. 7.

⁵² Vgl. dazu auch ausführlich Teil 2F.II.2.b.

⁵³ Eigene Darstellung.

stimmen. Eine Analyse der wirtschaftlichen Lage und die Frage nach dem Schutz des Geistigen Eigentums unterstützen bei der Auswahl des Verfahrens. Ein Bieterverfahren ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und für viele Interessenten attraktiv ist. Falls der Veräußerer das Geistige Eigentum möglichst wenigen Personen zugänglich machen möchte, kann er sich für die Exklusivverhandlung mit nur einem potenziellen Käufer entscheiden. Bei einem Auktionsverfahren wird der Teaser Letter und das Informationsmemorandum erstellt. Dieses beinhaltet u.a. die Jahresabschlüsse und Angaben zu Gesellschafterstruktur, Historie, Marktumfeld, Personalstruktur und Produktionsabläufen. Außerdem enthält es Informationen zu den IP-Rechten des Unternehmens, die jedoch abstrakt sein können.⁵⁴ Daneben beginnt man mit der Suche nach geeigneten Erwerbern, die in einer Long List erfasst werden. Häufig erstellt der Veräußerer auch eine Unternehmensbewertung, um den Verkaufspreis zu ermitteln.

c. Ansprache

Der Verkäufer möchte seine Unternehmensgeheimnisse möglicherweise nicht jedem Wettbewerber offenlegen. Daher wird die Long List auf eine Short List verkürzt. Die verbleibenden Kandidaten erhalten den Teaser Letter. Die Identität des Verkaufsobjekts bleibt bis dahin geheim. Um eine Veröffentlichung der Verkaufsabsicht und den Missbrauch vertraulicher Informationen zu verhindern, müssen die übrigen Interessenten danach eine Geheimhaltungsvereinbarung (vgl. Teil 2A.IV.1.c) unterzeichnen. Anschließend erhalten sie das Informationsmemorandum und einen Process Letter mit der Beschreibung der beabsichtigten Transaktionsstruktur und des weiteren Vorgehens.⁵⁵ Damit wird auch die Identität des Zielunternehmens offenbart und ein erster Überblick über das Geistige Eigentum des Unternehmens gegeben. Um im Verfahren in die nächste Runde zu kommen, müssen die Kandidaten nun ein erstes, unverbindliches Angebot – auch indikatives Angebot – in Form eines Letter of Intent (LoI) abgeben.⁵⁶

d. Due Diligence

Der Begriff *Due Diligence* (DD) kommt aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch und bedeutet wörtlich übersetzt *gebührende Sorgfalt*. Unter einer Due Diligence versteht man eine „detaillierte Untersuchung, Prüfung und Bewertung von Investitionsobjekten als Grundlage für die Investitionsentscheidung“.⁵⁷ Die potenziellen Erwerber können bei der Due Diligence das IP-Portfolio des Zielunternehmens überprüfen. Mögliche Risiken lassen sich durch entsprechende Klauseln in der Vertragsgestaltung regeln.

⁵⁴ Die Beschreibung kann sich z.B. darauf beschränken, dass das Unternehmen drei Patente im Bereich Recyclingtechnik besitzt.

⁵⁵ Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 14.

⁵⁶ Hierzu z.B. Picot in Picot (2000), S. 22.

⁵⁷ Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 9.

Die Due Diligence erstreckt sich auf unterschiedliche Unternehmensbereiche. Am häufigsten werden die Financial, die Legal und die Tax Due Diligence durchgeführt.⁵⁸ Bei der Financial Due Diligence wird die finanzielle Situation des Unternehmens untersucht. Sie beinhaltet z.B. eine Prüfung der Abschlüsse, der Planungsrechnungen, der Verbindlichkeiten und des betrieblichen Rechnungswesens. Bei der Legal Due Diligence analysiert man u.a. die gesellschaftsrechtliche Situation, die Satzungen und alle Verträge der Gesellschaft.⁵⁹ Zudem kann der Prüfer auch Bestands- und Haftungsrisiken sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten aufdecken. Die Untersuchung der Schutzrechte ordnet man meist der Legal Due Diligence zu, sie kann aber als IP-Due Diligence auch einen eigenen Prüfbereich einnehmen. Daneben sind diverse weitere Due Diligence-Arten möglich.⁶⁰

Die Hauptfunktion der Due Diligence besteht im Ausgleich von Informationsasymmetrien und der Ermittlung von Risiken.⁶¹ Während der Veräußerer das Geistige Eigentum kennt, sind die Interessenten i.d.R. nicht detailliert über das IP-Portfolio und über mögliche Probleme, wie z.B. Belastungen gewerblicher Schutzrechte, informiert. Daneben erfüllt die Due Diligence eine Gewährleistungsfunktion⁶², weil die zwischen den Parteien ausgehandelten Haftungsregelungen normalerweise auf den geprüften Tatbeständen basieren. Die Aufdeckung von Risiken schafft eine Beweislage für spätere Rechtsstreitigkeiten.

Vor der Durchführung der Due Diligence besteht der Veräußerer auf den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung, um den Missbrauch geheimer Daten zu verhindern. Die Prüfung kann entweder durch den Veräußerer, den Erwerber oder durch externe Berater erfolgen. Die potenziellen Käufer bekommen im Datenraum detaillierte Angaben zum Geistigen Eigentum zur Verfügung gestellt. Der Datenraum ist in verschiedenen Konstellationen möglich.⁶³ Ein physischer Datenraum kann sich im Unternehmen selbst oder außerhalb der Betriebsanlagen befinden und wird normalerweise von einem Berater oder Mitarbeiter überwacht. Der Veräußerer kann aber auch einen digitalen Datenraum einrichten, auf den die Interessenten über das Internet zugreifen können.⁶⁴ Dort lässt sich für jeden Nutzer individuell einstellen, ob er Unterlagen nur ansehen oder auch drucken und

⁵⁸ Siehe dazu die Studie von Marten/Köhler (1999), S. 348. In Deutschland wird die Financial Due Diligence (DD) bei 94%, die Legal DD bei 82% und die Tax DD bei 78% der Transaktionen durchgeführt.

⁵⁹ Vgl. Niewiarra (2002), S. 51.

⁶⁰ Beispielsweise: Commercial DD, Tax DD, Human Resources DD, Technical DD, Marketing DD, IT DD, Environmental DD, Cultural DD, Organisational DD, Property DD, etc.

⁶¹ Vgl. zur Risikoermittlungsfunktion ausführlich Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 24-25; Berens/Schmitting/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 73.

⁶² Siehe zur Gewährleistungsfunktion Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 29-30; Berens/Schmitting/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 74.

⁶³ Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Datenräume beschreibt van Kann in van Kann (2009), S. 29-30.

⁶⁴ Diese Dienstleistung wird inzwischen von diversen Anbietern offeriert, so z.B. www.merrilldatasite.de oder www.brainloop.com/de.

herunterladen kann. Es liegt im Ermessen des Verkäufers, ob er es den Erwerbern während der Due Diligence oder im Anschluss daran ermöglicht, mündlich oder schriftlich weitere Informationen zu den IP-Rechten zu erfragen. Für jeden Bieter findet eine Managementpräsentation statt, durch die er sich einen Eindruck von der Geschäftsleitung machen kann. Mit Hilfe der gewonnenen Informationen können die Kandidaten eine Unternehmensbewertung erstellen.

e. Verhandlung

Nach der Due Diligence müssen die Interessenten ein endgültiges Angebot (sog. Final oder Binding Offer) abgeben. Auf Basis der endgültigen Angebote entscheidet der Veräußerer, mit wem er in Vertragsverhandlungen tritt. Häufig gewährt er einem Bieter Exklusivität, indem er sich dazu verpflichtet, über einen bestimmten Zeitraum keine Verhandlungen mit Dritten zu führen.⁶⁵ Neben der Höhe des Kaufpreises sind für den Verkäufer meist weitere Aspekte wichtig, wie z.B. Garantievereinbarungen, Kaufpreisfinanzierung, fusionsrechtliche Aussichten, Erhalt von Arbeitsplätzen und Fortführung des Unternehmens.

f. Abschluss

Wenn die Parteien sich in allen Punkten einig sind, unterzeichnen sie beim sogenannten Signing den Vertrag. Stehen der Transaktion keine Hindernisse entgegen (z.B. kartellrechtliche Bedenken), wird sie mit dem sogenannten Closing abgeschlossen. Bei einem Share Deal werden die Gesellschaftsanteile übertragen, beim Asset Deal die Einzelgegenstände. Zu diesem Zeitpunkt geht auch das Geistige Eigentum auf den Erwerber über. Er kann im Anschluss die Unternehmensleitung übernehmen. Üblicherweise beginnt er dann mit der Umsetzung der Integration.

5. Beteiligte

An einer Unternehmenstransaktion sind neben Erwerber und Veräußerer i.d.R. weitere Parteien beteiligt. Auf beiden Seiten werden normalerweise das Management und einige Schlüsselmitarbeiter in die Aktivitäten eingebunden.

Beim Erwerber unterscheidet man zwischen strategischem Investor und Finanzinvestor. Der strategische Investor führt selbst ein Unternehmen und möchte mit der Akquisition seine Marktposition verbessern.⁶⁶ Internationale Käufer erhoffen sich oft Synergien oder einen erleichterten Eintritt in den deutschen Markt.⁶⁷ Der Erwerb von Geschäftsanteilen durch das existierende oder durch ein externes Management ist eine Sonderform der strategischen Akquisition. Man bezeichnet ihn als Management Buyout oder Management

⁶⁵ Vgl. Ek/von Hoyerberg (2007), S. 22.

⁶⁶ Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 4.

⁶⁷ Vgl. Ek/von Hoyerberg (2007), S. 18.

Buyin. Meist unterstützt ein Finanzinvestor die Transaktion. Finanzinvestoren übernehmen selbst keine produktiven Tätigkeiten sondern halten und verwalten Beteiligungen an anderen Unternehmen. Sie wollen den Wert eines Unternehmens steigern und es dann gewinnbringend veräußern.⁶⁸ Die unterschiedlichen Motive der Investoren wirken sich auch auf die Transaktion aus. Der Finanzinvestor hält seine Beteiligung meist kürzer als der strategische Investor, weil er an einer schnellen Wertsteigerung interessiert ist. Außerdem muss er eine Rendite erwirtschaften, die seinen Spielraum beim Kaufpreis einschränkt. Der Strategie erhofft sich dagegen vor allem eine Verbesserung seiner Marktposition und ist deshalb oft bereit, einen höheren Preis zu zahlen.

Daneben gibt es eine Vielzahl von Beratern, die den Prozess begleiten können. Für beide Parteien ist der Rechtsanwalt meist der erste Ansprechpartner. Seine Aufgaben umfassen z.B. die Durchführung der Due Diligence und die Vertragsverhandlungen. Zur rechtlichen Prüfung der gewerblichen Schutzrechte kann der Veräußerer zudem einen Patentanwalt beauftragen. Für die wirtschaftliche Überprüfung des Geistigen Eigentums muss ein interner oder externer Fachmann hinzugezogen werden. Zu Beginn des Prozesses stellt sich normalerweise auch die Frage, ob M&A-Berater in den Prozess einbezogen werden. Diese können ebenfalls im Umgang mit dem Intellectual Property des Zielunternehmens beraten. Zur Prüfung der Jahresabschlüsse sowie zur steuerlichen Strukturierung der Transaktion sind i.d.R. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater an dem Prozess beteiligt.

⁶⁸ Siehe zur Unterscheidung zwischen strategischem Investor und Finanzinvestor ausführlich van Kann in van Kann (2009), S. 5-6.

Teil 2 Geistiges Eigentum in Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung

A. Schutz

I. Interessenlage

1. Erwerber

Weil das Geistige Eigentum ein wesentlicher Vermögenswert des Unternehmens ist, sind detaillierte Informationen über das IP-Portfolio für die Kaufentscheidung des Erwerbers wichtig. Er möchte daher detailliert über das IP-Portfolio aufgeklärt werden. Über die gewerblichen Schutzrechte des Zielunternehmens kann er sich beim DPMA informieren. Daneben will er aber auch Informationen zu Know-How erhalten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Der Schutz des Geistigen Eigentums steht für den Käufer im Hintergrund. Bei einem Auktionsverfahren kann er aber durchaus Wert darauf legen, dass der Veräußerer geheime Informationen nur einem oder wenigen Bietern offenlegt. Denn wenn er selbst das Unternehmen erwirbt, sind die Geheimnisse gleichzeitig auch seinen Konkurrenten bekannt geworden. Nach der Transaktion dreht sich die Interessenlage. Der Erwerber bemüht sich jetzt darum, den Veräußerer an der weiteren Verwertung der Unternehmensgeheimnisse zu hindern. Dieser möchte seine Kenntnisse dagegen vielleicht in einem anderen Unternehmen nutzen.

2. Veräußerer

Dem Informationswunsch des Erwerbers steht das Geheimhaltungsinteresse des Veräußerers entgegen. Vor allem zu Beginn des Prozesses legt der Verkäufer keine vertraulichen Daten offen, weil er sich über die ernsthaften Absichten der Interessenten nicht sicher sein kann. An einem Auktionsverfahren sind mehrere Kandidaten beteiligt, die nicht alle Zugang zu Unternehmensgeheimnissen bekommen sollen. Der Verkäufer muss besonders vorsichtig sein, wenn die Bieter enge Wettbewerber sind. Daher erteilt er zunächst nur allgemeine Auskünfte und gibt Informationen über das Geistige Eigentum erst in einer späteren Phase heraus. Er hat allerdings auch ein Interesse an der Informationsweitergabe. Wenn der Erwerber das Geistige Eigentum nicht prüfen kann, mindert er unter Umständen den Kaufpreis oder verlangt umfangreiche Garantie- und Haftungszusagen. Bei vollständiger Informationsverweigerung könnte der Interessent sogar Abstand von der Transaktion nehmen.⁶⁹ Nach Abschluss der Verhandlungen will der Veräußerer nicht durch ein Wettbewerbsverbot eingeschränkt werden.

⁶⁹ Vgl. Berens/Schmitting/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 74.

II. Pflichten der Entscheidungsträger

1. Erwerber

Das Hauptinteresse des Erwerbers liegt darin, die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens, und damit insbesondere das Geistige Eigentum, zu untersuchen. Dabei stellt sich die Frage, ob er vielleicht sogar die Pflicht hat, das Zielunternehmen zu prüfen.

Dem Grundsatz *caveat emptor* zufolge ist es Aufgabe des Käufers, sich umfassend über den Kaufgegenstand zu informieren.⁷⁰ Das ist vor allem beim Unternehmenserwerb von Bedeutung, weil sich dort weder durch die gesetzlichen Haftungsregelungen noch durch Garantievereinbarungen sämtliche Risiken abdecken lassen. Selbst bei genauer Prüfung kann der Erwerber nicht sicher sein, ob alle gewerblichen Schutzrechte Bestandskraft haben oder ob das Know-How nicht auch den Wettbewerbern bekannt ist. Allerdings lässt sich dadurch noch keine Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence ableiten.⁷¹

Eine Prüfungsobliegenheit kann aber bestehen, wenn sich die Due Diligence als *Verkehrssitte* etabliert hat. Im deutschen Kaufrecht gibt es keine allgemeine Pflicht zur Untersuchung des Kaufobjekts.⁷² Die Rechte des Käufers sind nach § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB jedoch eingeschränkt, wenn ihm ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Falls sich die Due Diligence als Verkehrssitte durchgesetzt hat, entfällt der Anspruch des Erwerbers bei Mängeln an Schutzrechten, wenn er keine oder nur eine unzureichende Prüfung durchführt.⁷³ Für die Vermutung einer Untersuchungspflicht ist entscheidend, ob die Überprüfung aufgrund der Umstände nahe liegen würde und ob der Käufer sie mit geringer Anstrengung durchführen kann.⁷⁴ Die häufige Einbindung externer Berater zeigt aber, dass seine Sachkenntnisse i.d.R. nicht ausreichen.⁷⁵ Zudem existiert kein einheitlicher Standard oder Prüfungsmaßstab für das Vorgehen, weil sich Inhalt und Umfang des Geistigen Eigentums in jedem Fall unterscheiden.⁷⁶ Daher lässt sich die Annahme einer Verkehrssitte bislang verneinen.⁷⁷

Bei der GmbH ergeben sich auch aus dem Gesetz besondere Sorgfaltspflichten. Nach § 43 Abs. 1 GmbHG haben die Geschäftsführer in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Bei Verletzung ihrer Ob-

⁷⁰ Vgl. zum *caveat emptor*-Grundsatz Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 30.

⁷¹ Siehe dazu ausführlich Fleischer/Körber (2001), S. 844-845.

⁷² Das HGB kennt gem. § 377 HGB lediglich eine Untersuchungs- und Rügepflicht nach Erhalt der Ware.

⁷³ Vgl. Merkt (1995), S. 1047.

⁷⁴ Eine ausführliche Abhandlung zur Verkehrssitte geben Fleischer/Körber (2001), S. 845-846.

⁷⁵ Vgl. Emmerich (2004), S. 3.

⁷⁶ Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 27.

⁷⁷ Ebenso Fleischer/Körber (2001), S. 846; Loges (1997), S. 968; Rittmeister (2004), S. 1032.

liegenheiten, haften sie der Gesellschaft auf Schadensersatz, § 43 Abs. 2 GmbHG. Der wirtschaftliche Nutzen und die Wettbewerbsvorteile, die der Erwerber mit dem Geistigen Eigentum des Zielunternehmens erzielen kann, sind nur durch genaue Überprüfung zu ermitteln. Daher lässt sich die Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence bejahen.

Auch bei der AG haben die Vorstandsmitglieder gem. § 93 Abs. 1 AktG bei der Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Bei einer Pflichtverletzung müssen sie der Gesellschaft Schadensersatz leisten, wenn sie nicht nachweisen können, ihre Verpflichtungen gewissenhaft erfüllt zu haben, § 93 Abs. 2 AktG. Grundsätzlich sind Sie bei einem Unternehmenserwerb daher verpflichtet, das Geistige Eigentum des Targets zu prüfen. Allerdings weist § 76 Abs. 1 AktG dem Vorstand die alleinige Leitungsverantwortung und damit eine Eigenverantwortlichkeit bei unternehmerischen Entscheidungen zu. Fraglich ist aber, ob das Unterlassen einer Prüfung diesen Ermessensspielraum überschreitet. Für den BGH ist das dann der Fall,

„wenn die Grenzen, in denen sich ein von Verantwortungsbewusstsein getragenes, ausschließlich am Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, deutlich überschritten sind, die Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise überspannt worden ist oder das Verhalten des Vorstands aus anderen Gründen als pflichtwidrig gelten muss.“⁷⁸

Ein Unternehmenserwerb birgt durch die hohe Investitionssumme ein großes Risiko. Probleme können sich z.B. ergeben, wenn Innovationen nicht den erwarteten wirtschaftlichen Erfolg bringen. Dieses Risiko schränkt den Handlungsspielraum des Vorstands ein und verpflichtet ihn, Maßnahmen zur Risikovermeidung zu treffen.⁷⁹ Weil allein die Due Diligence eine sachgerechte Risikoprophylaxe ermöglicht, ist eine Akquisitionsentscheidung nur nach einer sorgfältigen Prüfung zu treffen.⁸⁰ Aber welchen Ermessensspielraum hat der Vorstand, wenn die Zielgesellschaft eine Due Diligence verweigert oder nur eingeschränkt zulässt? Kiethe ist der Meinung, dass das Unternehmen durch ein solches Verhalten den Verdacht erweckt, entscheidungsrelevante Informationen verbergen zu wollen.⁸¹ Dem Erwerber bleibt dann als einzige Handlungsalternative der Abbruch der Transaktion. Dagegen sieht Werner in der Durchsetzung weiter gehender Haftungsregelungen eine ausreichende Risikominimierung als Alternative zur Due Diligence.⁸² Letztendlich bleibt die komplette Auskunftsverweigerung aber der Ausnahmefall, weil der Veräußerer schließlich eine Einigung mit dem Erwerber erzielen möchte.

⁷⁸ BGH-Urteil vom 21.04.1997, *ARAG/Garmenbeck*, ZIP 1997, S. 886; NJW 1997, S. 1928.

⁷⁹ Vgl. Eschenbruch(1996), Rn. 4071.

⁸⁰ Vgl. Kiethe (1999), S. 982.

⁸¹ Vgl. Kiethe (1999), S. 983.

⁸² Vgl. Werner (2000), S. 993.

2. Veräußerer

a. Offenbarungspflicht

Grundsätzlich besteht für den Veräußerer keine Offenbarungspflicht.⁸³ Er muss den Erwerber aber über Gegebenheiten aufklären, die den Vertragszweck gefährden und die für ihn von essentieller Bedeutung sein könnten.⁸⁴ Das gilt vor allem für Umstände, die die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft bedrohen.⁸⁵ Eine Offenbarungspflicht ist also z.B. dann gegeben, wenn das Fortbestehen des Unternehmens vom Erfolg einer patentierten Innovation abhängt, das Patent jedoch u.U. nichtig ist. Bei einem schuldhaften Verstoß gegen diese vorvertraglichen Pflichten kann der Käufer Schadensersatz verlangen.⁸⁶

b. Verschwiegenheitspflicht

Der Veräußerer gibt in der Due Diligence i.d.R. detaillierte Unterlagen zum Geistigen Eigentum des Zielunternehmens weiter. Dabei stellt sich die Frage, ob er dazu befugt ist.

Die GmbH-Geschäftsführer dürfen keine Informationen über das Geistige Eigentum der Gesellschaft an einen Kaufinteressenten weitergeben.⁸⁷ Das ergibt sich aus § 85 GmbHG, der die unbefugte Offenbarung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter Strafe stellt. Sie müssen die Gesellschafter allerdings umfassend informieren, § 51a Abs. 1 GmbHG. Im Gegenzug für dieses Auskunftsrecht sind die Gesellschafter verpflichtet, ihnen bekannt gewordene Geschäftsgeheimnisse zu wahren und sie nicht zum Nachteil der Gesellschaft an Dritte weiterzugeben.⁸⁸ Die Offenlegung ist jedoch gestattet, wenn sie zum Vorteil der Gesellschaft geschieht und sich dadurch Nachteile, wie z.B. ein niedriger Kaufpreis, vermeiden lassen.⁸⁹ Das Geheimhaltungsbedürfnis ist im Sinne der Gesellschaft gegenüber dem Nutzen der Offenbarung abzuwägen. Während materielle Gegenstände in der Regel austauschbar sind, sind die immateriellen Werte eines Unternehmens einzigartig und für den Erwerber von wesentlicher Bedeutung bei der Kaufpreisfindung. Die Offenlegung wirkt sich daher positiv auf den Kaufpreis aus und ist demzufolge im Sinne der Gesellschaft. Der Veräußerer sollte jedoch eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Interessenten abschließen.⁹⁰

⁸³ So auch Körber (2002), S. 264-265; Ziegler (2000), S. 249.

⁸⁴ Siehe zur Offenbarungspflicht Semler in Hölters (2010), Teil VII Rn. 228.

⁸⁵ BGH-Urteil vom 04.04.2001, ZIP 2001, S. 920; BB 2001, S. 1168; DStR 2001, S. 903; BGH-Urteil vom 06.02.2002, DStR 2002, S. 1100.

⁸⁶ Dazu ausführlich Kapitel III.1.

⁸⁷ Siehe zur Geheimhaltungspflicht der Geschäftsführer auch Körber (2002), S. 267.

⁸⁸ Vgl. zu den Grenzen der Informationsweitergabe durch die Gesellschafter Körber (2002), S. 271.

⁸⁹ Vgl. Rittmeister (2004), 1036.

⁹⁰ So z.B. Krüger in Picot/Nordmeyer/Pribilla (2000), S. 156; Ziegler (2000), S. 251.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Due Diligence liegt bei den Gesellschaftern. Die Geschäftsführer müssen den Anweisungen der Gesellschafter Folge leisten, § 37 Abs. 1 GmbHG. Sie dürfen die Auskunft aber verweigern, wenn zu befürchten ist, dass die Informationen zu gesellschaftsfremden Zwecken verwendet werden oder der Gesellschaft damit ein nicht unerheblicher Nachteil zugefügt wird, § 51a Abs. 2 Satz 1 GmbHG.

Auch die Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft müssen gem. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG über Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse Stillschweigen bewahren. Bei einem Verstoß sind sie der Gesellschaft zu Schadensersatz verpflichtet, wenn sie nicht nachweisen können, gewissenhaft und ordnungsgemäß gehandelt zu haben, § 93 Abs. 2 AktG. Daher ist es dem Vorstand möglicherweise untersagt, detaillierte Informationen über das Geistige Eigentum des Zielunternehmens an einen Kaufinteressenten herauszugeben.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt jedoch nicht unbegrenzt, sondern basiert auf dem Interesse der Gesellschaft an der Geheimhaltung vertraulicher Sachverhalte.⁹¹ Die Weitergabe von Informationen ist folglich gerechtfertigt, wenn sie im Interesse des Unternehmens liegt.⁹² Die Zulassung der Due Diligence liegt im Ermessen des Vorstands, § 76 Abs. 1 AktG.⁹³ Der Vorstand hat bei seiner Entscheidung nach der sogenannten *Business Judgment Rule*⁹⁴ zu handeln und unter Ausschöpfung aller verfügbaren Informationsquellen sorgfältig Vor- und Nachteile für die Gesellschaft abzuwägen⁹⁵. Bei einer Veräußerung wirkt es sich positiv auf den Kaufpreis aus, wenn der Verkäufer Wettbewerbsvorteile – wie z.B. patentierte Produktionsverfahren oder Produktinnovationen – erläutert. Die Offenlegung von Know-How kann allerdings auch Nachteile mit sich bringen. Bei Scheitern der Transaktion ist das Wissen auch dritten Parteien bekannt geworden.

Über den Ermessensspielraum des Vorstands werden in der Literatur jedoch unterschiedliche Meinungen vertreten. Lutter hält die Informationsweitergabe bei einer Due Diligence grundsätzlich für unzulässig.⁹⁶ Ausnahmen darf der Vorstand nur machen, wenn die Prüfung der Existenzsicherung oder der Wahrnehmung einer einmaligen unternehmerischen Chance dient. Der Erwerber hat dann jedoch keine Möglichkeit, das Kaufobjekt hinsichtlich seiner Vorstellung und möglicher Risiken zu untersuchen. Dieses Informationsdefizit wirkt sich negativ auf Kaufpreis und Garantieregelungen aus und ist damit auch

⁹¹ Vgl. Rittmeister (2004), S. 1033.

⁹² So auch Bruse/Keinath in Birk (2008), S. 367; Roschmann/Frey (1996), S. 452.

⁹³ Dazu auch Bruse/Keinath in Birk (2008), S. 367; Körber (2002), S. 268; Roschmann/Frey (1996), S. 452.

⁹⁴ Der Vorstand kann sich vom Vorwurf der Pflichtverletzung befreien, wenn er beweisen kann, dass er nach den vorliegenden Informationen im Interesse der Gesellschaft gehandelt hat. Siehe dazu Hülsberg/Salcher/Kupke in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 313; Zumbansen/Lachner (2006), S. 614.

⁹⁵ Vgl. Körber (2002), S. 269.

⁹⁶ Vgl. Lutter (1997); S. 617-618.

für das Unternehmen selbst von Nachteil.⁹⁷ Andere Autoren beurteilen den Handlungsspielraum des Vorstands ebenfalls anhand strenger Kriterien.⁹⁸ Eine Due Diligence soll nur zulässig sein, wenn ein neutraler Dritter sie durchgeführt, der dem potenziellen Erwerber lediglich das Ergebnis der Prüfung mitteilt. Für Ziemons ist eine Due Diligence allein dann gerechtfertigt, wenn die Veräußerung anderenfalls den Börsenkurs negativ beeinflusst.⁹⁹ Überwiegend wird jedoch die Auffassung vertreten, dass der Vorstand über die Zulässigkeit unter Abwägung der Unternehmensinteressen entscheiden soll.¹⁰⁰

Wenn der Vorstand eine Due Diligence erlaubt, hat er geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nach herrschender Meinung muss er eine Geheimhaltungsvereinbarung vom Interessenten verlangen.¹⁰¹ Manche Autoren setzen auch das Vorliegen einer Absichtserklärung voraus.¹⁰² In Sonderfällen ist das Ermessen des Vorstands jedoch eingeschränkt.¹⁰³ Wenn das Überleben der Gesellschaft von der Veräußerung abhängt, ist die Due Diligence in jedem Fall zuzulassen. Der Vorstand muss die Prüfung aber verweigern, wenn ein Scheitern der Transaktion – z.B. aus kartellrechtlichen Gründen – von vornherein offensichtlich ist oder wenn der Erwerb der Zerschlagung dient.

Bei börsennotierten Gesellschaften sind zudem die Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes zu beachten. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 WpHG ist es einem Insider verboten, Insiderinformationen einem anderen unbefugt mitzuteilen oder zugänglich zu machen.¹⁰⁴ Der Vorstand einer AG macht sich bei unbefugter Informationsweitergabe gem. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG strafbar. Vertrauliche Angaben über das Geistige Eigentum einer Gesellschaft sind als Insidertatsachen einzustufen. Die Weitergabe ist aber nur verboten, wenn sie unbefugt ist. Eine Verkaufsanbahnung gehört jedoch zu den gewöhnlichen Berufshandlungen des Vorstands. Der Erwerber schafft sich keinen unrechtmäßigen Vorteil, wenn er sich „im Rahmen der Vertragsverhandlungen die Unterlagen des zu veräußernden Unternehmens vorlegen lässt und hierdurch Kenntnis von Insidertatsachen erhält“.¹⁰⁵ Der Vorstand muss folglich auch befugt sein, diese zur Verfügung zu stellen.¹⁰⁶

⁹⁷ Siehe zu den Nachteilen bei Verweigerung der Due Diligence Rittmeister (2004), S. 1034.

⁹⁸ So z.B. Bühr (1998), S. 1199-1200; Ziemons (1999), S. 495.

⁹⁹ Vgl. Ziemons (1999), S. 496.

¹⁰⁰ So z.B. Kiethe (1999), S. 979; Körber (2002), S. 269; Meincke (1998), S. 751; Rittmeister (2004), S. 1034; Schroeder (1997), 2163.

¹⁰¹ So z.B. Emmerich (2004), S. 13; Körber (2002), S. 270; Mertens (1997), S. 547; Krüger in Picot/Nordmeyer/Pribilla (2000), S. 156; Roschmann/Frey (1996), S. 452; Schroeder (1997), S. 2163; Ziegler (2000), S. 253; Zumbansen/Lachner (2006), S. 618.

¹⁰² So z.B. Emmerich (2004), S. 13; Mertens (1997), S. 546; Schroeder (1997), S. 2163.

¹⁰³ Vgl. für Beispiele eines eingeschränkten Ermessensspielraums Schroeder (1997), S. 2162-2163.

¹⁰⁴ Siehe zur Definition von Insiderpapieren und Insidertatsachen Roschmann/Frey (1996), S. 452.

¹⁰⁵ BT-Drucks. 12/6679; Begründung zum zweiten Finanzmarktförderungsgesetz zu § 14 Abs. 1 WpHG, S. 47.

¹⁰⁶ Vgl. Rittmeister (2004), 1036.

III. Gesetzliche Schutzmechanismen

1. Vorvertragliches Schuldverhältnis

Mit Beginn der Verhandlungen entsteht zwischen den Parteien ein vorvertragliches Schuldverhältnis nach § 311 Abs. 2 BGB.¹⁰⁷ Dieses verpflichtet sie zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Loyalität.¹⁰⁸ Der Erwerber muss alle übermittelten Informationen vertraulich behandeln und darf sie weder für eigene Zwecke noch zum Nachteil des Vertragspartners nutzen.¹⁰⁹ Die Pflichten dauern solange an, wie es der Geheimhaltungszweck bedingt und sind insbesondere beim Scheitern der Verhandlungen von Bedeutung. Das vorvertragliche Schuldverhältnis ist speziell für Know-How relevant, weil dessen Schutz nur aufrechterhalten wird, wenn der Inhaber die Geheimhaltung gewährleistet. Bei einer freiwilligen Offenlegung kann der Veräußerer keine Ansprüche geltend machen. Im Gegensatz dazu entstehen ihm bei Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts diverse Ansprüche, die er auch dann einfordern kann, wenn er das Wissen freiwillig mitgeteilt hat. Falls der Interessent vertrauliche Informationen unbefugt benutzt, kann der Veräußerer Schadensersatz verlangen, §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB.¹¹⁰

Der Umfang des Schadensersatzes ergibt sich aus § 249 BGB. Der Schuldner muss den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Diese sogenannte *Differenzhypothese*¹¹¹ eignet sich vor allem bei der vollständigen Zerstörung der Schutzwirkung, z.B. bei Veröffentlichung von Know-How. Bei einer rechtswidrigen Benutzung lässt sich auf die *dreifache Schadensberechnung* zurückgreifen.¹¹² Das geschädigte Unternehmen hat dann die Möglichkeit, zwischen dem unmittelbaren Schadensersatz, der Lizenzanalogie und dem Abschöpfen des Verletzergewinns zu wählen. Der Veräußerer muss allerdings den Schaden, die Pflichtwidrigkeit und die Kausalität beweisen.¹¹³ Weil das häufig schwierig ist, wird in vertraglichen Vereinbarungen oft eine Beweislastumkehr bestimmt.

Das vorvertragliche Schuldverhältnis entsteht per Gesetz und erstreckt sich auf alle übermittelten Informationen. Wie weit die vorvertraglichen Geheimhaltungspflichten reichen, muss jedoch im Einzelfall geklärt werden.¹¹⁴

¹⁰⁷ Vgl. zur Entstehung des vorvertraglichen Schuldverhältnisses Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 30.

¹⁰⁸ Siehe zur Verletzung vorvertraglicher Pflichten ausführlich Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 33-35.

¹⁰⁹ Vgl. zu den Geheimhaltungspflichten des Veräußerers Hölters in Hölters (2010), Teil VII Rn. 14, 62, 63.

¹¹⁰ Vgl. Mueller-Thuns in Rödder/Hötzel/Muller-Thuns (2003), § 3 Rn. 6.

¹¹¹ Vgl. Teichmann in Jauernig (2009), §§ 249ff. BGB Rn. 5.

¹¹² BGH-Urteil vom 18.02.1977, NJW 1977, S. 1063; BAG-Urteil vom 24.06.1986, DB 1986, S. 2289-2290. Zur genauen Beschreibung der Methoden siehe Angersbach (2002), S. 197.

¹¹³ Siehe Angersbach (2002), S. 196.

¹¹⁴ Dazu auch Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 41.

2. Gesetzlicher Schutz ausgewählter Immaterialgüter

a. Patent

Bis zur Veröffentlichung der Anmeldung durch das Patentamt kann der Veräußerer keine Ansprüche gegenüber einem potenziellen Erwerber geltend machen, wenn dieser eine Erfindung nutzt, die ihm während des Verkaufsprozesses bekannt geworden ist. Die Anmeldung sichert lediglich das Prioritätsrecht. Die Erfindung ist zu diesem Zeitpunkt als Know-How einzustufen, weil das Unternehmen sie – mit Ausnahme der bislang nicht-öffentlichen Patentanmeldung – geheim hält. Eine Offenlegung ist daher kritisch zu sehen.

Mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patentanmeldung, § 33 Abs. 1 PatG, entsteht eine erste Schutzwirkung. Der Veräußerer kann dann einen Entschädigungsanspruch geltend machen, wenn der Erwerber die Erfindung ohne seine Zustimmung nutzt. Er sollte jedoch von der Offenlegung absehen, wenn er sich über die Patentfähigkeit nicht sicher ist. Denn falls das DPMA die Anmeldung abweist, ist die Erfindung nicht mehr als Know-How geschützt und wird als Stand der Technik jedermann zugänglich.¹¹⁵

Mit Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt tritt die volle Schutzwirkung ein, § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG. Das Patentrecht erlaubt es dem Inhaber die Erfindung zu nutzen und andere von der Nutzung auszuschließen, § 9 Satz 1 und 2 PatG. Ohne Zustimmung des Veräußerers darf der Interessent die Erfindung folglich nicht anwenden. Der Verkäufer kann Verletzungshandlungen zivilrechtlich verfolgen. Wirtschaftlich ist es für ihn vor allem von Bedeutung, weiteren Missbrauch zu unterbinden und eine Entschädigung für die Verletzungshandlung zu erhalten. Dafür steht ihm gem. § 139 Abs. 1 PatG ein Unterlassungsanspruch zu. Daneben kann er Schadensersatz fordern, § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG. Die Schadenshöhe richtet sich entweder nach der entstandenen Gewinneinbuße, dem Reingewinn des Verletzers oder einer, für den Umfang der Patentverletzung angemessenen Lizenzgebühr. Außerdem darf er vom Verletzer Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse verlangen, § 140b Abs. 1 PatG.

Grundsätzlich hat ein Patent eine hohe Bestandskraft, weil das Patentamt die Anmeldung nicht nur formal sondern auch materiell prüft. Falls der potenzielle Erwerber während der Prüfung des IP-Portfolios dennoch Bestandsrisiken entdeckt, könnte er das Patent angreifen um danach die Erfindung frei zu nutzen. Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann er Einspruch gegen das Patent erheben, § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG, wenn dieses z.B. nicht patentfähig ist, § 21 Abs. 1 PatG. Nach Ablauf der dreimonatigen Frist hat er die Möglichkeit, Nichtigkeitsklage einzureichen, § 81 Abs. 1 Satz 1

¹¹⁵ Der Anmelder kann gem. § 44 Abs. 1 PatG innerhalb von vier Monaten nach Antragstellung einen Prüfungsantrag beim Patentamt stellen, der eine Stellungnahme zur Patentfähigkeit liefert. Wenn die Patentfähigkeit verneint wird, kann er die Anmeldung vor Offenlegung zurücknehmen. Vgl. Rebel (2007), S. 122.

PatG. In beiden Fällen wird das Patent *ex tunc* (von Anfang an) beseitigt. Dem potenziellen Erwerber stünde dann die Nutzung frei. Allerdings kann sich auch ohne besondere Abrede eine Nichtangriffsverpflichtung ergeben, wenn zwischen den Parteien ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht, das die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben, § 242 BGB, erscheinen lässt.¹¹⁶ Davon ist bei einer Unternehmenstransaktion in der Regel auszugehen.

b. Geschmacksmuster

Die Schutzwirkung des Geschmacksmusters entsteht mit der Eintragung, § 27 Abs. 1 GeschmMG, und erstreckt sich auf die, in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform, § 37 Abs. 1 GeschmMG. Der Veräußerer kann gegen den Erwerber vorgehen, wenn dieser ein Muster verwendet, das den gleichen Gesamteindruck erweckt. Er ist vor allem daran interessiert, den potenziellen Käufer an einer weiteren Nutzung zu hindern und für den Schutzrechtsverstoß entschädigt zu werden. Dafür steht ihm ein Unterlassungsanspruch, § 42 Abs. 1 GeschmMG, und ein Schadensersatzanspruch, § 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG, zu. Daneben kann er Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse verlangen, § 46 Abs. 1 GeschmMG.

Weil das Amt die materiellen Voraussetzungen nicht prüft, ist die Bestandskraft eines Geschmacksmusters unsicher. Während der Transaktion ist die Geheimhaltung aber u.U. nicht möglich, weil das Muster meist am Endprodukt erkennbar ist. Bei Vorliegen eines Nichtigkeitsgrunds kann der potenzielle Erwerber es zum Erlöschen bringen. Das Geschmacksmuster ist nichtig, wenn sich herausstellt, dass das Erzeugnis kein Muster ist, nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist, § 33 Abs. 1 GeschmMG. Allerdings ist – ebenso wie beim Patent – von einer Nichtangriffsverpflichtung des Interessenten auszugehen.

c. Marke

Der Erwerber hat normalerweise Kenntnis von allen benutzten Marken des Zielunternehmens, da diese die Endprodukte kennzeichnen. Eine Marke verleiht dem Inhaber ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 und 2 MarkenG. Dem potenziellen Erwerber ist es folglich untersagt, die Marken des Veräußerers ohne dessen Erlaubnis zu benutzen. Bei einem Verstoß kann der Veräußerer Unterlassung, § 14 Abs. 5 MarkenG, und Schadensersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG, verlangen. Er hat außerdem Anspruch auf Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände, § 19 Abs. 1 MarkenG. Für öffentlich bekannte Marken muss der Veräußerer während des Verkaufsprozesses keine besonderen Schutzvorkehrungen treffen. Etwas anderes gilt jedoch für

¹¹⁶ BGH-Urteil vom 15.10.1957, *Aluminiumflachfolien*, GRUR 1958, S.178; BGH-Urteil vom 14.07.1964, *Vanal-Patent*, GRUR 1965, S.137; BGH-Beschluss vom 04.10.1988, *Flächenentlüftung*, GRUR 1989, S.40. Vgl. zur Nichtangriffspflicht auch Kraßer (2009), S. 941.

sogenannte Vorratsmarken, die er für die zukünftige Nutzung angemeldet hat, aber bisher noch nicht genutzt hat. Eine Offenlegung gegenüber dem Interessenten ist in diesem Fall nicht zu empfehlen, weil eingetragene Marken einem Benutzungszwang unterliegen. Die Ansprüche des Verkäufers entfallen nach § 25 Abs. 1 MarkenG, wenn er die Marke nicht gem. § 26 Abs. 1 MarkenG nutzt. Außerdem kann der Erwerber eine Löschung wegen Verfalls beantragen, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Danach stünde ihm die Nutzung frei. Daneben kann er versuchen, eine Marke des Zielunternehmens durch ein Lösungsverfahren anzugreifen. Das Registerrecht kann aufgrund absoluter oder relativer Schutzhindernisse nichtig sein. Mit einem Verfahren nach § 54 Abs. 1 MarkenG wird die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt, § 50 Abs. 1 MarkenG. Eine Klage gem. § 55 Abs. 1 MarkenG stützt sich auf Löschung wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG, oder wegen relativer Schutzhindernisse, § 51 Abs. 1 MarkenG. Wenn das DPMA die Marke wegen Verfalls oder Nichtigkeit löscht, entfällt ihre Wirkung *ex tunc*, § 52 Abs. 2 MarkenG. Bei einer Unternehmenstransaktion unterliegt der Interessent jedoch einer Nichtangriffsverpflichtung.

d. Domain

Die Domain entsteht mit der Registrierung und verleiht dem Inhaber eine faktische Ausschließlichkeitsstellung.¹¹⁷ Sie wird durch die Zahlung jährlicher Gebühren aufrechterhalten und ist bei Einhaltung der Fristen nicht angreifbar.¹¹⁸ Zahlt der Inhaber die Aufrechterhaltungsgebühren jedoch nicht fristgerecht, kann sich jeder die Domain reservieren.

e. Know-How

Während einer Unternehmenstransaktion teilt der Veräußerer dem Erwerber vertrauliche Informationen zum Geistigen Eigentum der Zielgesellschaft mit. Die Offenlegung von Know-How ist besonders problematisch, weil sein Schutz darauf basiert, dass der Inhaber die Geheimhaltung gewährleistet. Im Gegensatz zu Patenten oder Geschmacksmustern ist Know-How gesetzlich nicht registriert. Es lassen sich folglich keine Ansprüche aus einem Registerrecht ableiten. Der Veräußerer kann bei unerlaubter Verwendung allerdings auf verschiedene andere Regelungen zurückgreifen.

Der Erwerber verstößt gegen § 3 Abs. 1 UWG, wenn er das Know-How selbst nutzt und damit das Interesse des Zielunternehmens spürbar beeinträchtigt. Davon ist z.B. auszugehen, wenn das Unternehmen ein Produktionsverfahren entwickelt hat, mit dem es kostengünstiger als andere Wettbewerber fertigen kann. Der Veräußerer kann bei einem Missbrauch Unterlassung, § 8 Abs. 1 UWG, und Schadensersatz, § 9 UWG, vom Erwerber verlangen.

¹¹⁷ Vgl. dazu BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 770.

¹¹⁸ Außer es werden Markenrechte Dritter verletzt.

Wenn der Interessent seine Kaufabsicht nur vortäuscht, um an geheime Informationen zu gelangen, verstößt die Verwertung oder Weitergabe der erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegen § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG.¹¹⁹ Ein Abteilungsleiter, der den Geschäftsführer zur Verwertung der erhaltenen Informationen überredet macht sich strafbar, § 19 Abs. 1 UWG. Daneben lässt sich Know-How-Schutz auch aus strafrechtlichen Vorschriften ableiten. Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern oder Notaren ist es gem. § 203 Abs. 1 und 204 Abs. 1 StGB verboten, Geheimnisse, die sie im Rahmen ihrer Berufsausübung erlangt haben, zu offenbaren oder zu verwerthen. Der Missbrauch von Unternehmensgeheimnissen kann außerdem sittenwidrig sein, § 826 BGB. Die Vorschrift ähnelt § 3 Abs. 1 UWG. Der Anwendungsbereich des § 826 BGB ist aber umfangreicher, weil die schädigende Handlung nicht geschäftlicher Art sein muss. Voraussetzung ist jedoch das Vorliegen eines Schädigungsvorsatzes. Von einem solchen ist aber schon dann auszugehen, wenn der Erwerber den Schadenseintritt billigend in Kauf nimmt.¹²⁰

Bei einem Verstoß gegen die genannten Vorschriften kann der Veräußerer Schadensersatz verlangen, weil diese Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB sind.¹²¹ Unternehmensgeheimnisse sind außerdem als sonstige Rechte i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB zu klassifizieren.¹²² Daraus lässt sich ebenfalls ein Schadensersatzanspruch ableiten. Dieser ist allerdings subsidiär anzuwenden und nur gerechtfertigt, wenn eine Lücke im rechtlichen Unternehmensschutz besteht.¹²³ Daneben kann der Verkäufer gem. § 1004 BGB Unterlassung verlangen.

Ein Missbrauch lässt sich zwar straf- und zivilrechtlich verfolgen, trotzdem kann der Veräußerer Know-How nur schwer schützen. Wenn der Erwerber einmal Kenntnis davon erlangt hat, ist es schwierig, ihn zur „Herausgabe“ zu veranlassen. Es ist kaum möglich, erlangtes Wissen gezielt aus dem Gedächtnis der involvierten Personen zu löschen. Der Veräußerer kann das Risiko aber reduzieren, wenn er Vorgehensweisen oder technische Details zunächst abstrakt darstellt und mit einer detaillierten Offenlegung bis kurz vor Abschluss der Verhandlungen wartet.

¹¹⁹ Außerdem verstößt das Vortäuschen der Kaufabsicht gegen die Pflichten aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis. Vgl. dazu Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 33.

¹²⁰ Vgl. Oechsler in Staudinger (2003), § 826 BGB Rn. 75.

¹²¹ So z.B. Ohly in Ohly/Sosnitza (2010), § 17 UWG Rn. 2 und Rn. 36; § 19 UWG Rn. 6; Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 53; § 18 UWG Rn. 19.

¹²² So z.B. Ohly in Ohly/Sosnitza (2010), § 17 UWG Rn. 49; Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 53; § 18 UWG Rn. 19.

¹²³ Dazu z.B. Grosch in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 6 Rn. 50; Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 53; Sack (2007), S. 163-166.

3. Beurteilung der gesetzlichen Schutzmechanismen bei einer Unternehmensveräußerung

Bei einer Veräußerung wird das Geistige Eigentum des Unternehmens durch das vorvertragliche Schuldverhältnis und durch die einzelnen Immaterialgüterrechte geschützt. Das vorvertragliche Schuldverhältnis verpflichtet den Erwerber, die Interessen des Veräußers zu wahren. Umfang und Reichweite der Sorgfaltspflichten sind aber im Einzelfall zu klären. Die Immaterialgüterrechte gewähren dem Inhaber bei einem Verstoß verschiedene Ansprüche. Insbesondere der Missbrauch von Know-How ist aber nicht so einfach zu entdecken und nachzuweisen, weil sich dieses oft auf interne Vorgänge erstreckt. Der Veräußerer hat in der Regel keinen Zugang zu den Unternehmen der potenziellen Erwerber und kann daher auch nicht kontrollieren, ob seine Kenntnisse dort angewendet werden. Selbst wenn es gelingt, einen Missbrauch nachzuweisen, muss die Zuwiderhandlung häufig gerichtlich geregelt werden. Das erfordert normalerweise einen hohen Zeit- und Kostenaufwand auf Seiten des Klägers. In vielen Fällen ist der Schaden aber auch irreparabel, z.B. wenn ein Unternehmensgeheimnis öffentlich geworden ist. Mit Ausnahme des vorvertraglichen Schuldverhältnisses, das sich auf alle weitergegebenen Informationen erstreckt, beziehen sich die gesetzlichen Vorschriften auf einzelne Immaterialgüter. Die Schutzfunktion basiert auf dem Gedanken der nachträglichen Haftungsandrohung bei Missbrauchshandlungen. Das reduziert beim Kaufinteressenten den Anreiz, die übermittelten Informationen unerlaubt zu verwerten.¹²⁴ Unterlassungsansprüche wirken aber präventiv, indem sie einen Missbrauch verhindern oder beenden. Wenn der Veräußerer vertrauliche Unterlagen herausgibt, bleibt jedoch immer ein Restrisiko. Er kann nicht kontrollieren, ob Dokumente vor der Rückgabe vervielfältigt worden sind oder wer sich das Wissen bereits angeeignet hat. Weil die gesetzlichen Regelungen einen Verstoß in der Regel nicht verhindern sondern nur verfolgen können, sollte der Verkäufer sich zusätzlich durch privatautonome Maßnahmen absichern, die im folgenden Kapitel erläutert werden.

¹²⁴ Vgl. Angersbach (2002), S. 230, 247.

IV. Privatautonome Schutzmaßnahmen

1. Schutzmaßnahmen bei Vorbereitung und Ansprache

a. Risikobewertung des Erwerbers

Das Risiko des Informationsmissbrauchs hängt vom Investorentyp ab. Die Erwerber unterscheiden sich anhand ihrer Motive und Vorgehensweisen. Der strategische Investor ist in der Branche des Zielunternehmens tätig. Mit der Akquisition möchte er z.B. Marktanteile, Produktionsanlagen, Technologie und Wissen erwerben. Weil er genügend Hintergrundwissen besitzt, überprüft er das Zielunternehmen i.d.R. selbst, um entscheidende Prozesse und Verfahren genau zu verstehen. Die gewonnenen Informationen sind für ihn auch beim Scheitern der Verhandlungen nützlich. Er bekommt dadurch einen Überblick über die Abläufe und Vorgehensweisen des Konkurrenzunternehmens. Für den Finanzinvestor ist das Unternehmen ein Investitionsobjekt. Er akquiriert, verwaltet und veräußert Beteiligungen. Sein Ziel ist es, die Rendite der Investoren zu maximieren. Er übernimmt selbst keine unternehmerischen Tätigkeiten und besitzt meist nur ein Grundverständnis für die Branche. Bei der Überprüfung lässt er sich daher häufig von externen Spezialisten beraten. Falls die Akquisition scheitert, verwertet er die gesammelten Daten nicht.¹²⁵

Die Transaktion kann auf horizontaler oder vertikaler Ebene stattfinden. Bei einer Akquisition auf horizontaler Ebene ist der Erwerber auf der Produktionsstufe des Zielunternehmens tätig. Vertrauliche Informationen sind für ihn besonders interessant, weil er einen direkten Vergleich zum eigenen Unternehmen anstellt und dadurch seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Wenn die Transaktion auf vertikaler Ebene stattfindet, möchte der Investor seine Wertschöpfung vertiefen und ein Unternehmen auf vor- oder nachgelagerter Produktionsstufe erwerben. Bei einer erfolglosen Transaktion kann er die gewonnenen Informationen nur verwerten, wenn er seine Aktivitäten mit eigenen Mitteln erweitert.

Bei der Risikobewertung sind außerdem Erwerbsumfang und rechtliche Struktur der Übernahme zu berücksichtigen. Wenn der Käufer einen Mehrheitsanteil erwirbt, hat er ein berechtigtes Interesse an einer umfangreichen Prüfung. Insbesondere bei der Akquisition eines sehr kleinen Minderheitsanteils ist es jedoch nicht angemessen, ihm einen kompletten Einblick zu gewähren. Daneben ist die Transaktionsstruktur von Bedeutung. Während der Erwerber beim Share Deal ein gewisses unternehmerisches Risiko übernimmt, werden beim Asset Deal Vermögensgegenstände übertragen. Um mögliche Risiken abschätzen zu können, möchte der Anteilserwerber einen umfassenden Einblick bekommen. Der Kauf von Einzelgegenständen rechtfertigt dagegen i.d.R. keine ausführliche Prüfung.

¹²⁵ Wenn der Finanzinvestor mehrere Beteiligungen der gleichen Branche hält, besteht allerdings das Risiko, dass er die vertraulichen Informationen an eines seiner Portfoliounternehmen weitergibt.

Der Veräußerer sollte zudem den Ruf des Interessenten berücksichtigen. Wenn dieser in der Vergangenheit im Hinblick auf seine Vertrauenswürdigkeit negativ auffiel, ist umso mehr Vorsicht bei der Mitteilung vertraulicher Informationen geboten. Daneben kann der Verkäufer die finanziellen Verhältnisse des Erwerbers prüfen, um sicherzugehen, dass die Transaktion durchführbar ist. Wenn der Erwerber z.B. Liquiditätsprobleme hat, steigt die Wahrscheinlichkeit dass er die Verhandlungen abbricht. Das gilt insbesondere in einem Bieterverfahren, in dem mehrere Interessenten den Verkaufspreis in die Höhe treiben. Die Entscheidungsbefugnis des Verhandlungspartners sollte ebenfalls ermittelt werden.

Der Erwerber kann eine Absichtserklärung abgeben, um seine Kaufabsicht zu bekräftigen. Diese hat je nach Ausgestaltung rechtliche Wirkung und dokumentiert meist den Stand der aktuellen Verhandlungen. Die Erklärung entfaltet zwar keine direkte Schutzwirkung, kann jedoch das Risiko reduzieren, dass der Interessent seine Verkaufsabsicht nur vortäuscht um an vertrauliche Informationen zu gelangen. Zudem enthält sie häufig eine rechtsverbindliche Geheimhaltungsvereinbarung. Für den Veräußerer ist die Absichtserklärung ein Signal dafür, dass beim Erwerber ein ernsthaftes Interesse besteht.

Die Risikobewertung des Erwerbers lässt sich ohne dessen Zustimmung oder Mitarbeit durchführen. In der Regel erfordert die Überprüfung der genannten Aspekte keinen großen Zeit- und Kostenaufwand. Sie entfaltet keine Schutzwirkung, kann aber eine ungefähre Risikoeinschätzung liefern. Je mehr ungünstige Kriterien zutreffen, umso zurückhaltender sollte der Veräußerer bei der Herausgabe von Informationen zum Geistigen Eigentum agieren. Es ist insbesondere sinnvoll, die Motive des potenziellen Käufers zu hinterfragen und zu beurteilen, welchen Nutzen er aus den gewonnenen Informationen ziehen kann.

b. Absichtserklärungen

aa. Letter of Intent

Weil der Veräußerer sich über die Motive des Interessenten nicht sicher sein kann, geht er ein großes Risiko ein, wenn er ihm detaillierte Auskünfte zum Geistigen Eigentum der Gesellschaft erteilt. Möglicherweise täuscht ein potenzieller Erwerber seine Kaufintention nur vor, um an die vertraulichen Informationen zu gelangen. Als vertrauensbildende Maßnahme kann der Veräußerer vom Kandidaten daher verlangen, seine Absichten in einem sogenannten Letter of Intent (LoI) schriftlich zu bestätigen.¹²⁶ Der LoI ist eine einseitige, formfreie Absichtserklärung, der die Grundlage der Vertragsverhandlungen bildet, indem er bisherige Ergebnisse festhält. Daneben kann er auch eine Regelung zur Geheimhaltung aller übermittelten Informationen enthalten. Üblicherweise schließen die Parteien dafür jedoch eine separate Vereinbarung ab (vgl. Kapitel c)

¹²⁶ Siehe zur Ausgestaltung des LoI Ek/von Hoyenberg (2007), S. 21; Mueller-Thuns in Rödder/Hötzel/Muller-Thuns (2003), § 3 Rn. 13-17.

Ob und inwieweit der Letter of Intent eine rechtliche Bindungswirkung entfaltet, steht nahezu vollständig zur Disposition der Parteien und hängt im Einzelfall von der Ausgestaltung ab.¹²⁷ Normalerweise beinhaltet die Absichtserklärung nur die rechtlich unverbindliche Fixierung der Verhandlungsposition des Ausstellers.¹²⁸ Sie begründet jedoch keine Pflicht zum Vertragsschluss, weil nicht alle wesentlichen Vertragsbestandteile (*essentialia negotii*) enthalten sind und es den Parteien grundsätzlich frei steht, Verhandlungen vor Vertragsabschluss abubrechen¹²⁹. Auch wenn eine vertragliche Bindung in Bezug auf den Abschluss des Hauptvertrages nicht gewollt ist, sollen konkrete Abreden für gewöhnlich nach beiderseitigem Willen bindend wirken.¹³⁰ Vereinbarungen über die Geheimhaltung der Transaktion und aller übermittelten Informationen sind üblicherweise verpflichtend. Der Lol bindet die Parteien außerdem stärker aneinander, weil er ihre Absicht bekräftigt, unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Vertragsabschluss zu kommen.¹³¹ Damit schafft er die wesentlichen Voraussetzungen für das vorvertragliche Schuldverhältnis (vgl. Kapitel III.1).¹³² Selbstverständlich können die Verhandlungspartner eine Haftung gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB aber auch ausschließen.¹³³ Ohne eine Geheimhaltungsklausel entfaltet der Lol keine Schutzwirkung. Er hat aber eine große psychologische Bedeutung, weil er die Vertrauensbasis für die Verhandlungen schafft.¹³⁴

bb. Memorandum of Understanding

Im Gegensatz zum Lol ist das Memorandum of Understanding (MoU) normalerweise eine zweiseitige Erklärung.¹³⁵ Es dokumentiert Zwischenergebnisse, wenn die Verhandlungspartner sich grundsätzlich über den Inhalt und die Struktur der Transaktion geeinigt haben, die Regelung von Detailfragen aber noch aussteht.¹³⁶ Außerdem können die Verhandlungsparteien eine Regelung zur Geheimhaltung treffen.

¹²⁷ Siehe zur Gestaltung des Lol Böx in Hettler/Stratz/ Hörtnagl (2004), § 1 Rn. 161-169.

¹²⁸ Vgl. zur Bindungswirkung des Lol Picot in Picot (2000), S. 94.

¹²⁹ So auch § 154 Abs. 1 Satz 2 BGB und Ek/von Hoyenberg (2007), S. 22.

¹³⁰ Dazu auch Semler in Hölter (2010), Teil VII Rn. 29.

¹³¹ Vgl. Friedrich (1998), S. 103.

¹³² Dies gilt in der Regel nicht, wenn der angestrebte Vertrag einer notariellen Beurkundung bedarf, weil damit ein Schutz vor einer übereilten Geschäftsentscheidung angestrebt wird, der nicht durch eine vorvertragliche Haftung unterlaufen werden kann. Ein Schadensersatzanspruch kommt nur in Betracht, wenn der Abbrechende einen besonders schwerwiegenden und vorsätzlichen Verstoß gegen die Verpflichtung zu redlichem Verhalten gem. § 242 BGB begeht oder durch den Verstoß die Existenz des anderen Vertragspartners gefährdet wird. Dazu Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 33; van Kann in van Kann (2009), S. 24.

¹³³ Dazu auch Niewiarra (2002), S. 153.

¹³⁴ Vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 22.

¹³⁵ Dieses bezeichnet man auch als Letter of Understanding, Heads of Agreement oder Punctuation.

¹³⁶ Vgl. zum MoU Böx in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 1 Rn. 172.

Die tatsächliche Bindungswirkung des Memorandum of Understanding ist groß, weil ein Abrücken von bereits festgelegten Vereinbarungen nahezu immer mit einem Gesichtverlust einhergeht und die Verhandlungen stark belastet.¹³⁷ Seine rechtliche Wirkung hängt im Einzelfall vom Parteiwillen ab. Wenn das MoU das Vertrauen einer Partei in den Vertragsabschlusswillen der Gegenseite stärkt, können bei grundlosem Verhandlungsabbruch Schadensersatzpflichten aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis entstehen.¹³⁸

Das Memorandum of Understanding entfaltet keine Schutzwirkung, wenn der Veräußerer vertrauliche Informationen zum Geistigen Eigentum der Gesellschaft herausgibt. Es hat jedoch eine psychologische Wirkung, weil der Erwerber seine Kaufabsicht bekräftigt.

c. Geheimhaltungsvereinbarung

Der Veräußerer besteht vor Herausgabe vertraulicher Daten üblicherweise auf den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung.¹³⁹ Er möchte sicherstellen, dass der Erwerber Informationen über das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft nur zum Zwecke der Prüfung nutzt und sie nicht selbst verwertet oder an Dritte weiter gibt. Der Abschluss eines Non Disclosure Agreement (NDA) kann für die Geschäftsleitung auch zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht erforderlich sein (vgl. Kapitel II.2.b).

Die Geheimhaltungsvereinbarung verbietet dem Empfänger die Weitergabe und Nutzung vertraulicher Daten.¹⁴⁰ Bei der Weitergabebeschränkung vereinbaren die Parteien meist den beim Erwerber üblichen Sorgfalsmaßstab. Der Veräußerer kann aber einen Standard festlegen, um bei unakzeptablem Eigenschutz einen Mindestschutz zu schaffen.¹⁴¹ Außerdem besteht die Möglichkeit, den Personenkreis, an den Informationen weitergegeben werden dürfen, namentlich einzuschränken und alle Involvierten schriftlich zur Vertraulichkeit zu verpflichten.¹⁴² Das kann z.B. erforderlich sein, wenn der Verhandlungspartner in eine Konzernstruktur eingebunden ist und der Veräußerer nicht überprüfen kann, an welche Personen Informationen weitergegeben werden. In der Vertraulichkeitsvereinbarung ist normalerweise auch geregelt, dass der Erwerber Datenträger und Kopien auf Anfrage zurückgibt oder zerstört. Der Veräußerer kann jedoch nie vollständig sicher sein, ob der Interessent alle Vervielfältigungen vernichtet hat. Außerdem lässt sich das übermittelte Wissen nicht aus dem Gedächtnis der involvierten Personen löschen.

¹³⁷ Siehe zur Bindungswirkung des MoU Böx in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 1 Rn. 174.

¹³⁸ Dazu auch Böx in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 1 Rn. 174; Semler in Hölter (2010), Teil VII Rn. 27.

¹³⁹ Diese bezeichnet man auch als Vertraulichkeitsvereinbarung oder -erklärung, Non Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement oder Statement of Non-Disclosure.

¹⁴⁰ Beide Beschränkungen beschreibt Kurz (2008), Rn. 194ff. detailliert anhand von Beispielen.

¹⁴¹ Vgl. Kurz (2008), Rn. 201-202.

¹⁴² Zur genauen Ausgestaltung der Klauseln siehe Kurz (2008), Rn. 219-224.

Daneben kann das NDA Vertragsstrafen vorsehen, weil die Höhe des Schadens bei einem Informationsmissbrauch für den Veräußerer schwer nachzuweisen ist. Bei einer vollständigen Zerstörung der Schutzwirkung, z.B. bei Veröffentlichung von Know-How, ist der monetäre Wert zu ermitteln. Die Bewertung von Geistigem Eigentum ist jedoch nicht unproblematisch (vgl. Kapitel D). Eine zu hohe Vertragsstrafe führt möglicherweise zur Herabsetzung auf einen angemessenen Betrag, § 343 BGB. Der Schadensersatzanspruch kann gem. § 340 Abs. 2 Satz 2 BGB aber auch höher als die vereinbarte Strafe sein, wenn der Geschädigte einen höheren Schaden nachweisen kann.¹⁴³ Weil es für den Veräußerer oft schwierig ist, den Schadensnachweis zu erbringen, regeln die Parteien häufig die Beweislastfrage. Der Erwerber muss dann bei Vorliegen ernsthafter Anhaltspunkte nachweisen, dass er keine schuldhafte Pflichtverletzung begangen hat.¹⁴⁴

Über die Dauer der Vertraulichkeitserklärung herrscht meist Uneinigkeit zwischen den Parteien. Während der Verkäufer eine längere Laufzeit bevorzugt, verlangt der Interessent eine möglichst kurze Regelung. Eine Dauer von ein bis drei Jahren ist üblich. Diese kurze Laufzeit ist allerdings insbesondere für Know-How problematisch. Wenn der potenzielle Erwerber die Transaktion nicht abschließt, hat er nach Ablauf der Vereinbarung die Möglichkeit, das Wissen zu nutzen. Die Inhalte der gewerblichen Schutzrechte kann er dagegen nicht verwerten, solange deren gesetzlicher Schutz aktiv ist.

Obwohl die Vertraulichkeitserklärung eine große psychologische Wirkung hat, ist ihr Nutzen begrenzt. Insbesondere der Missbrauch von Know-How ist häufig schwer überprüfbar, weil der Veräußerer nicht so einfach nachweisen kann, dass er das Wissen als erster genutzt hat. Die Vereinbarung liefert zwar die rechtliche Grundlage für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche¹⁴⁵, der Verletzungsnachweis ist aber meist schwer zu erbringen und die Tatsache, dass ein Schaden entstanden ist und in welcher Höhe, noch schwieriger zu belegen¹⁴⁶. Der Veräußerer kann daher eine Vertragsstrafe mit dem Interessenten vereinbaren, die eine Abschreckungswirkung hat. Diese macht aber nur den Schadens- (vgl. § 340 BGB) und nicht den Verletzungsnachweis entbehrlich.¹⁴⁷

¹⁴³ Zu Vertragsstrafen siehe Kurz (2008), Rn. 296-308.

¹⁴⁴ Vgl. Seibt in Seibt (2008), S. 24.

¹⁴⁵ Vgl. Kurz (2008), Rn. 636.

¹⁴⁶ Siehe zur Beweisproblematik bei Schadensnachweis, Pflichtwidrigkeit und Kausalität Angersbach (2002), S. 196-204.

¹⁴⁷ Picot hält den Nutzen einer Geheimhaltungsvereinbarung bzw. einer Vertragsstrafe für begrenzt und verweist stattdessen auf die Einschaltung eines unabhängigen Dritten zur Durchführung der Due Diligence. Siehe Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 41.

2. Schutzmaßnahmen in der Due-Diligence

a. Allgemeine Maßnahmen

aa. Anonymisierung von Daten

Der Veräußerer kann das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft schützen, indem er vertrauliche Sachverhalte anonymisiert darstellt. Dies ist hauptsächlich für Know-How relevant, da der Erwerber bei gewerblichen Schutzrechten die Möglichkeit hat, amtliche Unterlagen einzusehen. Angaben darüber, wie viel Umsatz mit welchem Kunden erzielt wird oder wie hoch die Abnahmemenge von einzelnen Lieferanten ist, kann der Verkäufer sehr einfach statistisch aufbereiten. Aber auch Verkaufsstatistiken oder Forschungsprojekte lassen sich abstrakt darstellen. Bei Erfindungen, die entweder noch nicht zum Patent angemeldet sind oder überhaupt nicht angemeldet werden sollen, weil sie am Endprodukt nicht erkennbar sind, kann der Veräußerer z.B. allgemeine Aussagen zur Funktion treffen.

Die Anonymisierung ist einfach umzusetzen und bietet vor allem für Know-How einen sehr guten Schutz. Für den Erwerber ist das Verfahren jedoch unbefriedigend, weil er gerade über entscheidende Sachverhalte nicht detailliert aufgeklärt wird. Vor Transaktionsabschluss möchte er genaue Angaben erhalten, weil die betreffenden Sachverhalte bei der Kaufabwägung und Kaufpreisfindung meist von entscheidender Bedeutung sind. Bei einer Transaktion mit mehreren Bietern ist das Vorgehen aber üblich.

bb. Limitierung der Handlungsfreiheit

Dem Veräußerer stehen verschiedene praktische Maßnahmen zur Verfügung, um das Risiko des Informationsmissbrauchs während der Due Diligence zu verringern.¹⁴⁸ Er kann für die Prüfung einen engen zeitlichen Rahmen festlegen, der es dem Interessenten nur erlaubt, sich einen groben Überblick über einzelne Sachverhalte zu verschaffen. Ein physischer Datenraum ermöglicht die genaue Kontrolle der Unterlagen. Der Verkäufer kann die Handlungen der Prüfer durch eine anwesende Person überwachen und dokumentieren lassen. Daneben besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Zugangsberechtigten zu limitieren. Er kann außerdem die Vervielfältigung von Unterlagen verhindern, indem er z.B. das Kopieren oder das Erstellen von Abschriften untersagt. Diese Maßnahmen erschweren es dem Erwerber allerdings erheblich, eine sorgfältige Prüfung durchzuführen.

Bei strengen Limitierungsmaßnahmen kann eine Schutzwirkung entstehen, weil der Prüfer sich zunächst einen Gesamtüberblick verschafft, bevor er Prozesse oder Verfahren detailliert untersucht. Die Maßnahmen bieten jedoch keinen Schutz vor potenziellen Erwerbern, die gezielt Unternehmensgeheimnisse erkunden wollen. Für die anderen Interessenten führen die Einschränkungen zu einer unzureichenden Informationsversorgung.

¹⁴⁸ Vgl. zu den praktischen Strategien auch Angersbach (2002), S. 239.

b. Due Diligence durch den Veräußerer

Die Vendor Due Diligence (auch Verkäufer Due Diligence) wird durch den Veräußerer veranlasst und entweder von unabhängigen Beratern oder unternehmensinternen Personen durchgeführt.¹⁴⁹ Für den Erwerber ist die Informationsaufbereitung nur vertrauenswürdig, wenn sie durch einen externen Berater erfolgt, der bereit ist, für die Angaben einzustehen.¹⁵⁰ Die Geschäftsführung kann das Vertrauen des Interessenten aber zusätzlich stärken, indem sie die sachliche Richtigkeit und die Vollständigkeit der Angaben schriftlich bestätigt.¹⁵¹ Im Gegensatz zur käuferseitigen Prüfung wird die Vendor Due Diligence meist zu Beginn des Prozesses durchgeführt. Der Interessent erhält die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Report.¹⁵²

Der Veräußerer kann das Geistige Eigentum der Gesellschaft schützen, weil er stets die Kontrolle über die Herausgabe von Informationen behält.¹⁵³ Er bestimmt, welche Angaben über die gewerblichen Schutzrechte und das Know-How des Unternehmens gemacht werden und wie detailliert diese sind. Die Daten werden zusammengefasst und dem Erwerber im Ergebnis mitgeteilt. Bei einer käuferseitigen Due Diligence bekommt der Käufer dagegen selbst Zugang zu unternehmensinternen Dokumenten. Wenn die Prüfung durch einen Dritten durchgeführt wird, erhält dieser allerdings vollen Zugriff auf Unternehmensgeheimnisse. Einen Informationsmissbrauch kann der Veräußerer daher nicht vollständig ausschließen. Zudem will der Erwerber vor Vertragsabschluss möglicherweise weitere Nachforschungen anstellen oder zusätzliche Informationen erhalten, um eventuell ungeklärte Sachverhalte und Fragen zu erläutern.¹⁵⁴

c. Due Diligence durch Veräußerer und Erwerber

aa. Fremd Due Diligence

Die Parteien können sich darauf einigen, einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen mit der Durchführung einer Fremd Due Diligence zu beauftragen.¹⁵⁵ Im Gegensatz zur Vendor Due Diligence geht die Initiative für die Prüfung von beiden Parteien aus. Der Prüfer erhält Zugang zu allen Informationen und kann die Daten aufbereiten. Die Ergebnisse teilt er dem Interessenten in einem Due Diligence-Bericht mit.¹⁵⁶

¹⁴⁹ Für eine Beschreibung der Vendor Due Diligence siehe Stoecker (2004), S. 675; Weiser (2003), S. 593ff.

¹⁵⁰ Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 19.

¹⁵¹ Vgl. Nawe/Nagel in Berens/Brauner (2008), S. 776.

¹⁵² Vgl. Weiser (2003), S. 594.

¹⁵³ Vgl. Nawe/Nagel in Berens/Brauner (2008), S. 764; Weiser (2003), S. 599.

¹⁵⁴ Vgl. Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 21.

¹⁵⁵ Meist wird ein Wirtschaftsprüfer, Anwalt oder ein unabhängiges Beratungsunternehmen beauftragt.

¹⁵⁶ Siehe zur Due Diligence durch einen unabhängigen Dritten z.B. Lutter (1997), S. 615, 618; Niewiarra (2002), S. 37; Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 41; Schroeder (1997), S. 2163; Ziemons (1999), S. 495.

Mit der Fremd Due Diligence erreicht der Verkäufer einen ähnlichen Schutz wie mit der Vendor Due Diligence. Allerdings hat er nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis und muss möglicherweise mehr Daten herausgeben als bei einer Verkäufer Due Diligence. Der Erwerber kann sich nicht selbst ein Bild vom Unternehmen machen und keine Details erfragen. Wenn ihm der Due Diligence-Bericht als Entscheidungsgrundlage meist nicht ausreicht, können sich die Verhandlungspartner auf eine Kombination aus käuferseitiger Due Diligence (vgl. Kapitel d) und Fremd Due Diligence einigen. Der Interessent bekommt dann die Möglichkeit, das Unternehmen selbst zu prüfen. Die Inhalte von Know-How werden aber durch einen unabhängigen Dritten aufbereitet und mitgeteilt.

bb. Clean Team und Clean Room

Der Begriff *Clean Team* stammt aus den Gesundheits- und Computerwissenschaften, in denen man einen *Clean Room* (Reinraum) einrichtet um Kontaminationen zu vermeiden. Im M&A-Kontext entsteht eine Verunreinigung durch den Missbrauch vertraulicher Informationen.¹⁵⁷ Die Parteien stellen das Clean Team gemeinsam zusammen.¹⁵⁸ Die Beteiligten sind z.B. externe Fachleute oder Mitarbeiter, die unter Quarantäne stehen.¹⁵⁹ Informationen zum Geistigen Eigentum des Zielunternehmens legt der Veräußerer nur den Mitgliedern des Teams offen. Diese geben sie in anonymer oder verkürzter Form weiter. Der Erwerber erhält die gefilterten Prüfungsergebnisse. Im Unterschied zu den Prüfern der käuferseitigen Due Diligence müssen sich die Beteiligten des Clean Team beim Scheitern der Transaktion zum Schutz der erlangten Informationen für längere Zeit aus dem operativen Geschäft zurückziehen (Gardening Leave).¹⁶⁰ Ihr Wissen über das Unternehmens-Know-How können sie in diesem Zeitraum nicht verwerten. Die meisten Clean Teams bestehen aus unabhängigen Dritten, die eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.¹⁶¹ Allerdings haben viele Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass diese Dritten das Wissen gezielt nutzbringend bei der Beratung anderer Gesellschaften weiter verwerten. Eine Due Diligence durch unabhängige Dritte wird daher nur noch selten durchgeführt.

¹⁵⁷ Vgl. Koob (2006), S. 2-3.

¹⁵⁸ Eine Beteiligung beider Parteien macht insbesondere bei Mergers oder Joint Ventures Sinn. Bei einer Unternehmensveräußerung können Erwerber und Verkäufer schon im Vorfeld die Integration ausarbeiten. Der Veräußerer kann sich außerdem zur Überwachung mit eigenen Beratern beteiligen. Vgl. zur Besetzung eines Clean Team Koob (2006), S. 6-8.

¹⁵⁹ Vgl. Sünderhauf in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 361-362.

¹⁶⁰ Vgl. Hansmeyer/Röling in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 95.

¹⁶¹ Vgl. Wentworth (2007).

d. Due Diligence durch den Erwerber

aa. Gestufte Due Diligence

Zum Schutz von Geistigem Eigentum wendet man in der Praxis häufig eine gestufte Due Diligence (auch Splitting Due Diligence) an.¹⁶² Der Veräußerer gibt Informationen je nach Transaktionsfortschritt und Risikoeinstufung des Erwerbers weiter. Wenn zu Beginn mehrere Bieter beteiligt sind, erteilt er zunächst nur allgemeine Auskünfte. Er kann z.B. angeben, dass er mit einem Produktionsverfahren 30 Prozent der Kosten einsparen kann – ohne dabei technische Details zu erläutern. Im Prozessverlauf kann er die Herausgabe weiterer Details in Abhängigkeit von der Anzahl der Interessenten und dem Fortschritt der Verhandlungen beliebig staffeln und schrittweise das technische Vorgehen erläutern. Die Abstufung kann sich aber auch allein nach dem Risiko des Informationsmissbrauchs durch den Empfänger richten.¹⁶³ Während ein neutraler Finanzinvestor eventuell schon zu Beginn ausführliche Angaben erhält, muss sich ein Wettbewerber mit anonymisierten Daten zufrieden geben. Je mehr sich die Erwerbsabsicht des Interessenten und damit auch die rechtliche Bindung verfestigt, umso mehr Daten kann der Veräußerer weitergeben.¹⁶⁴ Besonders wichtige Tatsachen lassen sich auch bis nach Vertragsabschluss geheim halten. Das wirkt sich aber möglicherweise negativ auf die Kaufpreisverhandlungen aus.

bb. Confirmatory Due Diligence und Post-Completion Due Diligence

Eine Confirmatory Due Diligence wird meist am Ende des Prozesses oder nach Abschluss der Verhandlungen durchgeführt. Mit ihr kontrolliert der Erwerber die bisher gewonnenen Informationen. Die Post-Completion Due Diligence liegt zeitlich zwischen Signing und Closing.¹⁶⁵ Als alleinige Prüfung bieten beide Arten der Due Diligence eine gute Schutzwirkung, weil der Veräußerer Informationen zum Geistigen Eigentum erst in einem, für den Erwerber rechtlich bindenden Stadium offenlegt. Für den Käufer ist eine alleinige Confirmatory oder Post-Completion Due Diligence aber i.d.R. nicht ausreichend. In der Praxis ist die Anwendung beider Prüfungsarten normalerweise auf die Untersuchung einzelner Sachverhalte begrenzt, der aber weitere Prüfungen vorangegangen sind.

cc. Post-Acquisition Due Diligence

Der Erwerber führt die Post-Acquisition Due Diligence nach Vertragserfüllung durch, wenn er Zugang zu allen Unterlagen hat. Sie ergänzt üblicherweise vorausgehende Untersuchungen. In seltenen Fällen kann sie auch die einzige Prüfmöglichkeit sein, z.B. wenn eine Due Diligence aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist oder der Veräußerer sie aus

¹⁶² Vgl. Angersbach (2002), S. 241.

¹⁶³ Siehe dazu Körber (2002), S. 270.

¹⁶⁴ Vgl. Körber (2002), S. 270.

¹⁶⁵ Vgl. Niewiarra (2002), S. 48.

Vertraulichkeitsgründen nicht zulässt.¹⁶⁶ Dies ist jedoch problematisch, weil der Erwerber unter Umständen den Kaufpreis mindern möchte oder vom Kaufvertrag zurücktreten will, wenn das Unternehmen nicht seinen Vorstellungen entspricht.¹⁶⁷

3. Schutzmaßnahmen nach Vertragsschluss

a. Garantiezusage und Geheimhaltungsklausel

Nach Abschluss der Transaktion möchte der Erwerber sicherstellen, dass das Geistige Eigentum nicht weiter genutzt wird und die Geheimhaltung der Kenntnisse gewährleistet ist. Know-How lässt sich allerdings nicht einfach aus dem Wissen des vorherigen Eigentümers und der beteiligten Personen löschen. Der neue Inhaber kann sich daher vom Veräußerer garantieren lassen, dass dieser die zukünftige Verwertung oder Weitergabe unterlässt und alle mitwissenden Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet.¹⁶⁸ Eine Vereinbarung mit einem Arbeitnehmer über die Nutzungsbeschränkung der im Arbeitsverhältnis gewonnenen Kenntnisse ist grundsätzlich zulässig.¹⁶⁹ Allerdings kann sich die Abgrenzung von Unternehmensgeheimnissen und Erfahrungswissen schwierig gestalten.¹⁷⁰ Wenn der Angestellte lange Jahre in der Forschung tätig war, hat er möglicherweise gute Kenntnisse über Verfahren und Abläufe. Eine zu weit gefasste Klausel verstößt dann als übermäßige vertragliche Bindung nach § 138 BGB gegen die guten Sitten und ist folglich unwirksam.¹⁷¹ Um Rechtssicherheit zu schaffen, muss die Vereinbarung deshalb eine detaillierte Beschreibung der zu schützenden Kenntnisse enthalten.¹⁷²

b. Wettbewerbsverbot

Ein Wettbewerbsverbot bietet einen weitreichenden Schutz für Geistiges Eigentum. Es verhindert nicht nur die Verwertung geheimen Wissens sondern untersagt dem bisherigen Eigentümer jegliche konkurrierende Tätigkeit. Im Ausgleich dafür verlangt der Veräußerer meist eine Entschädigung. In der Regel berücksichtigen die Parteien diese im Kaufpreis ohne sie explizit auszuweisen. Ein Wettbewerbsverbot kann jedoch gegen deutsches Kartellrecht verstoßen, § 1 GWB. Es bewirkt eine Wettbewerbsbeschränkung, da der Verkäufer für einen bestimmten Zeitraum als Marktteilnehmer ausscheidet. Weil der Erwerber möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine Marktposition zu halten, wenn der Veräußerer

¹⁶⁶ Vgl. Krüger/Kalbfleisch (1999), S. 174.

¹⁶⁷ Hierzu Muller-Thuns in Rödder/Hötzel/Muller-Thuns (2003), § 3 Rn. 35.

¹⁶⁸ Einen Formulierungsvorschlag dazu gibt Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 132.

¹⁶⁹ Vgl. Salger/Breitfeld (2005), S. 156.

¹⁷⁰ Dazu Schlötter (1997), S. 195.

¹⁷¹ LAG Urteil vom 05.10.1988, DB 1989, S. 784; Ebenso Loschelder in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 3 Rn. 9.

¹⁷² Vgl. Schlötter (1997), S. 195-196.

nach der Transaktion als Konkurrent auftritt, kann sich im Einzelfall aber auch ohne ausdrückliche Regelung aus Treu und Glauben nach § 242 BGB eine ungeschriebene vertragliche Nebenpflicht zur Unterlassung künftigen Wettbewerbs ergeben.¹⁷³ Demzufolge kann auch ein vertraglich vereinbartes Wettbewerbsverbot nicht kartellrechtswidrig sein, wenn es lediglich eine Nebenabrede darstellt, der Sicherung des Hauptzwecks dient und sachlich, räumlich und zeitlich auf das Notwendigste beschränkt ist. Eine zu allgemeine Formulierung verstößt aber eventuell gegen § 138 BGB, § 1 GWB oder § 3 UWG.¹⁷⁴ Als zeitlicher Rahmen werden in der Regel zwei Jahre für angemessen gehalten.¹⁷⁵

4. Beurteilung privatautonomer Schutzmaßnahmen bei einer Unternehmensveräußerung

Während die gesetzlichen Schutzmechanismen sich jeweils auf einzelne Immaterialgüter beziehen¹⁷⁶, schützen die privatautonomen Maßnahmen alle weitergegebenen Informationen. Der vertragliche Schutz durch eine Geheimhaltungsvereinbarung entfaltet seine Wirkung – wie die gesetzlichen Vorschriften – in der nachträglichen Haftungsandrohung.¹⁷⁷ Mit einer Vertraulichkeits- und Absichtserklärung kann der Erwerber die Ernsthaftigkeit seiner Kaufabsicht betonen. Dadurch lässt sich ein Missbrauch herausgegebener Informationen letztlich aber nicht verhindern. Einen umfassenderen Schutz bieten die Maßnahmen in der Due Diligence. Sie entfalten eine Präventivwirkung indem sie die Datenweitergabe einschränken. Das beeinträchtigt allerdings die Hauptfunktion der Due Diligence: den Ausgleich von Informationsasymmetrien. Der Veräußerer muss also zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens und dem Informationsbedürfnis des Erwerbers abwägen. Dafür stehen ihm verschiedene Due Diligence-Methoden zur Verfügung, die die jeweiligen Interessen in unterschiedlichem Maße berücksichtigen. Mit zunehmender Limitierung der Datenweitergabe erhöht sich die Schutzwirkung. Der Interessent wird jedoch zunehmend unzureichend mit Informationen versorgt. Nach der Transaktion verändert sich das Interesse der Parteien. Der Erwerber möchte sicherstellen, dass der bisherige Inhaber das Geistige Eigentum nicht weiter nutzt. Diese Gefahr kann er verringern, indem er sich Garantiezusagen geben lässt. Einen besseren Schutz bietet ein Wettbewerbsverbot, das aber nicht immer durchsetzbar ist.

Letztendlich können auch die privatautonomen Schutzmaßnahmen das Risiko des Informationsmissbrauchs nur reduzieren aber nicht komplett beseitigen.

¹⁷³ Vgl. zur Zulässigkeit von Wettbewerbsverboten Wentzensen/Ackermann (2010), S. 8.

¹⁷⁴ So z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 10; Kurz (2008), Rn. 395; Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 22-25.

¹⁷⁵ Siehe dazu Wentzensen/Ackermann (2010), S. 8.

¹⁷⁶ Mit Ausnahme des vorvertraglichen Schuldverhältnisses, das alle offengelegten Daten betrifft.

¹⁷⁷ Vgl. dazu auch Angersbach (2002), S. 230.

V. Ergebnis

Auch wenn der Veräußerer das Risiko, dass der Erwerber das erlangte Wissen über das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft selbst verwertet, nicht komplett ausschließen kann, hat er einige Möglichkeiten dieses zu reduzieren. Zu Beginn der Transaktion kann er die Motive des Interessenten genau analysieren. Daraus lässt sich ein Risikoprofil erstellen, an das zukünftige Vorsichtsmaßnahmen angepasst werden. Vor Herausgabe von Unternehmensgeheimnissen sollte er mit dem Kandidaten eine Geheimhaltungsvereinbarung abschließen. Mit einer Absichtserklärung kann der potenzielle Erwerber zusätzlich die Ernsthaftigkeit seines Interesses bekräftigen. Durch die gestufte Due Diligence hat der Bieter die Möglichkeit, sich an das Unternehmen „heranzutasten“. Sie wird von ihm in der Regel gut akzeptiert, weil er die Prüfung selbst durchführen kann. Know-How kann der Veräußerer in frühen Transaktionsphasen in anonymisierter Form weitergeben. Wenn er dem Bieter Exklusivität gewährt, sollte er eine Break-up Fee vereinbaren, die verhindert dass dieser die Transaktion ohne fundierten Grund abbricht. Mit zunehmender rechtlicher Bindung kann der Verkäufer weitere Daten offenlegen. Nach Abschluss der Transaktion kann der Erwerber sich vom bisherigen Inhaber das alleineige Nutzungsrecht an dem übermittelten Wissen garantieren lassen.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Und dieses eventuell zusätzlich durch ein Wettbewerbsverbot des bisherigen Eigentümers schützen.

B. Überprüfung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Bei der Überprüfung des IP-Portfolios sind für den Erwerber vor allem zwei Aspekte von Bedeutung. Zunächst will er wissen, welchen wirtschaftlichen Nutzen das Geistige Eigentum für ihn hat und welche Synergien sich mit seinem Unternehmen ergeben. Daher möchte er z.B. detaillierte Angaben zu der Funktionsweise von technischen Innovationen und zum genauen Ablauf von Prozessen erhalten. Diese wirtschaftliche Prüfung lässt er durch Fachleute seines Unternehmens durchführen. Daneben ist für ihn die Bestandskraft von gewerblichen Schutzrechten von Belang, weil der Veräußerer i.d.R. nicht für den zukünftigen Bestand eines Rechts haftet. Die formalen Kriterien kann er durch seinen Anwalt kontrollieren lassen. Für die materielle Prüfung zieht er einen Patentanwalt hinzu. Daneben will der Erwerber auch herausfinden, ob Rechte Dritter gegen das Unternehmen bestehen, die die Betriebstätigkeit einschränken oder ihn an der Weiterführung des Unternehmens hindern. Die Missachtung von Rechten Dritter kann für den Erwerber mitunter erhebliche finanzielle Folgen haben.¹⁷⁹ Bei einem Asset Deal ist außerdem eine sorgfältige Bestandsaufnahme wichtig, weil jedes Immaterialgut einzeln übertragen werden muss.

2. Veräußerer

Der Veräußerer will den organisatorischen Aufwand der Prüfung möglichst gering halten und den Geschäftsbetrieb nicht beeinträchtigen. Möglicherweise sind nicht alle Mitarbeiter über die Verkaufsabsichten informiert und sollen auch nicht in die Vorgänge einbezogen werden. Daneben möchte er grundsätzlich verhindern, dass der Erwerber Mängel aufdeckt und deswegen den Kaufpreis mindert oder freiwillige Garantien verlangt. Bekannte Mängel muss er allerdings entweder beseitigen oder dem Interessenten mitteilen, da er sonst dafür haftet (vgl. Kapitel F.II.5.b). Außerdem soll sich der Erwerber selbst von der Qualität der Schutzrechte überzeugen können und bereit sein, einen hohen Kaufpreis zu zahlen. Eine detaillierte Prüfung gewährt der Veräußerer dem Interessenten jedoch erst im Laufe der Transaktion, wenn ein Abschluss wahrscheinlich erscheint und er die verantwortlichen Mitarbeiter über die Verkaufsabsicht informiert hat.

¹⁷⁹ Vgl. z.B. den Fall Eastman Kodak gegen Polaroid. Kodak hatte bei der Entwicklung seiner Sofortbildkamera Patente des Konkurrenten Polaroid verletzt und wurde daher 1990 zur Zahlung von 873 Millionen US\$ Schadensersatz verurteilt. Dazu z.B. Fabry/Ernst (2007), S. 127.

II. Prüfkriterien

1. Eigene Immaterialgüter

a. Inhaltliche und formale Kriterien

Den Erwerber interessiert vorrangig der wirtschaftliche Nutzen der Immaterialgüter. Er möchte verstehen, welche Vorgänge und Produkte dadurch einen Mehrwert erhalten und ob er Kosten einsparen oder höhere Verkaufspreise erzielen kann. Dabei verlässt er sich nicht allein auf die Angaben des Veräußerers, sondern trifft eine eigene Einschätzung. Neue Immaterialgüter sind besonders kritisch zu prüfen, weil sich noch keine genauen und verlässlichen Aussagen darüber treffen lassen, welchen finanziellen Nutzen sie erzeugen. Außerdem ist für den Erwerber ein Abgleich mit eigenen Kenntnissen von Bedeutung. Ein besonders sparsames Produktionsverfahren hat für ihn keinen Wert, wenn er selbst ein noch besseres Verfahren entwickelt hat. Neben technologischen Innovationen sind Marken häufig ein Motivationsgrund für eine Unternehmensakquisition. Wenn der Interessent eine bekannte Marke erwirbt, kann er auch seine eigenen Produkte damit kennzeichnen und somit Synergien schaffen. Er hat die Möglichkeit einen breiten Kundenkreis und neue geographische Märkte zu erschließen, wenn die Marke einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt. Bei der Prüfung ist für ihn daher von Interesse, welche Produkte er kennzeichnen kann, wie hoch ihr Bekanntheitsgrad ist und welche geographischen Märkte bereits erschlossen sind.

Neben dem Inhalt sind auch formale Kriterien für den Erwerber wichtig. Bei der Bestandsaufnahme ist er auf die Kooperation des Veräußerers angewiesen. Über Datenbankabfragen lassen sich zwar die amtlich registrierten Schutzrechte des Unternehmens ermitteln, trotzdem ist es möglich, dass weitere Rechte auf den Namen von Privatpersonen, Tochterfirmen oder Holdinggesellschaften angemeldet sind. Bei Registerrechten ist zudem der Verfahrensstand der Anmeldung von Bedeutung, weil der Erwerber evtl. weitere Dokumente einreichen oder Gebühren bezahlen muss. Die Dauer des Anmeldevorgangs ist abhängig von der Art des Schutzrechts – bis zur Erteilung eines Patents können z.B. einige Jahre vergehen. Vor der Erteilung ist die Bestandskraft eines Rechts nicht sicher und birgt ein Risiko für den Erwerber. Die Schutzdauer der meisten Registerrechte ist zeitlich begrenzt und muss durch Zahlung regelmäßiger Gebühren aufrechterhalten werden. Der Erwerber möchte wissen, ob der Veräußerer bisherige Termine eingehalten hat, welche Restlaufzeit verbleibt und wann die nächste Zahlung fällig ist. Know-How-Schutz erfordert keine Gebührensatzung und kann theoretisch unendlich lang fortbestehen. Anhand unternehmensinterner Unterlagen kann der Erwerber feststellen, welche Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen werden. Daneben muss er den territorialen Schutzzumfang ermitteln, weil jedes Registerrecht seine Schutzwirkung in einem regional begrenzten Umfang entfaltet. Das DPMA kann nur Rechte erteilen, die in der Bundesrepublik Deutschland

wirken. Es gibt jedoch auch europaweit gültige Rechte.¹⁸⁰ Der Wirkungsbereich von Know-How ist dagegen nicht territorial begrenzt, weil es auf der Geheimhaltung und Unkenntnis aller Wettbewerber basiert.¹⁸¹ Bei ausländischen Immaterialgüterrechten ist zu beachten, dass das Recht des jeweiligen Landes gilt. Die formalen Kriterien lässt der Erwerber von einem Anwalt oder Patentanwalt prüfen.

b. Rechtliche Kriterien

aa. Eigentum

Registerrechte sind nicht immer auf den Namen des Unternehmens sondern häufig auf Einzelpersonen, Tochterfirmen oder Holdinggesellschaften eingetragen. Wenn der Interessent die Rechte im Rahmen eines Share Deal erwerben möchte, muss das Zielunternehmen Eigentümer sein. Beim Asset Deal ist der Kaufvertrag mit dem jeweiligen Schutzrechtsinhaber abzuschließen. Der Registerinhalt gibt bei den amtlichen Rechten jedoch keine abschließende Auskunft über den rechtmäßigen Inhaber, weil das DPMA den Übergang nur auf Antrag einträgt.¹⁸² Selbst wenn das Recht bereits materiell-rechtlich übertragen wurde, kann formell noch der alte Inhaber registriert sein.¹⁸³ Der Erwerber kann sich daher vom Veräußerer dessen Eigentümerschaft garantieren lassen.¹⁸⁴ Bei Patenten besteht ein zusätzliches Risiko: wenn die Erfindung von einem Arbeitnehmer stammt, muss der Arbeitgeber diese beansprucht und vergütet haben. Anderenfalls kann der Erfinder auch nach Jahren noch eine Übertragung und Vergütung verlangen.¹⁸⁵ Bei nicht registrierten Rechten kann nur der Veräußerer Auskunft über die Inhaberschaft erteilen.

bb. Bestandskraft

Gewerbliche Schutzrechte sind durch Veröffentlichung im jeweiligen Register jedermann zugänglich. Auch nach der Rechtserteilung sind sie angreifbar, weil das DPMA bei den meisten Rechten nur die formellen, aber nicht die materiellen Voraussetzungen kontrolliert. Bei wichtigen Schutzrechten lässt der Erwerber die Bestandskraft daher von einem Patentanwalt prüfen. Als Informationsquelle dienen u.a. aktuelle Registerauszüge und unternehmensinterne Unterlagen. Bei materiell geprüften Schutzrechten, wie z.B. Patenten, kann der Erwerber die amtlichen Unterlagen des Prüfungsverfahrens einsehen. Der Zeitpunkt des Rechtserwerbs ist bei allen Schutzrechten von Bedeutung, weil bei einer

¹⁸⁰ So z.B. das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante angemeldet werden muss.

¹⁸¹ Vgl. Ann in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 44.

¹⁸² Dazu z.B. § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 29 Abs. 3 GeschmMG, § 27 Abs. 3 MarkenG.

¹⁸³ Vgl. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 636.

¹⁸⁴ Für zahlreiche Formulierungsvorschläge siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 213-230.

¹⁸⁵ Siehe zur Arbeitnehmererfindung beim Betriebsübergang ausführlich Bartenbach/Volz (2002), § 1 Rn. 114-122; Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 286; Gaul (1994), S. 2.

Kollision mit anderen Rechten prioritätsältere Ansprüche Vorrang haben.¹⁸⁶ Die Priorität der Registerrechte richtet sich nach dem Tag der Anmeldung. Bei nicht registrierten Rechten ist die tatsächliche Nutzung ausschlaggebend.¹⁸⁷

cc. Belastungen

(1) Konflikte

Während und nach der Transaktion können sich Konflikte wegen der Inhaberschaft, des Bestands und der Verteidigung eines Rechts ergeben. Wenn ein Dritter prioritätsältere Rechte geltend machen kann, wird die Schutzwirkung sofort beendet oder gilt als von Anfang an nicht eingetreten. Außerdem kann ein Registerrecht bei vorliegenden Gründen z.B. durch Einspruch, Nichtigkeitsklage oder Löschungsantrag angegriffen werden. Abgeschlossene Konflikte geben Aufschluss über die Erfolgswahrscheinlichkeit von Klagen. Daneben muss der Inhaber Rechtsverletzungen verfolgen. Dafür stehen ihm u.a. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zu. Weil rechtliche Auseinandersetzungen hohe Anwalts- und Gerichtskosten verursachen, nimmt der Erwerber laufende und drohende Verfahren auf und beurteilt ihre Auswirkungen. Viel bedeutender als die finanziellen Kosten eines Verfahrens sind für ihn die Folgen eines Rechtsverlustes.¹⁸⁸ Falls sich z.B. das Patent für ein Produktionsverfahren als nichtig herausstellt, dürfen die Konkurrenten die Erfindung ebenfalls verwerten. Das Zielunternehmen verliert damit möglicherweise einen großen Wettbewerbsvorsprung.

(2) Rechte Dritter

Wenn der Käufer Immaterialgüter mit einem Unternehmen erwirbt, ist es für ihn besonders wichtig, dass er ein Exklusivrecht erhält und andere Wettbewerber von der Nutzung ausschließen darf. Nur so kann er den finanziellen Vorteil alleine abschöpfen. Daher muss er sich vergewissern, dass Dritte keine Nutzungsrechte an den Schutzrechten der Zielgesellschaft besitzen. Die häufigste Form der Nutzungsübertragung ist die Lizenz. Bei einer ausschließlichen Lizenz geht das Recht an dem Immaterialgut auf den Lizenznehmer über. Ihm steht dadurch ein Verbotungsrecht gegenüber jedermann – auch dem Lizenzgeber – zu. Der Lizenzgeber bleibt aber Rechtsinhaber. Der ausschließliche Lizenznehmer erwirbt eine starke Stellung im Wettbewerb. Dafür muss er jedoch eine hohe Gebühr bezahlen, weil nur er allein zur Nutzung berechtigt ist. Der Erwerber kann ein Schutzrecht, das mit einer ausschließlichen Lizenz belastet ist, nicht selbst nutzen. Der finanzielle Ertrag beschränkt sich auf die Lizenzgebühr. Der einfache Lizenznehmer teilt das Nutzungsrecht mit Konkurrenten. Seine Position ist schlechter als die des ausschließlichen Lizenz-

¹⁸⁶ Vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 11.

¹⁸⁷ Das gilt insbesondere für die nicht registrierte Marke. Siehe dazu auch Völker (1999), S. 2414.

¹⁸⁸ Siehe zur Überprüfung von Rechtsstreitigkeiten Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 282-283.

nehmers. Dafür muss er normalerweise eine niedrigere Gebühr bezahlen. Der Erwerber kann das Immaterialgut selbst nutzen, muss allerdings den Wettbewerbsvorteil, und damit auch den monetären Nutzen, mit den Lizenznehmern teilen. Weil das DPMA Lizenzen nur auf Antrag im Register einträgt, muss der Interessent sie im Dialog mit dem Veräußerer ermitteln.¹⁸⁹ Ihr Bestand bleibt durch einen Rechtsübergang unberührt.¹⁹⁰ Daher ist eine Kündigungsmöglichkeit im Einzelfall klären. Daneben sind theoretisch weitere Belastungen, wie z.B. die Bestellung von Nießbrauch, §§ 1068, 1069 BGB, oder einem Pfandrecht, §§ 1273, 1274 BGB, möglich. In der Praxis sind sie jedoch nicht relevant.

2. Immaterialgüter in dritter Hand

a. Lizenzen

Wenn das Zielunternehmen Lizenzen an Immaterialgütern Dritter besitzt, möchte der Erwerber wissen, ob ihm ein ausschließliches Recht gewährt wird oder ob er die Nutzungsbefugnis mit Konkurrenten teilen muss. Für ihn ist ebenfalls interessant, welchen Wettbewerbsvorteil und welchen monetären Nutzen ihm die Befugnis verschafft. In Abhängigkeit von der Lizenzgebühr kann er danach entscheiden, ob eine weitere Nutzung rentabel ist.

Bei einer Unternehmenstransaktion hängt der Fortbestand eines Nutzungsrechts vom Vertragspartner und der rechtlichen Struktur der Übernahme ab. Der Erwerber kann die Lizenz weiter nutzen, wenn die Gesellschaft Vertragspartner ist und er das ganze Unternehmen erwirbt. Möglicherweise enthält der Lizenzvertrag jedoch eine Change-of-Control-Klausel, die dem Lizenzgeber bei einem Eigentümerwechsel ein Sonderkündigungsrecht einräumt oder das Erlöschen der Lizenz zur Folge hat, wenn ein Konkurrent den Lizenznehmer akquiriert.¹⁹¹ Ist der Erwerber nicht an der Weiterführung des Vertrags interessiert, kann er den Veräußerer verpflichten, eine vorzeitige Kündigung zu erwirken.¹⁹²

Die Beteiligten müssen die weitere Nutzung der Lizenz jedoch klären, wenn der Käufer nur Einzelgegenstände erwirbt oder eine Privatperson Lizenznehmer ist. Die Übertragbarkeit einer Lizenz ist normalerweise im Lizenzvertrag geregelt. Wenn eine derartige Vereinbarung fehlt, kann der Veräußerer die Lizenz nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers auf den Erwerber übertragen.¹⁹³ Die Vergabe von Unterlizenzen erfordert ebenfalls

¹⁸⁹ Beim Patent trägt das DPMA z.B. nur ausschließliche Lizenzen ein, § 30 Abs. 4 Satz 1 PatG.

¹⁹⁰ Vgl. zum Sukzessionsschutz z.B. Donle (1997), S. 78; Völker (1999), S. 2418 sowie § 15 Abs. 3 PatG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG.

¹⁹¹ Siehe dazu z.B. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 636-637; Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 96.

¹⁹² Vgl. Donle (1997), S. 78. Wenn der Veräußerer kein Kündigungsrecht geltend machen kann, führt er die Beendigung des Vertrags in der Regel durch eine Abfindungszahlung herbei.

¹⁹³ Die Übertragbarkeit von Lizenzen ist gesetzlich nicht geregelt. Allerdings kann das, durch den Lizenzvertrag begründete Nutzungsrecht gem. § 399 BGB bei einer inhaltlichen Änderung nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers übertragen werden. Weil die Person des Lizenznehmers für den Schutzrechtsinhaber

die Erlaubnis des Lizenzgebers, falls sie nicht vertraglich gestattet ist.¹⁹⁴ Der Erwerber kann die Übertragung oder die Annahme einer Unterlizenz verweigern, wenn er nicht an dem Nutzungsrecht interessiert ist. Dann bleibt das Vertragsverhältnis zwischen den ursprünglichen Parteien bestehen und es obliegt dem Veräußerer dieses zu beenden.

b. Einschränkungen für das Unternehmen durch Rechte Dritter

Der Erwerber ist in seiner unternehmerischen Freiheit eingeschränkt, wenn er eigene Immaterialgüter nicht verwenden kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen.¹⁹⁵ Patente können als sogenannte Sperr- oder Blockade-Patente gegen das Unternehmen gerichtet sein. Blockade-Patente werden vom Inhaber nicht selbst verwertet, sondern dazu genutzt, anderen Unternehmen den Zugang zu Technologien zu versperren. Sie erschweren es den Wettbewerbern Patente einer ähnlichen Technologie anzumelden.¹⁹⁶ Wenn Konkurrenten mehrere Blockade-Patente besitzen, können sie einen Patenzaun errichten, der das Zielunternehmen daran hindert, seine Technologien anzuwenden ohne fremde Rechte zu verletzen. Eigene Patente sind für den Erwerber dann wertlos, wenn er keine Lizenz an den fremden Rechten erwerben kann. Blockade-Patente muss der Käufer in Rücksprache mit dem Veräußerer ermitteln. Weil dieser aber normalerweise nicht über Rechtsverletzungen Bescheid weiß, die noch nicht geltend gemacht wurden, kann der Erwerber zu dem Eigenrecherchen durchführen, die allerdings aufwändig sind.

i.d.R. von Bedeutung ist, wird man regelmäßig davon ausgehen müssen, dass die Weiterübertragung eine Inhaltsänderung bedeutet und daher nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers möglich ist.

Siehe zur einfachen Lizenz auch Hubmann/Götting (2010), § 26 Rn. 18; Kühnen/Geschke (2010), Rn. 917; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 103. Zur Markenlizenz Kurtz (2007), S. 293-294.

Vgl. zur ausschließlichen Lizenz z.B. Hubmann/Götting (2010), § 26 Rn. 18; Kraßer (2009), S. 933-934. Zur Markenlizenz Hacker in Ströbele/Hacker (2009), § 30 Rn. 56; Kurtz (2007), S. 292-293.

¹⁹⁴ Der einfache Lizenznehmer darf ohne ausdrückliche Erlaubnis keine Unterlizenzen vergeben. Dazu z.B. auch Hubmann/Götting (2010), § 26 Rn. 18; Kraßer (2009), S. 934.

Dem ausschließlichen Lizenznehmer wird aber teilweise die Befugnis zur Vergabe von Unterlizenzen zugesprochen. So z.B. Hubmann/Götting (2010), § 26 Rn. 18; Kraßer (2009), S. 934; BGH-Urteil vom 26.11.1954, GRUR 1955, S. 340. Wenn die Person des Lizenznehmers für den Schutzrechtsinhaber jedoch von Bedeutung ist – wovon in der Regel auszugehen ist – dann ist auch der ausschließliche Lizenznehmer nur bei ausdrücklicher Erlaubnis zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt. Dazu z.B. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 105; Kurtz (2007), S. 295; Ströbele/Hacker (2009), § 30 Rn. 57.

¹⁹⁵ Vgl. zur Problematik der Verletzung von Schutzrechten Dritter Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 287; Kühl/Sasse (2007), S. 122-123.

¹⁹⁶ Vgl. dazu Grimpe (2009), S. 4.

III. Wichtige Prüfkriterien ausgewählter Immaterialgüter

1. Patent

Wenn der Käufer mit dem Unternehmen ein Patent erwirbt, möchte er wissen, welchen Nutzen er damit erzielen kann. Ein Patent kann als Sach- oder Verfahrenspatent registriert sein. Die Erfindung beeinflusst also ein Endprodukt oder ein Herstellungsverfahren. Für den Erwerber ist außerdem wichtig, ob das Unternehmen das Patent bereits nutzt und welchen Ertrag es damit generiert. Mit einem Sachpatent erzielt der Inhaber einen Mehrwert, weil er das Produkt in höherer Stückzahl oder mit einem Aufpreis verkaufen kann. Ein Verfahrenspatent schafft i.d.R. einen Kostenvorteil, da das Unternehmen schneller oder kostengünstiger produzieren kann. Daneben muss der Erwerber die Zahlung der Verlängerungsgebühr kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Recht nicht erloschen ist, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Der Käufer möchte zudem das Eigentum, die Bestandskraft und mögliche Belastungen prüfen. Ein aktueller Registerauszug gibt Auskunft über den eingetragenen Eigentümer. Er kann die Rechtsinhaberschaft jedoch nicht mit vollständiger Sicherheit belegen, weil ein Inhaberwechsel formfrei erfolgen kann und nur auf Antrag in die Patentrolle eingetragen wird, § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG.¹⁹⁷ Allerdings darf allein der eingetragene Inhaber Rechte aus dem Patent geltend machen, § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG. Wenn die Angaben des Veräußerers nicht mit dem Registerauszug übereinstimmen, besteht die Möglichkeit, sich vom Veräußerer eine entsprechende Übertragungsvereinbarung vorlegen zu lassen.

Die materiellen Schutzvoraussetzungen werden vor Erteilung des Patents durch das Patentamt geprüft, § 44 Abs. 1 PatG. Die Bestandskraft lässt sich daher anhand der Erteilungsurkunde und der Veröffentlichung im Patentblatt kontrollieren. Bei Unsicherheiten oder besonders wichtigen Patenten kann der Erwerber jedoch einen Patentanwalt für eine zusätzliche Prüfung hinzuziehen.

Ein Patent kann durch Gerichtsverfahren oder durch Rechte Dritter belastet sein. Weil der Käufer das Recht ohne Einschränkung nutzen möchte, muss er eine gründliche Recherche durchführen. Falls die materiellen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann ein Dritter bis zu drei Monate nach der Anmeldung Einspruch erheben, § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG, oder nach Ablauf dieser Frist eine Nichtigkeitsklage anstreben, § 81 Abs. 1 Satz 1 PatG. Der bisherige Inhaber hat möglicherweise Lizenzen vergeben, § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG, die den Käufer in der zukünftigen Nutzung einschränken oder ihn komplett von der eigenen Verwertung ausschließen. Lizenzen werden nur auf Antrag im Register eingetragen,

¹⁹⁷ Dazu auch Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 71. Die Formerfordernisse für die Eintragung des Rechtsübergangs sind in § 28 DPMVA geregelt.

§ 30 Abs. 4 Satz 1 PatG, und bleiben von einem Rechtsübergang unberührt, § 15 Abs. 3 PatG. Wenn das Zielunternehmen ein Patent besitzt, an dem ein öffentliches Interesse besteht, kann das DPMA eine Zwangslizenz erteilen, § 24 PatG. Dies kann z.B. bei Patenten für Medikamente der Fall sein. Daneben sind weitere Arten der beschränkten Übertragung, z.B. durch die Bestellung von Nießbrauch¹⁹⁸ oder durch ein Pfandrecht¹⁹⁹, möglich. Sie sind in der Praxis jedoch nicht relevant. Belastungen kann der Erwerber anhand des Registerauszugs und im Dialog mit dem Veräußerer überprüfen.²⁰⁰

Für die Überprüfung des Unternehmens nutzt der Erwerber eine Due Diligence Checkliste (vgl. dazu Anhang 1). Diese enthält i.d.R. ein separates Kapitel für Schutzrechte, das Fragen zu den formalen und rechtlichen Kriterien beinhaltet. Daneben versucht der Käufer z.B. über Angaben zu Produkten, Markt & Wettbewerb und Forschung & Entwicklung die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Patente und die zukünftigen Entwicklungspotenziale zu ermitteln. So will er z.B. wissen, ob der Markt durch einen hohen Innovationsgrad gekennzeichnet ist, welche aktuellen Entwicklungen es gibt und ob die Konkurrenz Substitutionsprodukte anbietet. Daneben möchte er erfahren, welche Entwicklungspotenziale bestehen und ob Investitionen zur Entwicklung innovativer Technologien geplant sind. Mithilfe von Angaben zum Standardisierungsgrad von Produkten und zu Neu-, Varianten- oder Ähnlichkeitskonstruktionen kann er herausfinden, welchen Einfluss Patente haben.

2. Geschmacksmuster

Bei der Prüfung ermittelt der Erwerber, welches Design durch ein Geschmacksmuster geschützt ist und ob dieses ein Einzelteil oder ein ganzes Produkt betrifft. Die Bedeutung des Schutzrechts hängt zudem vom Stellenwert des jeweiligen Produkts im Portfolio des Zielunternehmens ab. Die Schutzwirkung tritt gem. § 27 Abs. 1 GeschmMG mit der Eintragung im Register ein und muss ab dem sechsten Jahr durch jährliche Gebühren aufrechterhalten werden. Ein aktueller Registerauszug gibt Aufschluss darüber, ob der Inhaber die Gebühren rechtzeitig gezahlt hat.

¹⁹⁸ § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG, §§ 1068, 1069 BGB. Siehe zu der Frage, ob ein Recht Objekt eines Rechts sein kann, Frank in Staudinger (2009), Vorbemerkungen zu § 1068-1084 BGB Rn. 2; § 1068 BGB Rn. 2; § 1069 BGB Rn. 13. Siehe zur Bestellung von Nießbrauch an dem Recht auf das Patent, an dem Anspruch auf Erteilung des Patents und an dem Recht aus dem Patent, Frank in Staudinger (2009) Anhang zu § 1068f BGB Rn. 13. Siehe zum Nießbrauch an Lizenzen Henn (2003), Rn. 98-102.

Eine Eintragung in die Patentrolle ist gem. § 29 Abs. 1 DPMAG grundsätzlich möglich. So auch Rudloff-Schäffer in Schulte (2008), § 30 PatG Rn. 15; Schäfers in Benkard (2006), § 30 PatG Rn. 7. Anders dagegen Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 73.

¹⁹⁹ § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG, §§ 1273, 1274 BGB. Siehe dazu ausführlich Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1213-1217. Zur Eintragung in die Patentrolle gelten die Ausführungen zum Nießbrauch.

²⁰⁰ Gem. § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG vermerkt das Patentamt in der Patentrolle Beschränkungen, einen Widerruf, die Erklärung der Nichtigkeit und die Erhebung eines Einspruchs und einer Nichtigkeitsklage.

Der Erwerber sollte prüfen, wer Eigentümer des Registerrechts ist. Die Eintragung des Eigentümers im Register gibt keine zuverlässige Auskunft über die tatsächliche Rechtsinhaberschaft, weil das DPMA den Rechtsübergang nur auf Antrag vermerkt, § 29 Abs. 3 GeschmMG.²⁰¹ Allerdings wird die verfahrensrechtliche Stellung nur durch die Registereintragung bewirkt.²⁰² Wenn der Erwerber die Inhaberschaft des Veräußerers bezweifelt, kann er sich diese durch eine vertragliche Garantie zusichern lassen.

Die Bestandskraft des Geschmacksmusters ist unsicher, weil das DPMA die materiellen Voraussetzungen nicht prüft. Der Käufer kann sie durch Eigenrecherche oder durch Hinzuziehung von Experten kontrollieren. Das Schutzrecht wird jedoch gelöscht, wenn ein Dritter Nichtigkeitsklage erhebt und sich herausstellt, dass das Erzeugnis kein Muster ist, nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist, § 33 Abs. 1 GeschmMG. Abgeschlossene Verletzungsverfahren geben einen Anhaltspunkt über die Bestandskraft, weil sich aus den Entscheidungen oft ergibt, ob die Schutzfähigkeit bejaht wurde.²⁰³

Daneben ist es für den Erwerber wichtig, ob Rechte Dritter das Geschmacksmuster belasten. Bestehende Lizenzen schränken ihn möglicherweise in der zukünftigen Nutzung ein, § 31 Abs. 1 GeschmMG. Weitere Belastungen können sich z.B. aus einem Nießbrauch²⁰⁴ oder Pfandrecht²⁰⁵ ergeben. Sie lassen sich mithilfe eines Registerauszugs oder im Dialog mit dem Veräußerer ermitteln.

3. Marke

Marken sind ein wichtiger Treiber für Unternehmensakquisitionen. Sie ermöglichen dem Erwerber Zugang zu einem breiten Kundenkreis und zu neuen regionalen Märkten. Für ihn ist daher interessant, welchen Bekanntheitsgrad eine Marke hat, für welche Waren und Dienstleistungen er sie nutzen kann und um welche Art der Marke es sich handelt. Diese Aspekte spielen auch bei der Zusammenführung mit dem eigenen Markenportfolio

²⁰¹ Siehe zur Bestandsaufnahme und zur rechtlichen Prüfung von Geschmacksmustern auch Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 57-60.

²⁰² Die Eintragung ist Voraussetzung für die Passivlegitimation bei Nichtigkeitsklage und Löschung, nicht jedoch für die gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung von sonstigen Ansprüchen und für Strafanträge. Wenn der materiell-rechtliche Inhaber Rechte aus dem Geschmacksmuster geltend machen will, muss er einen Nachweis seiner Inhaberschaft erbringen. Siehe z.B. Beschluss des Bundespatentgerichts, 4. Senat, vom 17.12.1992, Blatt für PMZ 1993, S. 345; Beyerlein in Brückmann/ Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 12-14; Donle (1997), S. 78; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

²⁰³ Vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 63.

²⁰⁴ § 30 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG, §§ 1068, 1069 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 30 Abs. 2 GeschmMG erfolgen. Vgl. dazu Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 12.

²⁰⁵ § 30 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG, §§ 1273, 1274 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 30 Abs. 2 GeschmMG erfolgen. Vgl. zur Nutzung als Kreditsicherheit auch Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1218-1219 und Repenn (1998), S. 15-17.

eine wichtige Rolle. Der Käufer kann beliebig viele Produkt- und Sortimentsmarken parallel nutzen. Für das Unternehmen kann es aber nur eine Unternehmensmarke geben.

Neben den inhaltlichen Themen sind auch rechtliche Kriterien zu prüfen. Ein aktueller Registerauszug gibt Auskunft über den formellen Inhaber einer eingetragenen Marke. Weil das DPMA einen Rechtswechsel nur auf Antrag im Register vermerkt, § 27 Abs. 3 MarkenG, ist der rechtmäßige Inhaber jedoch nicht unbedingt eingetragen. Bei einer nicht registrierten Marke ist die Inhaberschaft schwer zu prüfen, weil sie grundsätzlich demjenigen zusteht, der sie nutzt. Der Interessent muss sich daher auf die Aussagen des Verkäufers verlassen. Daneben sollte er versuchen, die Verkehrsgeltung durch Marktforschung zu ermitteln. Allerdings lässt sich nur schwer feststellen, ob entgegenstehende, registrierte Rechte Dritter an der nicht eingetragenen Marke bestehen. Wie wichtig es für den Erwerber ist, vor Abschluss der Transaktion die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen, zeigt die Übernahme des Automobilherstellers Rolls-Royce Motor Cars durch VW. Der Automobilkonzern erwarb 1998 für 1,44 Milliarden Mark das Werk in Crewe und die Rechte am Rolls-Royce-Kühler und der Kühlerfigur – allerdings nicht die Rechte am Markennamen Rolls-Royce. Diese konnte sich BMW sichern, weil VW es versäumt hatte, mit Rolls-Royce Plc. um die Markenrechte zu verhandeln.²⁰⁶

Die Bestandskraft muss der Erwerber nicht begutachten, weil das DPMA die materiellen Voraussetzungen prüft, § 36 Abs. 1 MarkenG. Er sollte allerdings kontrollieren, ob der bisherige Inhaber die Aufrechterhaltungsgebühr regelmäßig entrichtet hat. Marken unterliegen zudem einem Benutzungszwang. Der Inhaber muss die Marke innerhalb von fünf Jahren nutzen, § 26 Abs. 1 MarkenG, sonst kann ein Dritter einen Antrag wegen Verfalls stellen, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dies ist jedoch nur für Vorratsmarken wichtig, da bedeutende Marken i.d.R. sowieso genutzt werden. Bei der nicht eingetragenen Marke sind Benutzung und Verkehrsgeltung ausschlaggebend für den Rechtserwerb. Beide sind mitunter aber schwer zu prüfen.

Weil der Erwerber die Marke alleine nutzen möchte, will er wissen, ob sie z.B. durch Lizenzen, § 30 Abs. 1 MarkenG, Nießbrauch²⁰⁷ oder Pfandrechte²⁰⁸ belastet ist. Dies kann er mithilfe eines Registerauszugs und im Dialog mit dem Veräußerer ermitteln.

²⁰⁶ Vgl. dazu auch „Rolls-Royce Kämpfer und Sieger“, in FOCUS Nr. 32 vom 03.08.1998, S. 174.

²⁰⁷ § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, §§ 1068, 1069 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 29 Abs. 2 MarkenG erfolgen. Vgl. dazu Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 16.

²⁰⁸ § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, §§ 1273, 1274 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 29 Abs. 2 MarkenG erfolgen. Vgl. auch Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1217-1218.

4. Domain

Domains sind für den Erwerber sehr wichtig, weil sie das Unternehmen weltweit präsentieren. Er kann anhand der Zahlungsbelege kontrollieren, ob der bisherige Inhaber alle erforderlichen Gebühren entrichtet hat.

Der Käufer ermittelt den Eigentümer einer Domain durch eine Domainabfrage. Für die Top-Level-Domain *.de* ist die Registrierungsstelle DENIC zuständig. Diese listet unter der online abrufbaren WHOIS-Datei Name und Kontaktdaten des Domaininhabers auf.

Bei Verstößen gegen das Markenrecht können rechtliche Auseinandersetzungen entstehen. Für den Interessenten sind insbesondere Abmahnungen, Unterlassungserklärungen, Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarungen von Bedeutung.²⁰⁹ Falls mit der Domain Rechte Dritter verletzt werden, kann der Erwerber sie möglicherweise nicht weiter nutzen. Das ist für ihn wirtschaftlich vor allem von Bedeutung, wenn das Unternehmen Geschäfte über das Internet abwickelt, weil er dann einen wichtigen Vertriebskanal verliert. Die Top-Level-Domain *.de* kann zudem mit einem sogenannten *Dispute*-Eintrag belegt sein. Dieser wird auf Antrag eines Dritten gesetzt, der Rechte an der Domain glaubhaft machen kann. Die Übertragung der Domain auf den Erwerber ist dann nicht mehr möglich. Daneben kann die Domain durch ein Pfandrecht belastet sein.²¹⁰

5. Know-How

Das Zielunternehmen kann Know-How auf verschiedenen Gebieten besitzen. Der Erwerber möchte erfahren, welches Wissen existiert und was für einen monetären Vorteil er damit erlangt. Bei technischem Wissen ist er besonders an der Funktionsweise interessiert. Die inhaltliche Prüfung führt er nach den gleichen Kriterien wie bei Patenten durch. Daneben ist bei Know-How wichtig, in welcher Form es gespeichert wird, welche Maßnahmen das Unternehmen zur Geheimhaltung trifft und welche Personen Zugang dazu haben. In vielen Branchen müssen Unternehmen anhand von Zertifizierungen oder Qualitätsmanagement-Handbüchern nachweisen, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Automobilzulieferer müssen bei Produktionsprozessen z.B. die Normen des VDA (Verband der Automobilindustrie) erfüllen. Eine genaue Dokumentation des Know-How wird daher häufig von Kunden verlangt.

²⁰⁹ Vgl. dazu ausführlich Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 44.

²¹⁰ Verschiedene Möglichkeiten der Sicherungsübertragung beschreibt Schafft (2006), S. 1015-1017. Nach Wiegand in Staudinger (2009), § 1273 BGB Rn. 78 ist die Domain keine absolute Rechtsposition (so auch BVerfG-Beschluss vom 24.11.2004, NJW 2005, S. 589-590; BGH-Beschluss vom 05.07.2005, NJW 2005, S. 3353-3354) und demnach als solche nicht pfändbar. Allerdings kann der Konnektierungsanspruch gegenüber der DENIC gem. § 1280 BGB verpfändet werden (was aber im Ergebnis einer Verpfändung des Domain-Namens gleich kommt).

Die Rechtsinhaberschaft von Know-How ist schwer zu prüfen, weil es amtlich nicht registriert ist. Die Kenntnisse können durch Übermittlung des tatsächlichen Wissensstands formfrei übertragen werden. Der Erwerber kann aber nicht ausschließen, dass das Wissen in anderen Unternehmen ebenfalls vorliegt – z.B. weil es dort selbst entwickelt wurde.

Know-How-Schutz entsteht nicht wie bei gewerblichen Rechten durch formelle oder materielle Voraussetzungen sondern allein dadurch, dass es sich um eine nicht offenkundige Tatsache handelt, die dem Inhaber wirtschaftliche Vorteile ermöglicht. Er muss an der Geheimhaltung ein Interesse haben, das er durch geeignete Schutzmaßnahmen vertritt.²¹¹ Bei der Prüfung muss sich der Käufer auf die Angaben des Veräußerers verlassen. Die zweifelsfreie Bestandskraft lässt sich aber erst im Rahmen eines Prozesses klären.²¹²

Der Erwerber möchte das Know-How alleine nutzen. Es können jedoch Lizenzen daran bestehen, die ihn in der Verwertung einschränken.²¹³ Die Bestellung von Nießbrauch²¹⁴ und die Verpfändung²¹⁵ sind theoretisch möglich. Sie sind in der Praxis allerdings nicht von Bedeutung, weil die Offenlegung des Wissens in der entsprechenden vertraglichen Vereinbarung die Gefahr eines Informationsmissbrauchs erhöht.

Der Käufer kann Informationen über das Know-How der Zielgesellschaft anhand verschiedener Anforderungspunkte der Due Diligence Checkliste abfragen (vgl. dazu Anhang 1). Er möchte z.B. wissen, welche Entwicklungspotenziale bestehen und welche Investitionen in neue Produktprogramme fließen. Ob Know-How in Einkauf oder Vertrieb vorliegt, kann er ermitteln, indem er Flussdiagramme und Prozessablaufbeschreibungen auswertet. Daneben will er erfahren, ob eine Kunden- oder Lieferantendatenbank angelegt wurde, ob diese gepflegt wird und wie umfangreich sie ist.

²¹¹ Vgl. Völker (1999), S. 2416.

²¹² Für weitere Ausführungen zur Überprüfung von Know-How siehe Völker (1999), S. 2416.

²¹³ Auch die Vergabe von Lizenzen erfordert eine dauerhafte Geheimhaltungsverpflichtung des Lizenzgebers.

²¹⁴ Zieht man die zum vergleichbaren Erfinderrecht geltenden Regelungen heran, ist ein Nießbrauch an Know-How grundsätzlich möglich (siehe zum Nießbrauch am Erfinderrecht Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 42). Es gelten die Voraussetzungen der Übertragbarkeit und Beschlagnahmefähigkeit. Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 19 hält eine Anerkennung von Know-How als übertragbares Recht jedoch für zweifelhaft. Ein Nießbrauch an Know-How selbst ist i.d.R. nicht möglich. Eine angemessene Form der Gebrauchsüberlassung ist allein die Lizenz oder der reine Dienstvertrag.

²¹⁵ Die Pfändbarkeit von Know-How ist bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur abschließend geklärt. Hauck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 8 Rn. 5ff. zieht zur Klärung des Sachverhalts die zum Erfinderrecht entwickelten Grundsätze heran und befürwortet grundsätzlich eine Nutzung von Know-How und ausschließlichen Know-How-Lizenzen als Pfandrecht. Siehe zur Pfändbarkeit der Erfindung Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 42.

IV. Ergebnis

Eine detaillierte Überprüfung des gesamten IP-Portfolios ist je nach Umfang und des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens oftmals nicht möglich. Weil für den Erwerber primär die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bedeutung ist, muss er sich auf die wertvollsten Rechte konzentrieren. Bei vielen Sachverhalten ist er auf die Auskünfte des Veräußerers angewiesen.²¹⁶ Insbesondere in einem Bieterverfahren kann es jedoch schwierig sein, detaillierte Informationen vom Inhaber zu erhalten. Dieser will einerseits den organisatorischen Aufwand gering halten und das laufende Geschäft möglichst wenig beeinträchtigen, andererseits möchte er den Missbrauch vertraulicher Informationen verhindern. Einige Sachverhalte sind aber vielleicht auch ihm nicht bekannt. Ob der Geschäftsbetrieb Rechte Dritter verletzt, kann er nicht zweifelsfrei ausschließen, weil er das in der Regel erst bemerkt, wenn der Verletzte Ansprüche geltend macht. Zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen nach der Transaktion, können die Parteien freiwillige Garantien vereinbaren (vgl. Kapitel F.III). Daneben sollte der Erwerber sich vom Veräußerer die Mitwirkung bei der Übertragung und Umschreibung der Schutzrechte zusichern lassen.²¹⁷

²¹⁶ Dingliche Rechte und Lizenzen werden z.B. nur auf Antrag in das Register eingetragen. Informationen über Know-How können ausschließlich vom Veräußerer erfragt werden.

²¹⁷ Siehe dazu ausführlich Völker (1999), S. 2420.

C. Planung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Bei der Planung ist der Erwerber besonders auf Auskünfte des Veräußerers oder des Managements angewiesen, weil die amtlichen Unterlagen wenig über die Nutzung und Bedeutung der Rechte aussagen. Der Finanzinvestor und der strategische Investor verfolgen dabei teilweise unterschiedliche Ziele. Der Finanzinvestor möchte die monetäre Bedeutung des Geistigen Eigentums ermitteln. Auf Basis dieser Informationen bestimmt er, welche Produktlinien weitergeführt und welche Umstrukturierungen vorgenommen werden. Der strategische Investor will zusätzlich wissen, ob die Immaterialgüter sein Portfolio ergänzen oder komplett neue Bereiche erschließen. Nur so kann er entscheiden, welche Schutzrechte er weiter nutzt und welche er nicht benötigt.²¹⁸ Um nach Abschluss der Transaktion sofort mit der Umsetzung beginnen zu können, erstellt der strategische Investor schon vorab einen Integrationsplan.

2. Veräußerer

Das Interesse des Veräußerers liegt in der Optimierung des Unternehmenswerts. Weil er das Unternehmen verkaufen möchte, spielt die zukünftige Verwertung der Immaterialgüter für ihn keine Rolle. Er möchte jedoch das Unternehmen bestmöglich präsentieren und dabei insbesondere zukünftige Gewinnchancen aufzeigen. Wenn er wertvolle Schutzrechte besitzt, kann er einen starken Bieterwettbewerb generieren und dadurch auch einen hohen Verkaufspreis erzielen. Allerdings will er den betrieblichen Ablauf möglichst wenig beeinträchtigen. Für die Planung werden aber qualitative Informationen benötigt, die hauptsächlich das Management und die leitenden Mitarbeiter geben können. Problematisch ist dies vor allem, wenn der Veräußerer die Angestellten zur Vermeidung von Unsicherheiten noch nicht über die Verkaufsabsicht aufgeklärt hat. Bei einem Familienunternehmen kann der Eigentümer jedoch ein starkes Interesse an der Beeinflussung der Planung haben. Wenn das Unternehmen z.B. für bestimmte Produkte bekannt ist, legt er möglicherweise Wert darauf, dass diese auch weiterhin unter dem Firmennamen hergestellt und verkauft werden.

²¹⁸ Der Erwerber verfolgt eventuell auch erfolgreiche Produktlinien nicht weiter, wenn sie nicht in sein Produktportfolio passen.

II. Planungsparameter

1. Funktionale Bedeutung von Immaterialgütern

a. Unternehmensinterne Analyse

Der Erwerber möchte wissen, welche Bedeutung Immaterialgüter für die einzelnen Bereiche des Zielunternehmens haben. IP-Rechte können z.B. für die Produktion wichtig sein. Wenn die Gesellschaft Know-How im Lieferantenmanagement besitzt, kann sie günstige Einkaufskonditionen bei der Materialbeschaffung durchsetzen und Abhängigkeiten von einzelnen Zulieferern verhindern. Stammlieferanten garantieren normalerweise eine verlässliche Versorgung. Daneben kann das Unternehmen Know-How oder Patente für die Herstellungsverfahren und Ablaufprozesse besitzen. Über die technischen und prozessualen Details möchte der Käufer genau informiert werden, um sie einem Wirtschaftlichkeitstest zu unterziehen und um einen Vergleich zu den eigenen Methoden anzustellen. Wenn das Zielunternehmen effizienter als die Erwerbsgesellschaft produziert, kann er Synergien realisieren und seinen Betrieb optimieren. Das Know-How der Zielgesellschaft ist für ihn jedoch nicht wertvoll, wenn er selbst bessere Verfahren besitzt.

Daneben können IP-Rechte für Produkte und Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielen. Das Design eines Artikels oder einer Verpackung lässt sich durch ein Geschmacksmuster schützen. Technische Funktionen können patentiert sein. Bei gewerblichen Schutzrechten muss der Erwerber beachten, dass die Laufzeit der meisten Rechte begrenzt ist. Das Ende eines Patentschutzes ist z.B. problematisch, wenn der Verkaufserfolg des Artikels zum Großteil auf seiner technischen Eigenschaft basiert. Weniger relevant ist es dagegen, wenn der Schutz für die Farbmixtur dieses Produkts endet. Allerdings sind auch die zur Verfügung stehenden Alternativen von Bedeutung. Das Ende der Schutzdauer ist weniger kritisch zu bewerten, wenn bereits eine patentierte Weiterentwicklung existiert.

Das Zielunternehmen kann Know-How im Vertrieb besitzen, falls es z.B. ein innovatives Vorgehen entwickelt hat oder umfangreiche Kundendateien angelegt hat. Gutes Kundenmanagement ist in den meisten Branchen ein wichtiges USP. Kundenlisten sind insbesondere dann wertvoll, wenn vorteilhafte Abnehmerverträge bestehen, die einen Mindestpreis oder die Abnahme einer Mindestmenge garantieren. Vertriebsvorteile lassen sich auch durch Marken erzielen. Eine bekannte Marke verschafft dem Unternehmen unter Umständen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil und wird vom Kunden als Qualitätskennzeichen wahrgenommen. Für den Erwerber können sich dadurch Synergien ergeben, weil er eventuell auch eigene Produkte unter der Marke der Zielgesellschaft vertreiben kann und sich sein Kundenkreis damit vergrößert.

Für interne Prozesse und Abläufe kann ebenfalls Know-How vorliegen. Innovative Ablauforganisationen reduzieren z.B. Personal- oder Gemeinkosten. Ein strategischer Investor führt die Verwaltungen der beiden Gesellschaften bei der Integration zusammen. Das Know-How des Zielunternehmens kann er dann dazu nutzen, eine besonders effiziente Administration aufzubauen.

Die interne Analyse gibt Aufschluss darüber, welche Produkte und Vorgänge in welchem Ausmaß durch Immaterialgüter beeinflusst werden. Dabei sind auch Lizenzen an fremden Rechten zu berücksichtigen und die Möglichkeit der Weiternutzung nach der Transaktion zu prüfen. Ungenutzte Rechte sind nicht zwangsläufig wertlos, weil sie möglicherweise einen strategischen Wert besitzen oder die betreffenden Produkte noch nicht hergestellt werden und zukünftige Absatzchancen eröffnen.

b. Strategische Analyse

Geistiges Eigentum kann außerdem eine strategische Funktion erfüllen. Innovative Technologien ermöglichen eventuell eine Monopolstellung. Diese kann das Unternehmen aber nur aufrechterhalten, wenn es Konkurrenten – z.B. durch Patente – untersagt ist, gleiche oder ähnliche Produkte herzustellen. Wettbewerbsvorteile entstehen auch durch herausragende Designs oder etablierte Marken, mit denen der Kunde ein hohes Qualitätsniveau assoziiert. Schutzrechte festigen die Stellung des Unternehmens, indem sie Wettbewerber von der Produktion gleicher Artikel oder der Nutzung identischer Marken ausschließen. Der Erwerber möchte erfahren, in welchen Bereichen Wettbewerbsvorteile oder Monopole bestehen und wie er diese nutzen und aufrechterhalten kann. Daneben muss er ermitteln, in welcher Lebenszyklusphase sich die Produkte befinden und ob die wesentlichen Gewinne schon abgeschöpft wurden. Möglicherweise lassen sich aufgrund neuer Erfindungen weitere Wettbewerbsvorteile schaffen.

Eine besonders wichtige strategische Bedeutung haben Blockade-Patente. Wenn das Zielunternehmen mehrere Blockade-Patente besitzt, kann es einen Patentzaun errichten und die Konkurrenz daran hindern, patentierte Erfindungen durch Konstruktionsänderungen zu umgehen. Besteht jedoch ein Patentzaun gegen eigene Technologien, sind diese unter Umständen wertlos. Dann muss der Käufer den Erwerb einer Lizenz prüfen.

Die Wettbewerbssituation des Zielunternehmens lässt sich mithilfe einer Konkurrenzanalyse bewerten. Je mehr direkte Wettbewerber existieren und je ähnlicher die Konkurrenzprodukte sind, umso wichtiger sind eigene Schutzrechte und die Möglichkeit, sich durch Produktkennzeichnung oder Technologievorsprung abzugrenzen. Für den Erwerber ist die Bestandsaufnahme besonders wichtig, weil er Synergiepotenziale aufdecken möchte um nach der Integration des Zielunternehmens gestärkt am Markt auftreten zu können.

c. Probleme bei der Ermittlung interner Daten zu Planungszwecken

Durch den begrenzten Prüfungszeitraum ergeben sich bei der Ermittlung der Daten praktische Probleme. Vor allem in einem Bieterwettbewerb bleibt oft nur ein kleiner Zeitraum zur Überprüfung des Unternehmens. Häufig ist zur Erhebung der benötigten Angaben die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Management nötig. In welchem Ausmaß der Veräußerer dies ermöglicht, hängt von der jeweiligen Situation ab. Auch die Erhebung von Wettbewerbsdaten ist problematisch, weil ein interner Zugang dort i.d.R. nicht möglich ist. Informationen über gewerbliche Schutzrechte lassen sich zwar anhand von Datenbanken recherchieren²¹⁹, doch auch hier spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle.

Daneben wird die funktionale Analyse durch inhaltliche Probleme erschwert. In vielen Fällen ist es nicht möglich, den Beitrag eines Immaterialguts detailliert zu bestimmen, weil dieses häufig nur Teile eines Produkts – z.B. Funktion oder Form – betrifft. Probleme ergeben sich insbesondere, wenn mehrere Rechte für ein Erzeugnis in Anspruch genommen werden oder wenn ein Schutzrecht mehreren Produkten nutzt, z.B. bei Herstellungsverfahren. Obwohl Marken die Artikelgestaltung oder -funktion nicht beeinflussen, können sie dennoch eine große Bedeutung für den Verkauf haben. Dieser lässt sich aber ebenfalls schwer feststellen. Der Einfluss von Know-How bei internen Verfahren oder Abläufen ist genauso schwer bestimmbar. Bei unveröffentlichten Erfindungen ist fraglich, ob das Unternehmen damit einen neuen Markt erschließen und die Gewinne alleine abschöpfen kann. Selbst wenn es Blockade-Patente besitzt, lässt sich nie vollständig ausschließen, dass die Konkurrenz alternative Möglichkeiten findet.

2. Finanzielle Bedeutung von Immaterialgütern

a. Kostenbetrachtung

Bei Registerrechten ist eine regelmäßige Gebührenzahlung Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Schutzes. Dabei muss der Erwerber auch prüfen, ob Anmeldungen im Ausland bestehen, die weitere Kosten erzeugen. Daneben verursacht die Installation von internen Schutzmaßnahmen Kosten, falls dafür bisher keine oder nur unzureichende Maßnahmen ergriffen wurden. Diese sind speziell für Know-How wichtig, weil dessen Schutz erst durch die Geheimhaltungsabsicht begründet wird. Der Käufer kann die involvierten Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten oder spezielle Sicherheitsbereiche einrichten, die nur einer begrenzten Anzahl von Personen zugänglich sind. Hierfür sind z.B. Umbaukosten²²⁰ und Kosten für Sicherheitspersonal einzukalkulieren.

²¹⁹ Online z.B. über www.depatistnet.de.

²²⁰ Die Kosten für Sicherheitseinrichtungen sind mitunter jedoch schwer abgrenzbar, weil jedes Unternehmen einen gewissen Werksschutz zur Sicherung von materiellem Eigentum benötigt. Außerdem ist zu prüfen, welche Sicherheitsmaßnahmen in der Erwerber- und der Zielgesellschaft bereits getroffen wurden.

Wenn der Erwerber Lizenzen vergeben will oder einzelne Schutzrechte verkaufen möchte, muss er die dabei anfallenden Transaktionskosten – z.B. für Anwälte – berücksichtigen. Bei der Vergabe von Lizenzen sind eventuell auch weiterhin Aufrechterhaltungsgebühren für das Schutzrecht zu zahlen und der interne Schutz zu gewährleisten.

b. Ertragsbetrachtung

Wenn der Erwerber die finanzielle Ertragskraft ermittelt, muss er sowohl bisherige Gewinne als auch zukünftige Ertragschancen berücksichtigen. Einige Immaterialgüter erzeugen nur einen geringen Umsatzbeitrag während andere den Verkaufserfolg erheblich beeinflussen. Für die Analyse ist entscheidend, ob schon Gewinne realisiert wurden und sich diese konkret beziffern lassen oder ob das Produkt noch vor der Markteinführung steht und der Erfolgsbeitrag auf Schätzungen beruht. Daneben ist die Laufzeit des Rechts für den Käufer wichtig, weil sie bestimmt, wie lange die alleinige Nutzung noch gesichert ist. Je kürzer die verbleibende Schutzdauer ist, umso niedriger ist auch der Wert des Rechts. Immaterialgüter mit kurzer Restlaufzeit werden vom Wettbewerb außerdem weniger beachtet, weil die Folgen eines Gerichtsverfahrens nicht so gravierend sind.²²¹ Für technische Schutzrechte ist zusätzlich ein Risikoabschlag anzusetzen, falls die Technologie während der Laufzeit aufgrund neuer Entwicklungen vom Markt gedrängt wird. Wenn der Erwerber das Immaterialgut nicht selbst nutzen möchte, muss er die Erlöse kalkulieren, die sich durch eine Lizenzierung oder Veräußerung erzielen lassen.

c. Probleme bei der Ermittlung von Finanzdaten zu Planungszwecken

Bei der finanziellen Analyse ist die Datenbeschaffung ein wesentliches Problem, weil der Erwerber den genauen Gewinnbeitrag genutzter Schutzrechte nur mithilfe interner Berechnungen feststellen kann und eine genaue Kalkulation oft schwierig ist. Es ist aber fraglich, ob der Veräußerer interne Unterlagen offenlegt, sofern er sie überhaupt erstellt hat. Besonders der monetäre Wert von Produktionsverfahren, internen Ablaufinnovationen oder Kundenlisten ist schwer zu bestimmen. Wenn ein Immaterialgut nicht genutzt oder das Produkt noch nicht verkauft wird, kann der Erwerber keine genauen Umsätze erfassen. Die Kosten für die Einrichtung von Sicherheitsstandards kann er meist nur gesamt ermitteln und nicht für einzelne Rechte. Die Berechnung enthält z.B. Kosten für bauliche Änderungen, für die Installation von Zugangsbeschränkungen oder für Sicherheitspersonal. Dabei muss er zwischen einmaligen und laufenden Kosten unterscheiden.²²²

²²¹ Vgl. für mögliche Abschläge bei der Wertermittlung Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 288.

²²² Die Errichtung von baulichen Maßnahmen verursacht z.B. einen einmaligen Aufwand, während Wartungs- und Personalkosten dauerhaft anfallen.

III. Verwertungsmöglichkeiten

1. Entscheidungsgrundlage

Nach der funktionalen und finanziellen Analyse kann der Erwerber entscheiden, wie er das IP-Portfolio strukturieren möchte. Dabei ist der Umfang der bisherigen Nutzung einzelner Rechte von Bedeutung. Die Generierung hoher Umsätze und die Anwendung bei vielen Produkten sprechen in der Regel für eine Eigennutzung. Bei ungenutzten Rechten sind die strategische Funktion und das zukünftige Potenzial zu berücksichtigen. Für die Planung spielt aber auch die strategische Ausrichtung des Erwerbers eine wichtige Rolle. Wenn bestimmte Produktbereiche nicht in das Kerngeschäft passen, hat die positive Bewertung eines Immaterialguts nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidung über seine künftige Verwertung. Neben der Strukturierung bereitet der strategische Investor zudem die Integration vor und prüft, ob er neue Produkte entwickeln kann.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Erwerber frei über die zukünftige Verwertung bestimmen kann. Grundsätzlich sind bestehende Nutzungsbefugnisse aber zu berücksichtigen, weil sie von einem Betriebsübergang unberührt bleiben.

2. Eigene Nutzung

Wenn der Erwerber alle Produkte und Dienstleistungen des Zielunternehmens weiterführt, möchte er die IP-Rechte selbst nutzen. Der strategische Investor strukturiert das Portfolio unter Berücksichtigung der eigenen Immaterialgüter.²²³ Dabei kann er mehrere Rechte zu einem Schutzrechtskomplex zusammenfassen, wenn sie dem gleichen Produkt oder der gleichen Produktgruppe dienen. Die Strukturierung des Markenportfolios ist besonders wichtig, weil sich einerseits Synergien, andererseits jedoch Überschneidungen ergeben können. Möglicherweise kann der Erwerber eigene Produkte unter einer Marke der Zielgesellschaft anbieten und damit einen breiten Kundenkreis erschließen. Dabei muss er aber kontrollieren, ob er die Marke für seine Produkte verwenden darf. Anderenfalls kann er das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erweitern, indem er eine neue Markenmeldung beantragt.²²⁴ Überschneidungen kann es z.B. bei der Unternehmensmarke geben, weil die Gesellschaft nach der Integration nur eine Unternehmensmarke führen kann.

²²³ Siehe dazu ausführlich Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 300-302.

²²⁴ Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist bei einer bestehenden Marke nicht möglich. Der Erwerber muss für die zusätzlichen Waren- und Dienstleistungsgruppen eine neue Anmeldung beantragen. Es entstehen ihm dann allerdings Kosten für zwei laufende Markenmeldungen. Alternativ kann er die Marke verfallen lassen und anschließend eine komplette Neuanschuldung vornehmen. Dabei kann es aber zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Außerdem trägt er das Risiko, dass die Marke bei einer zwischenzeitlichen Änderung des Markengesetzes nicht mehr schutzfähig ist.

3. Lizenzierung oder Veräußerung

Bei der Planung entscheidet der Erwerber außerdem, welche Schutzrechte er nicht weiterverfolgen möchte. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Wenn die betreffende Technologie veraltet ist oder nur noch eine kurze Schutzdauer verbleibt, ist die weitere Verwertung für ihn wirtschaftlich nicht rentabel. Es ist aber auch möglich, dass ein Produkt oder Produktbereich nicht zur strategischen Ausrichtung des Erwerbsunternehmens passt. Nicht benötigte Immaterialgüter lassen sich eventuell durch Lizenzierung oder Veräußerung verwerten. Die Gewährung eines Nutzungsrechts eröffnet dem Käufer die Möglichkeit, das Schutzrecht zu einem späteren Zeitpunkt wieder selbst zu nutzen. Es entsteht ihm jedoch ein höherer laufender Aufwand als bei einer Veräußerung, weil er die Aufrechterhaltung des Rechts sicherstellen muss.²²⁵

4. Verfall

Einige Rechte besitzen eventuell keinen oder nur noch einen geringen Wert, weil die Technologie veraltet ist, sie einen niedrigen Bekanntheitsgrad haben oder weil die Restlaufzeit nur noch sehr kurz ist. Dann übersteigen die Transaktionskosten für eine Veräußerung oder Lizenzierung die noch zu erzielenden Erträge. Der Erwerber kann diese Rechte verfallen lassen, um weitere Kosten und organisatorischen Aufwand zu vermeiden. Registerrechte erlöschen in der Regel wenn er die Aufrechterhaltungsgebühren nicht weiter entrichtet. Know-How kann der neue Inhaber ebenfalls ohne Aufwand verfallen lassen, indem er den Schutz nicht weiter verfolgt.

5. Nutzungsrechte an Immaterialgütern Dritter

Die Rechte Dritter können für Produkte oder Dienstleistungen des Zielunternehmens von wesentlicher Bedeutung sein. Welche Möglichkeiten der Erwerber bei der Verlängerung der Nutzungsbefugnisse hat, wurde bereits in Kapitel B.II.2.a erläutert. Falls er die Rechte Dritte nicht weiter nutzen möchte, kann er prüfen, ob kostenfreie oder kostengünstigere Alternativen vorliegen. Diese können sich z.B. durch Designänderungen oder durch Überarbeitung einer technischen Funktion ergeben. Wenn er den Lizenzvertrag weiterführen will, muss er den territorialen und inhaltlichen Schutzzumfang prüfen, weil sie bei einer Vergrößerung der Produktpalette oder des Vertriebsgebiets ggf. zu erweitern sind.

²²⁵ Je nach Lizenzvereinbarung muss er die laufenden Gebühren bezahlen und Verstöße verfolgen.

IV. Planung ausgewählter Immaterialgüter

1. Patent

Der Erwerber möchte wissen, wie stark einzelne Produkte von einem Patent abhängen und ob die Erfindung einen wesentlichen Vorteil gegenüber den Konkurrenzartikeln erzeugt. Patente spielen insbesondere in Technologieunternehmen eine wichtige Rolle. Der Unternehmenswert wird dort oft maßgeblich durch das Geistige Eigentum bestimmt. Als Blockade-Patente können sie außerdem eine bedeutende strategische Funktion erfüllen, indem sie anderen Unternehmen den Zugang zu einer Technologie versperren und die Monopolstellung des Inhabers stärken.

Dem Käufer entstehen Kosten für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes und für die Einrichtung eines einheitlichen Sicherheitsstandards. Letzterer ist erforderlich, weil der Erwerber ergänzendes Know-How, das zur Benutzung der Erfindung erforderlich ist und das nicht in den amtlichen Unterlagen dokumentiert ist, geheim halten möchte.

Der Gewinn, den der Erwerber mit einem Patent erzielen kann, ist abhängig von dessen Einfluss auf das oder die Produkte. Das Schutzrecht hat einen hohen Wert, wenn es bei vielen Erzeugnissen Anwendung findet oder ein Artikel ausschließlich auf der technischen Funktion basiert. Zudem ist der Stellenwert der betreffenden Produkte im Portfolio des Unternehmens zu berücksichtigen. Je erfolgreicher sich ein Artikel verkauft, umso wertvoller ist das Patent. Ein Produktionsverfahren kann ebenfalls einen hohen Wert besitzen, wenn es Herstellungskosten senkt. Daneben ist die verbleibende Schutzdauer von Bedeutung. Weil nur wenige gewerbliche Rechte bis zum Ende ihrer Laufzeit aufrechterhalten werden, ist die zu erwartende Restlaufzeit maßgebend.²²⁶ Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Patenten liegt bei 10,6 Jahren, sie variiert jedoch je nach Branche.²²⁷

Der Erwerber kann entscheiden, ob er ein Patent selbst nutzen möchte oder es zur Lizenzierung oder zum Verkauf freigibt. Wenn er die Erfindung selbst anwenden möchte, hat er ein Interesse daran, Patentverletzungen zu verfolgen, um seine Vorrechtsstellung aufrechtzuerhalten. Bei einem Ausbau des Vertriebsgebiets muss er eventuell den territorialen Schutzbereich der erworbenen und der eigenen Patente durch eine Neuanschaffung in anderen Ländern erweitern. Für Patente, die der Käufer nicht nutzen möchte, kann er ausschließliche oder einfache Lizenzen vergeben, § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG, oder sie veräußern, § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG. Wertlose Patente kann der Erwerber verfallen lassen, indem er die Entrichtung der Jahresgebühr unterlässt, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

²²⁶ Vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 288.

²²⁷ Für eine genauen statistischen Aufstellung der einzelnen Branchen siehe Rebel (2007), S. 152.

2. Geschmacksmuster

Die Bedeutung eines Geschmacksmusters hängt davon ab, ob der Artikel eine ästhetische Funktion erfüllt oder ob diese nur ein ergänzendes Element ist. Während das Design bei Dekorationsobjekten oder Möbelstücken wesentlich zur Kaufentscheidung des Kunden beiträgt, ist es bei einem Gartengerät eher zweitrangig. Wenn das Design für ein Produkt wettbewerbsentscheidend ist, kann das Schutzrecht einen großen Wert haben.

Bei der Planung muss der Erwerber Kosten für die Aufrechterhaltung des Registerrechts berücksichtigen. Daneben entstehen ihm Anwalts- und Gerichtskosten, wenn er Schutzrechtsverstöße verfolgen möchte.

Der finanzielle Wert eines Geschmacksmusters wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Ein wichtiger Aspekt ist die Bedeutung für das Produkt. Diese ist z.B. sehr groß, wenn der Gegenstand größtenteils eine ästhetische Funktion erfüllt. Daneben ist die verbleibende Schutzdauer relevant. Je länger das Recht noch durchsetzbar ist, desto höher ist sein Wert. Den Erwerber interessiert zudem der Stellenwert des Produkts im Portfolio. Dieser lässt sich z.B. anhand der bisher erzielten Umsätze oder der verkauften Menge ermitteln.

Wenn der Käufer das Geschmacksmuster nicht selbst nutzen möchte, hat er die Möglichkeit, ausschließliche oder einfache Lizenzen zu vergeben, § 31 Abs. 1 GeschmMG, oder es zu veräußern, § 29 Abs. 1 GeschmMG. Falls eine weitere Verwertung für ihn nicht sinnvoll ist, unterlässt er die Zahlung der Gebühren, § 28 Abs. 3 GeschmMG.

3. Marke

Durch eine bekannte Marke kann der Erwerber einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen, weil der Kunde mit ihr bestimmte Produkteigenschaften²²⁸ oder sogar ein gewisses Lebensgefühl²²⁹ verbindet. Je populärer eine Marke ist und je positiver die Eigenschaften sind, die der Verbraucher damit assoziiert, desto größer ist ihr Wert für den Erwerber.²³⁰ Wenn ein Kunde zwischen zwei gleichen Produkten wählen muss, entscheidet er sich eher für das Markenprodukt und ist zudem gewillt, mehr dafür zu bezahlen. Der starke Einfluss einer bekannten Marke wurde in einer Studie getestet.²³¹ Die Probanden gaben im Blindtest Pepsi (51%) den Vorzug vor Coca Cola (44%).²³² Die Tester, denen

²²⁸ Beispielsweise gute Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Service, etc.

²²⁹ Automobilhersteller versuchen mit ihrer Marke einen gewissen Lebensstil zu verkaufen. BMW und Mini verkaufen nicht nur ein Fortbewegungsmittel sondern Freiheit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Umweltverträglichkeit, etc.

²³⁰ Vgl. zu Markenwerten auch die jährlichen Markenratingreports der Unternehmen Millward Brown (BrandZ Top 100 Most valuable global brands) und Interbrand (Best Global Brands).

²³¹ Vgl. de Chernatony/McDonald/Wallace (2011), S. 16 und <http://www.werbepsychologie-online.de/html/marktforschung.html#Coca-Cola-Experiment>.

²³² Die restlichen Tester fanden beide Getränke gleich gut.

vor der Auswahl die Marken offenbart wurden, entschieden sich dagegen zu 65% für Coca Cola und nur zu 23% für Pepsi. Eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und positivem Image aufzubauen kostet allerdings Zeit und Geld. Daher sind Marken häufig das Ziel von Unternehmensübernahmen. Die strategische Bedeutung einer bekannten Marke ist groß, weil sie eine Monopolstellung erzeugen kann. Der Erwerber muss bei der Zusammenführung mit dem eigenen Markenportfolio aber prüfen, ob die erworbenen Marken mit eigenen Schutzrechten konkurrieren.

Der Käufer muss Kosten zur Aufrechterhaltung des Schutzes und für Anwalts- und Gerichtskosten einplanen. Die Verfolgung von Schutzrechtsverstößen ist für ihn besonders wichtig, weil er das Image und damit den Wert der Marke erhalten möchte.

Der Wert einer Marke ist abhängig von der Art der Marke²³³, ihrem Bekanntheitsgrad und ihrem Image. Während bei anderen Schutzrechten das Alter zu einer Wertminderung führt, wirkt es bei der Marke normalerweise wertsteigernd.²³⁴ Die Schutzdauer einer registrierten Marke ist theoretisch unbegrenzt, weil sie sich durch Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren beliebig oft verlängern lässt. Für den Erwerber sind insbesondere die Unternehmensmarke und alle bekannten Produkt- und Sortimentsmarken von Bedeutung.

Wertvolle Marken nutzt der Käufer i.d.R. selbst. Der strategische Investor widmet der Strukturierung des Markenportfolios besondere Aufmerksamkeit. Nach der Integration des Zielunternehmens kann es letztlich nur eine Unternehmensbezeichnung und somit auch nur eine Unternehmensmarke geben. Diese kann der Erwerber entweder von einer der beiden Gesellschaften übernehmen oder neu entwerfen. Wenn eines der Unternehmen eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad besitzt, bietet es sich an, diese weiterzuführen. Der Käufer hat aber auch die Möglichkeit, die bisherigen Unternehmensmarken als Dachmarken unter einer neuen Unternehmensmarke zu führen. Für bestehende Dach-, Sortiments- oder Produktmarken möchte er eine einheitliche, hierarchische Strukturierung finden. Dabei ist der territoriale Schutzzumfang der Rechte zu prüfen und eventuell zu erweitern. Wenn er eigene Produkte oder Leistungen unter einer erworbenen Marke anbieten möchte, muss er das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für das die Marke registriert ist, kontrollieren und ggf. durch eine Neuanmeldung erweitern.²³⁵ Der Erwerber hat die Möglichkeit, ausschließliche oder einfache Lizenzen an einer Marke zu vergeben, § 30 Abs. 1 MarkenG. Die Lizenz kann sich auf alle oder nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, erstrecken. Wenn der Käufer die Marke nur für bestimmte Produkte benötigt, kann er eine Lizenz für die anderen Eintra-

²³³ Beispiele von Markentypen: Unternehmensmarke, Dachmarke, Sortimentsmarke (mehrere Produktvarianten), Produktmarke.

²³⁴ Vgl. Donle (1997), S. 75.

²³⁵ Vgl. dazu auch Fn. 224.

gungen vergeben. Außerdem lässt sich für die eingetragene Marke eine Teilung beantragen, § 46 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. In der Teilungserklärung gibt der Inhaber an, welche Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen sollen. Diese können gem. § 27 Abs. 1 und 4 MarkenG übertragen werden. Für den Erwerber ist das insbesondere dann von Bedeutung, wenn ein Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke registriert ist, nicht zu seinem Kerngeschäft passt. Er kann selbstverständlich auch das ungeteilte Markenrecht veräußern, § 27 Abs. 1 MarkenG. Marken, die für den Erwerber wertlos sind, kann er verfallen lassen. Das DPMA löscht die eingetragene Marke wenn die Schutzdauer nicht verlängert wird, § 47 Abs. 6 MarkenG.

4. Domain

Die Funktion einer Domain besteht darin, das Unternehmen über eine Internetseite der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Vertriebswege und einer wichtigen Repräsentationsplattform entwickelt. Die Domain ist für den Erwerber daher normalerweise von großer Bedeutung.

Bei der Kostenplanung sind die Aufrechterhaltungsgebühren zu berücksichtigen. Die Domain generiert jedoch keine Erträge.²³⁶ Für viele Unternehmen ist der Internethandel aber ein wichtiger Vertriebsweg. Daher haben Domains oft einen großen wirtschaftlichen Wert, der stark vom Bekanntheitsgrad der jeweiligen Internetseite abhängt.²³⁷

Der Erwerber hat die Möglichkeit, die Domain zu veräußern. Eine Übertragung der deutschen Top-Level-Domain *.de* ist grundsätzlich formlos möglich. Allerdings muss der bisherige Eigentümer seine Einwilligung bei der Registrierungsstelle DENIC schriftlich erklären.²³⁸ Wenn die Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden, verfällt das Nutzungsrecht.

5. Know-How

Know-How kann sehr vielfältig sein und erfordert bei der Planung daher die besondere Aufmerksamkeit des Erwerbers. Wenn das Zielunternehmen einen großen Lieferantenstamm oder gute Lieferantenverträge besitzt, kann der Käufer Material günstig beschaffen und dadurch Produktkosten senken. Diese Vorteile lassen sich auch in der Erwerbsgesellschaft nutzen. Innovative Verfahren ermöglichen dem Zielunternehmen einen schnellen und effizienten Ablauf. Auch die Art, wie ein Produkt funktioniert oder eine Dienstleistung getätigt wird, kann ein Unternehmensgeheimnis sein. Der Erwerber ermittelt Vorteile und Synergien und bestimmt die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Know-How. Wenn die Zielgesellschaft einen großen Kundenstamm oder langjährige Abnehmerverträge besitzt,

²³⁶ Außer es handelt sich um Unternehmen deren Geschäftsmodell auf Internethandel basiert, wie z.B. Ebay.

²³⁷ Einen Überblick über den Wert von Domain-Namen gibt: <http://www.domain-recht.de/handel/preise.php>.

²³⁸ Vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 46.

sichert sie damit eventuell den Absatz einer Mindestmenge. Auch hier ergeben sich Synergien für das Erwerbsunternehmen. Daneben erfüllt Know-How eine strategische Funktion, wenn das Unternehmen z.B. durch besonders niedrige Produktionskosten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangt.

Für den Schutz von Know-How ist die Geheimhaltung essentiell. Daher möchte der Erwerber einen einheitlichen Sicherheitsstandard einrichten. Dies kann er z.B. durch die Einrichtung von Sicherheitsbereichen tun. Außerdem besteht die Möglichkeit, die involvierten Mitarbeiter zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Arbeitnehmer sind nach deutschem Recht zwar schon im Rahmen ihrer arbeitsrechtlichen Treuepflicht dazu angehalten, sensible Informationen vertraulich zu behandeln²³⁹, dennoch schafft eine Vertraulichkeitserklärung eine sichere Rechtsgrundlage und erfüllt eine Warnfunktion.

Die finanzielle Bedeutung von Know-How ist häufig schwer zu ermitteln. Know-How liefert den Wertbeitrag, der durch Anwendung des Wissens bei Produkten oder Dienstleistungen zusätzlich erzielt oder durch Produktionsverfahren eingespart werden kann. Ein Vergleich der Situationen mit und ohne Einsatz von Know-How ist im Einzelfall aber schwierig. Die Laufzeit spielt bei Know-How keine Rolle, da sie theoretisch nicht begrenzt ist. Der Erwerber überprüft allerdings Technologie- oder Produktlebenszyklen, weil sie die wirtschaftliche Nutzungsdauer limitieren.

Der Käufer muss für selbst genutztes Know-How die Geheimhaltung sicherstellen. Um geeignete Schutzmaßnahmen treffen zu können, kann er sich darüber informieren, welche Vorkehrungen bisher getroffen wurden und in welcher Form (Dokumente, Datenträger, Wissen von Mitarbeitern, etc.) das Wissen gespeichert wird.

Falls der Käufer Know-How nicht selbst nutzen möchte, kann er ausschließliche oder einfache Lizenzen vergeben. Dem Lizenznehmer stehen jedoch keine Ausschlussrechte gegenüber Dritten zu, weil der Know-How-Schutz diese nicht begründet. Geschützt wird ausschließlich die Geheimnisbeziehung zum Inhaber. Der Erwerber kann die Kenntnisse außerdem veräußern. Die Übertragung geschieht durch Übermittlung des tatsächlichen Wissensstands und der entsprechenden Unterlagen.²⁴⁰ Das Nutzungsrecht geht dann endgültig auf den Käufer über und darf vom Veräußerer nicht weiter genutzt werden.²⁴¹

Know-How, das der Erwerber nicht selbst nutzen möchte und das sich auch anderweitig nicht verwerten lässt, kann er durch Veröffentlichung Allgemeingut werden lassen.

²³⁹ Vgl. Kurz (2008), Rn. 221.

²⁴⁰ Vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 86.

²⁴¹ Voraussetzung für die Veräußerung von Know-How ist das Fortbestehen eines auf Geheimhaltung gerichteten Dauerschuldverhältnisses. Siehe zur Übertragung Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 1-3, sowie Kapitel E.V.5.

V. Ergebnis

Die Betrachtung der funktionalen und finanziellen Planungsparameter vermittelt dem Erwerber ein Verständnis für den zu erwartenden Nutzen aus den Immaterialgütern des Zielunternehmens. Diese Planung bildet die Grundlage für die im Anschluss vorzunehmende Bewertung der IP-Rechte und des Unternehmens.

Eine frühzeitige Planung ist vor allem für den strategischen Investor sinnvoll, um nach Abschluss der Transaktion sofort mit der Zusammenführung beider Unternehmen beginnen zu können. Die mangelhafte Organisation und Durchführung der Integration ist eine der häufigsten Ursachen für das Scheitern einer Transaktion.²⁴² Eine detaillierte Planung ist aufgrund des engen Zeitrahmens und des beschränkten Informationszugangs aber häufig nur schwer möglich. Der Erwerber muss daher entscheiden, ob eine Planung für einzelne Rechte oder eine Zusammenfassung zu Schutzrechtskomplexen sinnvoll ist. In bestimmten Branchen, wie z.B. der Pharmaindustrie, werden Schutzrechte überwiegend für ein Produkt genutzt.²⁴³ Dann ist auch eine Einzelanalyse der bedeutendsten Immaterialgüter empfehlenswert. Dies können z.B. wichtige Patente oder Marken sein. In technologiegetriebenen Industrien, wie z.B. der Automobilindustrie, werden Produkte jedoch häufig durch mehrere Rechte geschützt. In solchen Fällen kann der Erwerber die IP-Rechte zu Schutzrechtskomplexen zusammenfassen. Besondere Aufmerksamkeit sollte er bestehenden Lizenzen widmen, weil eine Fortführung der Verträge unter Umständen nicht garantiert oder eine Kündigung nicht möglich ist.

²⁴² Vgl. Schramm/Hansmeyer (2010), S. 335.

²⁴³ Siehe zur Nutzung von Schutzrechten in verschiedenen Branchen Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 647.

D. Bewertung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Die Bewertung unterstützt den Erwerber bei der Kaufpreisfindung. Während der Transaktion betrachtet er aber in der Regel das ganze Unternehmen und keine Einzelpositionen. Eine separate Bewertung ist allerdings erforderlich, wenn der Käufer einzelne Schutzrechte erwirbt oder wenn der Einfluss eines Immaterialguts nicht bei der Unternehmensbewertung berücksichtigt wird. Nach der Transaktion muss er im Rahmen der Kaufpreisallokation aber eine Einzelbewertung durchführen.²⁴⁴ Außerdem muss er den Wert eines Schutzrechts kennen, wenn er Lizenzen vergeben möchte oder Rechte veräußern will.

Der potenzielle Käufer möchte vom Veräußerer detaillierte Informationen zu den einzelnen Rechten erhalten, um eine möglichst exakte Bewertung durchführen zu können. Daher benötigt er z.B. Angaben zu den Herstellungskosten und zu den Gewinnbeiträgen der einzelnen Rechte, sofern der Veräußerer diese dokumentiert hat.

2. Veräußerer

Für den Veräußerer ist die Bewertung einzelner Immaterialgüter nicht von Bedeutung. Weil er einen möglichst hohen Kaufpreis erzielen möchte, ist es für ihn allerdings wichtig, dass der Erwerber bei der Unternehmensbewertung zu einem hohen Wert gelangt. Daher möchte er die Attraktivität des IP-Portfolios herausstellen. Daneben will er auf nicht beachtete Potenziale hinweisen und z.B. auf Schutzrechte aufmerksam machen, die zwar einen Ertrag generieren aber im Bewertungsmodell nicht berücksichtigt wurden, weil sie nicht zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören.

²⁴⁴ Vgl. dazu auch Kapitel Teil 2G.IV.1.c.

II. Bewertung von Immaterialgütern bei Unternehmenserwerb und -veräußerung

1. Immaterialgüter in der Unternehmensbewertung

Geistiges Eigentum steigert den Marktwert eines Unternehmens und führt zu signifikanten Umsatzsteigerungen.²⁴⁵ Bei einer Unternehmensveräußerung bewertet man jedoch meist das Unternehmen als Ganzes.²⁴⁶ In der Praxis verwendet man dazu normalerweise ein Gesamtbewertungsverfahren, welches das Unternehmen als Bewertungseinheit behandelt. Die international am weitesten verbreitete Methode ist das Discounted Cash-Flow (DCF)-Modell. Der Unternehmenswert wird dabei durch die, auf den Bewertungszeitpunkt abgezinsten, zukünftig zu erwartenden Cash-Flows bestimmt. Die Zahlungsströme resultieren aus dem Zusammenwirken aller materiellen und immateriellen Faktoren eines Unternehmens.²⁴⁷ Bei der Bewertung unterscheidet man zwischen betriebsnotwendigen und nicht-betriebsnotwendigen Immaterialgütern.²⁴⁸ Erstere tragen zur Generierung der bewertungsrelevanten Cash-Flows bei und dürfen – um eine Doppelzählung zu vermeiden – nicht separat bewertet werden. Der Wert nicht-betriebsnotwendiger Schutzrechte ist dagegen gesondert zu ermitteln und zum Unternehmenswert zu addieren. Als nicht-betriebsnotwendig sind z.B. IP-Rechte zu klassifizieren, die das Unternehmen nicht selbst nutzt sondern an Dritte lizenziert. Daneben sind Immaterialgüter, die die Gesellschaft nicht benötigt und verkaufen möchte oder die, z.B. aufgrund unsicherer zukünftiger Ertragskraft nicht in die Cash-Flow-Planung einbezogen wurden, separat zu bewerten.

2. Bewertungsgrund

Die Auswahl einer geeigneten Bewertungsmethode hängt im Wesentlichen vom Bewertungsgrund ab. Bei einer Unternehmenstransaktion liegt der Fokus auf der Ermittlung des Kaufpreises. Für den Erwerber stellt sich außerdem die Frage nach der weiteren Verwertung der Rechte. Daraus ergeben sich weitere wirtschaftliche und rechtliche Bewertungsgründe, die einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Methode haben.²⁴⁹

Der Erwerber muss eine Einzelbewertung durchführen, wenn er Rechte verkauft, Lizenzen vergibt oder sie als Kreditsicherheit nutzt.²⁵⁰ Bei Technologie Start-Ups ist die separate Bewertung wichtiger Patente sinnvoll. Insbesondere für externe Geldgeber, die die

²⁴⁵ Vgl. z.B. zur Auswirkung des Patentschutzes Fabry/Ernst (2007), S. 131-132.

²⁴⁶ Der Erwerber hat auch die Möglichkeit, nur das IP-Portfolio zu bewerten. Vgl. Fabry/Ernst (2007), S. 127ff.

²⁴⁷ Siehe zum Umgang mit immateriellen Vermögensgegenständen bei der Unternehmensbewertung Ernst/Schneider/Thielen (2006), S. 118-119.

²⁴⁸ Dazu ausführlich Ernst/Schneider/Thielen (2006), S. 119.

²⁴⁹ Siehe dazu ausführlich Rings (2000), S. 840.

²⁵⁰ Dazu z.B. Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1213ff.; Natusch (2009), S. 439ff.

Transaktion finanzieren, sind werthaltige Schutzrechte ein positives Signal der Ertragsstärke und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.²⁵¹ Eine Bewertung ist auch für die externe Rechnungslegung erforderlich, weil der Erwerber entgeltlich erworbene Immaterialgüter bilanzieren muss.²⁵² Dabei sind auch Rechte zu identifizieren und zu bewerten, die das erworbene Unternehmen aufgrund ihres originären Charakters bisher nicht aktiviert hat.²⁵³ Die Wertermittlung ist außerdem zur Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage notwendig.²⁵⁴ Daneben bestehen auch rechtliche Gründe für eine Bewertung.²⁵⁵ Wenn der Käufer den Wert eines IP-Rechts kennt, kann er entscheiden, ob er es amtlich registriert oder geheim hält. Dafür stellt er die Kosten der Anmeldung dem erwarteten Nutzen der Rechtserteilung gegenüber. Eine amtliche Registrierung ist z.B. bei unwesentlichen Innovationen oder kurzen Produktlebenszyklen unwirtschaftlich. Die Bewertung kann außerdem beim Beschluss über eine Verlängerung der Schutzdauer oder über eine Ausweitung des territorialen Schutzbereichs unterstützen. Für Arbeitnehmererfindungen, die noch nicht abgegolten sind, muss der Erwerber den Erfindungswert zur Ermittlung der Vergütungshöhe feststellen. Daneben ergeben sich weitere Bewertungsgründe im Zusammenhang mit Schutzrechtsverletzungen.²⁵⁶

3. Bewertungsstandards

Bisher existieren mehrere Bestrebungen zur Standardisierung von Bewertungsverfahren. Im Jahr 2007 verabschiedete der Arbeitskreis zur Patentbewertung²⁵⁷ des Deutschen Instituts für Normung die Spezifikation *Grundsätze ordnungsgemäßer Patentbewertung*. Diese stellt die wesentlichen Grundsätze der quantitativen Patentbewertung vor. Daneben hat das Institut die *Grundsätze der monetären Patentbewertung* und *Anforderungen an die monetäre Markenwertmessung* (DIN ISO 10668) veröffentlicht. Ein weiterer Ansatz wurde mit dem Standard *Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte* 2007 vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland gemacht. Dieser legt die betriebswirtschaftlichen Richtlinien fest, nach denen Wirtschaftsprüfer immaterielle Vermögenswerte bewerten sollen.²⁵⁸ Daneben existieren auch Bemühungen einzelner Initiativen.²⁵⁹ Trotzdem hat sich bislang noch kein einheitlicher Bewertungsstandard durchgesetzt.

²⁵¹ Vgl. zum Nutzen der Patentbewertung für Start-Ups Himmel/Mussler (2005), S. 27.

²⁵² Ob der Käufer Immaterialgüter aktivieren muss, hängt allerdings von der Art der Integration beim der Erwerbsgesellschaft ab. Siehe dazu auch Kapitel G.II und G.III.2.

²⁵³ Diese sind bei der sog. Kaufpreisallokation bzw. Purchase Price Allocation zu berücksichtigen. Vgl. dazu auch Kapitel G.IV.1.c sowie Himmel/Mussler (2005), S. 27.

²⁵⁴ Siehe Rings (2000), S. 840.

²⁵⁵ Siehe dazu ausführlich Rings (2000), S. 840.

²⁵⁶ Vgl. Spranger (2006), S. 25.

²⁵⁷ Dieser bestand aus Patentanwälten, Wirtschaftsprüfern und Vertretern mittelständischer Unternehmen.

²⁵⁸ Vgl. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 371.

III. Wertbestimmende Faktoren

Der Wert eines Immaterialguts wird durch unterschiedliche wirtschaftliche Faktoren beeinflusst.²⁶⁰ Eine wichtige Rolle spielt der Bewertungszeitpunkt. Je länger das Immaterialgut bereits genutzt wird, desto genauer lässt sich sein Wert ermitteln, weil der wirtschaftliche Erfolg exakter bestimmbar ist und rechtliche Risiken besser einschätzbar sind.²⁶¹ Daneben beeinflussen der Neuheitsgrad der Innovation, die Breite der Anwendungsmöglichkeiten und der Einfluss auf das Endprodukt den Wert eines Schutzrechts. Zudem ist entscheidend, welchen Umsatz der Inhaber mit dem Immaterialgut erzielen kann. Weil dieser durch das Marktvolumen und das Marktpotenzial bestimmt wird, können sich in verschiedenen Branchen erhebliche Unterschiede ergeben. Wertmindernd wirkt sich dagegen die Existenz von Substitutionsprodukten aus, weil der Inhaber durch sie Marktanteile verliert. Die Kosten für Entwicklung, Anmeldung, Aufrechterhaltung und Sicherheitsmaßnahmen sind ebenfalls vom Wert eines IP-Rechts zu subtrahieren.

Bei Registerrechten sind außerdem rechtliche Faktoren zu beachten. Ein weitreichender Schutzzumfang erschwert es der Konkurrenz, ähnliche oder vergleichbare Produkte auf den Markt zu bringen und steigert damit den Wert des Schutzrechts. Wie lange dem Inhaber die Exklusivstellung gewährt wird, hängt von der amtlichen Restlaufzeit ab. Der Technologie- oder Produktlebenszyklus ist jedoch häufig kürzer, weil Neuentwicklungen auf den Markt gebracht werden oder das Produkt keine Erfolge mehr erzielt.²⁶² Während bei den meisten Registerrechten eine kurze Restlaufzeit wertmindernd wirkt, hat das Alter bei Marken normalerweise einen wertsteigernden Effekt – wenn die Marke benutzt wird.²⁶³ Der territoriale Geltungsbereich kann ebenfalls Aufschluss über den Wert geben. Ein umfangreicher Schutzbereich deutet in der Regel auf einen hohen Schutzrechtswert hin. Daneben sind aber auch wertmindernde Faktoren zu berücksichtigen.²⁶⁴ Das Risiko der Rechtsbeständigkeit ist vor allem bei den von Amts wegen nicht materiell geprüften Rechten hoch. Zudem können Schutzrechtsverletzungen und bestehende Rechte Dritter den Wert mindern.

²⁵⁹ So z.B. das Brand Valuation Forum, ein Arbeitskreis der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens e.V. und des Markenverbands e.V., das Richtlinien unter dem Titel *Zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung* erarbeitet und veröffentlicht hat.

²⁶⁰ Siehe dazu ausführlich Rings (2000), S. 847-848.

²⁶¹ Dazu auch Rings (2000), S. 841-842.

²⁶² Vgl. Moser/Goddard (2007), S. 601.

²⁶³ Vgl. Donle (1997), S. 75.

²⁶⁴ Siehe für eine Übersicht wertmindernder und wertsteigernder Faktoren Rings (2000), S. 847.

IV. Bewertungsmethoden

1. Kostenorientierte Bewertung

a. Reproduktionsmethode

Der kostenorientierten Bewertung liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Wert eines Immaterialguts aus den Kosten ergibt, die zu seiner Erzeugung angefallen sind.²⁶⁵ Diese setzen sich u.a. aus Forschungs- und Entwicklungskosten, Kosten zur Produkthanbahnung und Vermarktung sowie Erwirkungs-, Aufrechterhaltungs- und Verteidigungskosten zusammen.²⁶⁶ Gegebenenfalls sind Abzüge für technische oder wirtschaftliche Überalterung vorzunehmen.²⁶⁷ Bei der Reproduktionsmethode ermittelt der Erwerber die Kosten, die zur Herstellung eines exakten Duplikats des IP-Rechts erforderlich sind.²⁶⁸ Weil historische Ausgaben i.d.R. dokumentiert sind, sind die Daten schnell und einfach zu beschaffen.

b. Wiederbeschaffungsmethode

Bei der Bewertung mit der Wiederbeschaffungsmethode erfasst man alle Kosten, die zur Erzeugung oder Beschaffung eines nutzenäquivalenten Vermögenswerts erforderlich sind.²⁶⁹ Die Berechnung erfolgt anhand aktueller Preise. Je nach Alter des Immaterialguts, eröffnen sich dadurch allerdings erhebliche Ermessensspielräume, weil eventuell subjektive Annahmen über Entwicklungsstadien und Kostenverläufe gemacht werden müssen.²⁷⁰ Das der Wiederbeschaffungsmethode zugrunde liegende Objekt kann sich unter Umständen deutlich vom Bewertungsobjekt unterscheiden. Im Gegensatz zur Reproduktionsmethode werden Bestandteile, die das Immaterialgut zwar aufweist, die jedoch keinen Nutzen erzeugen, nicht berechnet.²⁷¹ Dementsprechend berücksichtigt man technologische Weiterentwicklungen auch nur bei der Wiederbeschaffungsmethode.

c. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Die kostenorientierte Bewertung ist vergangenheitsbezogen. Sie berücksichtigt nur die verursachten Kosten, aber nicht den zukünftigen Nutzen und das mögliche Potenzial des Immaterialguts. Die Annahme einer Korrelation zwischen Wert und Herstellungskosten ist außerdem zweifelhaft. Hohe Kosten bedingen nicht zwangsläufig einen hohen Wert. Es ist

²⁶⁵ Die Reproduktionsmethode bezeichnet man auch als Gestehungskostenmethode. Siehe dazu Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294.

²⁶⁶ Für eine genaue Kostenaufstellung siehe z.B. Grechenig (2006), S. 7.

²⁶⁷ Siehe dazu Moser/Goddard (2007), S. 597.

²⁶⁸ Vgl. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 642.

²⁶⁹ Vgl. zur Wiederbeschaffungsmethode Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 642.

²⁷⁰ Siehe zu dieser Problematik Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 373.

²⁷¹ Vgl. dazu ausführlich Moser/Goddard (2007), S. 597.

durchaus denkbar, dass die Entwicklung einer Technologie viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt, sich aber als kommerzieller Misserfolg herausstellt.²⁷² Dagegen kann eine kostengünstige Erfindung einen hohen Wert haben, wenn sie den Verkaufserfolg eines Produkts steigert. Bei Marken wird die Problematik umso deutlicher. Hohe Entwicklungs- und Marketingkosten versprechen nicht automatisch einen großen Markterfolg.²⁷³ Bei etablierten Marken stehen die Herstellungskosten dagegen häufig in keinerlei Verhältnis zum Markenwert.²⁷⁴ Bei erfolgreichen Innovationen fällt die Wertermittlung mit der kostenorientierten Methode stets zu niedrig aus, während ungenutzte Rechte überbewertet werden.²⁷⁵ Daneben kann die Zurechenbarkeit und Identifizierbarkeit der Kosten mit Unsicherheit behaftet sein.²⁷⁶ Historische Kosten sind besonders schwer zuordenbar, wenn die F&E-Abteilung an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Falls eine Innovation auf früheren Entwicklungen basiert, ist zudem unklar, inwiefern die dadurch entstandenen Kosten anzurechnen sind. Die kostenorientierte Bewertung hat aber auch Vorteile.²⁷⁷ Aufgrund der geringen Komplexität ist sie einfach anzuwenden und liefert leicht nachvollziehbare Ergebnisse. Der Interpretationsspielraum ist im Vergleich zu anderen Methoden gering.

Bei einer Unternehmensakquisition ist die kostenorientierte Bewertung nur begrenzt geeignet und liefert lediglich einen Orientierungswert.²⁷⁸ Weil der Erwerber grundsätzlich nur den Preis zu zahlen bereit ist, den er zur Herstellung oder Erlangung eines vergleichbaren Guts aufbringen muss, kann der Kostenansatz eine Wertobergrenze definieren.²⁷⁹ Dabei werden allerdings zukünftige Chancen ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass die Reproduktion eines Immaterialguts nicht so einfach möglich ist.²⁸⁰ Der Erwerber ist vorrangig an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und dem Zukunftspotenzial eines IP-Rechts interessiert. Diese Aspekte werden bei der kostenorientierten Bewertung allerdings nicht miteinbezogen. Der kostenorientierte Ansatz eignet sich aber grundsätzlich sehr gut für ungenutzte Schutzrechte, wie z.B. Blockade- oder Vorratspatente.²⁸¹ Bei der Bilanzierung ist ebenfalls nur eine Bewertung mit Herstellungskosten erlaubt.²⁸²

²⁷² Siehe dazu z.B. Rings (2000), S. 843; Spranger (2006), S. 145.

²⁷³ Vgl. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 373.

²⁷⁴ Vgl. dazu die Markenwerte der weltweit wertvollsten Marken: z.B. Millward Brown (2011), S. 12-13; Interbrand (2011), S. 18ff.

²⁷⁵ So z.B. Lipfert/Keil (2005), S. 445; Spranger (2006), S. 145; Rings (2000), S. 843.

²⁷⁶ Vgl. Rings (2000), S. 843.

²⁷⁷ Siehe zu den Vorteilen auch PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.

²⁷⁸ Nach Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 646 scheiden die kostenorientierten Methoden zur Bewertung in einer Due Diligence aufgrund ihrer Vergangenheitsbezogenheit komplett aus.

²⁷⁹ So z.B. Moser/Goddard (2007), S. 597; Spranger (2006), S. 140.

²⁸⁰ Vgl. Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.10.

²⁸¹ Dazu z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294; Goddar (1995), 360.

²⁸² Dabei dürfen allerdings nur Entwicklungskosten angesetzt werden. Vgl. dazu auch Kapitel Teil 2G.IV.1.

2. Einkommensorientierte Bewertung

a. Grundsätzliches Vorgehen

Die einkommensorientierte Bewertung basiert auf der Annahme, dass der Wert eines Immaterialguts aus dessen Eigenschaft resultiert, in der Zukunft Erfolgsbeiträge – sog. Cash-Flows – zu generieren.²⁸³ Der Gesamtwert errechnet sich aus der Summe der Barwerte der zukünftigen Zahlungsströme. Diese zinst man auf den Bewertungszeitpunkt ab. Für eine einkommensorientierte Bewertung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die sich in der Art der Isolierung der zurechenbaren Cash-Flows unterscheiden.²⁸⁴

b. Lizenzpreisanalogie

Bei der Lizenzpreisanalogie (auch Relief-from-Royalty-Methode) ergeben sich die Cash-Flows aus dem Betrag, den das Immaterialgut am freien Markt durch Lizenzierung erzielen würde.²⁸⁵ Es liegt die fiktive Annahme zugrunde, dass das Unternehmen das Schutzrecht lizenzieren muss.²⁸⁶ Sein Wert errechnet sich daher aus den Einsparungen, die sich aus der Befreiung (Relief) von einer hypothetischen Lizenzgebühr (Royalty) ergeben.²⁸⁷ Diese diskontiert man, unter Berücksichtigung von Unternehmenssteuern und Ausgaben für die Schutzrechtsverwaltung, über die voraussichtliche Nutzungsdauer auf den Bewertungsstichtag.²⁸⁸ Die Einsparungen berechnen sich aus einer Lizenzrate und einer Bezugsgröße.²⁸⁹ Die Bezugsgröße bestimmt die Höhe der Lizenzrate.²⁹⁰ Wenn sie sich auf das Gesamtprodukt und nicht auf den direkt betroffenen Produktteil bezieht, ist die Lizenzrate entsprechend niedriger anzusetzen. Eine adäquate Rate lässt sich z.B. bei Industrieverbänden oder Handelskammern erfragen²⁹¹, über kommerzielle Anbieter erwerben²⁹² oder durch einen Fremdpreisvergleich ermitteln²⁹³. Die Lizenzsätze bewegen sich zwischen 0,5% und 10%, wobei in der Pharmabranche auch höhere Werte erzielt werden

²⁸³ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19. Bei der Realoptionsmethode wird aber anders vorgegangen.

²⁸⁴ Vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 28.

²⁸⁵ Siehe zur Lizenzpreisanalogie ausführlich Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297.

²⁸⁶ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

²⁸⁷ Vgl. Spranger (2006), S. 164.

²⁸⁸ Siehe zum Vorgehen z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297; Himmel/Mussler (2005), S. 29-30; Rebel (2007), S. 83; Spranger (2006), S. 164-165.

²⁸⁹ Als Bezugsgröße zieht man regelmäßig Nettoverkaufspreise heran, die entsprechend anzupassen sind, wenn das Immaterialgut nicht das ganze Produkt sondern nur einzelne Produktkomponenten betrifft. Siehe dazu Himmel/Mussler (2005), S. 29.

²⁹⁰ Vgl. Goddar (1995), 363.

²⁹¹ Vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296.

²⁹² Beispielsweise <http://www.ipresearch.com/>; <http://www.royaltystat.com/>; <http://www.royaltysource.com/>.

²⁹³ Vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 30.

und in der Konsumgüterindustrie eher niedrige Raten üblich sind.²⁹⁴ Die Nutzungsdauer ist in Abhängigkeit von der amtlichen Laufzeit und vom Technologie- oder Produktlebenszyklus zu bestimmen. Planungsunsicherheiten bei den Cash-Flows lassen sich durch risikoangepasste Kapitalisierungszinssätze oder durch Abschläge berücksichtigen.²⁹⁵

Die Lizenzpreisanalogie verwendet man insbesondere bei technischen Schutzrechten. Sie ist jedoch auch auf andere Immaterialgüter übertragbar.²⁹⁶ Aufgrund ihrer Realitätsnähe und der guten Nachvollziehbarkeit ist sie eine der am häufigsten genutzten Bewertungsmethoden und wird z.B. zur Bestimmung von Erfindervergütungen angewendet. Die Bewertung greift bei der Bestimmung der Lizenzrate auf marktorientierte Vergleichsdaten zurück, die wegen des Unikatcharakters von IP-Rechten jedoch kritisch zu sehen sind.²⁹⁷ Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass ein Lizenznehmer in der Regel nicht bereit ist, die gesamten, aus dem Immaterialgut resultierenden Erträge als Lizenzgebühr abzuführen, weil eine Lizenzierung für ihn ansonsten nicht von Vorteil wäre.

c. Mehrgewinnmethode

Die Mehrgewinnmethode²⁹⁸ unterstellt, dass der Inhaber mit dem Bewertungsobjekt entweder einen höheren Umsatz erzielen oder seinen Aufwand senken kann.²⁹⁹ Zur Quantifizierung des Mehrgewinns oder der Einsparungen, vergleicht man die erwarteten Cash-Flows des Unternehmens inklusive des Immaterialguts mit einem fiktiven Unternehmen, das diesen Vermögenswert entweder nicht besitzt oder auf dessen Nutzung verzichtet.³⁰⁰ Die Differenz der Zahlungsströme ergibt die, auf das Immaterialgut zurückzuführenden, zusätzlichen Cash-Flows, die sog. Incremental Cash-Flows.³⁰¹ Diese werden mit dem risikoangepassten Kapitalisierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst.

Wenn die Incremental Cash-Flows zuverlässig bestimmbar sind, ist die Mehrgewinnmethode ein geeigneter Bewertungsansatz.³⁰² Sie wird in der Praxis zunehmend verwendet.³⁰³ Bei der Abgrenzung der Zahlungsströme können sich aber Probleme ergeben, weil oft auch andere Faktoren die Prämie oder Einsparung beeinflussen.³⁰⁴

²⁹⁴ Siehe dazu Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296.

²⁹⁵ Vgl. zur Berücksichtigung von Planungsunsicherheiten Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.13-4.15.

²⁹⁶ Dazu Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297.

²⁹⁷ Zur ausführlichen Beurteilung der Lizenzpreisanalogie siehe Spranger (2006), S. 168.

²⁹⁸ Diese wird auch als Ergebnisbeitragsmethode oder Incremental Cash-Flow Method bezeichnet.

²⁹⁹ Vgl. KPMG (2008), S. 17.

³⁰⁰ Vgl. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 645.

³⁰¹ Vgl. Spranger (2006), S. 169-170.

³⁰² Zur genauen Beurteilung der Mehrgewinnmethode siehe Spranger (2006), S. 171.

³⁰³ So z.B. Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 330. Anders Moser/Goddard (2007), S. 604.

³⁰⁴ Siehe zur Abgrenzungsproblematik Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 374; Moser/Goddard (2007), S. 604.

d. Residualwertmethode

Die Residualwertmethode oder Multi-Period Excess-Earnings Method berücksichtigt, dass häufig mehrere Immaterialgüter eine Auswirkung auf die erzeugten Cash-Flows haben. Man unterstellt, dass außer dem zu bewertenden Objekt alle Vermögensgegenstände, die zur Generierung der Zahlungsströme erforderlich sind, gemietet oder geleast sind.³⁰⁵ Die bewertungsrelevanten Cash-Flows ergeben sich durch Abzug der Einkommensbeiträge aller anderen Vermögenswerte von den gesamten Einkommensströmen.³⁰⁶ Die verbleibenden Excess-Earnings weist man dann dem Bewertungsobjekt zu.

Die Methode ist nur anwendbar, falls sich alle anderen Vermögensgegenstände identifizieren und bewerten lassen. Man nutzt sie hauptsächlich wenn keine Lizenzraten ermittelbar und Mehrgewinne nicht zurechenbar sind. Das ist z.B. bei Kundenbeziehungen der Fall.³⁰⁷ Häufig ist aber nicht klar unterscheidbar, welche Vermögenswerte eine bedeutende Rolle spielen und welche nur eine unterstützende Funktion haben. Weil dann die Gefahr besteht, den Gesamteffekt aus dem Zusammenwirken mehrerer Immaterialgüter nur dem Bewertungsobjekt zuzuweisen, verwendet man die Residualmethode normalerweise nur für den wesentlichen immateriellen Werttreiber eines Geschäfts.³⁰⁸

e. Unmittelbare Cash-Flow Prognose

Bei der unmittelbaren Cash-Flow Prognose identifiziert man die Zahlungsströme, die dem Immaterialgut direkt zuzurechnen sind und diskontiert sie mit dem vermögenswertspezifischen, risikoadjustierten Kapitalisierungszinssatz.³⁰⁹

Die wichtigste Voraussetzung dieser Methode ist eine genaue Abgrenzbarkeit und Zurechenbarkeit der Cash-Flows. Sobald ein immaterieller Wert mehreren Produkten nutzt, sind die Zahlungsströme aber normalerweise nicht mehr zuverlässig bestimmbar.

f. Realoptionsmethode

Grundsätzlich sind für die Bewertung von Immaterialgütern auch die aus der Finanzwissenschaft bekannten Realoptionspreismodelle geeignet.³¹⁰ Man verwendet dazu die beiden Standardverfahren der Finanzoptionsbewertung³¹¹: das Black-Scholes-Modell³¹² und

³⁰⁵ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

³⁰⁶ Siehe zur Residualwertmethode ausführlich Moser/Goddard (2007), S. 604-605.

³⁰⁷ Vgl. KPMG (2008), S. 17.

³⁰⁸ Siehe zu den Voraussetzungen und zur Anwendbarkeit der Methode Himmel/Mussler (2005), S. 29.

³⁰⁹ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

³¹⁰ Siehe zur Anwendung der Modelle Lipfert/Keil (2005), S. 446-447.

³¹¹ Vgl. Spranger (2006), S. 179.

³¹² Zur ausführlichen Beschreibung des Modells siehe Black/Scholes (1973), S. 637-654.

das von Cox, Ross und Rubinstein entwickelte Binominalmodell³¹³. Die Bewertungsparameter werden zu diesem Zweck speziell auf Immaterialgüter angepasst.³¹⁴

Der Realloptionsansatz ermöglicht die Berücksichtigung der bewertungsrelevanten Faktoren Unsicherheit und Handlungsflexibilität.³¹⁵ Er ist daher insbesondere bei sehr unsicheren zukünftigen Ereignissen und nur schwer prognostizierbaren Cash-Flows zu empfehlen.³¹⁶ Allerdings sind die erwarteten Einzahlungsüberschüsse und deren Schwankungen i.d.R. objektiv schwer zu bestimmen.³¹⁷ Hohe Unsicherheiten wirken sich in Form hoher Volatilitäten positiv auf den Gesamtwert des IP-Rechts aus. Dies entspricht unter Umständen aber nicht der Risikoeinschätzung des Inhabers. Außerdem erfordert die Anwendung die Beherrschung von mitunter komplexen Optionspreismodellen.³¹⁸

g. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Die einkommensorientierte Bewertung ist bei einer Unternehmenstransaktion am geeignetsten, weil sie das zukünftige Potenzial eines Immaterialguts berücksichtigt, das für den Erwerber am wichtigsten ist.³¹⁹ Besonders die Lizenzanalogie wird häufig verwendet. Sie ist für fast alle Bewertungsanlässe einsetzbar und bemisst den erwarteten finanziellen Nutzen.³²⁰ Bei der einkommensorientierten Bewertung besteht zudem die Möglichkeit, Werttreiber und einzelne Determinanten des IP-Rechts zu identifizieren und transparent abzubilden.³²¹ Grundsätzlich zeichnen sich die Ergebnisse durch eine hohe Validität aus.³²² Die Prognose von Höhe und Dauer der Cash-Flows sowie deren exakte Zurechnung zum Bewertungsobjekt ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Unsicherheitsfaktor behaftet³²³, weil die mit einem Produkt erwirtschafteten Erträge i.d.R. nur zum Teil auf das Immaterialgut zurückzuführen sind und starke Wechselbeziehungen zu anderen Unternehmensbereichen, wie z.B. dem Marketing, bestehen können³²⁴. Insgesamt bleibt daher ein Interpretationsspielraum.³²⁵

³¹³ Zur ausführlichen Beschreibung des Modells siehe Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 229-263.

³¹⁴ Siehe dazu z.B. Dreßler (2006), S. 40; Reitzig (2002), S. 35; Spranger (2006), S. 184-185.

³¹⁵ Eine detaillierte Beschreibung beider Ansätze gibt Spranger (2006), S. 197.

³¹⁶ Vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 29.

³¹⁷ Siehe dazu ausführlich Lipfert/Keil (2005), S. 446-447.

³¹⁸ Vgl. zu den Nachteilen Spranger (2006), S. 197-198.

³¹⁹ Laut Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 646 ist die einkommensorientierte Bewertung der einzige akzeptable Ansatz.

³²⁰ Siehe zu den Vorteilen der Methode auch PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.

³²¹ Für eine Beurteilung des einkommensorientierten Ansatzes siehe Grechenig (2006), S. 16.

³²² Vgl. Rings (2000), S. 845.

³²³ Vor allem, wenn Schutzrechte mehrere Produkte beeinflussen. Siehe dazu Lipfert/Keil (2005), S. 446.

³²⁴ Vgl. zu den möglichen Problemen Rings (2000), S. 844-845.

³²⁵ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.

3. Marktorientierte Bewertung

a. Bewertung anhand von Marktpreisen auf einem aktiven Markt

Diese Methode setzt das Bestehen eines aktiven Markts voraus. Der Wert des Immaterialguts lässt sich anhand der Marktpreise vergleichbarer Rechte ermitteln.³²⁶ Die Transaktionen müssen bezüglich diverser Faktoren, wie z.B. betreffende Produkte, Branche, Marktgröße und Eintrittsbarrieren ausreichend gegenüberstellbar sein.³²⁷ Weil ein aktiver Markt i.d.R. jedoch nicht vorliegt, ist das Verfahren nur in Ausnahmefällen anwendbar.³²⁸

b. Analogiemethode

Die Analogiemethode stellt einen Vergleich zwischen dem Transaktionswert eines anderen Immaterialguts und dem Bewertungsobjekt her.³²⁹ Das ausgewählte Schutzrecht muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht möglichst ähnlich sein und bereits einen Wert zugewiesen bekommen haben.³³⁰ Aus diesem Wert leitet man einen Multiplikator ab, der die Relation zwischen dem Marktpreis des Vergleichsobjekts und einer Bezugsgröße – z.B. dem erzeugten Umsatz – herstellt.³³¹ Der Multiplikator ist dann mit der Bezugsgröße des Bewertungsobjekts zu multiplizieren. Die Analogiemethode setzt jedoch voraus, dass der Marktpreis eines hinreichend vergleichbaren Immaterialguts bekannt ist.

c. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Der marktorientierte Ansatz ist zukunftsbezogen, weil bei der Marktpreisbildung zukünftige Ertragsersparungen berücksichtigt werden.³³² Er ermittelt den realen Verkehrswert eines Immaterialguts. Die Anwendbarkeit hängt jedoch von der Verfügbarkeit von Vergleichstransaktionen ab, die je nach Branche variieren kann.³³³ Ein aktiver Markt ist normalerweise nicht vorhanden. Weil Schutzrechte aufgrund ihrer immanenten Einzigartigkeit schwer vergleichbar sind, liefert der Ansatz nur in seltenen Fällen einen passenden Wert.³³⁴ Zu Verfälschungen kann es insbesondere kommen, wenn nur wenige Vergleichstransaktionen vorliegen.³³⁵ Für den Erwerber ist der Ansatz daher meist nicht geeignet.

³²⁶ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19.

³²⁷ Vgl. Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.9.

³²⁸ So z.B. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 643; Himmel/Mussler (2005), S. 28.

³²⁹ Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19.

³³⁰ Dazu Rings (2000), S. 844.

³³¹ Zur genauen Beschreibung und den Voraussetzungen der Methode siehe Moser/Goddard (2007), S. 596.

³³² Vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 27.

³³³ Vgl. Rings (2000), S. 844.

³³⁴ So z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 295. Aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit schließt Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 345 den Ansatz zur Patentbewertung aus.

³³⁵ Siehe zu den Problemen des marktorientierten Ansatzes ausführlich Lipfert/Keil (2005), S. 447.

V. Anwendung der Bewertungsverfahren auf ausgewählte Immaterialgüter

1. Patent

Für den Erwerber ergeben sich während und nach der Transaktion verschiedene wirtschaftliche und rechtliche Gründe für die Bewertung von Patenten. Eine Einzelbewertung ist z.B. sinnvoll, wenn er Patente nicht selbst nutzen will, sondern sie veräußern oder Lizenzen vergeben möchte. Der ermittelte Wert liefert aber lediglich einen Richtwert, weil sich der Verkaufspreis oder die Lizenzgebühren letztendlich aus der Nachfrage am Markt ergeben. Der Käufer kann Patente auch als Kreditsicherheit nutzen, wenn er ihren Wert kennt.³³⁶ Nach Abschluss der Transaktion muss er im Rahmen der externen Rechnungslegung eine Kaufpreisallokation durchführen und jeden Vermögensgegenstand einzeln bewerten. Die Bewertung ist zudem zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage erforderlich. Daneben ergeben sich für den Erwerber rechtliche Bewertungsgründe bei der Entscheidung über die zukünftige Verwertung von Patenten. Wenn er den Wert einer Erfindung oder eines Patents kennt, kann er entscheiden, ob er eine Patentanmeldung vornimmt, die Schutzdauer verlängert oder den Schutzbereich erweitert. Eine Bewertung ist ebenfalls erforderlich, wenn die Vergütungshöhe einer Arbeitnehmererfindung noch zu bestimmen ist. Auch bei Schutzrechtsverletzungen ist der Patentwert zu ermitteln, um die Höhe des Streitwerts und die mögliche Entschädigung festzustellen.

Patente gehören in der Praxis zu den bedeutendsten Schutzrechten.³³⁷ Weil viele Bewertungsansätze für die Patentbewertung konzipiert wurden, kann der Erwerber alle Bewertungsmethoden anwenden. Die Wahl des Ansatzes hängt aber vom Bewertungsgrund und der Verfügbarkeit von Informationen ab. Je umfangreicher und genauer die vorliegenden Daten sind, desto exakter lässt sich auch der Wert des Patents bestimmen.

Für interne Zwecke scheidet die kostenorientierte Bewertung aufgrund des Vergangenheitsbezugs in der Regel aus. Sie eignet sich aber z.B. für ungenutzte Patente³³⁸ und für Patente, die das Zielunternehmen selbst erstellt hat und die der Erwerber aktivieren muss³³⁹. Marktorientierte Verfahren kommen nur bedingt infrage, weil die Vergleichbarkeit

³³⁶ Siehe zur Nutzung als Kreditsicherheit z.B. Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1213-1217; Natusch (2009), S. 439-440.

³³⁷ Vgl. auch Natusch (2009), S. 440.

³³⁸ So z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294; Goddar (1995), 360. Weil nicht genutzte Patente keine Erträge generieren, sind die einkommensorientierten Methoden nicht anwendbar.

³³⁹ Dabei ist aber zu beachten, dass die kostenorientierte Bewertungsmethode Forschungs- und Entwicklungskosten berücksichtigt, während nach HGB und IFRS ein Ansatzverbot für Forschungskosten besteht, § 255 Abs. 2a HGB und IAS 38.54. Vgl. auch Gallandi/Kratz (2010), S. 160-161.

zu anderen Patenten meist nicht gegeben ist.³⁴⁰ Für den Erwerber steht die Ermittlung der zukünftigen Ertragskraft und damit die wirtschaftliche Verwertbarkeit im Vordergrund. Daher sind für ihn die einkommensorientierten Bewertungsansätze am geeignetsten.³⁴¹ Welche Methode er dabei anwendet, hängt von den vorliegenden Informationen ab. Diese sind nicht immer für alle einkommensorientierten Ansätze ausreichend.³⁴² Wenn sich vergleichbare Lizenzraten zuverlässig ermitteln lassen, verwendet man häufig die Lizenzpreisanalogie.³⁴³

2. Geschmacksmuster

Für Geschmacksmuster gelten die gleichen Bewertungsgründe wie für Patente. Grundsätzlich kann der Erwerber alle Ansätze verwenden. Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens hängt aber vom Bewertungsgrund und den verfügbaren Informationen ab.

Zu unternehmensinternen Zwecken sind die einkommensorientierten Methoden am geeignetsten, weil sie das zukünftige Potenzial des Geschmacksmusters berücksichtigen. Allerdings sind die verfügbaren Informationen häufig nicht ausreichend – insbesondere wenn das Muster neu ist und bisher keine Erträge generiert hat. Ausreichend vergleichbare Lizenzraten sind oft ebenfalls schwer zu ermitteln. Zu Bilanzierungszwecken muss der Erwerber auf den kostenorientierten Ansatz zurückgreifen.³⁴⁴ Dieser liefert leicht nachvollziehbare Ergebnisse und gewährt nur einen geringen Ermessensspielraum. Die zukünftige Ertragskraft des Geschmacksmusters wird dabei jedoch nicht berücksichtigt. Mithilfe der marktorientierten Methoden kann der Käufer den realen Verkehrswert des IP-Rechts bestimmen. Informationen zu vergleichbaren Geschmacksmustern oder Transaktionen liegen aber nicht immer vor.

3. Marke

Bei Marken ergeben sich für den Erwerber die gleichen wirtschaftlichen und rechtlichen Bewertungsgründe wie für Patente. Marken gehören in der Praxis neben Patenten zu den bekanntesten und bedeutendsten Schutzrechten.³⁴⁵ Theoretisch sind alle Bewertungsmethoden anwendbar. Die Markenbewertung wird vor allem davon beeinflusst, um welche Art der Marke es sich handelt und wie hoch ihr Bekanntheitsgrad ist.

³⁴⁰ Ebenso Goddar (1995), 360; Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 344; Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 372-373.

³⁴¹ Vgl. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 646.

³⁴² Ebenso z.B. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 374-375; Moser/Goddar (2007), S. 604-605.

³⁴³ So z.B. Brenner/Knauer/Wömpener in Berens/Brauner (2008), S. 647; Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 297; Goddar (1995), 360; Moser/Goddar (2007), S. 605; Rebel (2007), S. 82-83.

³⁴⁴ Nach HGB und IFRS gilt aber ein Ansatzverbot für Forschungskosten. Vgl. dazu Fn.339.

³⁴⁵ Vgl. Natusch (2009), S. 440.

Die kostenorientierte Bewertung kann den realen Marktwert vor allem bei wertvollen Marken nicht wiedergeben.³⁴⁶ Die Methode ist aber auch bei nicht genutzten Marken problematisch, weil sie zukünftige Potenziale nicht berücksichtigt.³⁴⁷ Wenn Marken- oder Transaktionswerte bekannt sind, lässt sich eventuell der marktorientierte Ansatz verwenden.³⁴⁸ Dabei stellt sich allerdings meist das Problem der Vergleichbarkeit. Unternehmensmarken werden oft über einen langen Zeitraum aufgebaut und profitieren von ihrem Traditionsimage.³⁴⁹ Weil ausreichend vergleichbare Marken dann nicht zur Verfügung stehen, scheidet die marktorientierte Bewertung regelmäßig aus.³⁵⁰ Der Erwerber bevorzugt generell die einkommensorientierten Verfahren, weil diese zukunftsorientiert sind. Je nach Markenart kann sich aber die Abgrenzbarkeit der Zahlungsströme und deren Zurechnung zur Marke schwierig darstellen.³⁵¹ Außerdem ist die Bestimmung der Nutzungsdauer problematisch, weil der gesetzliche Schutz theoretisch unbegrenzt ist. Bei Produkt- und Sortimentsmarken ist daher auf den Lebenszyklus der Artikel abzustellen. Die Nutzungsdauer von Unternehmensmarken kann z.B. durch die Wettbewerbssituation oder durch fehlende Markenrelevanz limitiert werden.³⁵² Falls Erfolgsbeiträge schwer bestimmbar sind, greift der Erwerber auf die Lizenzpreisanalogie zurück. Wenn es sich nicht um eine sehr bekannte Marke handelt, kann er dabei branchentypische Lizenzsätze verwenden.³⁵³

Welche Unterschiede es bei der Markenbewertung geben kann, zeigt ein Vergleich des Markenratings der Unternehmen Millward Brown und Interbrand.³⁵⁴ Während Millward Brown die Marke Google mit 111 Mrd. US\$ bewertet, schreibt Interbrand ihr nur einen Wert von 55 Mrd. US\$ zu. Noch gravierender ist der Unterschied bei der Marke Apple, die Interbrand mit 33 Mrd. US\$ bewertet, Millward Brown dagegen mit 153 Mrd. US\$. Die von Interbrand verwendete Markenbewertungsmethode ist weltweit als erste nach ISO 10668 zertifiziert. Das Unternehmen berechnet dabei zunächst die Gewinne, die mit den gekennzeichneten Produkten erzielt werden. Anschließend bestimmt es die Bedeutung der Marke bzw. den Anteil, den die Marke zur Kaufentscheidung beiträgt. Daraus ermittelt

³⁴⁶ Vgl. dazu die Markenwerte der weltweit wertvollsten Marken: z.B. Millward Brown (2011), S. 12-13; Interbrand (2011), S. 18ff.

³⁴⁷ Eine alternative Methode zur Bewertung nicht genutzter Marken hat Repenn (1998), S. 33ff. entwickelt.

³⁴⁸ Vgl. Goddar (1995), 365.

³⁴⁹ Wie z.B. Coca-Cola, Hermès oder Nivea.

³⁵⁰ So z.B. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 372; Repenn (1998), S. 33; anders Goddar (1995), 365. Eine erste Schwierigkeit besteht schon darin, überhaupt eine vergleichbare Marke zu finden. Falls dies möglich ist, müssen zudem verlässliche Informationen über deren Wert vorliegen.

³⁵¹ Die Schwierigkeit der Abgrenzbarkeit steigt mit der Hierarchie der Marke. Bei Produktmarken ist sie am niedrigsten, bei Dach- und Unternehmensmarken am größten.

³⁵² Vgl. Brand Valuation Forum (2007), S. 23.

³⁵³ Vgl. Goddar (1995), 365.

³⁵⁴ Siehe dazu Millward Brown (2011), S. 12 und Interbrand (2011), S. 19-20.

Interbrand Cash-Flows für fünf Jahre und einen Terminal Value. Diese werden unter Berücksichtigung der zukünftigen Stärke der Marke auf den heutigen Zeitpunkt diskontiert um den monetären Markenwert zu erhalten. Der Bewertungsansatz entspricht in etwa der Mehrgewinnmethode – allerdings unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren und der Einbeziehung von Marktvergleichen, z.B. bei der zukünftigen Stärke. Millward Brown geht bei der Markenbewertung nach einem ähnlichen Schema vor.

4. Domain

Für die Bewertung einer Domain sind vor allem wirtschaftliche Gründe von Bedeutung. Die Wertermittlung kann z.B. im Kontext der Unternehmensbewertung oder bei Veräußerung der Domain erforderlich sein. Außerdem ist sie zu Bilanzierungszwecken oder zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage notwendig.

Die in Kapitel IV beschriebenen Methoden finden bei der Bewertung von Domains i.d.R. keine Anwendung. Zahlreiche Dienstleister bieten im Internet spezielle Bewertungsmodelle an.³⁵⁵ Gängige Methoden sind z.B. die RICK-Formel³⁵⁶ oder die Horatius-Formel³⁵⁷. Beide Ansätze berücksichtigen eine bestimmte Anzahl charakteristischer Kriterien. Die RICK-Formel basiert auf der Annahme, dass der Wert einer Domain im Wesentlichen von vier Faktoren bestimmt wird: **R**isiko (einer juristischen Auseinandersetzung; z.B. bei Verletzung von Markenrechten Dritter), **I**mage (der Top-Level-Domain; am wertvollsten ist dabei *.com*), **C**ommerce (kommerzielle Nutzbarkeit) und **K**ürze (Anzahl der Buchstaben; je kürzer, desto wertvoller). Auch bei der Horatius-Formel erfolgt die Wertermittlung anhand einer Reihe spezifischer Kriterien.³⁵⁸ Allerdings kann der Wert, der sich auf dem freien Markt erzielen lässt, erheblich von den Bewertungsergebnissen abweichen.³⁵⁹

So wurde die Domain *aktien.de* 2011 für 500.000 Euro verkauft. Im Jahr 2007 erwarb ein Käufer die Adresse *poker.de* für 695.000 Euro von der Spielbank Wiesbaden. Die teuerste deutsche Domain *kredit.de*, übernahm die Unister GmbH aus Leipzig 2008 für 892.500 Euro von der Abacho AG, der heutigen MyHammer Holding AG. Die höchsten Preise erzielen jedoch die Top-Level-Domains *.com*. Die Firma Escom erwarb 2006 die Adresse *sex.com* für 12 Millionen US\$. Weil Escom Insolvenz anmelden musste, wurde die Domain 2010 erneut veräußert und erzielte auf einer Auktion in New York 13 Millionen US\$.

³⁵⁵ Beispielsweise: www.sedo.de; www.adresso.de; www.domainbewertung.com.

³⁵⁶ Zur Beschreibung der Methode vgl. <http://www.domain-recht.de/handel/rick.php>.

³⁵⁷ Siehe zum Vorgehen <http://www.adresso.de/pages/horatiusformel.php>.

³⁵⁸ Darunter z.B. kommerzielle Nutzbarkeit, Unbedenklichkeit in Bezug auf Markenrechte, Bestandsjahre, Aktualität und durchschnittliche Anzahl der Zugriffe pro Monat.

³⁵⁹ Ein Überblick über die tatsächlich gezahlten Preise einiger Domain-Namen findet sich auf: <http://www.domain-recht.de/handel/preise.php>.

5. Know-How

Für Know-How bestehen die gleichen Bewertungsgründe wie für Patente. Die Auswahl der Bewertungsmethode ist von der Art des Know-How, der verbleibenden Nutzungsdauer und den verfügbaren Daten abhängig. Vor Abschluss der Transaktion stellt sich für den Erwerber aber möglicherweise das Problem, dass der Veräußerer Know-How bis zum Vertragsschluss geheim halten will und keine Informationen offenlegt.

Selbst erstelltes Know-How muss der Erwerber zu Bilanzierungszwecken mit der kostenorientierten Methode bewerten.³⁶⁰ Die genauen Kosten lassen sich bei internen Prozessabläufen aber häufig schwer feststellen. Weil Know-How-Schutz auf Geheimhaltung beruht, scheiden Marktvergleiche meist aus. Sie kommen aber bei patentfähigen Erfindungen in Frage, wenn vergleichbare Patente existieren. Der Erwerber möchte jedoch die Erträge bestimmen, die er mit dem Know-How zukünftig erzielen kann. Dafür sind die einkommensorientierten Methoden am geeignetsten. Ihre Anwendung ist allerdings nur möglich, wenn das Wissen genutzt wird und sich Zahlungsströme eindeutig zuweisen lassen.

Bei der Bewertung von Know-How sind einige Besonderheiten zu beachten. Im Gegensatz zu den meisten amtlich registrierten Rechten ist die Laufzeit nicht begrenzt. Sie wird jedoch oft durch Technologie- und Produktlebenszyklen verkürzt. Im Durchschnitt ist von einer Nutzungsdauer von zwölf Jahren auszugehen.³⁶¹ Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geschäftlichem und technischem Know-How. Zu letzterem zählen z.B. patentfähige Erfindungen, die am Endprodukt nicht feststellbar sind und die der Inhaber nicht anmelden möchte, um die Monopolstellung zeitlich unbegrenzt aufrechterhalten zu können.³⁶² Für technisches Know-How lassen sich die gleichen Bewertungsansätze wie für Patente verwenden. Bei geschäftlichem Know-How hängt die Wahl der Methode von der Datenverfügbarkeit ab.³⁶³ Generell sind allerdings zwei Risikofaktoren zu berücksichtigen.³⁶⁴ Das Wissen kann z.B. in fremde Hände gelangen oder öffentlich bekannt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, dass ein Dritter eine ähnliche Lösung entwickelt und den Handlungsspielraum des Inhabers einschränkt, wenn er z.B. ein Patent anmeldet.

³⁶⁰ Nach HGB und IFRS gilt aber ein Ansatzverbot für Forschungskosten. Vgl. dazu Fn.339.

³⁶¹ Vgl. Goddar (1995), 365.

³⁶² Vgl. Goddar (1995), 365.

³⁶³ Ein Beispiel zur einkommens- und kostenorientierten Bewertung eines Kundenstamms geben Sahrner/Blum in Hölter (2010), Teil VIII Rn. 102-105.

³⁶⁴ Siehe dazu Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 351ff.

VI. Ergebnis

Während der Transaktion liegt der Fokus bei Erwerber und Veräußerer auf der Bewertung des Unternehmens. Dabei kommt normalerweise das DCF-Verfahren zum Einsatz, das betriebsnotwendige Immaterialgüter bereits bei der Generierung der zukünftigen Cash-Flows berücksichtigt. Eine separate Bewertung würde zu Doppelzählungen führen. IP-Rechte sind aber einzeln zu bewerten, wenn ihr Wert nicht in die Zahlungsströme einfließt. Das ist z.B. der Fall, wenn sie eine strategische Funktion erfüllen³⁶⁵, ihre Verwertung noch unklar ist oder sie an Dritte lizenziert sind. Welche Bewertungsmethode anwendbar ist, hängt vom Bewertungsobjekt und den verfügbaren Informationen ab.

Nach Abschluss der Transaktion ergeben sich für den Erwerber weitere Bewertungsgründe hinsichtlich bilanz- und steuerrechtlicher Fragen und der zukünftigen Verwertung. Die Entscheidung, welche Methode er anwendet, richtet sich nach dem Bewertungsobjekt, dem Bewertungsgrund und ggf. nach gesetzlichen Vorschriften.³⁶⁶ Die Auswahl wird zudem durch die zur Verfügung stehende Zeit und die vorhandenen Daten bestimmt. Für interne Zwecke sind die einkommensorientierten Ansätze zu bevorzugen, weil sie das zukünftige Potenzial und die wirtschaftliche Ertragskraft am besten berücksichtigen.

³⁶⁵ Wie z.B. Blockade-Patente, sofern ihre Wirkung nicht bei den Umsätzen berücksichtigt ist.

³⁶⁶ Vgl. dazu z.B. die Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen, die zur Ermittlung des Erfindungswerts einer Arbeitnehmererfindung drei Methoden zur Auswahl stellt.

E. Übertragung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber ist an der vollständigen Übertragung des Geistigen Eigentums interessiert, weil er den Betrieb nach der Transaktion uneingeschränkt weiterführen möchte. Für ihn sind aber nicht nur die Immaterialgüter des Zielunternehmens von Bedeutung, sondern auch Rechte Dritter, an denen das Unternehmen eine Nutzungsbefugnis besitzt. Um sich genaue Kenntnis über die einzelnen Rechte verschaffen zu können und diese optimal zu verwerten, benötigt er alle amtlichen und unternehmensinternen Unterlagen vom Veräußerer. Daneben möchte er weitere Informationen und Know-How übermittelt bekommen, wenn dies zur Nutzung der Immaterialgüter erforderlich ist.

2. Veräußerer

Der Veräußerer möchte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten. Weil dieses bei einer Veräußerung als funktionsfähige Einheit mit allen materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen verkauft wird, ist er normalerweise daran interessiert, alle Immaterialgüter und Nutzungsbefugnisse zu übertragen. Eine schnelle Abwicklung der Transaktion ist für ihn sinnvoll, da das Bestandsrisiko mit der Übertragung auf den Erwerber übergeht. Ob er ergänzendes Know-How mitteilt, hängt von seinem zukünftigen Vorhaben und dem Verkaufsumfang ab. Wenn er nach der Transaktion nicht mehr tätig sein möchte, besteht kein Grund zur Zurückhaltung vertraulicher Informationen. Will er jedoch weiter in der Branche aktiv sein, weil er z.B. nur einen Geschäftsbereich veräußert, dann wird er eine komplette Offenlegung internen Know-Hows ablehnen und Auskünfte nur in erforderlichem Umfang erteilen.

II. Übertragung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung

1. Asset Deal

Beim Asset Deal werden sämtliche Vermögensgegenstände im Wege der Singularsukzession übertragen. Für jedes IP- und Nutzungsrecht ist daher eine gesonderte Abtretung erforderlich.³⁶⁷ Ausnahmen können aber für Geschmacksmuster, Marken und Know-How gelten, weil sie im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Unternehmens erfasst werden.³⁶⁸ Zur Vermeidung von Unklarheiten sollten die Parteien eine vertragliche Regelung für alle zu übertragenden Rechte treffen. Belastungen und Beschränkungen bleiben von der Veräußerung eines Immaterialguts grundsätzlich unberührt.³⁶⁹ Wenn der Erwerber das Unternehmen uneingeschränkt weiterführen möchte, ist er auch an der Übertragung der Nutzungsrechte interessiert. Der Veräußerer kann diese mit Zustimmung des Lizenzgebers auf den Käufer übertragen oder einfache Lizenzen an ihn vergeben.³⁷⁰

2. Share Deal

Beim Share Deal ändern sich die Eigentumsverhältnisse, aber nicht der Träger der Gesellschaft. Registerrechte, die auf den Namen der Gesellschaft eingetragen sind, müssen daher nicht übertragen werden. Sie sollten jedoch, z.B. in entsprechenden Anlagen, in den Vertrag einbezogen werden.³⁷¹ Daneben ist zu prüfen, ob IP-Rechte auf den Namen von Privatpersonen angemeldet sind.³⁷² Falls der Erwerber den kompletten Übergang aller Rechte wünscht, ist eine Einzelübertragung durch den jeweiligen Inhaber notwendig. Das gilt auch für den Fall, dass die Gesellschaft verschmolzen wird und erlischt.³⁷³ Nutzungsbefugnisse an Rechten Dritter bleiben beim Share Deal bestehen, weil sich die Vertragsparteien nicht ändern.³⁷⁴ Wenn aber Einzelpersonen – wie z.B. Gesellschafter oder Geschäftsführer – den Lizenzvertrag geschlossen haben, muss der Lizenzgeber einer Übertragung zustimmen. Der Fortbestand einer Lizenz kann allerdings durch eine Change-of-Control-Klausel gefährdet sein (vgl. dazu Kapitel B.II.2.a).

³⁶⁷ Siehe zur Übertragung beim Asset Deal auch Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 3.

³⁶⁸ § 29 Abs. 2 GeschmMG, § 27 Abs. 2 MarkenG. Vgl. für Know-How Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 124.

³⁶⁹ Vgl. z.B. § 15 Abs. 3 PatG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG; Donle (1997), S. 78.

³⁷⁰ Vgl. zur Übertragung von Lizenzen Fn. 193 und zur Vergabe von Unterlizenzen Fn. 194.

³⁷¹ Vgl. Völker (1999), S. 2418.

³⁷² Siehe dazu auch Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 19.

³⁷³ Vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 300.

³⁷⁴ Siehe zur Weiterführung von Lizenzen beim Share Deal und zu Change-of-Control-Klauseln Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 4.

III. Rechtliche Grundlagen

1. Rechtsgeschäft

Bei der Übertragung ist zwischen dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft und dem zur Erfüllung notwendigen Verfügungsgeschäft zu unterscheiden.³⁷⁵ Dieses Abstraktionsprinzip gilt für Share Deal und Asset Deal.³⁷⁶ Das Verpflichtungsgeschäft ist i.d.R. der Unternehmenskaufvertrag. Eine Übertragung einzelner Rechte ist beim Share Deal nicht erforderlich, weil alle Immaterialgüter bei der Gesellschaft bleiben. Beim Asset Deal geschieht die Übertragung durch Abtretung gem. §§ 413, 398 ff. BGB. Die Rechte müssen ausreichend definiert sein.³⁷⁷ Aus Praktikabilitäts- und Geheimhaltungsgründen empfiehlt sich dafür eine Aufzählung in den Anlagen des Kaufvertrags. Auch wenn das schuldrechtliche und das dingliche Rechtsgeschäft nach dem Trennungsprinzip rechtlich selbständig sind, bilden sie in der Praxis meist eine Einheit.³⁷⁸ Die Parteien können auch einen Bedingungszusammenhang herstellen und das Verfügungsgeschäft unter der Bedingung, § 158 BGB, der Gültigkeit des kausalen Rechtsgeschäfts abschließen.³⁷⁹ Dies ist bei Unternehmenstransaktionen besonders relevant, weil zwischen Signing und Closing häufig ein längerer Zeitraum liegt.³⁸⁰ Falls eine Übertragung nicht möglich ist³⁸¹ oder der Erwerber das Recht frühzeitig nutzen möchte, kann der Veräußerer ein Nutzungsrecht einräumen. Allerdings sollte er dies nur unter dem Vorbehalt des Transaktionsabschlusses tun. Ein Unternehmer hatte dem Erwerber nach Vertragsunterzeichnung ohne Vorbehalt eine kostenlose Lizenz für eines seiner Patente erteilt. Die Transaktion wurde jedoch nie abgeschlossen. Der Veräußerer versucht nun bislang erfolglos Lizenzgebühren einzufordern oder die Nutzung des Patents zu untersagen.

2. Rechtsübergang

Bei absoluten Rechten gehen neben dem Stammrecht alle daraus resultierenden Benutzungs- und Verbotensrechte auf den Erwerber über.³⁸² Vor der Übertragung entstandene Schadensersatzansprüche gegen Dritte verbleiben ohne gesonderte Abtretungsver-

³⁷⁵ Siehe dazu auch Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 22; Ilzhöfer (2007), S. 257-258; Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16-18; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 54.

³⁷⁶ Vgl. zur Übertragung ausführlich Semler in Hölter (2010), Teil VII Rn. 8 und Rn. 76.

³⁷⁷ Siehe dazu Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 55.

³⁷⁸ So z.B. Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16; Hubmann/Götting (2010), § 27 Rn. 3.

³⁷⁹ Vgl. zum Bedingungszusammenhang Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 23.

³⁸⁰ Vgl. Fammler in Fezer (2007), Rn. 726.

³⁸¹ Dies ist z.B. dann möglich, wenn eine Konzerntochter veräußert wird, das Schutzrecht jedoch der Holding gehört und auch von anderen Tochterfirmen genutzt wird.

³⁸² Siehe zum Rechtsübergang Donle (1997), S. 77-78.

einbarung jedoch beim Veräußerer. Bestehende Belastungen und Beschränkungen bleiben vom Verkauf unberührt.³⁸³ Grundsätzlich wird auch die verfahrensrechtliche Position auf den neuen Inhaber übertragen.³⁸⁴ Bei einigen Registerrechten ist dazu aber die Eintragung im amtlichen Register oder zumindest ein Nachweis der Inhaberschaft erforderlich.³⁸⁵ Der gutgläubige Erwerb von Immaterialgüterrechten ist ausgeschlossen³⁸⁶, weil die Eintragung keine zuverlässige Auskunft über die Inhaberschaft gibt und deshalb keine Grundlage für einen Gutgläubensschutz bietet³⁸⁷.

3. Formerfordernisse

Die Übertragung von Schutzrechten ist grundsätzlich formfrei möglich.³⁸⁸ Für die Umschreibung empfiehlt sich aber die beglaubigte Schriftform.³⁸⁹ Dabei sollten die Parteien nicht nur die dingliche Übertragung sondern auch die Annahme durch den Erwerber schriftlich festhalten. Weil Dritte die amtlichen Akten bei berechtigtem Interesse einsehen können, ist es sinnvoll, die Übertragungsurkunden getrennt vom Unternehmenskaufvertrag einzureichen.³⁹⁰ Für die amtliche Umschreibung ist entweder ein von beiden Parteien unterschriebener Antrag oder ein vom Erwerber unterzeichneter Antrag mit einer Umschreibungsbewilligung des Inhabers erforderlich.³⁹¹ Zum Erwerb eines registrierten Schutzrechts ist die Eintragung im Register jedoch nicht erforderlich.³⁹² Die Umschreibung selbst hat keine rechtsübertragende Bedeutung sondern nur eine Legitimationsfunktion.³⁹³ Der Erwerb ist folglich auch dann wirksam, wenn der Käufer nicht eingetragen wird.³⁹⁴

³⁸³ Zum Sukzessionsschutz z.B. Donle (1997), S. 78. Dazu auch Fn. 368.

³⁸⁴ Vgl. zum Verfahrensrecht Donle (1997), S. 78.

³⁸⁵ So z.B. beim Patent, § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG; beim Geschmacksmuster (Regelung analog zum Patent - siehe dazu Donle (1997), S. 78) und bei der Marke, § 28 Abs. 2 MarkenG.

³⁸⁶ Siehe z.B. Donle (1997), S. 76; Ilzhöfer (2007), S. 258; Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16.

³⁸⁷ Vgl. zum gutgläubigem Erwerb Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

³⁸⁸ Siehe dazu auch Donle (1997), S. 77; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 58.

³⁸⁹ So auch Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 27.

³⁹⁰ Dadurch kann man verhindern, dass Dritte Einsicht in den Unternehmenskaufvertrag nehmen können. Dazu auch Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 60.

³⁹¹ Vgl. zu den Umschreibungserfordernissen beim Patent Rebel (2007), S. 139; Ein Umschreibungsantrag ist auf S. 146 wiedergegeben.

³⁹² Siehe zur Bedeutung der Registereintragung Donle (1997), S. 76.

³⁹³ So z.B. Beyerlein (2004), S. 197; Hubmann/Götting (2010), § 26 Rn. 3.

³⁹⁴ Siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 52.

IV. Pflichten der Entscheidungsträger

1. Erwerber

Die Hauptpflicht des Erwerbers liegt in der Zahlung des Kaufpreises.³⁹⁵ Bei einer Unternehmenstransaktion entspricht der zu zahlende Preis dem Kaufpreis für das Unternehmen. Ohne besondere Vereinbarung besteht für den Rechtsnachfolger grundsätzlich keine Verpflichtung zur Nutzung des Schutzrechts.³⁹⁶ Etwas anderes kann aber bei einer separaten Veräußerung gelten, wenn die Höhe des Entgelts stückzahl- oder umsatzabhängig ist.³⁹⁷ Der Kauf enthält dann ein lizenzvertragliches Element, durch das sich für den neuen Inhaber ähnliche Nebenpflichten ergeben können, wie für einen ausschließlichen Lizenznehmer, dessen Gebühreuzahlung von der Benutzung abhängt. Die Benutzungspflicht kann aber wegfallen, wenn dem Erwerber die Ausführung nicht mehr zumutbar ist, z.B. weil die Erfindung durch technischen Fortschritt überholt ist.³⁹⁸

2. Veräußerer

Die Hauptpflicht des Veräußerers besteht darin, dem Erwerber das Schutzrecht zu verschaffen und ihm die Nutzung zu ermöglichen.³⁹⁹ Aus § 402 BGB ergibt sich zudem eine Auskunftspflicht des Abtretenden. Daher hat der Verkäufer zur Erfüllung des Vertrags auch solches Wissen mitzuteilen, das nicht aus öffentlich zugänglichen Unterlagen – wie z.B. der Offenlegungs- oder Patentschrift – hervorgeht, wenn es zur Nutzung erforderlich ist.⁴⁰⁰ Ohne spezielle Abrede besteht jedoch kein Anspruch auf die Vermittlung von ergänzendem Know-How, wenn dieses nicht zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich ist. Der Veräußerer einer Marke muss dem Erwerber z.B. nicht die Zusammensetzung eines bestimmten Farbtons nennen, wenn die Parteien dies nicht vereinbart haben. Er ist auch nicht zur Überlassung von Verbesserungen an technischen Schutzrechten verpflichtet.⁴⁰¹ Es trifft ihn aber die besondere Vertragspflicht, das verkaufte Recht nicht mit einer Nichtigkeitsklage oder einem Löschantrag anzugreifen.⁴⁰² Das IP-Recht muss außerdem frei von Sach- und Rechtsmängeln sein, §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2 BGB.

³⁹⁵ Vgl. zu den Pflichten des Erwerbers Ann/Barona (2002), Rn. 166; Hubmann/Götting (2010), § 27 Rn. 11.

³⁹⁶ So z.B. Ann/Barona (2002), Rn. 179; Hubmann/Götting (2010), § 27 Rn. 12.

³⁹⁷ Siehe zur Ausübungspflicht des Erwerbers oder des ausschließlichen Lizenznehmers Kraßer (2009), S. 940-941.

³⁹⁸ Siehe dazu Hubmann/Götting (2010), § 27 Rn. 12.

³⁹⁹ Vgl. Hubmann/Götting (2010), § 27 Rn. 3-4.

⁴⁰⁰ Siehe zu den Pflichten des Veräußerers Ann/Barona (2002), Rn. 165; Kraßer (2009), S. 938; Kühl/Sasse (2007), S. 124.

⁴⁰¹ Vgl. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 28.

⁴⁰² So z.B. Ann/Barona (2002), Rn. 177; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 27; BGH-Urteil vom 12.07.1955, GRUR 1955, S. 536; BGH-Beschluss vom 04.10.1988, *Flächenentlüftung*, GRUR 1989, S. 40.

V. Übertragung ausgewählter Immaterialgüter

1. Patent

Der Veräußerer kann das Recht auf das Patent, das Recht auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent übertragen, § 15 Abs. 1 PatG. Außerdem besteht die Möglichkeit, künftige Erfinderrechte, Patentanmeldungen und Patente zu veräußern, wenn diese ausreichend bestimmbar sind.⁴⁰³ Mit dem Patent gehen auch Verpflichtungen aus Arbeitnehmererfindungen auf den Erwerber über.⁴⁰⁴ Gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern haftet aber der bisherige Unternehmensinhaber. Neben den vermögensrechtlichen Komponenten existiert das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das jedoch nicht übertragbar ist.

Der Veräußerer muss das Recht übertragen und dem Erwerber den Erfindungsbesitz verschaffen.⁴⁰⁵ Zur Spezifizierung des Patents ist grundsätzlich die Anmeldungs- oder Veröffentlichungsnummer ausreichend.⁴⁰⁶ Daneben muss der Verkäufer aber auch das zur Benutzung erforderliche Know-How übermitteln, weil die Ausführungsbeispiele in den amtlichen Unterlagen i.d.R. nicht ausreichen, um die Technologie zu beschreiben.⁴⁰⁷ Eine genaue Dokumentation ist auch bei Erfindungen wichtig, da für diese keine behördlichen Unterlagen existieren. Generell gilt aber der Zweckübertragungsgrundsatz, demzufolge der Veräußerer nur insoweit eine Verfügung trifft, als dies zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist.⁴⁰⁸ Ohne besondere Abrede besteht daher keine Verpflichtung zur Überlassung von ergänzendem Know-How. Für den Erwerber sind jedoch zusätzlich Korrespondenzen, die der Inhaber mit Dritten oder mit dem DPMA geführt hat, wichtig.

Die Übertragung kann grundsätzlich formfrei erfolgen.⁴⁰⁹ Für die Gültigkeit ist weder die Aushändigung der Patenturkunde noch die Eintragung in die Patentrolle erforderlich.⁴¹⁰ Ein Rechtserwerb ist auch dann möglich, wenn der wahre Berechtigte nicht im Register eingetragen ist. Die Eintragung ist aber gem. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG zur Erlangung der Legitimationswirkung und damit zur Rechtsdurchsetzung erforderlich. Wenn der Erwerber sie unterlässt, bleibt der bisher Eingetragene formell berechtigt und verpflichtet. Es ist

⁴⁰³ Vgl. zur Übertragung einer künftigen Erfindung Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 11. Die Bestimmbarkeit kann bei einer Erfindung jedoch schon durch die Zugehörigkeit zu einem genau definierten technischen Gebiet gegeben sein. Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 13.

⁴⁰⁴ Der Übergang erfolgt gem. § 613a BGB durch Eintritt des Unternehmenserwerbers in die Arbeitsverhältnisse. Vgl. dazu Donle (1997), S. 79.

⁴⁰⁵ Dazu auch Kraßer (2009), S. 938.

⁴⁰⁶ Vgl. Kühl/Sasse (2007), S. 124.

⁴⁰⁷ Siehe Kraßer (2009), S. 938.

⁴⁰⁸ Vgl. zum Zweckübertragungsgrundsatz Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 26.

⁴⁰⁹ Dazu z.B. Donle (1997), S. 79; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 5.

⁴¹⁰ Siehe zu den Erfordernissen der Übertragung Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 7.

daher sinnvoll, den Veräußerer zur Mitwirkung bei der Umschreibung zu verpflichten. Das DPMA vermerkt eine Änderung des Patentinhabers gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG auf Antrag, wenn sie nachgewiesen wird.⁴¹¹ Der Antrag ist gebührenpflichtig und gilt erst als gestellt, wenn der Antragsteller die Gebühr entrichtet hat.⁴¹² Die Kosten der Umschreibung trägt bei fehlender vertraglicher Vereinbarung der Veräußerer, § 453 Abs. 2 BGB.⁴¹³

2. Geschmacksmuster

Der Käufer kann die Anmeldung, § 32 GeschmMG, das Recht an dem Geschmacksmuster, § 29 Abs. 1 GeschmMG, das künftige Recht an einem erst zu schaffenden Muster oder die Anwartschaft auf das Recht an einem bestehenden Muster erwerben.⁴¹⁴ Zukünftige Muster müssen jedoch ausreichend bestimmbar sein. Diese Voraussetzung ist unter Umständen aber schon durch Festlegung der Gattung erfüllt.⁴¹⁵ Häufig besteht auch ein Urheberrecht an dem Muster, § 29 Abs. 1 UrhG.⁴¹⁶ Wenn das Registerrecht bei der Übertragung auf den Erwerber übergeht, verbleiben keine vermögensrechtlichen Elemente beim Urheber. Die urheberrechtliche Komponente ist dagegen nicht übertragbar. Bei fehlender vertraglicher Vereinbarung ist dann nach dem Zweckübertragungsgrundsatz für die Geltungsdauer des Registerrechts von einem gleichzeitig eingeräumten Nutzungsrecht auszugehen.⁴¹⁷ Nach Ablauf der Schutzdauer des Geschmacksmusterrechts gehen die Nutzungsrechte im Zweifel wieder auf den Urheber über.

Der Veräußerer muss das Geschmacksmusterrecht und die zur Ausführung erforderlichen Informationen übertragen. Für den Erwerber sind außerdem alle geführten Korrespondenzen wichtig. Bei Uneinigkeiten über den Umfang der Rechtsübertragung gilt der Zweckübertragungsgrundsatz.⁴¹⁸ Daneben ist zu beachten, dass ein Geschmacksmuster, das zu einem Unternehmen gehört, im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Unternehmens erfasst wird, § 29 Abs. 2 GeschmMG. Diese Regelung soll die Benutzung des Musters sicherstellen und damit die Fortführung des Unternehmens erleichtern.⁴¹⁹

⁴¹¹ Die für eine Umschreibung erforderlichen Unterlagen sind in den *Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Markenregister, dem Musterregister und der Topographierolle* des DPMA genannt. Die Antragsformulare kann man auf der Seite des DPMA herunterladen: <http://www.dpma.de/patent/formulare/index.html>.

⁴¹² Vgl. Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 76.

⁴¹³ Siehe dazu auch Beyerlein (2004), S. 197.

⁴¹⁴ Siehe z.B. Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 4; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 5; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 18.

⁴¹⁵ Vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 5.

⁴¹⁶ Siehe zum Urheberpersönlichkeitsrecht ausführlich Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 11, 13 und 16.

⁴¹⁷ Der Zweckübertragungsgrundsatz ist auch im Urheberrecht anerkannt, § 31 Abs. 5 UrhG.

⁴¹⁸ Vgl. zum Zweckübertragungsgrundsatz Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 13.

⁴¹⁹ Siehe zur Unternehmensakzessorietät Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 11. Die Regelung ist allerdings nur für den Asset Deal relevant (vgl. dazu Kapitel II).

Die Übertragung ist prinzipiell formfrei möglich.⁴²⁰ Weder der eingetragene Inhaber noch der Rechtsnachfolger sind verpflichtet, dem Amt eine Änderung der Inhaberschaft mitzuteilen oder die Umschreibung zu beantragen.⁴²¹ Die Eintragung eines Nichtberechtigten steht dem Rechtserwerb nicht entgegen.⁴²² Die verfahrensrechtliche Stellung erlangt der Erwerber jedoch nur durch Eintragung.⁴²³ Dies ergibt sich z.B. aus § 8 GeschmMG. Der materiell-rechtliche Inhaber kann aber auch ohne Eintragung Rechte aus dem ihm zustehenden Geschmacksmuster geltend machen, § 42 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG, wenn er einen Nachweis seiner Inhaberschaft erbringt. Das DPMA trägt den nachgewiesenen Rechtsübergang auf Antrag des Inhabers oder des Rechtsnachfolgers in das Register ein, § 29 Abs. 3 GeschmMG. Die formalen Anforderungen der Umschreibung sind in den Umschreibungsrichtlinien des DPMA geregelt.⁴²⁴ Die Umschreibung ist gebührenfrei.⁴²⁵ Das Amt prüft nur die formellen Voraussetzungen und nicht die Rechtswirksamkeit der Übertragung.⁴²⁶ Es kann bei berechtigten Bedenken jedoch weitere Nachweise verlangen und die Umschreibung verweigern, falls sich die Zweifel nicht ausräumen lassen.

3. Marke

Eine Marke kann für alle oder für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, veräußert werden, § 27 Abs. 1 MarkenG.⁴²⁷ Daneben sind auch die durch eine Anmeldung begründeten Rechte ganz oder teilweise übertragbar, § 31 MarkenG.⁴²⁸

Der Veräußerer muss dem Erwerber das Recht verschaffen. Grundsätzlich ist die Registernummer zur eindeutigen Bestimmung der Marke ausreichend.⁴²⁹ Zudem ist es aber sinnvoll, wesentliche Informationen aus dem Register, wie z.B. die Wiedergabe der Marke, die Markenform und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, für das die Marke

⁴²⁰ Siehe z.B. Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 5; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 6; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 10; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 59.

⁴²¹ Siehe Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 11; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 22.

⁴²² Vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

⁴²³ So z.B. Beschluss des Bundespatentgerichts, 4. Senat, vom 17.12.1992, Blatt für PMZ 1993, S. 345; Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 12-14; Donle (1997), S. 78; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

⁴²⁴ Download der Antragsformulare unter <http://www.dpma.de/geschmacksmuster/formulare/index.html>.

⁴²⁵ Vgl. dazu die Umschreibungsrichtlinien des DPMA. Ebenso Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 16; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 14.

⁴²⁶ Vgl. zum Umschreibungsverfahren Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 16.

⁴²⁷ Die Teilung einer Marke ist in § 46 MarkenG geregelt. Sie ist gebührenpflichtig. Vgl. dazu auch Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 87.

⁴²⁸ Gemäß § 40 MarkenG kann die Anmeldung geteilt werden und nur ein Teil der Anmeldung übertragen werden. Vgl. zum Teilübergang Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 43ff.

⁴²⁹ Siehe zu den Erfordernissen bei der Übertragung Fammler in Fezer (2007), Rn. 732.

registriert ist, in den Kaufvertrag aufzunehmen. Bei einer Teilübertragung ist z.B. die Nennung der betreffenden Waren und Dienstleistungsklassen wesentlich. Für den Erwerber sind außerdem firmeninterne Aufzeichnungen von Bedeutung.⁴³⁰ Dazu gehören u.a. alle Unterlagen, aus denen die Benutzung der Marke hervorgeht, wie z.B. Prospekte, Verpackungen oder Werbeanzeigen.⁴³¹ Bei einer Unternehmensveräußerung wird der Rechtsübergang der zum Unternehmen gehörenden Marke vermutet, § 27 Abs. 2 MarkenG. Ob Markenrechte mitübertragen werden, bestimmt aber letztendlich der Wille der Parteien.⁴³² Bei fehlender Vereinbarung kommt es auf die Auslegung des Vertrags an.⁴³³

Die Übertragung einer Marke kann formfrei erfolgen.⁴³⁴ Die Umschreibung im amtlichen Register ist für den Rechtsübergang nicht erforderlich.⁴³⁵ Für den Erwerber können sich jedoch Nachteile ergeben, wenn er keine Eintragung erwirkt, weil gem. § 28 Abs. 1 MarkenG der im Register Eingetragene als Rechtsinhaber vermutet wird. Der Rechtsnachfolger kann seine verfahrensrechtliche Stellung gem. § 28 Abs. 2 MarkenG erst nach der Umschreibung wahrnehmen. Die Passivlegitimation erfolgt mit Zugang des Antrags beim Patentamt.⁴³⁶ Für die Aktivlegitimation ist keine Registereintragung erforderlich.⁴³⁷ Das DPMA vermerkt den Übergang nur auf Antrag eines Beteiligten im Register, § 27 Abs. 3 MarkenG. Die formalen Anforderungen sind in den Umschreibungsrichtlinien des DPMA geregelt.⁴³⁸ Die Umschreibung ist gebührenfrei.⁴³⁹ Das Amt führt eine formelle Prüfung durch, hat jedoch kein materielles Prüfungsrecht.⁴⁴⁰ Wenn es begründete Zweifel an dem Rechtsübergang hat, kann es aber weitere Nachweise verlangen, § 28 Abs. 6 DPMAV.

4. Domain

Der durch Registrierungsvertrag mit einem Domain-Name-Registrar⁴⁴¹ erworbene, schuldrechtliche Anspruch auf Nutzung eines Domain-Namens ist übertragbar.⁴⁴² Rechtsgrund

⁴³⁰ Vgl. zu den Nebenpflichten des Veräußerers Fammler in Fezer (2007), Rn. 735 und Rn. 737.

⁴³¹ Vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 80.

⁴³² Siehe zur Unternehmensakzessorietät Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 53ff.

⁴³³ § 27 Abs. 2 MarkenG ist i.d.R. nur für eine Veräußerung im Wege des Asset Deal relevant. Beim Share Deal verbleiben die Immaterialgüterrechte bei der Gesellschaft.

⁴³⁴ Dazu z.B. Donle (1997), S. 79; Fammler in Fezer (2007), Rn. 729; Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 26; Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 76; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 81.

⁴³⁵ Siehe z.B. Donle (1997), S. 79; Fammler in Fezer (2007), Rn. 739; Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 41; Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 49.

⁴³⁶ Anders als beim Geschmacksmuster, bei dem die Ermächtigung erst nach Vollzug der Umschreibung eintritt. Vgl. zur Marke Fammler in Fezer (2007), Rn. 742.

⁴³⁷ Vgl. Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 41.

⁴³⁸ Download der Antragsformulare unter <http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html>.

⁴³⁹ Vgl. Hüttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 51; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 90.

⁴⁴⁰ Siehe dazu auch Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 63.

⁴⁴¹ Ein Domain-Name-Registrar ist ein Unternehmen, das Internet-Domains registriert.

für die Übertragung ist in der Regel ein Kauf, §§ 433, 453 BGB.⁴⁴³ Für die vertragsrechtliche Gestaltung des Verfügungsgeschäfts gibt es zwei Möglichkeiten.⁴⁴⁴ Entweder erfolgt die Übertragung durch Vertragsübernahme analog §§ 398 ff., 414 BGB, oder durch Inhaberwechsel, indem der bisherige Inhaber den Domain-Namen löscht und der Erwerber eine Neuregistrierung durchführt.⁴⁴⁵ Der Käufer übernimmt die Verpflichtungen des Veräußerers gegenüber dem Internet-Service-Provider.⁴⁴⁶ Die Übertragung der Domain ist ausgeschlossen, wenn ein *Dispute*-Eintrag vorliegt.⁴⁴⁷ Handelt es sich bei dem Domain-Namen um eine Marke, ist zu klären, ob diese ebenfalls übertragen werden soll. Wenn die Parteien hierzu keine Regelung treffen, ist ihr Wille regelmäßig dahingehend auszulegen, dass der Inhaber der Marke dem Erwerber die Nutzung des Domain-Namens gestattet und keine Verbotsansprüche gegen ihn durchsetzt.⁴⁴⁸ Ohne Ermächtigung durch den Markeninhaber kann der Käufer jedoch nicht gegen verletzende Dritte vorgehen.

Die Übertragung des Domain-Namens erfordert die Schriftform gegenüber der Registrierungsstelle.⁴⁴⁹ Der Erwerber tritt erst in die Rechtsposition des bisherigen Inhabers ein, wenn der Registrar der Umschreibung zustimmt und den Domain-Namen mit seiner IP-Adresse konnektiert.⁴⁵⁰ Anders als bei Patent, Geschmacksmuster und Marke kann die Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber keinen Inhaberwechsel bewirken. Weil der Verkäufer gegenüber der DENIC in die Übertragung der Domain einwilligen muss, empfiehlt es sich, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung abzuschließen.

5. Know-How

Die Inhaberschaft und die Möglichkeit der Nutzung von Know-How bilden eine Rechtsposition, die als Ganzes übertragbar ist.⁴⁵¹ Die Übertragung geschieht durch Übermittlung

⁴⁴² Vgl. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1151. Die bei der DENIC registrierten Domains sind gem. § 6 Abs. 1 der DENIC-Domainbedingungen übertragbar. Siehe zur Übertragung § 6 Abs. 2 der DENIC-Domainbedingungen: <http://www.denic.de/de/bedingungen.html>.

⁴⁴³ Siehe zum Kausalgeschäft Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1152-DE 1158.

⁴⁴⁴ Siehe zum Verfügungsgeschäft Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1159-DE 1161; Ruff (2002), S. 189.

⁴⁴⁵ Gem. § 6 Abs. 2 der DENIC-Domainbedingungen muss die Übertragung durch Löschung und Neuregistrierung erfolgen. Zwischeneintragungen lassen sich vermeiden, indem Löschungsantrag und Neuregistrierung gleichzeitig eingereicht werden. Die Übertragung anderer Top-Level-Domains (z.B. *.com*, *.org*, *.net*) richtet sich nach den Bestimmungen der jeweiligen Registrierungsstellen.

⁴⁴⁶ Vgl. Ruff (2002), S. 189.

⁴⁴⁷ Siehe zur Wirkung eines *Dispute*-Eintrags Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1189-DE 1191.

⁴⁴⁸ Vgl. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1158.

⁴⁴⁹ Vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 59.

⁴⁵⁰ Dazu z.B. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1161.

⁴⁵¹ So z.B. Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 6; Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), vor §§ 17-19 UWG Rn. 3; BGH-Urteil vom 27.04.2006, *Kundendatenprogramm*, GRUR 2006, S. 1046 mit Bezug auf BGH-Urteil vom 25.01.1955, *Dücko*, GRUR 1955, S. 388.

des tatsächlichen Wissensstands und der entsprechenden Unterlagen.⁴⁵² Der Veräußerer ist darüber hinaus zu allen Leistungen verpflichtet, die dem Erwerber die Anwendung des Know-How ermöglichen.⁴⁵³ Dazu zählt z.B. die Erteilung von Nutzungsanweisungen. Im Gegensatz zu anderen IP-Rechten erfolgt die Verwertung von Know-How jedoch nicht nur durch Erfüllung einer einmaligen Hauptleistungspflicht, vielmehr ergibt sich für den Verkäufer auch ohne gesonderte Vereinbarung die Pflicht zur dauerhaften Verschwiegenheit.⁴⁵⁴ Dennoch bleibt beim Erwerber eine gewisse Unsicherheit darüber, ob der Veräußerer alle Unterlagen übergeben und keine Kopien zurückbehalten hat. Außerdem muss er davon ausgehen, dass das Wissen im Gedächtnis der beteiligten Personen verbleibt.

Die Parteien treffen in der Regel vertragliche Abmachungen, um die Position des Erwerbers zu sichern.⁴⁵⁵ Grundsätzlich darf der Veräußerer das Know-How selbst nicht weiter verwerten und muss eine Nutzung durch Mitarbeiter oder Dritte verhindern.⁴⁵⁶ Der Erwerber kann aber zur Absicherung seiner Stellung zusätzlich auf die Vereinbarung eines Nutzungs-, Forschungs- oder Wettbewerbsverbots hinwirken.⁴⁵⁷ Daneben besteht die Möglichkeit, sich vom Veräußerer garantieren zu lassen, dass neben den übergebenen Unterlagen keine weiteren Vervielfältigungen existieren.⁴⁵⁸ Wenn ein Unternehmen übertragen wird, erstreckt sich der Wille der Vertragsparteien ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung im Zweifel auch auf das zum Unternehmen gehörenden Know-How.⁴⁵⁹

Know-How ist grundsätzlich formlos übertragbar.⁴⁶⁰ Weil es amtlich nicht registriert wird, ist eine Umschreibung nicht erforderlich. Die Schriftform ist aber empfehlenswert um das veräußerte Wissen genau zu definieren und um weitere vertragliche Vereinbarungen, wie z.B. Nutzungs- oder Wettbewerbsverbote, zu regeln.

⁴⁵² Vgl. Völker (1999), S. 2417. Know-How kann z.B. in Papierform oder auf Datenträgern gespeichert sein.

⁴⁵³ Siehe zu den weiteren Pflichten des Veräußerers Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 12-13; Köhler in Köhler/Bornkamm (2011), vor §§ 17-19 UWG Rn. 3.

⁴⁵⁴ Dazu z.B. Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 2 und Rn. 13; Völker (1999), S. 2417.

⁴⁵⁵ Vgl. zu den möglichen Regelungen Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 14.

⁴⁵⁶ Siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 133.

⁴⁵⁷ Wobei Nutzungs- und Forschungsverbot grundsätzlich als Bestandteile des Veräußerungsgeschäfts einzustufen sind. Einzig das Wettbewerbsverbot ist eine Nebenabrede. So auch Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 22-24. Vgl. zum Wettbewerbsverbot Kapitel A.IV.3.b.

⁴⁵⁸ Vgl. zur Formulierung einer Garantiezusage Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 132.

⁴⁵⁹ Dazu Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 124.

⁴⁶⁰ Siehe z.B. Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 7; Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 59; Völker (1999), S. 2417.

VI. Ergebnis

Wenn das ganze Unternehmen veräußert wird, stimmen Erwerber und Veräußerer meist darin überein, alle Rechte und Nutzungsbefugnisse zu übertragen. Der Käufer möchte das Unternehmen unbeeinträchtigt weiterführen können, während der Verkäufer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewährleisten will und nicht weiter Vertragspartner bestehender Lizenzverträge bleiben möchte. Eine umfassende Auflistung ist insbesondere beim Asset Deal von Bedeutung, weil alle Rechte einzeln übertragen werden müssen. Der Erwerber kann sich die Vollständigkeit des Portfolios vom Veräußerer garantieren lassen, um auch solche Immaterialgüter zu erfassen, die sich in der Anmeldung befinden oder die amtlich nicht registriert sind (vgl. dazu auch Kapitel F.III.2).

Neben den amtlichen Dokumenten möchte der Erwerber zusätzlich alle unternehmensinternen Unterlagen erhalten, um umfangreich Kenntnis über die einzelnen Rechte zu erlangen und diese einwandfrei nutzen zu können. Eine ausführliche Beschreibung ist speziell bei Know-How erforderlich. Bei Marken ist außerdem zu beachten, dass diese einem Benutzungszwang unterliegen. Daher sind für den Käufer alle Dokumente von Bedeutung, aus denen sich die Benutzung ergibt. Daneben sollte er den Veräußerer zur Unterstützung bei der Umschreibung der Registerrechte verpflichten. Die Registereintragung ist wichtig, weil sie bei vielen Rechten Legitimationswirkung hat. Obwohl die Übertragung von Immaterialgüterrechten grundsätzlich formfrei möglich ist, sollten die Parteien sie schriftlich und in beglaubigter Form vornehmen.⁴⁶¹ Dann können sie genau definieren, was Gegenstand der Vereinbarung ist. Besonders wichtig ist eine detaillierte Beschreibung bei Know-How und bei nicht registrierten Rechten, wie z.B. Erfindungen. Die Schriftform empfiehlt sich außerdem zur Klärung von Haftungsfragen (vgl. dazu Kapitel F).

⁴⁶¹ Vgl. Donle (1997), S. 77.

F. Haftung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber möchte grundsätzlich keine Haftung übernehmen.⁴⁶² Für Abweichungen von der gemeinsam vorausgesetzten Beschaffenheit des Unternehmens oder des Anteils soll der Veräußerer haften.⁴⁶³ Durch die Due Diligence kann der Käufer Mängel aufdecken. Allerdings wirkt sich diese Kenntnis negativ auf seine Ansprüche aus. Wegen eines Mangels, der ihm bei Vertragsschluss bekannt ist, kann er keine Rechte geltend machen, § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB. Diese nachteiligen Folgen möchte er im Kaufvertrag ausschließen.⁴⁶⁴ Einer Begrenzung der gesetzlichen Regelungen stimmt der Erwerber nur zu, wenn der Verkäufer im Gegenzug dafür umfangreiche Garantien abgibt.

Bei einem Unternehmenserwerb können in Bezug auf die Werthaltigkeit und Übertragung von Schutzrechten verschiedene Probleme auftreten. Der Erwerber möchte alle Rechte erhalten, die für den Betriebsablauf erforderlich sind. Falls wichtige Immaterialgüter unverwertbar oder lösungsreif sind, kann dies die Ertragskraft des Unternehmens beeinträchtigen. Daneben möchte der Käufer wissen, ob andere Parteien Rechte an den Immaterialgütern des Zielunternehmens besitzen oder ob Rechte Dritter verletzt werden.

2. Veräußerer

Der Veräußerer möchte ebenfalls möglichst wenig Haftung übernehmen. Insbesondere nach der Übergabe will er keine Ansprüche für unvorhergesehene Probleme gegen sich gelten lassen. Zur Abgabe einer selbständigen Garantie ist der Verkäufer nur bereit, wenn er die Haftungsfolgen in Bezug auf Dauer und Höhe begrenzen kann.⁴⁶⁵ Falls er dem Käufer eine umfangreiche Due Diligence gestattet, stimmt er einem Ausschluss des § 442 Abs. 1 BGB nicht zu. Nach seiner Auffassung kann der Erwerber die ihm bekannten, negativen Umstände in seinem Kaufpreisangebot berücksichtigen.

Bei Immaterialgütern will der Verkäufer keine Haftung für Umstände übernehmen, die außerhalb seiner Kenntnis oder seines Einflusses liegen. Für den Bestand der einzelnen Rechte oder deren wirtschaftlichen Erfolg kann er nur mit Einschränkungen haften. Normalerweise kann er auch keine sicheren Angaben darüber machen, ob eigene Rechte verletzt werden oder ob das Unternehmen gegen Rechte Dritter verstößt.

⁴⁶² Siehe zu den Interessen des Erwerbers Hölters in Hölters (2010), Teil I Rn. 184-192.

⁴⁶³ Vgl. dazu Hermanns (2002), S. 699.

⁴⁶⁴ Vgl. dazu Ek/von Hoyenberg (2007), S. 32.

⁴⁶⁵ Vgl. Gronstedt/Jürgens (2002), S. 56.

II. Haftung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung

1. Gesamtbetrachtung

Wenn Immaterialgüter mit einem Unternehmen veräußert werden, ist die Haftung im Rahmen der Transaktion zu beurteilen. Aufgrund der unsicheren Rechtslage regeln die Parteien sie in der Praxis meist anhand umfangreicher Garantieverträge (vgl. Kapitel III). Falls vertragliche Vereinbarungen fehlen, ist jedoch auf die gesetzlichen Regelungen zurückzugreifen. Die Art der Transaktion bestimmt, ob der Veräußerer für Einzelgegenstände, Anteile oder das Unternehmen haftet. Daher ist zunächst zu klären, ob ein Unternehmenserwerb vorliegt. Bei einem Unternehmenserwerb stellt sich außerdem die Frage, ob ein Mangel das ganze Unternehmen betreffen muss oder ob auch Mängel an Einzelgegenständen eine gesetzliche Haftung auslösen. Die folgenden Kapitel erörtern diese Probleme und beschreiben die Rechtsgrundlagen und Leistungsstörungen.

2. Klassifizierung als Unternehmenserwerb

a. Asset Deal

Unternehmen bestehen aus einer Gesamtheit von Sachen und Rechten.⁴⁶⁶ Beim Asset Deal erfolgt die Übertagung durch Singularsukzession. Die Transaktion ist als Unternehmenserwerb einzustufen, wenn nicht nur einzelne Wirtschaftsgüter sondern das Unternehmen als Ganzes übertragen wird. Die Beurteilung erfolgt anhand einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung.⁴⁶⁷ Dabei ist entscheidend, ob der Erwerber eine beherrschende Stellung erlangt und das Unternehmen weiterführen kann. Bei einem Unternehmenserwerb sind die Vorschriften der §§ 433 ff. BGB anzuwenden, weil ein Unternehmen als Sach- und Rechtsgesamtheit ein *sonstiger Gegenstand* i.S. des § 453 Abs. 1 BGB ist.⁴⁶⁸

b. Share Deal

Beim Share Deal überträgt der Veräußerer Gesellschaftsanteile auf den Erwerber. Es findet keine Einzelrechtsnachfolge beim Gesellschaftsvermögen statt. Der Anteilserwerb ist ein Rechtskauf, auf den gem. § 453 Abs. 1 BGB die Vorschriften über den Kauf von Sachen entsprechend anzuwenden sind.⁴⁶⁹ Die übertragenen Anteile können einen Mangel gem. § 434 BGB aufweisen, wenn sie nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben. Gesellschaftsanteile sind durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet. Sie können z.B. übertragbar oder vererbbar sein oder dem Inhaber eine Stimmberechtigung oder ein Ge-

⁴⁶⁶ Siehe z.B. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 25; Canaris (2006), § 8 Rn. 1.

⁴⁶⁷ Vgl. zu den Kriterien eines Unternehmenserwerbs Sahner/Blum in Hölters (2010), Teil VII Rn. 6.

⁴⁶⁸ So z.B. Gronstedt/Jörgens (2002), S. 53; Triebel/Hölzle (2002), S. 523.

⁴⁶⁹ Die Rechtslage beim reinen Anteilsverkauf beschreibt Canaris (2006), § 8 Rn. 43.

winnbezugsrecht erteilen. Anteilsmängel sind allerdings nicht zugleich Unternehmensmängel, denn diese beziehen sich auf die Beschaffenheit des Unternehmens und nicht auf die der Anteile.⁴⁷⁰ Der Verweis des § 453 Abs. 1 BGB schafft keine Grundlage dafür, dass der Anteilsverkäufer so haften muss, als hätte er die Sache veräußert, die dem Rechtsträger zugeordnet ist.⁴⁷¹ Das ergibt sich auch im Umkehrschluss aus § 453 Abs. 3 BGB. Demzufolge muss der Veräußerer eines Rechts, das zum Besitz einer Sache berechtigt, dem Erwerber die Sache frei von Rechts- und Sachmängeln übergeben. Weil ein Anteil aber nicht zum Besitz des Unternehmens berechtigt, hat der Verkäufer nicht für die Mangelfreiheit des Unternehmens einzustehen. Bei einem reinen Anteilserwerb haftet er folglich nicht für Mängel des Unternehmens oder einzelner Gegenstände. Die übertragenen Anteile müssen jedoch mangelfrei sein.

Um als Unternehmenserwerb eingestuft zu werden, muss ein Share Deal bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn alle oder nahezu alle Anteile einer Gesellschaft übertragen werden, handelt es sich i.d.R. um den Kauf eines Unternehmens.⁴⁷² Der Käufer muss zudem nach der gesetzlichen oder satzungsmäßigen Regelung die alleinige Inhaberschaft über das Unternehmen erlangen – auch wenn er nicht alle Anteile erwirbt. Bei einem Unternehmenserwerb ist der Wille der Parteien auf den Erwerb des Unternehmens als Ganzes gerichtet. Die beim Veräußerer oder bei Dritten verbleibenden Anteile dürfen die Verfügungsbefugnis des Käufers nicht beeinträchtigen. Weil nicht nur die Erwerbshöhe sondern auch die beherrschende Stellung im Unternehmen entscheidend ist, ist unter Umständen selbst der Kauf aller Anteile nicht als Unternehmenserwerb zu klassifizieren, wenn die Satzung dem Alleingesellschafter lediglich die Rolle eines Anlagegesellschafters beimisst.⁴⁷³ Ob ein Anteils- oder Unternehmenserwerb vorliegt, ist im Einzelfall zu entscheiden. Eine erforderliche Mindesterwerbshöhe lässt sich nicht festlegen.⁴⁷⁴

⁴⁷⁰ Dazu z.B. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 21.

⁴⁷¹ Vgl. zur Haftung beim reinen Anteilsverkauf Grunewald (2003), S. 373.

⁴⁷² Zur Klassifizierung des Share Deal als Unternehmensverkauf siehe z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 47-49; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 32.

⁴⁷³ Vgl. zur Abgrenzung von Unternehmens- und Anteilskauf Schröcker (2005), S. 65ff.

⁴⁷⁴ Siehe z.B. Weitnauer (2002), S. 2513, der eine satzungändernde Mehrheit von 75% als Mindesterwerbshöhe ansetzt. Weidenkaff in Palandt (2011), § 453 BGB Rn. 23 setzt eine Beteiligung von mind. 80% voraus.

In diesen Fällen hat die Rechtsprechung einen Unternehmenserwerb bejaht: OLG München Urteil vom 25.03.1998, DB 1998, S. 1321, **75%** der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 25.03.1998, NJW 1998, S. 2361, **100%** der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 24.11.1982, NJW 1983, S. 390, **100%** der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184, **100%** der GmbH-Anteile; OLG München Urteil vom 14.11.1966, NJW 1967, S. 1327, **80%** der GmbH-Anteile.

In diesen Fällen war der Anteilserwerb zu niedrig: BGH-Urteil vom 04.04.2001, NJW 2001, S. 2164, **40%** der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 02.06.1980, NJW 1980, S. 2409, **60%** der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 12.11.1975, NJW 1976, S. 237, **49%** der GmbH-Anteile.

3. Bezugspunkt für Mängelansprüche beim Unternehmenserwerb

In Literatur und Rechtsprechung besteht keine Einigkeit darüber, ob bei der gesetzlichen Haftung in Bezug auf die Mangelhaftigkeit beim Gesamtunternehmen oder beim Einzelgegenstand anzusetzen ist, oder ob der gleiche Umstand Gewährleistungsrechte bei Einzelgegenstand und Gesamtunternehmen begründen kann.⁴⁷⁵

Einige Autoren stellen hinsichtlich der Mangelhaftigkeit auf den Einzelgegenstand ab. Es ist nicht nachvollziehbar, warum dem Erwerber keine Ansprüche zustehen sollen, nur weil die Sache zu einem Unternehmen gehört.⁴⁷⁶ Vor der Schuldrechtsreform war man bei der Klassifizierung von Unternehmensmängeln zurückhaltend, weil der Käufer nicht wegen des Mangels an einem Einzelgegenstand den Unternehmenskaufvertrag wandeln können sollte. Nach aktueller Rechtslage ist dem Rücktrittsrecht jedoch ein Nacherfüllungsanspruch vorgeschaltet, der dem Erwerber auch bei mangelhaften Einzelgegenständen zustehen sollte.⁴⁷⁷ Der Käufer kann aber vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn der Mangel des Einzelgegenstands für das Unternehmen so schwer wiegt, dass der Erwerb bei Nichtbeseitigung für ihn uninteressant ist.

Nach überwiegender Auffassung lässt sich aus § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB jedoch nicht ableiten, dass einzelne Unternehmensgegenstände frei von Sach- und Rechtsmängeln sein müssen.⁴⁷⁸ Der § 453 Abs.1 BGB verweist lediglich darauf, die §§ 433 ff. BGB auf das *Unternehmen* entsprechend anzuwenden. Objekt des Kaufvertrags ist das Unternehmen als solches und nicht die Einzelgegenstände. Mängel an einzelnen Objekten können auch deshalb nicht isoliert festgestellt werden, weil ansonsten jeder mangelhafte Bürostuhl Ansprüche begründen würde. Das ist weder praktikabel, noch wird es dem Wesen des Unternehmenserwerbs gerecht.⁴⁷⁹ Mangelhafte Einzelgegenstände oder Rechtsmängel sind bei Unternehmen außerdem nicht ungewöhnlich.⁴⁸⁰ Wenn der Käufer eine große Zahl offener Forderungen mit dem Betrieb erwirbt, ist es durchaus üblich, dass sich einzelne Forderungen als uneinbringlich herausstellen.⁴⁸¹ Bei einigen Unternehmen stehen z.B. Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt, bei anderen sind Teile des Anlagevermögens

⁴⁷⁵ Vgl. dazu ausführlich Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.

⁴⁷⁶ Siehe dazu ausführlich Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn. 14.

⁴⁷⁷ Vgl. Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 434 BGB Rn. 145.

⁴⁷⁸ Diese wird u.a. vertreten von: Barnert (2003), S. 422; Canaris (2006), § 8 Rn. 22; Canaris (1982), S. 430-431; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27; Fischer (2004), S. 276; Oetker/Maultzsch (2004), S. 64; Schröcker (2005), S. 79; Triebel/Hölzle (2002), S. 525.

Ebenso BGH-Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184.

⁴⁷⁹ Vgl. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.

⁴⁸⁰ Siehe zur Problematik der Bestimmung von Unternehmensmängeln z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 35; Canaris (1982), S. 431; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.

⁴⁸¹ Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 434 BGB Rn. 146-147 sieht darin jedoch einen Mangel.

zur Kreditsicherung übereignet. Daneben können sich aber auch unerwartete Potenziale, wie z.B. Steuererstattungen, ergeben. Wenn man bei der Haftung auf das Gesamtunternehmen abstellt, führen Mängel an Einzelgegenständen nur dann zu Gewährleistungsrechten, wenn sie für das gesamte Unternehmen i.S.v. §§ 434, 435 BGB relevant sind.

Dieser Meinung ist insgesamt zuzustimmen. Eine Haftung für jeden Einzelgegenstand entspricht nicht dem Gedanken des Unternehmenserwerbs und würde in der Praxis auf beiden Seiten zu einem unvermeidbaren Aufwand bei Prüfung und Dokumentation führen.

4. Mängel einzelner Gegenstände als Unternehmensmängel

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass Mängel an Einzelgegenständen die Rechte aus § 437 BGB begründen, wenn sie auf das Unternehmen *durchschlagen*.⁴⁸² Dabei ist auf den Wert und die Funktionstauglichkeit des Unternehmens und nicht des Einzelgegenstands abzustellen.⁴⁸³ Neben der Beeinträchtigung der unternehmerischen Tätigkeit ist auch die Wertminderung nicht-betriebsnotwendigen Vermögens zu berücksichtigen. Die Kontamination eines wertvollen Grundstücks kann z.B. einen Unternehmensmangel begründen – unabhängig davon, ob es sich um ein Betriebsgrundstück handelt.

Ob ein Mangel an einem Immaterialgut zugleich einen Unternehmensmangel begründet, muss anhand der Bedeutung für das Unternehmen und der Erheblichkeit des Mangels beurteilt werden. In der Regel ergeben sich allerdings große Auslegungsprobleme bei der Bestimmung der Bedeutung des IP-Rechts. Besonders komplex ist die Situation, wenn ein einziges Schutzrecht mangelhaft ist, das Unternehmen jedoch verschiedene Produkte herstellt und diverse Immaterialgüter nutzt. Bei Übernahmen, die auf den Erwerb einer bestimmten Marke oder Technologie abzielen, ist die Beurteilung aber weniger problematisch. Nach der Ermittlung der internen Bedeutung ist die Erheblichkeit des Mangels festzustellen. Die Belastung mit einer einfachen Lizenz ist z.B. weit weniger kritisch zu bewerten als die Nichtigkeit einer Marke oder die fehlende Verwertbarkeit einer Technologie. Ein Mangel kann sich außerdem aus Rechten Dritter ergeben, z.B. wenn die Tätigkeit des Unternehmens gegen ein fremdes Patent verstößt.⁴⁸⁴

⁴⁸² Siehe dazu Canaris (2006), § 8 Rn. 35ff. Dieser stellt beim Kriterium des *Durchschlagens* aber allein darauf ab, ob der Mangel bei einem Unternehmen der betreffenden Größe und Branche üblich ist. Diese Definition ist jedoch zu weitreichend. In der Regel sind schwerwiegende Mängel zwar in den wenigsten Branchen üblich und führen daher auch zu einem Unternehmensmangel, trotzdem begründet ein kleiner Mangel keinen Unternehmensmangel, nur weil er für das betreffende Unternehmen oder die Branche unüblich ist. Zusätzlich ist daher die Auswirkung auf den Wert oder die Funktionstüchtigkeit des Unternehmens zu berücksichtigen. Insbesondere bei Geistigem Eigentum ergeben sich außerdem Probleme bei der Auslegung davon, was für das Unternehmen und die Branche *üblich* oder *unüblich* ist.

⁴⁸³ Vgl. Schröcker (2005), S. 79.

⁴⁸⁴ Vgl. z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 33; Canaris (1982), S. 429; Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn. 14. Anders Huber in Soergel (1991), § 434 BGB Rn. 75.

5. Rechtsgrundlagen bei Pflichtverletzungen

a. Unmöglichkeit der Vertragserfüllung

Der Veräußerer ist gem. § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB verpflichtet, dem Erwerber das Verkaufsobjekt zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die folgenden Ausführungen gelten sowohl für die Veräußerung eines Unternehmens als auch eines separaten IP-Rechts. Bei einem Unternehmenserwerb kann der Käufer allerdings nur dann Ansprüche für ein mangelhaftes Immaterialgut geltend machen, wenn sich die Pflichtverletzung auf das ganze Unternehmen auswirkt.

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hat der Veräußerer für den Bestand des Verkaufsobjekts einzustehen.⁴⁸⁵ Auch Leistungshindernisse, die schon bei Vertragsabschluss vorliegen, lassen die Wirksamkeit des Vertrags gem. § 311a BGB unberührt. Wenn dem Verkäufer die Übergabe nicht möglich ist, haftet er bei Vertretenmüssen auf Schadensersatz statt der Leistung oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, §§ 311a Abs. 2, 284 BGB.⁴⁸⁶ Falls keine strengere oder mildere Haftung bestimmt ist, hat er gem. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Der Erwerber muss aber eine Frist zur Nacherfüllung setzen, § 440 BGB. Wenn die Leistungspflicht für den Veräußerer unmöglich ist, entfällt gem. § 326 Abs. 1 BGB sein Anspruch auf den Kaufpreis. Der Käufer kann daraufhin ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, § 326 Abs. 5 BGB, und eine bereits geleistete Zahlung zurückfordern, § 326 Abs. 4 BGB, § 346 Abs. 1 BGB.

Bei einer garantierten Zusage, § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB, haftet der Veräußerer auch ohne Verschulden.⁴⁸⁷ Der Erwerber kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Der Verkäufer hat jedoch das Recht zur Nacherfüllung.

Wenn der Veräußerer nicht Inhaber des Verkaufsobjekts ist, sich dieses aber verschaffen kann, liegt eine vorübergehende anfängliche Unmöglichkeit vor.⁴⁸⁸ Diese kann er bei einem IP-Recht z.B. durch Anmeldung oder Erwerb beseitigen. Der Käufer hat die Möglichkeit, eine Frist zur Leistung zu setzen und nach erfolglosem Ablauf zurückzutreten, § 323 Abs. 1 BGB. Daneben kann er Schadensersatz verlangen, §§ 280 Abs. 1, 3, 281 BGB.

b. Mängelhaftung

Der Veräußerer muss dem Erwerber gem. § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB das Verkaufsobjekt frei von Sach- und Rechtsmängeln übergeben. Weil weder ein Unternehmen noch ein Immaterialgut eine Sache ist, sollte in Anlehnung an § 434 BGB der Ausdruck *Beschaf-*

⁴⁸⁵ Vgl. exemplarisch für Immaterialgüter die Haftung wegen fehlendem Bestands bei Patenten Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 34.

⁴⁸⁶ Siehe zur anfänglichen Unmöglichkeit bei der Schutzrechtsveräußerung Ann/Barona (2002), Rn. 171-173.

⁴⁸⁷ Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 34.

⁴⁸⁸ Vgl. zur vorübergehenden anfänglichen Unmöglichkeit bei Patenten Kraßer (2009), S. 946.

fenheitsmangel anstatt Sachmangel verwendet werden.⁴⁸⁹ Der Begriff des Rechtsmangels lässt sich aber bei Unternehmen und Immaterialgütern anwenden.

Eine Unterscheidung zwischen Beschaffenheits- und Rechtsmangel ist aufgrund der Gleichbehandlung der Rechtsfolgen praktisch obsolet. Die Rechte des Erwerbers ergeben sich aus § 437 BGB. Er kann gem. § 437 Nr. 1 BGB Nacherfüllung verlangen. Der Veräußerer hat die Möglichkeit, den Mangel zu beseitigen. Eine Ersatzlieferung ist ausgeschlossen, weil ein ganz bestimmtes Unternehmen oder Immaterialgut Vertragsgegenstand ist, das nicht durch ein anderes ersetzt werden kann.⁴⁹⁰ Sofern die Nacherfüllung nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgt oder eine Fristsetzung wegen § 440 Satz 1 BGB oder wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung, § 326 Abs. 5 BGB, nicht erforderlich ist, kann der Käufer gem. § 437 Nr. 2 BGB unabhängig vom Verschulden des Verkäufers vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ein Rücktritt ist aber nur bei erheblichen Mängeln möglich, § 323 Abs. 5 Satz 1 BGB. Nach § 437 Nr. 3 BGB kann der Erwerber außerdem Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, sofern der Veräußerer den Mangel i.S.v. § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB zu vertreten hat.

Die Rechte verjähren gem. § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablieferung der Sache, § 438 Abs. 2 BGB. Der Veräußerer haftet gem. § 442 Abs. 1 BGB jedoch nicht für solche Mängel, die der Erwerber bei Vertragsschluss kannte oder die ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind, außer er hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie abgegeben.⁴⁹¹

c. Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss

Neben der Mängelhaftung kann sich auch eine Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss – *culpa in contrahendo* (cic) – ergeben, wenn der Veräußerer gegen seine Aufklärungspflicht verstößt, §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB.⁴⁹² Der Erwerber schließt dann möglicherweise einen für ihn nachteiligen Vertrag ab, den er bei pflichtgemäßer Offenbarung der Umstände inhaltlich anders oder gar nicht geschlossen hätte.

⁴⁸⁹ Siehe zur Terminologie ausführlich Canaris (2006), § 8 Rn. 21.

⁴⁹⁰ Der Erwerber kann gem. § 439 Abs. 1 BGB zwischen Beseitigung des Mangels und Ersatzlieferung wählen. Ein Ersatz macht für ihn jedoch keinen Sinn, weil er das Unternehmen oder Immaterialgut bereits genau geprüft hat. Außerdem kann der Veräußerer gem. § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Diese würden ihm jedoch entstehen, wenn er ein anderes Unternehmen oder Immaterialgut liefern müsste.

Siehe zur Nacherfüllung beim Stückkauf Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 439 BGB Rn. 28-31. Zur Nacherfüllung bei der Unternehmensveräußerung Canaris (2006), § 8 Rn. 17.

⁴⁹¹ Siehe dazu auch Triebel/Hölzle (2002), S. 526.

⁴⁹² Vgl. zu den Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung z.B. Grüneberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 54-59.

Bei einer Unternehmensveräußerung verletzt der Verkäufer seine Aufklärungspflicht z.B. wenn er fehlerhafte Unterlagen im Datenraum zur Verfügung stellt.⁴⁹³ Bei unrichtigen Angaben des Veräußerers, hat der BGH dem Erwerber den Betrag zugesprochen, den er aufgrund der falschen Informationen zu viel gezahlt hat.⁴⁹⁴ Außerdem kann er die Rückgängigmachung des Vertrags verlangen, weil er so gestellt werden muss, wie er bei korrekter Aufklärung stünde.⁴⁹⁵ Dabei braucht er nicht zu beweisen, dass er den Vertrag ohne die Pflichtverletzung nicht geschlossen hätte.

Weil der Erwerb eines Immaterialguts ein aleatorisches Geschäft ist, besteht für den Veräußerer i.d.R. keine Aufklärungspflicht.⁴⁹⁶ Er muss den Käufer aber auf Umstände aufmerksam machen, die zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet und für dessen Entscheidung wichtig sind.⁴⁹⁷ Wenn er dies schuldhaft oder fahrlässig unterlässt, kann der Erwerber gem. §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz verlangen. Außerdem kann der Käufer nicht an nachteiligen Vertragsbestimmungen festgehalten werden, wenn er durch eine Täuschungshandlung zum Abschluss eines ungünstigen Vertrags veranlasst wurde.⁴⁹⁸ Beim Erfindungs- oder Patentverkauf verstößt der Veräußerer z.B. gegen seine Aufklärungspflicht, wenn er eine neuheitsschädliche Veröffentlichung verschweigt.

Die regelmäßige Verjährungsfrist der Ansprüche beträgt drei Jahre, § 195 BGB.⁴⁹⁹ Sie beginnt gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist oder der Gläubiger davon Kenntnis erlangt oder erlangen müsste.

Nach der Schuldrechtsreform ist die Bedeutung der Haftung aus *culpa in contrahendo* gesunken. Einerseits ist der Begriff des Mangels nicht mehr so eng zu fassen wie früher, andererseits ist die Regelung der Verjährung weniger ungünstig für den Erwerber.⁵⁰⁰ Die Anwendung ist nur noch in Ausnahmefällen denkbar, z.B. wenn ein Umstand keinen Bezug zur Beschaffenheit des Unternehmens hat.⁵⁰¹ Sie kann aber eine Auffangfunktion für aufklärungspflichtige Sachverhalte entfalten, die dem Käufer nicht mitgeteilt wurden.

⁴⁹³ Vgl. Triebel/Hölzle (2002), S. 533.

⁴⁹⁴ BGH-Urteil vom 04.06.2003, ZIP 2003, S. 1402-1403; BGH-Urteil vom 05.10.1988, WM 1988, S. 1702; BGH-Urteil vom 02.06.1980, WM 1980, S. 1007; Grüneberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 57.

⁴⁹⁵ BGH-Urteil vom 11.11.1987, WM 1988, S. 124-125; Grüneberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 13. Allerdings kann gem. Triebel/Hölzle (2002), S. 533 beim Unternehmenserwerb ein Rücktritt vom Vertrag nur unter erhöhten Anforderungen geltend gemacht werden.

⁴⁹⁶ Vgl. Ellenberger in Palandt (2011), § 123 BGB Rn. 5c.

⁴⁹⁷ Siehe zum Verschulden bei Vertragsschluss bei der Patentveräußerung Kraßer (2009), S. 947; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 20-21.

⁴⁹⁸ Vgl. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 21.

⁴⁹⁹ Vgl. Grüneberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 13.

⁵⁰⁰ Siehe zur Bedeutung der *culpa in contrahendo* Canaris (2006), § 8 Rn. 19 und Rn. 41; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 30.

⁵⁰¹ Vgl. Fischer (2004), S. 276.

6. Leistungsstörungen

a. Unmöglichkeit

Bei einer Unternehmenstransaktion ist es dem Veräußerer unter Umständen nicht möglich, dem Erwerber eine Sache oder ein Recht zu verschaffen. Für die Haftung des Veräußerers ist bei Immaterialgütern der Zeitpunkt der Vernichtung ausschlaggebend.

Wenn das Recht schon vor der Übertragung untergegangen ist oder die Anmeldung abgewiesen wird, liegt eine anfängliche Unmöglichkeit vor. Für den Veräußerer ist eine Nacherfüllung dann nicht mehr möglich (vgl. zu den Rechtsfolgen Kapitel 5.a).⁵⁰²

In der Literatur besteht keine Einigkeit über die Haftung, wenn das Recht zwar nach der Übertragung vernichtet wird, ein Verfahren jedoch schon vor Vertragsschluss anhängig war oder der Veräußerer von neuheitsschädlichen Veröffentlichungen wusste. Nach *Beyerlein* trifft den Verkäufer keine Offenbarungspflicht über anhängige Verfahren oder neuheitsschädliche Druckschriften, weil der Erwerb eines Immaterialguts ein solches Risiko mit sich bringt.⁵⁰³ Der Käufer kann dies im Kaufpreis berücksichtigen. Dem steht die Meinung von *Kraßer* entgegen, der zufolge der Veräußerer alle bekannten Umstände offenlegen muss, die die Rechtsbeständigkeit des IP-Rechts in Frage stellen.⁵⁰⁴ Wenn er schutzhindernde Tatsachen bewusst verschweigt, kann der Erwerber den Vertrag wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 BGB anfechten und nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz verlangen. Anderenfalls stehen ihm die Rechte wegen Nichterfüllung zu. Auch *Ullmann* vertritt die Auffassung, dass den Verkäufer grundsätzlich eine Aufklärungspflicht bezüglich solcher Tatsachen trifft, von denen er nach Treu und Glauben sagen kann, dass sie zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet und daher wesentlich für die Entscheidung des Käufers sind.⁵⁰⁵ Der Erwerber muss sich allerdings ein Mitverschulden vorwerfen lassen, das den Ersatzanspruch ausschließen oder mindern kann, § 254 BGB, wenn er es unterlässt, ihm zugängliche Unterlagen einzusehen. Dieser Meinung ist zuzustimmen. Einerseits hat der Veräußerer auf wichtige Umstände hinzuweisen⁵⁰⁶, andererseits trägt der Erwerber eine Mitschuld, wenn er sich nicht über wesentliche Sachverhalte informiert, obwohl dies mit einfachen Mitteln möglich ist⁵⁰⁷.

⁵⁰² Siehe zur anfänglichen Unmöglichkeit *Kraßer* (2009), S. 942. *Haedicke* (2004), S. 124-125 subsummiert die Unmöglichkeit der Rechtsverschaffung unter die Rechtsmängelhaftung.

⁵⁰³ Vgl. *Beyerlein* (2004), S. 196.

⁵⁰⁴ Siehe dazu ausführlich *Kraßer* (2009), S. 947.

⁵⁰⁵ Vgl. *Ullmann* in *Benkard* (2006), § 15 PatG Rn. 20. Ebenso *Kühnen* in *Schulte* (2008), § 15 PatG Rn. 27.

⁵⁰⁶ Siehe dazu auch Kapitel II.5.c.

⁵⁰⁷ Das gilt insbesondere für bereits anhängige Verfahren. Beim Patent werden Widerruf, Einspruch und Nichtigkeitsklage gem. § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG in der Patentrolle vermerkt.

Für den zukünftigen Bestand des Rechts hat der Veräußerer nicht einzustehen.⁵⁰⁸ Nach der Übertragung wird der Erwerber Rechtsinhaber mit allen Chancen und Risiken.⁵⁰⁹ Bei einer nachträglichen Vernichtung kann er keine Gewährleistungsansprüche oder Rücktrittsrechte geltend machen.⁵¹⁰ Der Veräußerer haftet beim Verkauf eines bisher ungeschützten Immaterialguts oder einer Anmeldung auch nicht für die zukünftige Erteilung eines amtlichen Schutzrechts.⁵¹¹ Er verletzt allerdings seine vorvertragliche Aufklärungspflicht, wenn er schutzhindernde Umstände verschweigt.⁵¹²

b. Rechtsmängel

Nach § 435 Satz 1 BGB ist das Unternehmen frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug darauf keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Erwerber geltend machen können. Bei einem Unternehmenserwerb kann ein Rechtsmangel z.B. darin bestehen, dass der Erwerber die unternehmerische Tätigkeit nicht oder nur eingeschränkt ausüben kann, weil das Recht eines Dritten entgegensteht.⁵¹³ Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Herstellungsverfahren des Zielunternehmens ein fremdes Patent verletzt.⁵¹⁴ Rechtsmängel müssen sich jedoch stets auf das Gesamtunternehmen beziehen. Bei Rechtsmängeln einzelner Unternehmensgegenstände kann es sich um Beschaffenheitsmängel des Unternehmens handeln, wenn sie seine Verwendbarkeit beeinträchtigen.⁵¹⁵ So hat der BGH die Sicherungsübereignung von Warenautomaten, die zum Betriebsvermögen gehören, z.B. als Sachmangel eingestuft.⁵¹⁶

Rechtsmängel an einem Immaterialgut werden durch Rechte Dritter begründet, die nicht im Kaufvertrag vereinbart wurden.⁵¹⁷ Dabei kann es sich z.B. um Lizenzen, Nießbrauchs- oder Pfandrechte handeln (vgl. dazu auch Kapitel B.II.1.b.cc).

⁵⁰⁸ Siehe dazu Beyerlein (2004), S. 194; Ilzhöfer (2007), S. 259; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 37; Kraßer (2009), S. 947. Ebenso BGH-Urteil vom 28.11.1976, *Werbespiegel*, GRUR 1977, S. 109.

⁵⁰⁹ Vgl. Beyerlein (2004), S. 194.

⁵¹⁰ BGH-Urteil vom 17.03.1961, *Gewinderollkopf*, GRUR 1961, S. 468.

⁵¹¹ BGH-Urteil vom 17.03.1961, *Gewinderollkopf*, GRUR 1961, S. 468; BGH-Urteil vom 23.03.1982, *Hartmetallkopfbohrer*, GRUR 1982, S. 482-483. Siehe auch Ann/Barona (2002), Rn. 184-186; Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 27. Der Veräußerer haftet jedoch, wenn er Zusicherungen – z.B. über die Patentfähigkeit – gemacht hat. Siehe dazu auch Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 31 und Rn. 38.

⁵¹² Siehe Kraßer (2009), S. 947. Anders Beyerlein (2004), S. 196.

⁵¹³ Siehe zu den Rechtsmängeln bei der Unternehmensveräußerung Canaris (2006), § 8 Rn. 33.

⁵¹⁴ So z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 33; Canaris (1982), S. 429; Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn. 14. Anders Huber in Soergel (1991), § 434 BGB Rn. 75.

⁵¹⁵ Vgl. Canaris (2006), § 8 Rn. 38.

⁵¹⁶ BGH-Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184. Vgl. auch Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 434 BGB Rn. 148;

⁵¹⁷ Siehe zu den Rechtsmängeln Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 35; Kraßer (2009), S. 945-947.

c. Beschaffenheitsmängel

Das Unternehmen ist gem. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB mangelfrei, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Falls die Parteien keine Beschaffenheit vereinbart haben, sind Mängel gem. § 434 Abs. 1 Satz 2 BGB festzustellen. Das Unternehmen muss sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder für die gewöhnliche Verwendung eignen. Beschaffenheitsmängel können sowohl Vermögensgegenstände als auch die zukünftige Ertragskraft betreffen.⁵¹⁸ Nach einem Urteil des BGH sind Fehlbestände im Inventar ein Sachmangel, wenn sie die Leistungsfähigkeit des Unternehmens entscheidend beeinflussen.⁵¹⁹ Ein Mangel kann aber auch durch das Fehlen behördlicher Genehmigungen oder durch einen schlechten Ruf begründet werden.⁵²⁰ Der BGH hat bei einer verkauften Pension einen Beschaffenheitsmangel darin gesehen, dass sie bisher als Stundenhotel diente.⁵²¹ Falsche Angaben zu Ertrag, Bilanzen oder Verbindlichkeiten verursachen ebenfalls einen Mangel, falls die Parteien sie als Beschaffenheit vereinbart haben.⁵²²

Ein Immaterialgut weist einen Mangel auf, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder sich nicht für die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.⁵²³ Die Brauchbarkeit und Ausführbarkeit sind auch ohne ausdrückliche Vereinbarung als Beschaffenheit i.S.v. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB anzusehen. Daneben hat der Veräußerer für Umstände einzustehen, die er dem Erwerber zugesichert hat.⁵²⁴ Zusicherungen können sich z.B. auf besondere Wirkungen oder die Eignung des Immaterialguts für spezielle Zwecke beziehen. Bei Übernahme einer Garantie gem. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB, hat der Verkäufer den Mangel auch dann zu vertreten, wenn er trotz Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Unrichtigkeit der Zusicherung nicht erkannt hat.

⁵¹⁸ Vgl. Canaris (2006), § 8 Rn. 28.

⁵¹⁹ BGH-Urteil vom 14.07.1978, NJW 1979, S. 33.

⁵²⁰ Vgl. zu möglichen Beschaffenheitsmängeln Canaris (2006), § 8 Rn. 29-30.

⁵²¹ BGH-Urteil vom 03.07.1992, NJW 1992, S. 2565-2566.

⁵²² So z.B. Schröcker (2005), S. 80; Weitnauer (2002), S. 2514.

⁵²³ Siehe zur Haftung bei Immaterialgütern Ann/Barona (2002), Rn. 187-190; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 39-40; Kraßer (2009), S. 941-945.

⁵²⁴ Vgl. dazu Kraßer (2009), S. 944.

III. Beschaffenheitsvereinbarung und Garantien

1. Gestaltungsmöglichkeiten

Um spätere Unklarheiten zu vermeiden sollten die Parteien die Haftung des Veräußerers z.B. für Bestand und Inhalt der IP-Rechte möglichst detailliert regeln. Sie haben dabei die Möglichkeit, sich auf eine Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie zu einigen.⁵²⁵ Mit einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB können sie den Zustand des Kaufobjekts oder einzelner Immaterialgüter regeln. Je ausführlicher die Beschreibung ist, desto einfacher sind Beschaffenheitsmängel zu bestimmen. Die Vereinbarung schafft jedoch keine neue Rechtsgrundlage. Die Ansprüche des Erwerbers richten sich nach den gesetzlichen Regelungen. Daneben kann der Veräußerer gem. § 443 BGB eine unselbständige Garantie für bestimmte Sachverhalte übernehmen. Im Garantiefall stehen dem Erwerber dann neben den gesetzlichen Ansprüchen die Rechte aus der Garantie zu. Dadurch werden seine gesetzlichen Gewährleistungsrechte erweitert.⁵²⁶ Der Garantiegeber kann festlegen, für welche Dauer er die Garantie leistet, welche Rechte der Käufer daraus herleiten kann und ob die Garantie verschuldensunabhängig wirken soll. Eine weitere Möglichkeit ist die Vereinbarung einer selbständigen Garantie, durch die der Veräußerer über seine gesetzlichen Pflichten hinaus für den Eintritt eines vereinbarten Erfolgs bzw. für das Ausbleiben bestimmter Nachteile einsteht.⁵²⁷ Der Vertrag tritt als eigenständiges Schuldverhältnis neben die Rechte aus dem Kaufvertrag. Die Parteien regeln Rechtsfolgen und Verjährung individualvertraglich. Der Verkäufer ist aber nur dann zur Abgabe einer freiwilligen Garantie bereit, wenn er die Haftung daraus begrenzen kann.⁵²⁸ Daher werden oftmals Obergrenzen, sogenannte *caps*, vereinbart. Daneben besteht die Möglichkeit, die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auszuschließen.

2. Garantievereinbarungen über Immaterialgüter

Weil der Erwerber alle Rechte übernehmen möchte, die für die Fortführung des Betriebs erforderlich sind, kann er sich vom Veräußerer eine Vollständigkeitsgarantie geben lassen.⁵²⁹ Diese sollte neben einer umfassenden Beschreibung die Zusage enthalten, dass der Verkäufer keine Immaterialgüter zurückbehält. Der Vertrag kann auch IP-Rechte erfassen, die nicht namentlich aufgeführt sind, wenn klargestellt ist, dass alle erforderlichen Erklärungen und Handlungen mit Vertragsunterzeichnung als vorgenommen gelten.⁵³⁰

⁵²⁵ Vgl. zu den verschiedenen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung z.B. Weigl (2005), 254ff.

⁵²⁶ Siehe zur unselbständigen Garantie ausführlich Fischer (2004), S. 280-281.

⁵²⁷ Siehe dazu ausführlich Knott (2002), S. 255.

⁵²⁸ Vgl. Gronstedt/Jörgens (2002), S. 56.

⁵²⁹ Zu Garantien und Formulierungsvorschlägen vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 218-230.

⁵³⁰ Vgl. zur Vollständigkeitsgarantie Kühl/Sasse (2007), S. 125.

Bei den Registerrechten hat die Eintragung des Inhabers nur deklaratorische Wirkung. Der Erwerber kann sich daher nicht sicher sein, ob der Veräußerer tatsächlich Inhaber ist, oder ob eine Übertragung auf einen Dritten stattgefunden hat. Wenn der Verkäufer nicht im Register eingetragen ist, sollte der Käufer sich die Übertragungsvereinbarung vorlegen lassen. Außerdem kann er sich die Inhaberschaft des Verkäufers garantieren lassen.⁵³¹

Daneben kann der Veräußerer den Bestand der Rechte zusichern. Wenn er die materielle Bestandskraft nicht garantieren will, weil er nicht sicher ist, ob die geforderten Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Anmeldung gegeben waren und weil diese auch vom DPMA nicht geprüft werden, kann sich die Garantie auf die Erfüllung der formellen Schutzvoraussetzungen beschränken.⁵³² Zur Aufrechterhaltung der Schutzwirkung ist bei Registerrechten zudem die Zahlung einer regelmäßigen Gebühr erforderlich. Die Parteien können eine Garantie über die erfolgten Zahlungen vereinbaren. Darin sollte der Veräußerer zusichern, dass er rechtzeitig alle erforderlichen Aufrechterhaltungsmaßnahmen getroffen hat.⁵³³ Weil Vertragsunterzeichnung und Transaktionsabschluss häufig zeitlich getrennt sind, kann der Verkäufer zu allen Schritten verpflichtet werden, die erforderlich sind, um den Bestand der Schutzrechte bis zum Abschluss zu erhalten.

Der Erwerber sollte sich zudem versichern, dass der Veräußerer keine Kenntnis über Nichtigkeitsgründe hat.⁵³⁴ Daneben kann der Verkäufer die Freiheit von Rechten oder Angriffen Dritter⁵³⁵ und von Forderungen aus Arbeitnehmererfindungen⁵³⁶ garantieren.

Falls das Zielunternehmen Lizenzen besitzt, sollte der Erwerber den Veräußerer verpflichten, die Zustimmung des Lizenzgebers zur Übertragung des Vertrags einzuholen.⁵³⁷ Der Verkäufer kann u.U. garantieren, dass das Unternehmen keine Rechte Dritter verletzt.⁵³⁸

Obwohl die Parteien diverse Sachverhalte regeln können, ist der Veräußerer prinzipiell nur bereit für solche Umstände einzustehen, die in seinem Einfluss- und Kenntnisbereich liegen. Ob Rechte Dritter verletzt werden, kann er z.B. nicht zweifelsfrei ausschließen.

⁵³¹ Siehe ausführlich zu möglichen Garantievereinbarungen Kühl/Sasse (2007), S. 124.

⁵³² Eine solche Klausel kann für den Veräußerer auch Anlass zu einer eigenen Prüfung sein, weil er nicht für etwas haften möchte, dessen er sich selbst nicht sicher ist. Vgl. dazu Völker (1999), S. 2419.

⁵³³ Vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 18.

⁵³⁴ Vgl. Donle (1997), S. 77.

⁵³⁵ Wenn keine Konflikte bestehen, sollte der Vertrag dies ausdrücklich bestätigen. Vorhandene Auseinandersetzungen sollten erwähnt werden. Siehe dazu z.B. Kühl/Sasse (2007), S. 125; Völker (1999), S. 2420.

⁵³⁶ Die Garantie sollte u.a. regeln, dass Arbeitnehmererfindungen form- und fristgerecht in Anspruch genommen und alle Forderungen abgegolten wurden. Dazu z.B. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 81; Kühl/Sasse (2007), S. 125.

⁵³⁷ Vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 97.

⁵³⁸ Vgl. für einen möglichen Formulierungsvorschlag Rudo in Hettler/Stratz/Hörtnagl (2004), § 8 Rn. 229.

IV. Leistungsstörungen bei ausgewählten Immaterialgütern

1. Patent

Der Veräußerer haftet für den Bestand des verkauften Patents. Er kann seine Pflicht aber nicht erfüllen, wenn das Schutzrecht nicht angemeldet wurde oder zwischenzeitlich untergegangen ist. Falls noch kein Registerrecht besteht, liegt eine vorübergehende anfängliche Unmöglichkeit vor. Der Verkäufer kann durch Anmeldung nacherfüllen. Die Übertragung ist ihm jedoch unmöglich, wenn die Anmeldung abgewiesen wird oder das IP-Recht untergegangen ist. Bei einer nachträglichen Vernichtung, trifft den Verkäufer keine Haftung, weil er nicht für den zukünftigen Bestand eintreten muss.⁵³⁹ Für eine veräußerte Erfindung, für die nach der Übertragung kein Patent erteilt wird, haftet er nur, wenn er dem Erwerber eine entsprechende Zusicherung gemacht hat.⁵⁴⁰

Wenn Rechte Dritter an dem Patent bestehen, muss der Veräußerer diese mitteilen oder im Kaufvertrag berücksichtigen, da sie ansonsten einen Rechtsmangel begründen. Eine ausschließliche Lizenz erlaubt dem Inhaber nicht, das Recht selbst zu nutzen. Bei einer widerrechtlichen Entnahme kann der Berechtigte die Übertragung, § 8 PatG, oder den Widerruf des Patents, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG, beantragen. Falls eine Abhängigkeit von älteren Rechten oder ein Vorbenutzungsrecht vorliegt, ist der Veräußerer nur dann zu Schadensersatz verpflichtet, wenn er das fremde Recht gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat.⁵⁴¹ Für die Reichweite des Schutzes muss der Verkäufer aber nur bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung haften. Daher ist eine Beschränkung gem. § 64 PatG kein Mangel.⁵⁴² Der Veräußerer kann bei Rechtsmängeln nacherfüllen, z.B. indem er entgegenstehende Rechte erwirbt oder einen Verzicht des Rechtsinhabers erkauft.⁵⁴³

Das Patent weist einen Mangel gem. § 434 BGB auf, wenn die Erfindung nicht die vereinbarte Beschaffenheit besitzt oder sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ist die technische Ausführbarkeit als vertraglich vorausgesetzte Beschaffenheit anzusehen.⁵⁴⁴ Der Verkäufer hat die Möglichkeit der Nacherfüllung, z.B. indem er die Technologie verbessert.

⁵³⁹ Siehe dazu Beyerlein (2004), S. 194; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 37; Kraßer (2009), S. 947. Ebenso BGH-Urteil vom 28.11.1976, *Werbesspiegel*, GRUR 1977, S. 109.

⁵⁴⁰ BGH-Urteil vom 17.03.1961, *Gewinderollkopf*, GRUR 1961, S. 468; BGH-Urteil vom 23.03.1982, *Hartmetallkopfböhrer*, GRUR 1982, S. 482-483. Der Veräußerer haftet jedoch, wenn er Zusicherungen über die Patentfähigkeit gemacht hat. Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 31 und Rn. 38.

⁵⁴¹ Vgl. dazu Kraßer (2009), S. 947.

⁵⁴² Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 36.

⁵⁴³ Dazu z.B. Beyerlein (2004), S. 195; Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 28.

⁵⁴⁴ Siehe zu Beschaffenheitsmängeln beim Patent Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 39.

2. Geschmacksmuster

Der Veräußerer haftet für die Eintragung des Geschmacksmusters, wenn er ein Registerrecht versprochen hat. Bei einer vorübergehenden anfänglichen Unmöglichkeit hat er die Möglichkeit der Nacherfüllung. Er kann seine Leistung jedoch nicht erbringen, wenn das Geschmacksmuster nicht eintragungsfähig ist oder zwischenzeitlich untergegangen ist.⁵⁴⁵ Nach dem Übergang geht das Risiko der Rechtsbeständigkeit auf den Erwerber über.⁵⁴⁶ Ohne entsprechende Vereinbarung haftet der Veräußerer auch nicht für die zukünftige Rechtserteilung, wenn er ein unangemeldet oder zukünftiges Muster verkauft.⁵⁴⁷ Weil das Geschmacksmuster von Amts wegen nicht geprüft wird, trägt der Erwerber hinsichtlich der Bestandskraft ein höheres Risiko als beim Patenterwerb. Der Verkäufer muss aber solche Umstände mitteilen, die den Bestand gefährden können.⁵⁴⁸

Ein Geschmacksmuster kann durch Rechte Dritter belastet sein, die einen Rechtsmangel begründen, wenn sie dem Erwerber nicht mitgeteilt werden. Eine ausschließliche Lizenz schließt den Käufer z.B. von der eigenen Nutzung des Geschmacksmusters aus. Die Eintragung auf den Namen eines Nichtberechtigten führt evtl. sogar zur Löschung des Registerrechts, § 9 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG. Falls die Benutzung des Musters ältere Rechte verletzt, liegt ebenfalls ein Rechtsmangel vor.⁵⁴⁹

Wenn das Muster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, liegt ein Mangel gem. § 434 BGB vor. Auch ohne vertragliche Vereinbarung wird die Brauchbarkeit vorausgesetzt. Von der Verwendbarkeit des Musters ist aber in der Regel auszugehen. Der Veräußerer muss jedoch nicht für den Markterfolg oder die gewinnbringende Verwertung eintreten.⁵⁵⁰

3. Marke

Der Veräußerer haftet für den Bestand des Markenrechts. Falls er die Marke nicht angemeldet hat, kann er nacherfüllen. Die Leistung ist ihm jedoch unmöglich, wenn die Marke nicht schutzfähig ist oder gelöscht wurde. Eine eingetragene Marke kann außerdem we-

⁵⁴⁵ Vgl. zur Haftung des Veräußerers bei fehlendem Bestand eines Geschmacksmusters Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 7; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.

⁵⁴⁶ So z.B. Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 7; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8. Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 15 und Rn. 43 wollen dem Erwerber jedoch in Ausnahmefällen einen Schadensersatzanspruch bzw. ein Kündigungsrecht zugestehen.

⁵⁴⁷ BGH-Urteil vom 23.03.1982, *Hartmetallkopfböhrer*, GRUR 1982, S. 482-483; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8. Siehe zur Übertragung von unangemeldeten oder zukünftigen Mustern Beyerlein in Brückmann/Günther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 4; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 18-19.

⁵⁴⁸ Vgl. Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 42.

⁵⁴⁹ BGH-Urteil vom 24.10.2000, *Bauschutt-sortieranlage*, GRUR 2001, S. 408. Vgl. auch Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.

⁵⁵⁰ Vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.

gen Verfalls gelöscht worden sein. Der Verkäufer haftet aber nicht für den zukünftigen Bestand oder die Schutzfähigkeit des Zeichens, wenn er Rechte aus einer Markenmeldung verkauft. Bei der nicht eingetragenen Marke trägt der Erwerber ein besonders hohes Risiko, weil die Voraussetzungen des Markenschutzes nicht geprüft sind. Ob die Marke Verkehrsgeltung erlangt hat, lässt sich zweifelsfrei erst in einem Prozess klären.

Lizenzen, Nießbrauch- oder Pfandrechte können einen Rechtsmangel begründen. Der Verkäufer hat die Möglichkeit, entgegenstehende Rechte zu beseitigen.⁵⁵¹

Wenn die Parteien keine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Marke getroffen haben, ist ihre Brauchbarkeit vorauszusetzen. Normalerweise ist diese bei Marken jedoch gegeben, so dass Beschaffenheitsmängel tendenziell auszuschließen sind.

4. Domain

Durch den Registrierungsvertrag mit der DENIC oder einer anderen Registrierungsstelle entsteht ein schuldrechtlicher Anspruch auf Nutzung des Domain-Namens, der rechtsgeschäftlich übertragen werden kann.⁵⁵² Der Veräußerer haftet verschuldensunabhängig für den Bestand der Domain bzw. dafür, dass der Registrierungsvertrag bei Vertragsschluss tatsächlich besteht und der Rechtsübergang nicht durch ein Übergangsverbot ausgeschlossen ist.⁵⁵³ Wenn Markennamen benutzt werden, trägt der Erwerber nach dem Übergang das Risiko, dass prioritätsältere Markenrechte bestehen.⁵⁵⁴ Der Veräußerer muss ihn aber über solche Rechte aufklären, von denen er Kenntnis hat. Ansonsten haftet er wegen Verletzung seiner Aufklärungspflicht gem. §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB. Das Pfandrecht eines Dritten kann einen Rechtsmangel an der Domain begründen.

5. Know-How

Der Veräußerer haftet für den Bestand des Know-How. Er kann seiner Leistungspflicht jedoch nicht nachkommen, wenn das versprochene Know-How zwischenzeitlich offenkundig geworden ist⁵⁵⁵ oder er eine mangelnde Ausführbarkeit nicht beheben kann⁵⁵⁶. Falls der Verkäufer seine nachvertragliche Pflicht verletzt und das Geheimnis offenlegt, kann der Erwerber Schadensersatz verlangen, §§ 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB.

⁵⁵¹ Siehe zur Gewährleistung Fammler in Fezer (2007), Rn. 745.

⁵⁵² Vgl. zur Übertragung z.B. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1151; Ruff (2002), S. 189.

⁵⁵³ Vgl. zur Haftung des Veräußerers Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1154. Zum *Dispute*-Eintrag DE 1190.

⁵⁵⁴ Vgl. dazu Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1155.

⁵⁵⁵ Siehe zur Offenkundigkeit Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 28-29.

⁵⁵⁶ Vgl. Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 26.

Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Lizenzen an dem Know-How bestehen oder der Erwerber die Kenntnisse nicht benutzen kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen.⁵⁵⁷ Die Belastung mit Lizenzen muss der Veräußerer stets vertreten, weil diese in seinem Einflussbereich liegen. Er kann den Mangel beseitigen, falls es ihm gelingt, den Lizenzvertrag aufzulösen. Die Verletzung anderer Rechte wird er nur in Ausnahmefällen vertreten müssen. Theoretisch hat er auch die Möglichkeit der Nacherfüllung wenn er von dem Dritten, dessen Rechte der Nutzung des Know-How entgegenstehen, eine Lizenz erwirbt.

Der Veräußerer haftet auch ohne ausdrückliche Vereinbarung dafür, dass das Know-How brauchbar und gegebenenfalls technisch ausführbar ist.⁵⁵⁸ Bei Mängeln kann der Erwerber Nacherfüllung verlangen. Der Verkäufer muss jedoch nicht für die kommerzielle Verwertbarkeit der Kenntnisse einstehen.⁵⁵⁹

⁵⁵⁷ Siehe zum Rechtsmangel Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 30-33.

⁵⁵⁸ BGH-Urteil vom 22.05.1959, *Uhrgehäuse*, GRUR 1960, S. 44; Kühnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 26; Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 34.

⁵⁵⁹ BGH-Urteil vom 15.03.1973, *Bremsrolle*, GRUR 1974, S. 43; Maaßen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 35.

V. Ergebnis

Wenn Immaterialgüter mit einem Unternehmen veräußert werden, ist die Haftung im Kontext der Transaktion zu betrachten. Dabei ist zunächst festzustellen, ob Einzelgegenstände, Anteile oder ein Unternehmen im Ganzen veräußert wird. Bei einer Unternehmensveräußerung lösen nur Unternehmensmängel eine Haftung aus. Mängel an Einzelgegenständen können sich jedoch als Unternehmensmängel auswirken, wenn sie das ganze Unternehmen betreffen. Für die Veräußerung eines Unternehmens oder eines Immaterialguts gelten gem. § 453 Abs. 1 BGB die §§ 433 ff. BGB. Der Mangel an einem Schutzrecht, das mit einem Unternehmen veräußert wird, löst dabei nur dann eine Haftung aus, wenn er den Wert oder die Funktionstüchtigkeit des ganzen Unternehmens beeinträchtigt.

Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden treffen die Parteien in der Praxis meist umfangreiche Garantievereinbarungen. Der Erwerber kann sich bestimmte Sachverhalte vom Veräußerer garantieren lassen. Er trägt jedoch häufig ein Restrisiko, weil der Verkäufer nur für solche Tatsachen einstehen möchte, die in seinem Einfluss- und Kenntnisbereich liegen. Letztendlich kann auch der Veräußerer nicht zweifelsfrei ausschließen, dass das Zielunternehmen Rechte Dritter verletzt.

G. Bilanzierung

I. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber bilanziert immaterielle Werte in Deutschland entweder nach HGB oder nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ob er Schutzrechte aktivieren muss, hängt von der Transaktionsstruktur und den gewählten Vorschriften ab. Grundsätzlich besteht beim derivativen Erwerb eine Aktivierungspflicht. Wenn der Erwerber Gesellschaftsanteile bilanziert, werden einzelne Immaterialgüter nicht berücksichtigt. Durch die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände, kann er die wirtschaftliche Lage des Unternehmens genau abbilden⁵⁶⁰, weil sich bei der planmäßigen Abschreibung über die Nutzungsdauer Aufwand und Ertrag in den einzelnen Perioden direkt gegenüberstellen lassen. Daraus resultiert eine geringere Ergebnisvolatilität als bei sofortiger Aufwandsverrechnung. Wenn der Käufer ein junges Unternehmen erwirbt, möchte er Ausgaben auf spätere Perioden verteilen, weil die Gesellschaft zu Beginn eventuell keine oder nur geringe Gewinne erzielt.

2. Veräußerer

Für den Veräußerer ist der Transaktionsumfang von entscheidender Bedeutung. Wenn er nur einen Geschäftsbereich oder Einzelgegenstände verkauft und das Unternehmen weiterführt, bleibt er bilanzierungspflichtig. Er muss die Forderung aus der Veräußerung aktivieren. Gibt er mit dem Verkauf des Unternehmens jedoch den Betrieb auf, besteht keine Bilanzierungspflicht. Ob der Erwerber immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert, ist für den Veräußerer nicht relevant. Bei einer Verschmelzung muss er aber möglicherweise einen Abschluss aufstellen, weil der Anmeldung der Verschmelzung im Handelsregister gem. § 17 Abs. 2 UmwG eine Schlussbilanz des Zielunternehmens beizufügen ist, deren Stichtag höchstens acht Monate vor dem Anmeldezeitpunkt liegen darf. Dann ist eventuell in Absprache mit dem Erwerber zu klären, ob selbst geschaffene Immaterialgüter aktiviert werden sollen, wenn sie nicht einem Aktivierungsverbot unterliegen.

⁵⁶⁰ Siehe zu den Auswirkungen der Aktivierung Schmidbauer (2004), S. 1442-1443.

II. Bilanzierung bei Unternehmenserwerb und -veräußerung

1. Asset Deal

Bei der Akquisition von einzelnen Rechten handelt es sich um einen derivativen Erwerb. Immaterialgüter müssen nach dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB bei der Erwerbsgesellschaft aktiviert werden, wenn sie als Vermögensgegenstand i.S.d. § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB abgrenzbar sind. Das Ansatzgebot besteht auch nach IFRS, wenn die Voraussetzungen eines Vermögenswerts erfüllt sind. Für den Erwerber bietet die Ansatzmöglichkeit einen großen Vorteil, weil er durch die Abschreibung Steuern sparen kann. Wenn das Zielunternehmen werthaltige selbst erstellte Immaterialgüter besitzt, wird die Transaktion daher oft als Asset Deal durchgeführt.

2. Share Deal

Bei einem Share Deal bilanziert der Käufer Gesellschaftsanteile. Die Erwerbshöhe ist entscheidend für den Ausweis in der Gliederung der Bilanz, § 266 Abs. 2 HGB. Wenn der Käufer weniger als 20% des Nennkapitals erwirbt, sind die Anteile als Wertpapiere unter dem Posten *A.III.5. Wertpapiere des Anlagevermögens* auszuweisen. Einen Anteilserwerb von 20-50% des Nennkapitals muss er als Beteiligung, § 271 Abs. 1 Satz 3 HGB, unter der Position *A.III.3. Beteiligungen* aktivieren.⁵⁶¹ In beiden Fällen wird die Bilanz des Zielunternehmens weitergeführt. Der Erwerber aktiviert keine einzelnen Schutzrechte. Bereits aktivierte Immaterialgüter verbleiben in der Bilanz des Zielunternehmens.

3. Unternehmenserwerb

Die Transaktion ist als Unternehmenserwerb einzustufen, wenn der Erwerber ein mehrheitliches Kontrollrecht erwirbt. Für die Bilanzierung ist entscheidend, wie das Zielunternehmen bei der Erwerbsgesellschaft integriert wird (vgl. auch Abb. 3).

Wenn der Käufer eine Privatperson ist, muss er nicht Bilanzieren. Er übernimmt das Unternehmen als selbständige Einheit, die er als solches weiterführt. Bei der Transaktion ändert sich lediglich die Gesellschafterstruktur. Die Bilanz der Zielgesellschaft wird weitergeführt. Weil der Erwerber Immaterialgüter nicht bei einem anderen Unternehmen aktiviert, liegt kein derivativer Erwerb vor. Allerdings gilt seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) am 29.05.2009 im HGB ein Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Der Käufer kann daher entscheiden, ob er nicht aktivierte Immaterialgüter bilanziert, wenn diese in einem nach 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahr entwickelt wurden. Es darf jedoch kein Aktivierungsverbot gem. § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB vorliegen. Nach IFRS

⁵⁶¹ Siehe zum Wertansatz von Beteiligungen Sahner/Blum in Hölters (2010), Teil VIII Rn. 5; Vgl. IFRS 3.19.

muss das Zielunternehmen alle selbst geschaffenen Immaterialgüter aktivieren, wenn sie die Voraussetzungen eines immateriellen Vermögenswerts erfüllen, IAS 38.18.

Wenn eine Gesellschaft ein Unternehmen erwirbt, dann kann sie dieses als Tochterunternehmen aufnehmen, §§ 271 Abs. 2, 290 Abs. 2 HGB. Das Zielunternehmen bleibt rechtlich eigenständig. Weil es von der Muttergesellschaft kontrolliert wird, ist es jedoch wirtschaftlich unselbständig. Die Tochter wird unter dem Posten *A.III.1. Anteile an verbundenen Unternehmen*, § 266 Abs. 2 HGB, bilanziert. Die Bilanz der Tochtergesellschaft wird weitergeführt. Bei der Erstellung des Konzernabschlusses muss der Erwerber eine Kaufpreisverteilung bzw. Purchase Price Allocation (PPA) durchführen und alle Immaterialgüter, die als Vermögensgegenstand bzw. Vermögenswert abgrenzbar sind, aktivieren.

Die Aufnahme des Zielunternehmens kann gem. § 2 UmwG auch durch Verschmelzung erfolgen. Dabei wird das Vermögen eines Rechtsträgers (Zielgesellschaft) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen, bestehenden Rechtsträger (Erwerber) übertragen, § 2 Nr. 1 UmwG. Der übertragende Rechtsträger wird aufgelöst. Der Erwerber tritt bezüglich aller Vermögensgegenstände in die Rechtsverhältnisse des Zielunternehmens ein.⁵⁶² Wegen dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB sind sämtliche Immaterialgüter in der Bilanz des übernehmenden Rechtsträgers anzusetzen. Weil es sich um einen derivativen Erwerb handelt, besteht nach HGB und IFRS ein Ansatzgebot.

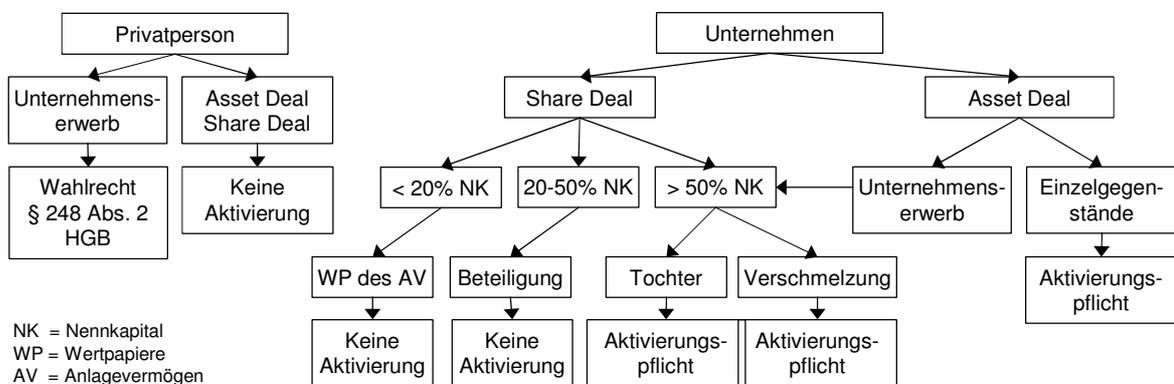


Abb. 3 Bilanzierung nach HGB in Abhängigkeit von der Art des Erwerbers und der Transaktionsstruktur⁵⁶³

⁵⁶² Vgl. Kröniger (1997), S. 82.

⁵⁶³ Eigene Darstellung.

III. Aktivierung – Bilanzierung dem Grunde nach

1. Selbst geschaffene Immaterialgüter

a. HGB

Vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes galt ein Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände. Dieses beruhte auf der Überlegung, dass selbst erstellten Immaterialgütern aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten der Herstellungskosten und der unsicheren Nutzungsdauer nur schwer ein objektiver Wert zugeteilt werden kann. Nach der neuen Fassung des § 248 Abs. 2 HGB besteht nun z.B. für Patente ein Aktivierungswahlrecht. Der Gesetzgeber begründet diese Änderung mit der zunehmenden Bedeutung von immateriellen Werten im Wirtschaftsleben, die sich aus dem Wandel von der produktions- zur wissensbasierten Gesellschaft ergibt.⁵⁶⁴ Insbesondere innovative Unternehmen und Start-Ups können dadurch ihre Außendarstellung bilanziell verbessern.⁵⁶⁵ Zur Gewährleistung des Gläubigerschutzes hat man die Aktivierung mit einer Ausschüttungssperre gekoppelt, § 268 Abs. 8 HGB.⁵⁶⁶ Weiterhin gilt aber ein Aktivierungsverbot für selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Dieses Verbot hat der Gesetzgeber aufrechterhalten, weil den betreffenden Immaterialgütern Herstellungskosten nicht zweifelsfrei zugerechnet werden können.⁵⁶⁷

Aus dem Vollständigkeitsgrundsatz des § 246 Abs. 1 HGB ergibt sich grundsätzlich eine Aktivierungspflicht für alle Vermögensgegenstände. Ein Immaterialgut, das keinem Aktivierungsverbot unterliegt, darf der Erwerber bilanzieren, wenn es als Vermögensgegenstand i.S.v. § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB abgrenzbar ist.⁵⁶⁸ Entscheidend ist dafür das Kriterium der Einzelverwertbarkeit⁵⁶⁹, das anhand folgender Merkmale zu überprüfen ist⁵⁷⁰: Übertragbarkeit, Greifbarkeit und Bewertbarkeit. Registerrechte erfüllen diese Voraussetzungen normalerweise. Bei Know-How ist darüber im Einzelfall zu entscheiden. Man kann aber vom Vorliegen eines Vermögensgegenstands ausgehen, wenn die Kenntnisse Ge-

⁵⁶⁴ Vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 49.

⁵⁶⁵ Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 50 sehen in der Gleichbehandlung von immateriellen und materiellen Vermögensgegenständen eine verbesserte Darstellung der Vermögenslage.

⁵⁶⁶ Siehe z.B. Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 49; van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 139 und 141, ausführlich zum Gläubigerschutz S. 140.

⁵⁶⁷ Vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 49-50.

⁵⁶⁸ Siehe dazu auch Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 45.

⁵⁶⁹ Vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 50. Siehe zum Kriterium der Einzelverwertbarkeit auch Scherrer (2011), S. 52.

⁵⁷⁰ Zur genauen Definition der Kriterien siehe van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 147-148; Ebenso Hommel (1998) S. 86ff; Vgl. zur Greifbarkeit und selbständigen Bewertbarkeit Moxter (1999), S. 11-14. Die Übertragbarkeit ist für Moxter eine Ausprägung des Greifbarkeitsprinzips.

genstand eines gewerblichen Schutzrechts sein können.⁵⁷¹ Eine Aktivierung ist auch schon vor Fertigstellung eines Immaterialguts möglich, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Entstehen eines immateriellen Vermögensgegenstands auszugehen ist.⁵⁷²

Selbst geschaffene Immaterialgüter sind in der Bilanz unter dem Posten *A.I.1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte* auszuweisen, § 266 Abs. 2 HGB. Die in § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB begründete Aktivierungsmöglichkeit kann erstmals für Geschäftsjahre genutzt werden, die nach dem 31.12.2009 beginnen.⁵⁷³

b. IFRS

Die private Organisation des *International Accounting Standards Board* (IASB) hat sich zum Ziel gesetzt, internationale Rechnungslegungsstandards zu erarbeiten und ihre weltweite Anerkennung zu fördern.⁵⁷⁴ Zu diesem Zweck hat sie die *International Accounting Standards* (IAS) und deren Nachfolger, die *International Financial Reporting Standards* (IFRS) entwickelt, die jeweils wichtige Einzelfragen der Bilanzierung behandeln. Derzeit sind 38 Grundsätze in Kraft. IAS 38 behandelt immaterielle Vermögenswerte.

Nach § 315a HGB müssen börsennotierte Unternehmen in Deutschland seit 2005 ihren Konzernabschluss auf Grundlage der IFRS erstellen.⁵⁷⁵ Von der parallelen Aufstellung eines HGB-Abschlusses sind sie befreit. Nicht-börsennotierten Unternehmen ist es freigestellt, ob sie nach den Regelungen des HGB oder der IFRS bilanzieren.

Nach IFRS muss der Erwerber ein Immaterialgut aktivieren, wenn es der Definition eines immateriellen Vermögenswerts entspricht und die Ansatzkriterien erfüllt, IAS 38.18.⁵⁷⁶ Für einen Vermögenswert gelten gem. IAS 38.10 folgende Voraussetzungen: Identifizierbarkeit⁵⁷⁷, Beherrschung einer Ressource⁵⁷⁸ und Bestehen eines künftigen wirtschaftlichen

⁵⁷¹ Vgl. Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 9 Rn. 34.

⁵⁷² Siehe dazu BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 255 Abs. 2a HGB, S. 60; van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 145-149.

⁵⁷³ Vgl. zur Erstanwendung van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 154-155.

⁵⁷⁴ Die Organisation wurde am 29.06.1973 als *International Accounting Standards Committee* (IASC) in London gegründet und am 01.04.2001 in *International Accounting Standards Board* (IASB) umbenannt. Ihr gehören Berufsorganisationen aus mehr als 100 Ländern an. Deutschland wird durch das Institut der Wirtschaftsprüfer e.V., die Wirtschaftsprüferkammer und das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. vertreten. Siehe dazu auch Stehle/Stehle/Leuz (2010), S. 31-32; Vgl. zur historischen Entwicklung, zur Organisation und zum Aufbau Schultz (2011), S. 113-119.

⁵⁷⁵ Siehe zur Anwendung der IFRS in Deutschland Schultz (2011), S. 119-120.

⁵⁷⁶ Vgl. zur Bilanzierung nach IAS 38 auch Gallandi/Kratz (2010), S. 158-159.

⁵⁷⁷ Der immaterielle Vermögenswert muss vom Geschäfts- oder Firmenwert unterscheidbar und separat übertragbar sein. Vgl. zum Kriterium der Identifizierbarkeit IAS 38.11-12.

⁵⁷⁸ Das Unternehmen beherrscht einen Vermögenswert, wenn es sich den künftigen wirtschaftlichen Nutzen aus der Ressource verschaffen kann und den Zugriff Dritter beschränken kann. Vgl. IAS 38.13-16.

Nutzens⁵⁷⁹. Die Ansatzkriterien von IAS 38.21 liegen vor, wenn dem Unternehmen wahrscheinlich der erwartete künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert zufließt und sich Anschaffungs- oder Herstellungskosten verlässlich bestimmen lassen.⁵⁸⁰

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten muss die Forschungsphase zuverlässig von der Entwicklungsphase abgrenzbar sein, IAS 38.52. Nur Immaterialgüter, die aus der Entwicklungsphase hervorgehen und für die das Unternehmen bestimmte Nachweise erbringen kann, darf der Erwerber ansetzen, IAS 38.57. Wenn der Vermögenswert alle Voraussetzungen erfüllt, besteht eine Aktivierungspflicht. Darin liegt der wesentliche Unterschied zu den Vorschriften des HGB, die ein Aktivierungswahlrecht gestatten. Selbst geschaffene Markennamen, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten sowie ihrem Wesen nach ähnliche Sachverhalte dürfen jedoch nicht aktiviert werden, IAS 38.63.⁵⁸¹

2. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter

a. HGB

Für derivativ erworbene immaterielle Vermögensgegenstände besteht nach dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB eine Aktivierungspflicht. Erworbene Vermögensgegenstände sind aber mitunter nicht so einfach von selbst geschaffenen Gütern abzugrenzen.⁵⁸² Wenn Unternehmensfremde an der Entwicklung beteiligt sind, wird der Vermögensgegenstand der Partei zugewiesen, die das wirtschaftliche Risiko der Herstellung trägt.⁵⁸³ Dabei ist die Rechtsgrundlage entscheidend, aufgrund derer der Dritte tätig wird. Lässt das Unternehmen z.B. Software auf Basis eines Werkvertrags entwickeln, dann gilt der externe Dienstleister als Hersteller und die Software folglich als entgeltlich erworben.

Auch bei einer Unternehmenstransaktion werden Immaterialgüter derivativ erworben.⁵⁸⁴ Bisher nicht bilanzierte Schutzrechte gehen im derivativen Geschäftswert auf, wenn sie nicht aktiviert werden. Dies widerspricht jedoch dem Einzelbewertungsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB. Der Erwerber muss Immaterialgüter daher bilanzieren, wenn sie die Voraussetzungen eines Vermögensgegenstands erfüllen.

⁵⁷⁹ Der künftige wirtschaftliche Nutzen kann sich aus Verkaufserlösen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen (z.B. Kostenreduktionen) ergeben. Vgl. dazu IAS 38.17.

⁵⁸⁰ Siehe zu den Voraussetzungen eines immateriellen Vermögenswerts nach IFRS auch Henrichs (2008), S. 539 und Schmidbauer (2004), S. 1443.

⁵⁸¹ Gem. IAS 38.16 sind Kundenbeziehungen aber aktivierbar, wenn das Unternehmen den Nachweis erbringen kann, dass es den voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen Nutzen aus den Kundenbeziehungen beherrschen kann. Das ist z.B. der Fall, wenn das Unternehmen die Kunden mit entsprechenden Verträgen über Jahre an sich bindet. Vgl. dazu auch Lutz-Ingold (2005), S. 177-178.

⁵⁸² Vgl. zur Abgrenzungsproblematik mit Beispielen Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 230-231.

⁵⁸³ Vgl. dazu Kessler (1994), S. 7.

⁵⁸⁴ Siehe zum derivativen Erwerb beim Unternehmenskauf Moxter (1999), S. 31.

Entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände sind in der Bilanz unter dem Posten *A.I.2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* auszuweisen.

b. IFRS

Erworbene Immaterialgüter muss der Käufer bilanzieren, wenn sie der Definition eines immateriellen Vermögenswerts entsprechen und die Ansatzkriterien des IAS 38.21 erfüllen. Der erwartete wirtschaftliche Nutzen wird beim separaten entgeltlichen Erwerb immer als gegeben angesehen, IAS 38.25. Außerdem lassen sich die Anschaffungskosten beim Einzelerwerb zuverlässig bestimmen, IAS 38.26. Daneben erfüllen Immaterialgüter, die Teil eines Unternehmenserwerbs sind, stets das Kriterium des wirtschaftlichen Nutzens, weil eventuelle Unsicherheiten bei der Bewertung berücksichtigt werden, IAS 38.33. Der beizulegende Zeitwert (Fair Value) muss aber zuverlässig bestimmbar sein, IAS 38.34ff.

3. Exkurs: Aktivierung im Steuerrecht

Der Jahresabschluss bildet aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG die Grundlage für die Besteuerung des Unternehmensertrags.⁵⁸⁵ Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften sind auch für die Besteuerung maßgebend, wenn ihnen steuerrechtliche Bestimmungen nicht ausdrücklich entgegenstehen. Aus der Handelsbilanz wird eine Steuerbilanz abgeleitet, die der Gewinnermittlung zu Besteuerungszwecken dient. Das steuerliche Wirtschaftsgut muss ein Vermögenswert sein.⁵⁸⁶ Die Begriffe *Vermögensgegenstand* und *Vermögenswert* entsprechen sich weitgehend.⁵⁸⁷ Ein Wirtschaftsgut muss greifbar und einzeln bewertbar sein.⁵⁸⁸ Das Handelsrecht rückt allerdings den Aspekt der Schuldendeckung in den Vordergrund, während das Steuerrecht die Gewinnermittlungsfunktion betont.⁵⁸⁹ Selbst geschaffene Immaterialgüter darf der Erwerber gem. § 5 Abs. 2 EStG nicht aktivieren. Beim derivativen Erwerb besteht eine Ansatzpflicht. Inwiefern bei der Besteuerung einzelne Rechte berücksichtigt werden, hängt aber von der Art der Transaktion und der Integration des Unternehmens ab (vgl. Kapitel II).

⁵⁸⁵ Siehe zum Maßgeblichkeitsprinzip Schultz (2011), S. 77; Stehle/Stehle/Leuz (2010), S. 23.

⁵⁸⁶ Vgl. zur Begriffsdefinition und den Voraussetzungen Moxter (1999), S. 11-14.

⁵⁸⁷ BFH-Beschluss vom 26.10.1987 (GrS 2/86), BStBl 1988 II, S. 348.

⁵⁸⁸ Vermögensbestandteile, die sich nicht selbständig bewerten lassen, gehen im Geschäfts- oder Firmenwert auf. Siehe dazu Moxter (1999), S. 13.

⁵⁸⁹ Vgl. dazu Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 9 Rn. 31-33.

IV. Wertermittlung – Bilanzierung der Höhe nach

1. Zugangsbewertung

a. Selbst geschaffene Immaterialgüter

aa. HGB

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Herstellungskosten zu bewerten, § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB. Forschungskosten dürfen nicht aktiviert werden. Der Erwerber darf die IP-Rechte nicht bilanzieren, wenn er die Kosten nicht zuverlässig unterscheiden kann, § 255 Abs. 2a Satz 4 HGB.⁵⁹⁰ Obwohl nach dem Vollständigkeitsgebot eine Aktivierungspflicht gilt, wird dem Käufer bei der Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum zugestanden.⁵⁹¹

bb. IFRS

Auch nach IFRS muss der Erwerber selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte mit den Herstellungskosten bewerten, IAS 38.24. Die Herstellung von Immaterialgütern ist in eine Forschungs- und Entwicklungsphase zu unterteilen, IAS 38.52. Es dürfen jedoch nur Entwicklungskosten, IAS 38.57, und keine Forschungskosten, IAS 38.54, angesetzt werden. Die zurechenbaren Herstellungskosten sind in IAS 38.65-67 erläutert.

b. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter

aa. HGB

Derivativ erworbene Immaterialgüter muss der Käufer beim Zugang mit den Anschaffungskosten bewerten, § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB. Bei Immaterialgütern gilt die Übertragung als Zugangszeitpunkt. Zu den Anschaffungskosten zählen auch Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten, § 255 Abs. 1 HGB. Daher kann der Erwerber z.B. Anwaltskosten und Verlängerungsgebühren aktivieren.⁵⁹²

bb. IFRS

Nach IAS 38.24 sind einzeln erworbene Vermögenswerte mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen. Neben dem Kaufpreis kann der Erwerber auch Kosten ansetzen, die den Vermögenswert auf seine Nutzung vorbereiten, IAS 38.27b. Zurechenbare und nicht zurechenbare Ausgaben sind in IAS 38.28-32 anhand von Beispielen beschrieben.

⁵⁹⁰ Siehe zur Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 255 Abs. 2a HGB, S. 60.

⁵⁹¹ Dazu z.B. Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 48; Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 182. Vgl. zur Problematik der Abgrenzbarkeit Gallandi/Kratz (2010), S. 159-160.

⁵⁹² Vgl. Spranger (2006), S. 82.

c. Durch Unternehmenserwerb zugewogene Immaterialgüter

Der Erwerber bezahlt den Kaufpreis für eine Gesamtheit von Sachen und Rechten. Eine Aufteilung auf Einzelgegenstände erfolgt nicht. Daher muss er nach HGB und IFRS eine Kaufpreisverteilung durchführen.⁵⁹³ Bei der Purchase Price Allocation werden alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände und Schulden identifiziert, bewertet und auf den Kaufpreis aufgeteilt.⁵⁹⁴ Der Käufer muss alle IP-Rechte bilanzieren, wenn sie aktivierungsfähig sind.⁵⁹⁵ Das betrifft auch selbst geschaffene Immaterialgüter, die die Kriterien eines Vermögensgegenstands bzw. eines Vermögenswerts erfüllen aber beim Zielunternehmen bisher nicht aktiviert worden sind. Immaterielle Güter, die diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, gehen im Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) auf.⁵⁹⁶ Dieser ergibt sich aus dem Unterschiedsbetrag, um den der Kaufpreis im Zeitpunkt der Übernahme den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden übersteigt. Als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand gilt für den Geschäfts- oder Firmenwert eine Ansatzpflicht, § 246 Abs. 1 Satz 4 HGB bzw. IFRS 3.32.⁵⁹⁷

Der Ansatz der aktivierbaren Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt zum Zeitpunkt des Zugangs mit dem beizulegenden Zeitwert⁵⁹⁸ bzw. dem Fair Value⁵⁹⁹, § 255 Abs. 4 HGB bzw. IAS 38.33, IFRS 3.18⁶⁰⁰. Nach IFRS ist bei immateriellen Vermögenswerten die marktorientierte Bewertung zu bevorzugen, IAS 38.39. Wenn keine Marktpreise ermittelbar sind, ist eine einkommensorientierte Methode anzuwenden. Weil ein aktiver Markt i.d.R. nicht existiert, wird meist ein einkommens- oder kostenorientierter Ansatz gewählt.⁶⁰¹

⁵⁹³ Vgl. Sahner/Blum in Hölterers (2010), Teil VIII Rn. 35 und Rn. 39.

⁵⁹⁴ Vgl. zum Vorgehen bei der Purchase Price Allocation Sahner/Blum in Hölterers (2010), Teil VIII Rn. 41-43.

⁵⁹⁵ Vgl. Sahner/Blum in Hölterers (2010), Teil VIII Rn. 117; Scherrer (2011), S. 60.

⁵⁹⁶ Vgl. dazu Köchling (2006), S. 94; Moxter (1999), S. 13. Zum Vorgehen Stein/Ortmann (1996), S. 789-790. Beispiele nicht identifizierbarer immaterieller Vermögenswerte sind in IFRS 3.B.37-40 genannt. Siehe zu den Unterschieden zwischen HGB und IFRS bei den ansetzbaren immateriellen Vermögensgegenständen Hennrichs (2008), S. 539.

⁵⁹⁷ Siehe zu den Aktivierungsvoraussetzungen eines begrenzt nutzbaren Vermögensgegenstands Scherrer (2011), S. 59. Zur Abschreibung Braun in Claussen/Scherrer (2011), § 246 HGB Rn. 86-88. Der Geschäftswert ist gem. § 266 Abs. 2 HGB unter dem Posten *A.I.3. Geschäfts- oder Firmenwert* anzusetzen.

⁵⁹⁸ Vgl. zur Definition des beizulegenden Zeitwerts Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 162.

⁵⁹⁹ Siehe zur Definition des Fair Value Sahner/Blum in Hölterers (2010), Teil VIII Rn. 56-58.

⁶⁰⁰ Nach IFRS 3.9 ist der Zugangszeitpunkt der Tag, an dem der Erwerber die Gegenleistung rechtsgültig transferiert, die Vermögenswerte erhält und die Schulden des erworbenen Unternehmens übernimmt - also der Tag des Closing. Bei Immaterialgütern gilt die Übertragung als Zugangszeitpunkt. Siehe Scherrer (2011), S. 50.

⁶⁰¹ Vgl. auch Sahner/Blum in Hölterers (2010), Teil VIII Rn. 74.

2. Folgebewertung

a. Immaterialgüter mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer

aa. HGB

Die Nutzungsdauer von Immaterialgütern wird durch rechtliche oder wirtschaftliche Faktoren bestimmt.⁶⁰² Die Laufzeit der meisten Registerrechte ist zeitlich begrenzt. Ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer ist aber häufig kürzer, weil sie durch das Ende des Produktlebenszyklus oder durch Neuentwicklungen begrenzt wird.

Der Erwerber muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen um planmäßige Abschreibungen vermindern, § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB. Die Wahl der Abschreibungsmethode muss mit den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung vereinbar sein und den tatsächlichen Wertverzehr widergeben.⁶⁰³ Neben der linearen Abschreibung kann der Erwerber daher auch die degressive Abschreibung, die Leistungsabschreibung und die progressive Abschreibung verwenden. Die progressive Abschreibung lässt sich z.B. bei Technologien anwenden, die eine Anlaufphase benötigen.⁶⁰⁴ Die lineare Abschreibung ist i.d.R. für alle Rechte geeignet. Daneben ist bei voraussichtlich dauernder Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.⁶⁰⁵ Dieser steht ein Wertaufholungsgebot gegenüber, wenn die entsprechenden Gründe entfallen, § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB.

bb. IFRS

Für die Folgebewertung stehen nach IFRS zwei Bewertungsmethoden zur Verfügung. Bei dem *Neubewertungsmodell* wird der immaterielle Vermögenswert in regelmäßigen Abständen unter Bezugnahme auf einen aktiven Markt neu bewertet, IAS 38.75. Die Häufigkeit der Neubewertung ist abhängig vom Ausmaß der Schwankung des beizulegenden Zeitwerts, IAS 38.79. Bei starker Volatilität des Wertes kann eine jährliche Bewertung erforderlich sein. Weil ein aktiver Markt für Immaterialgüter in der Regel nicht existiert (vgl. auch IAS 38.78), ist das Neubewertungsmodell regelmäßig nicht anwendbar.

Beim *Anschaffungskostenmodell* erfolgt die Bewertung durch Abschreibung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, IAS 38.74. Nur Vermögenswerte mit zeitlich begrenzter

⁶⁰² Die gesetzliche Schutzdauer definiert die Obergrenze der Nutzungsdauer. In der Regel ist aber von einer kürzeren wirtschaftlichen Verwertbarkeit auszugehen. Vgl. dazu Scherrer (2011), S. 55.

⁶⁰³ Vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begründung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 253 Abs. 3 HGB, S. 56; Scherrer (2011), S. 55.

⁶⁰⁴ Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 196.

⁶⁰⁵ Zur Frage nach der Abgrenzung zwischen vorübergehender und dauernder Wertminderung vgl. Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 74-75 und Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 198. Eine dauernde Wertminderung kann sich bei Schutzrechten z.B. aus einer Nichtigerklärung, aus der Löschung oder aus der Entwicklung neuer bzw. alternativer Technologien ergeben.

Nutzungsdauer dürfen planmäßig abgeschrieben werden, IAS 38.89, 38.97. Die Abschreibungsmethode muss gem. IAS 38.97 dem erwarteten Wertverzehr entsprechen. Zulässig sind die lineare, die degressive und die leistungsabhängige Abschreibung, IAS 38.98. Im Zweifel ist linear abzuschreiben. Der Erwerber muss die Wahl der Methode mindestens zum Ende jedes Geschäftsjahres überprüfen und ggf. anpassen, IAS 38.104.

b. Immaterialgüter mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer

aa. HGB

Nach einem Urteil des Finanzgerichts München ist ein immaterielles Wirtschaftsgut nicht abnutzbar, „wenn es dem Betrieb in seinem Bestand und seinem Wert bei normalem Geschäftsverlauf voraussichtlich für die Dauer seines Bestehens erhalten bleibt und diesem nur bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse verlorengeht“.⁶⁰⁶ Die Nutzungsdauer von Marken oder Domains ist theoretisch unbegrenzt, weil sich ihr Schutz beliebig oft verlängern lässt.⁶⁰⁷ Auch Know-How ist zeitlich unbegrenzt verwertbar, wenn die Geheimhaltung sichergestellt ist. Die Nutzung kann aber durch wirtschaftliche Faktoren begrenzt werden.

Immaterielle Vermögensgegenstände mit unbegrenzter Nutzungsdauer darf der Erwerber nicht planmäßig abschreiben. Wenn mit einer dauerhaften Wertminderung zu rechnen ist, muss er jedoch außerplanmäßige Abschreibungen vornehmen, § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.⁶⁰⁸ Falls die Gründe für eine vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung entfallen, besteht gem. § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB ein Wertaufholungsgebot.

bb. IFRS

Das Neubewertungsmodell kann der Erwerber auch für immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer anwenden. In der Praxis ist die Voraussetzung eines aktiven Marktes aber regelmäßig nicht erfüllt. Immaterialgüter mit unbegrenzter Nutzungsdauer dürfen gem. IAS 38.107 nicht abgeschrieben werden. Der Käufer muss jedoch mindestens jährlich einen *Impairment*-Test gem. IAS 36 durchführen, um den Vermögenswert auf eine mögliche Wertminderung zu überprüfen, IAS 38.108. Daneben muss er in jeder Berichtsperiode kontrollieren, ob weiterhin von einer unbegrenzten Nutzungsdauer auszugehen ist. Anderenfalls hat er entweder eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen oder zur planmäßigen Abschreibung überzugehen, IAS 38.109.⁶⁰⁹

⁶⁰⁶ FG München, Urteil vom 08.10.1980 (IX 69/77), EFG 1981, S. 335.

⁶⁰⁷ Nach Stein/Ortmann (1996), S. 791 ist bei Marken nicht von einer zeitlich unbegrenzten Nutzungsdauer auszugehen, weil die wirtschaftliche Nutzungsdauer z.B. durch den Produktlebenszyklus begrenzt ist. Dem ist nicht zuzustimmen. Unternehmensmarken sind i.d.R. unbegrenzt nutzbar. Das gilt teilweise auch für Produkt- oder Sortimentsmarken. Ein Beispiel ist die Sortimentsmarke Nivea. Vgl. auch Fn.620.

⁶⁰⁸ Vgl. auch Scherrer (2011), S. 56.

⁶⁰⁹ Siehe dazu auch Schmidbauer (2004), S. 1444.

3. Exkurs: Wertermittlung im Steuerrecht

Entgeltlich erworbene Wirtschaftsgüter muss der Erwerber gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG mit ihren Anschaffungskosten oder dem Teilwert ansetzen.⁶¹⁰

Bei zeitlich begrenzter Nutzungsdauer ist eine Absetzung für Abnutzung (AfA) nach linearer Methode oder eine Teilwertabschreibung vorzunehmen, § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG. Eine Leistungsabschreibung ist erlaubt, wenn das Unternehmen den auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nachweisen kann, § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG. Die degressive Methode darf der Erwerber nur für Wirtschaftsgüter anwenden, die er zwischen 31.12.2008 und 01.01.2011 angeschafft hat, § 7 Abs. 2 EStG. Bei dauerhafter Wertminderung ist eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung (AfaA) zulässig, § 7 Abs. 1 Satz 7 EStG.⁶¹¹ Wenn der entsprechende Grund entfällt, ist eine Zuschreibung geboten.

Für immaterielle Vermögenswerte mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer ist keine AfA vorzunehmen.⁶¹² Eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung wird tendenziell abgelehnt.⁶¹³ Die Teilwertabschreibung ist jedoch zulässig, § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG.

⁶¹⁰ Als Teilwert wird der Betrag definiert, den der Erwerber eines ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG,

⁶¹¹ Vgl. dazu auch Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 75.

⁶¹² BFH-Urteil vom 29.04.2009 (IX R 33/08); BFH-Urteil vom 16.10.2008 (IV R 1/06).

⁶¹³ Vgl. dazu Moxter (1999), S. 229-231.

V. Ausgewählte Immaterialgüter

1. Patent

Der Erwerber darf selbst geschaffene Patente nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB aktivieren. Ein Patent ist als Vermögensgegenstand abgrenzbar, weil es die Kriterien der Einzelverwertbarkeit erfüllt.⁶¹⁴ Die Übertragbarkeit ist in § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG geregelt. Auch der Nachweis der Greifbarkeit bereitet bei IP-Rechten i.d.R. keine Schwierigkeiten.⁶¹⁵ Daneben muss eine selbständige Bewertung möglich sein, d.h. dem Patent muss ein unabhängiger, objektivierter Wert zugewiesen werden können.⁶¹⁶ Die Rechtsprechung erkennt eine selbständige Bewertbarkeit allerdings bereits bei Wertschätzungen an.⁶¹⁷

Nach IFRS muss der Käufer selbst erstellte Patente ansetzen, wenn sie als immaterielle Vermögenswerte abgrenzbar sind. Ein Patent ist identifizierbar, IAS 38.12a, weil es vom Unternehmen getrennt übertragen werden kann. Das Kriterium der Beherrschung, IAS 38.13, ist ebenfalls erfüllt. Das Patentrecht gewährt dem Inhaber gem. § 9 PatG ein Nutzungsrecht und ein Ausschlussrecht gegenüber Dritten. Der künftige wirtschaftliche Nutzen kann aus Verkaufserlösen oder Kosteneinsparungen resultieren, IAS 38.47. Der Inhaber führt die kostenpflichtige Registrierung normalerweise nur durch, wenn er einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Patent ziehen kann. Außerdem muss der Erwerber die Herstellungskosten verlässlich ermitteln können.

Nach HGB und IFRS muss der Käufer alle entgeltlich erworbenen Schutzrechte bilanzieren. Auch die Anschaffung im Rahmen einer Unternehmensakquisition ist ein derivativer Erwerb.⁶¹⁸ Die erworbenen IP-Rechte sind mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Bei einem Unternehmenserwerb führt der Käufer eine Kaufpreisverteilung durch, bei der er den beizulegenden Zeitwert bzw. den Fair Value aller Immaterialgüter ermittelt.

Die Nutzung von Patenten ist durch die amtliche Laufzeit oder durch wirtschaftliche Faktoren begrenzt. Patente sind daher nach HGB und IFRS planmäßig abzuschreiben.

2. Geschmacksmuster

Der Erwerber darf ein selbst geschaffenes Geschmacksmuster gem. § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB aktivieren. Es erfüllt die Kriterien eines Vermögensgegenstands, weil es einzeln

⁶¹⁴ So auch Lutz-Ingold (2005), S. 97.

⁶¹⁵ Vgl. van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/ Strickmann (2009), S. 147; Moxter (1999), S. 11.

⁶¹⁶ Siehe dazu van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/ Strickmann (2009), S. 148.

⁶¹⁷ Vgl. Moxter (1999), S. 14.

⁶¹⁸ Siehe Lutz-Ingold (2005), S. 186-187.

verwertbar ist. Die Übertragbarkeit ergibt sich aus § 29 Abs. 1 GeschmMG. Außerdem lässt sich ein Geschmacksmuster gesondert erfassen und selbständig bewerten.

Nach IFRS besteht für selbst geschaffene Geschmacksmuster eine Aktivierungspflicht, wenn sie als Vermögenswert abgrenzbar sind. Das Geschmacksmuster ist übertragbar. Als absolutes Recht erfüllt es auch das Kriterium der Beherrschung, § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG. Die amtliche Registrierung ist als Anzeichen dafür anzusehen, dass der Inhaber einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erwartet. Wenn der Erwerber die Herstellungskosten verlässlich bestimmen kann, muss er das Geschmacksmuster ansetzen.

Weil die Nutzungsdauer von Geschmacksmustern zeitlich begrenzt ist, muss der Erwerber nach HGB und IFRS eine planmäßige Abschreibung vornehmen.

3. Marke

Für selbst geschaffene Marken besteht nach § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB und IAS 38.63 ein Aktivierungsverbot. Entgeltlich erworbene Marken muss der Käufer jedoch bilanzieren, weil sie als Vermögensgegenstand einzustufen sind. Das durch Eintragung, Benutzung oder notorische Bekanntheit begründete Markenrecht ist gem. § 27 Abs. 1 MarkenG übertragbar. Die Marke ist zudem vom GoF abgrenzbar und selbständig bewertbar.

Beim entgeltlichen Erwerb ergibt sich auch nach IFRS eine Ansatzpflicht, IAS 38.21, weil die Kriterien eines Vermögenswerts erfüllt sind. Eine Marke ist vom Geschäfts- oder Firmenwert unterscheidbar und somit identifizierbar. Außerdem gewährt sie dem Inhaber ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1, 2 MarkenG. Der künftige wirtschaftliche Nutzen wird bei entgeltlichem Erwerb stets als gegeben vermutet, IAS 38.25, 38.33. Eine verlässliche Bewertung der Anschaffungskosten bereitet ebenfalls keine Probleme, IAS 38.26. In der Regel kann der Käufer auch den Fair Value einer Marke, die er zusammen mit einem Unternehmen erwirbt, zuverlässig bestimmen, IAS 38.35.

Ob die Nutzungsdauer einer Marke zeitlich begrenzt ist, ist im Einzelfall zu entscheiden.⁶¹⁹ Die amtliche Schutzdauer liefert diesbezüglich keinen Anhaltspunkt, weil sie beliebig oft verlängerbar ist. Insbesondere Produkt- und Sortimentsmarken sind an den Lebenszyklus der betreffenden Artikel gebunden. Allerdings ist auch bei diesen eine unbegrenzte Nutzung möglich.⁶²⁰ Bei Unternehmensmarken ist grundsätzlich nicht von einer Abnutzung auszugehen. Zeitlich begrenzt nutzbare Marken muss der Erwerber über ihre Nutzungsdauer planmäßig abschreiben. Unbegrenzt nutzbare Marken unterliegen keinem Wertverzehr und dürfen nicht abgeschrieben werden. Bei dauerhafter Wertminderung muss der Käufer nach HGB aber eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen. Dieser steht ein

⁶¹⁹ Vgl. zur Bestimmung der Nutzungsdauer auch Stein/Ortmann (1996), S. 790-791.

⁶²⁰ Die Sortimentsmarke Nivea gibt es seit 1911. Von einer begrenzten Nutzungsdauer ist nicht auszugehen. Vgl. zur Geschichte: <http://www.nivea.de/Unser-Unternehmen/beiersdorf/Die-NIVEA-Geschichte>.

Wertaufholungsgebot gegenüber, falls die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung entfallen. Nach IFRS ist mindestens einmal jährlich ein sogenannter *Impairment*-Test durchzuführen, IAS 38.108, um mögliche Wertminderungen aufzudecken. Wenn dennoch ein Ende der Nutzungsdauer absehbar ist, muss der Erwerber eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen oder zur planmäßigen Abschreibung übergehen, IAS 38.109.

4. Domain

Die von der DENIC registrierte Domain ist ein immaterieller Vermögensgegenstand i.S.d. § 266 Abs. 2 Buchst. A I HGB, weil sie übertragbar und selbständig bewertbar ist.⁶²¹ Die Übertragbarkeit regelt § 6 der DENIC-Domainbedingungen.⁶²² Weil nur die abstrakte Veräußerbarkeit relevant ist, ist es unproblematisch, dass die Übertragung nicht direkt sondern durch Löschung und Neuregistrierung erfolgt. Eine Domain ist separat bewertbar, weil sie sowohl bei Übernahme von einem Dritten als auch bei Neuregistrierung entgeltlich erworben wird. Zwar erfolgt die Registrierung beim Zweiterwerb unabhängig von der Einigung mit dem Veräußerer, jedoch verzichtet dieser nur aufgrund der Kaufpreiszahlung auf seine Rechte aus dem Registrierungsvertrag.⁶²³ Die Erwerbs- bzw. Registrierungskosten belegen die Werthaltigkeit. Es besteht folglich ein Aktivierungsgebot.⁶²⁴ Ein Ansatz ist auch nach IFRS geboten, weil die Voraussetzungen eines Vermögenswerts erfüllt sind. Die Domain kann vom Unternehmen getrennt übertragen werden und verleiht dem Inhaber eine faktische Ausschließlichkeitsstellung.⁶²⁵ Der wirtschaftliche Nutzen kann z.B. in der Gewinnung von Kunden liegen. Die Anschaffungskosten sind zuverlässig bestimmbar.

Die Zugangsbewertung erfolgt zu Anschaffungskosten. Bei einer Neuregistrierung ist die erstmalige Registrierungsgebühr zu aktivieren, beim Zweiterwerb der Kaufpreis.⁶²⁶

Für die Folgebewertung ist entscheidend, ob der Erwerber von einer begrenzten oder unbegrenzten Nutzungsdauer ausgeht. Die Laufzeit der Domain ist theoretisch unbegrenzt, weil die DENIC bei regelmäßiger Gebühreinzahlung die Rechte ungeprüft verlängert. Generische Domains⁶²⁷ darf der Käufer mangels wirtschaftlicher Abnutzung nicht

⁶²¹ BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 770. Zur Einstufung als immateriellen Vermögensgegenstand Ballof (2005), S. 303; Köhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 433; Wübbelsmann (2005), S. 1660.

⁶²² Für die Übertragung von Domains hat sich ein eigener Markt entwickelt. Beispiele für Domain-Börsen: www.sedo.de; www.domain-handel.de; www.afternic.com. Vgl. auch Köhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 433; Wübbelsmann (2005), S. 1661.

⁶²³ Vgl. Wübbelsmann (2005), S. 1660-1661.

⁶²⁴ Dazu Wübbelsmann (2005), S. 1661.

⁶²⁵ Vgl. dazu BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 770.

⁶²⁶ Vgl. zur Zugangsbewertung Köhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 434; Ballof (2005), S. 304; BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 771.

⁶²⁷ Unter einer generischen Domain versteht man eine Domain, bei der die Second-Level-Domain ein gängiger Begriff ist. Beispiele dafür sind *Auto.de*, *Fluss.de* oder *Haus.de*.

planmäßig abschreiben.⁶²⁸ Teilwertabschreibungen sind aber bei Änderung der Registrierungsbedingungen, technischen Innovationen oder anderen Entwicklungen möglich.⁶²⁹ Basiert die Domain auf einem Markennamen, dann richtet sich die Nutzungsdauer nach der Art der Marke.⁶³⁰ Bei einer Unternehmensmarke geht man i.d.R. von einer unbegrenzten Nutzung aus, während eine Produktmarke an den Lebenszyklus des Artikels gebunden ist. Domains mit begrenzter Nutzungsdauer muss der Käufer planmäßig abschreiben.

5. Know-How

Selbst geschaffenes Know-How darf der Erwerber nach HGB aktivieren, wenn es als Vermögensgegenstand klassifizierbar ist.⁶³¹ Kenntnisse, die Gegenstand eines gewerblichen Schutzrechts sein können, erfüllen die erforderlichen Voraussetzungen für gewöhnlich.⁶³² Nach IFRS besteht in diesem Fall ein Ansatzgebot. Für Kundenlisten und vergleichbares Know-How gilt aber gem. § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB und IAS 38.63 ein Bilanzierungsverbot.⁶³³ Entgeltlich erworbenes Know-How muss der Erwerber nach HGB und IFRS aktivieren, wenn es als Vermögensgegenstand bzw. Vermögenswert abgrenzbar ist.

Die Folgebewertung ist abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Theoretisch ist bei andauernder Geheimhaltung eine zeitlich unbegrenzte Nutzung möglich. Aus wirtschaftlichen Gründen ergibt sich jedoch meist eine Beschränkung. Nur zeitlich begrenzt nutzbares Know-How darf der Erwerber nach HGB und IFRS planmäßig abschreiben. Für dauerhaft nutzbares Wissen muss er nach IFRS mindestens einmal jährlich einen *Impairment*-Test durchführen, um eine mögliche Wertminderung aufzudecken. Wenn eine Begrenzung der Nutzungsdauer absehbar ist, muss der Käufer entweder eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen oder zur planmäßigen Abschreibung übergehen.

⁶²⁸ Vgl. Wübbelsmann (2005), 1663; BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 771.

⁶²⁹ Für Beispiele dazu siehe Wübbelsmann (2006), S. 1663; BFH-Urteil vom 19.10.2006 (III R 6/05), BB 2007, S. 771. Eine Teilwertabschreibung ist lt. BFH-Urteil z.B. bei zivilrechtlicher Untersagung der Nutzung des Domain-Namens möglich.

⁶³⁰ Vgl. zur Konnexität zwischen Marke und Domain Wübbelsmann (2005), S. 1663-1664.

⁶³¹ Siehe zur Aktivierung einer ungeschützten Erfindung Lutz-Ingold (2005), S. 191-194.

⁶³² Vgl. zur Einstufung von Know-How als Vermögensgegenstand Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 9 Rn. 34.

⁶³³ In Ausnahmefällen ist eine Aktivierung aber möglich, wenn das Unternehmen die Kontrolle über die Kundenbeziehungen nachweisen kann. Vgl. dazu auch Fn. 581.

VI. Ergebnis

Bei einer Unternehmenstransaktion ist die externe Rechnungslegung für den Veräußerer nebensächlich. Bilanzierungsfragen betreffen hauptsächlich den Erwerber. Welche Möglichkeiten und Verpflichtungen sich bei der Bilanzierung von Immaterialgütern ergeben, hängt von den angewandten Vorschriften und der Transaktionsstruktur ab.

Grundsätzlich ist für deutsche Unternehmen das Handelsrecht maßgeblich. Börsennotierte Unternehmen sind seit 2005 allerdings zur Anwendung der IFRS verpflichtet.⁶³⁴ Der wesentliche Unterschied zwischen HGB und IFRS liegt in der bilanziellen Behandlung selbst erstellter Immaterialgüter. Für diese gilt nach HGB ein Aktivierungswahlrecht, während sie nach IFRS angesetzt werden müssen. Im Übrigen folgen HGB und IFRS aber überwiegend gleichen Ansätzen. Selbst erstellte Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten und ähnliche Werte dürfen nicht aktiviert werden. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter muss der Erwerber bilanzieren, wenn die Voraussetzungen eines Vermögensgegenstands bzw. Vermögenswerts erfüllt sind.

Für die bilanzielle Behandlung ist außerdem die Transaktionsstruktur entscheidend. Immaterialgüter, die der Käufer separat oder im Rahmen einer Unternehmensakquisition erwirbt, muss er nach HGB und IFRS bilanzieren. Wenn der Erwerber einen Unternehmensanteil aktiviert, ändert sich die Bilanz des Zielunternehmens nicht. Für selbst erstellte Immaterialgüter gilt nach HGB ein Aktivierungswahlrecht.⁶³⁵ Nach IFRS müssen immaterielle Vermögenswerte bereits aktiviert sein.

⁶³⁴ Nicht-börsennotierte Unternehmen können ihren Konzernabschluss entweder nach HGB oder IFRS erstellen. Vgl. zur Anwendung der IFRS in Deutschland Schultz (2011), S. 119-120.

⁶³⁵ Allerdings nur, wenn mit der Entwicklung in einem nach 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahr begonnen wurde.

Teil 3 Schlussbetrachtung

A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

I. Schutz

Der Schutz Geistigen Eigentums liegt vorrangig im Interesse des Veräußerers und ist für diesen besonders zu Beginn der Transaktion wichtig, weil er sich über die Absichten des Interessenten nicht sicher sein kann. Neben den gesetzlichen Regelungen, die größtenteils auf der nachträglichen Haftungsandrohung bei Missbrauchshandlungen basieren, kann der Verkäufer privatautonome Schutzmaßnahmen ergreifen. Diese entfalten durch Einschränkung der Datenweitergabe eine Präventivwirkung. Dadurch wird allerdings auch die Aufklärung des Interessenten limitiert. Der Veräußerer muss daher zwischen seinem Geheimhaltungsinteresse und dem Auskunftsinteresse des Erwerbers abwägen. Dabei sollte er beachten, dass weder die gesetzlichen Regelungen noch die privatautonomen Maßnahmen den Missbrauch offengelegter Daten komplett verhindern können.

II. Überprüfung

Die Überprüfung der Schutzrechte ist vor allem für den Erwerber wichtig. Neben den formalen Aspekten, die er bei den amtlichen Rechten mithilfe eines Registerauszugs ermitteln kann, muss er sich vor allem über Inhaberschaft, Bestandskraft und Belastungen informieren. Je nach Umfang des Portfolios und des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens ist eine umfangreiche Analyse aber nicht immer möglich. In einem Bieterverfahren gibt der Veräußerer möglicherweise nur wenige Informationen weiter. Aber auch ihm sind nicht unbedingt alle Umstände bekannt. Einen Verstoß gegen fremde Rechte bemerkt er in der Regel erst, wenn der Verletzte Ansprüche geltend macht. Der Erwerber kann sich jedoch bestimmte Sachverhalte vom Verkäufer garantieren lassen.

III. Planung

Die Planung betrifft hauptsächlich den Erwerber. Eine frühzeitige Organisation des IP-Portfolios ist vor allem für den strategischen Investor wichtig, um nach Abschluss der Transaktion sofort mit der Integration beginnen zu können. Nachdem der Käufer die funktionale und finanzielle Bedeutung jedes Immaterialguts ermittelt hat, kann er über die zukünftige Verwertung entscheiden. Er hat die Möglichkeit, das Schutzrecht selbst zu nutzen, es zu lizenzieren oder zu verkaufen. Wenn eine weitere Verwertung nicht sinnvoll erscheint, kann er das Recht verfallen lassen. Der Erwerber sollte aber nicht nur die Immaterialgüter des Zielunternehmens berücksichtigen, sondern auch Nutzungsbefugnisse an Rechten Dritter. Die Planung wird jedoch häufig durch den engen Zeitrahmen und die eingeschränkte Informationsweitergabe durch den Veräußerer erschwert.

IV. Bewertung

Der Erwerber und der Veräußerer wollen das Unternehmen zur Kaufpreisfindung bewerten. Normalerweise verwenden sie dazu ein DCF-Verfahren, das alle materiellen und immateriellen Güter in den zukünftigen Cash-Flows berücksichtigt. Immaterialgüter sind nur dann einzeln zu bewerten, wenn sie nicht betriebsnotwendig sind. Das ist z.B. der Fall, wenn der Inhaber ausschließliche Lizenzen vergeben hat, sich zukünftige Erträge nicht sicher bestimmen lassen oder das Schutzrecht eine strategische Funktion erfüllt. Nach Abschluss der Transaktion muss der Erwerber jedoch – z.B. für die externe Rechnungslegung – eine Einzelbewertung durchführen. Die Auswahl der Bewertungsmethode hängt dabei vom Bewertungsobjekt, vom Bewertungsgrund, von den verfügbaren Informationen und ggf. von gesetzlichen Vorschriften ab. Für interne Zwecke sind die einkommensorientierten Ansätze zu bevorzugen, weil sie das zukünftige Potenzial berücksichtigen.

V. Übertragung

Wenn das ganze Unternehmen veräußert wird, liegt die Übertragung aller Rechte und Nutzungsbefugnisse im Interesse der Parteien. Der Erwerber möchte das Unternehmen unbeeinträchtigt weiterführen können, während der Veräußerer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewährleisten will. Ob eine Einzelübertragung notwendig ist, hängt von der rechtlichen Struktur der Transaktion ab. Eine umfassende Auflistung aller Rechte ist insbesondere beim Asset Deal erforderlich. Aber auch beim Share Deal kann eine separate Übertragung nötig sein, wenn Rechte nicht auf das Unternehmen sondern auf einzelne Personen eingetragen sind. Die Parteien sollten aber nicht nur die Immaterialgüter des Zielunternehmens berücksichtigen, sondern auch Nutzungsbefugnisse an Rechten Dritter, die der Erwerber eventuell weiterführen möchte.

VI. Haftung

Die Haftung ist für beide Parteien von Bedeutung. Der Erwerber möchte, dass der Veräußerer für seine Inhaberschaft, die Bestandskraft und die Mangelfreiheit der Rechte haftet. Dieser will nach der Übertragung jedoch nicht für den Bestand und für nachträglich auftretende Mängel einstehen. Wenn Immaterialgüter mit einem Unternehmen veräußert werden, ist die Haftung im Kontext der Transaktion zu betrachten. Es besteht allerdings keine Einigkeit darüber, ob nur Unternehmensmängel oder auch Mängel an Einzelgegenständen eine Haftung auslösen. Der Mangel an einem einzelnen Gegenstand kann sich aber als Unternehmensmangel auswirken, wenn er das ganze Unternehmen beeinträchtigt. Bei Immaterialgütern ist darüber im Einzelfall zu entscheiden. Um Unklarheiten zu vermeiden, treffen die Parteien in der Praxis umfangreiche Garantievereinbarungen. Der Verkäufer haftet jedoch nicht für Mängel, die dem Käufer bei Vertragsschluss bekannt sind.

VII. Bilanzierung

Die Bilanzierung von Immaterialgütern ist normalerweise nur für den Erwerber relevant. Die Aktivierungsmöglichkeiten und -pflichten hängen von den angewandten Rechnungslegungsvorschriften und der Transaktionsstruktur ab. Grundsätzlich ist für deutsche Unternehmen das HGB maßgeblich. Börsennotierte Unternehmen müssen allerdings nach IFRS bilanzieren. Der wesentliche Unterschied zwischen HGB und IFRS liegt in der Behandlung selbst erstellter Immaterialgüter. Für diese besteht nach HGB ein Aktivierungswahlrecht, während der Erwerber sie nach IFRS aktivieren muss. Ansonsten folgen beide Regelwerke überwiegend gleichen Ansätzen. Entgeltlich erworbene Immaterialgüter sind zu aktivieren, wenn sie die Voraussetzungen eines Vermögensgegenstands bzw. Vermögenswerts erfüllen. Selbst erstellte Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten und ähnliche Werte darf der Käufer nicht aktivieren. Für die bilanzielle Behandlung ist außerdem die Transaktionsstruktur entscheidend. Beim separaten Erwerb oder bei einer Unternehmenstransaktion besteht nach HGB und IFRS eine Aktivierungspflicht. Wenn der Erwerber einen Anteil bilanziert, ändert sich die Bilanz des Zielunternehmens nicht.

B. Fazit

Geistiges Eigentum hat häufig eine große Bedeutung bei Unternehmenserwerb und Unternehmensveräußerung, weil es Auslöser der Transaktion sein kann. Prüfung und Übertragung stellen aber möglicherweise auch ein wesentliches Hemmnis dar. Gerade zu Beginn des Prozesses haben Erwerber und Veräußerer einen sehr unterschiedlichen Kenntnisstand über das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft. Während der potenzielle Käufer eine detaillierte Offenlegung wünscht, um den Wert des Unternehmens zu bestimmen und die Integration zu planen, ist der Veräußerer an einem größtmöglichen Schutz geheimen Wissens interessiert und will daher möglichst wenig Informationen herausgeben.

Da das Geistige Eigentum ein wesentlicher Werttreiber sein kann, ist eine Überbrückung der Informationsdifferenz bei gleichzeitigem Schutz vor Missbrauch von essenzieller Bedeutung. In prozessualer Hinsicht muss der Erwerber im Verhandlungsverlauf zunehmend Zeugnis seiner Ernsthaftigkeit ablegen, u.a. durch Unterzeichnung einer Absichtserklärung und durch die Tötigung von Investitionen in eine Due Diligence. Der Veräußerer muss im Gegenzug Einblick in vertrauliche Unterlagen gewähren. Nach der Übertragung bestehen Differenzen hinsichtlich der Interessenslage von Erwerber und Veräußerer, weil Haftungsthemen eine wirtschaftlich bedeutende Dimension annehmen können.

Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht die Bedeutung von Geistigem Eigentum bei einem Unternehmenserwerb. Der Softwarehersteller SAP wurde 2010 dazu verurteilt, seinem US-Konkurrenten Oracle 1,3 Milliarden US\$ Schadensersatz wegen einer Urheberrechtsverletzung zahlen, weil die 2005 von SAP erworbene Software-Wartungsfirma TomorrowNow Unternehmensdaten von Oracle gestohlen hat.⁶³⁶ Inwiefern die SAP-Führung von den Vorgängen bei TomorrowNow wusste ist unklar. 2011 hat ein US-Gericht die Höhe des Schadensersatzes auf 272 Millionen US\$ herabgesetzt.⁶³⁷ Oracle kündigte daraufhin jedoch an, den vollen Umfang des Schadensersatzes einzutreiben. Neben dem finanziellen Schaden entsteht SAP durch den Rechtsstreit aber vor allem ein enormer Imageverlust.

Bei der Betrachtung des Geistigen Eigentums müssen die Parteien somit sehr viel Wert auf die Detailarbeit legen. Um eine sorgfältige Planung vornehmen zu können, sind die Immaterialgüter während des Transaktionsprozesses unabhängig von der gewählten Transaktionsart separat zu prüfen, zu planen und zu bewerten. Gerade eine Bewertung ist isoliert aber häufig sehr schwierig, weil stets die Bewertung des Unternehmens und des-

⁶³⁶ Siehe dazu z.B. Computerwoche (24.11.2010), SAP muss Oracle \$1,3 Mrd. zahlen; Computerwoche (16.11.2010), Bill McDermott entschuldigt sich vor Gericht bei Oracle; FTD (25.11.2010), Milliardenstrafe: Programmierte Blamage für SAP.

⁶³⁷ Vgl. FTD (01.09.2011), SAP entgeht Milliardenstrafe für Softwareklau; Sueddeutsche.de (01.09.2011), Richterin hebt Milliardenstrafe für SAP auf.

sen Ertragskraft im Ganzen im Vordergrund steht und sich der wertbeeinflussende Anteil einzelner Immaterialgüter quantitativ schwer erfassen lässt. Die Themen Übertragung, Haftung und Bilanzierung sind hingegen immer im Kontext der Transaktion zu betrachten und hängen von der rechtlichen Struktur der Übernahme ab. Bei einem Unternehmenserwerb im Ganzen stellt sich die Übertragung von Immaterialgütern und Nutzungsrechten verhältnismäßig unproblematisch dar. Bei der Übertragung und Bilanzierung einzelner Vermögensgegenstände (Asset Deal), sind hingegen umfassende Bestimmungen hinsichtlich der Übertragbarkeit und des Bilanzansatzes zu beachten. Ein besonderes Augenmerk sollte der Erwerber in diesem Zusammenhang auch auf eventuell entgegenstehende Rechte Dritter legen, weil sie ein hohes wirtschaftliches Risiko bedeuten können.

Anhang 1: Due Diligence Checkliste

Inhaltsverzeichnis

- 1 Produkte
- 2 Markt und Wettbewerb
- 3 Kunden
- 4 Strategisches Konzept Marketing/Vertrieb
- 5 Marketing / Vertrieb
- 6 Umsatzplanung
- 7 Beschaffungs- und Einkaufskonzept
- 8 Fertigung
- 9 Arbeitsvorbereitung (Planung/Steuerung)
- 10 Qualitätswesen
- 11 Ressourcen (Technische Ausstattung)
- 12 Forschung und Entwicklung
- 13 Schutzrechte

1 Produkte

- 1.1 Durchschnittlicher Anteil kundenspezifischer Lösungen im Vergleich zu Standardprodukten
- 1.2 Welche technischen Entwicklungspotentiale bestehen?
- 1.3 Welche Substitutionsgefahren bestehen?

2 Markt und Wettbewerb

- 2.1 Marktdarstellung und -abgrenzung
 - Markteintritts- und -austrittskriterien
 - Ist der Markt durch einen hohen Innovationsgrad gekennzeichnet bzw. ist der Technologieabstand in vertretbarer Zeit aufholbar?
 - Handelsstrukturen, Vertriebskanäle
 - Darstellung wesentlicher Erfolgsfaktoren
- 2.2 Wettbewerberstruktur
 - Welche Strategien verfolgen die Wettbewerber? Welche Entwicklungen werden verfolgt?
- 2.3 Trends im Markt
 - Entwicklungen bei der Technologie
 - Trends in Blick auf Substitutionsprodukte

3 Kunden

- 3.1 Kundenstruktur
 - Aufstellung der Umsätze mit den wichtigsten Kunden (80%) in den letzten 5 Jahren
 - Umsatzanteil mit langfristigen Kunden und deren Trend
 - Nennung der wichtigsten Kunden in den verschiedenen Produktgruppen
 - Von welchen Kunden ist das Unternehmen abhängig?
- 3.2 Dauer der Zusammenarbeit mit den wichtigen Kunden

4 Strategisches Konzept Marketing/Vertrieb

- 4.1 Darstellung der strategischen Planung:
 - Entwicklungstendenzen (sind Investitionen in neue Produktprogramme geflossen)
- 4.2 Potenzialanalyse / Kostenanalyse
 - technische Entwicklungspotentiale
 - Analyse der Einkaufspotenziale
 - Analyse der Fertigungskostenpotenziale

5 Marketing / Vertrieb

- 5.1 Vertriebsorganisation
 - Organigramm
 - Darstellung Aufbau / Ausgestaltung der Vertriebsorganisation
 - Einschätzung Fähigkeiten der Mitarbeiter / Führungskräfte
- 5.2 Prozesse
 - Flussdiagramme
 - Darstellung des Prozesses der Auftragsabwicklung
- 5.3 Vertriebskanäle
 - Darstellung der genutzten Vertriebskanäle:
 - o Niederlassungen Ausland (Kündigungsmöglichkeiten der Verträge ?)
 - o Handelsvertreter ?
 - o Partner / Kooperationen
- 5.4 Darstellung des Marketingkonzepts: Ziele, Maßnahmen, Termine und Budget

6 Umsatzplanung

7 Beschaffungs- und Einkaufskonzept

- 7.1 Organisation
 - Organisatorische Einbindung der Einkaufsabteilung ins Management
 - Organigramm und Größe der Abteilung
 - Ausbildung und Qualifikation der Mitarbeiter + Altersstruktur
 - Struktur des Einkaufs (Trennung in Einkaufsbereiche, zentral/dezentral)
 - Prozesse / Workflow
- 7.2 Ist eine Einkaufspotentialanalyse (Einkaufsmacht) durchgeführt worden?
- 7.3 Lieferanten und Lieferantenstruktur
 - Anzahl der aktiven Lieferanten
 - Struktur des Beschaffungsmarktes (Mono-, Oligo-, Polypol)
 - Expertise der Lieferanten (Entwickler vs. Lohnfertiger)
 - Angaben zu Schlüssellieferanten
 - Angaben zu direkten Konkurrenten unter den Lieferanten
 - Existenz einer Lieferantendatenbank
- 7.4 Vertragssituation
 - Rahmenverträge (Preise, Liefertermine etc.)
 - Geheimhaltungsvereinbarungen
 - Partnerschaften mit Lieferanten (Entwicklung, Produktion)
- 7.5 Risiken
 - Single Sourcing
 - Finanzielle Analyse der Lieferanten / Bonität (drohende Insolvenzen etc.)
 - Vorhandensein eines Risikomanagements
- 7.6 Kommerzielle Aspekte / Preise
 - Langfristigkeit der Preisbindung
 - Verfolgung der Einkaufspreise mit zugehörigen Rohstoffindizes
 - Zahlungsbedingungen mit Lieferanten
- 7.7 Logistik
 - Einsatz Kanban und Konsignationslager mit Lieferanten
 - Lieferperformance (ppm) der Lieferanten

8 Fertigung

- 8.1 Darstellung des Fertigungskonzeptes: Ziele, Maßnahmen, Termine und Budget
- 8.2 Ist die vorgesehene Eigenfertigung günstiger als Fremdbezug?
 - unter Kostengesichtspunkten
 - Qualitätsaspekten
 - Flexibilität

- Schlüsseltechnologien
 - Kernfähigkeiten/-kompetenzen
 - Beschaffungsaspekten
 - Lieferterminen
- 8.3 Beurteilung von Fertigungsdurchlauf und -logistik hinsichtlich der Anforderungen:
- Fertigungslayout/Fertigungsfluss
 - innerbetrieblicher Transport
 - Lagerwirtschaft
 - Durchlaufzeit
- 8.4 Sonstiges
- Angaben zum System zur Unterstützung von Fertigungssteuerung und Arbeitsvorbereitung etc.
 - Angaben zu Existenz und Aufbau eines Produktionssystems
 - Auflistung der Kernprozesse

9 Arbeitsvorbereitung (Planung/Steuerung)

- 9.1 Steuerung
- durchschnittliche Anzahl Arbeitsvorgänge (AVO) im Bestand
 - durchschnittliche Durchlaufzeit je AVO
 - Steuerung der Fertigung/der Montage
- 9.2 Arbeitsplanung
- Anzahl AVO's/Arbeitsplan
 - Ablaufplanung/Fertigung
- 9.3 Zeitwirtschaft
- Datenermittlungsmethoden
- 9.4 Materialwirtschaft
- Dispositionsverfahren
 - Bestellverfahren
 - Lagerhaltung
 - Bestandsführung

10 Qualitätswesen

- 10.1 Existiert ein lizenziertes oder zertifiziertes Qualitätssicherungshandbuch (DIN ISO 9000-9004)
- 10.2 Qualitätsmanagement in der Entwicklung
- 10.3 Qualitätsmanagement in Fertigung und Montage
- 10.4 Prüfausführung: Organisationsprinzip (Wareneingangsprüfung; Zwischen/Endprüfung in Fertigung und Montage)
- 10.5 Sonstiges
- Existiert ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)?
 - Existiert ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement System (BG)? (Aktivitäten?)

11 Ressourcen (Technische Ausstattung)

12 Forschung und Entwicklung

- 12.1 Wie verteilen sich die Entwicklungskosten des vergangenen Geschäftsjahres auf
- kundenspezifische Anpassungen / Projektgeschäft
 - Kataloggeschäft
 - Laborleistungen /Versuchsfeld
 - Fremdleistungen
 - Grundlagenforschung
- 12.2 Höhe der Entwicklungskosten (Budget) in € und % vom Umsatz
- 12.3 Angaben zum Standardisierungsgrad und zur Typisierung der Produkte
- 12.4 Hilfsmittel
- Klassifizierungssystem
 - Wiederholteilekatalog

- Baukastenkonstruktion
- 12.5 Anteile Neu-, Varianten-, Ähnlichkeitskonstruktion
- 12.6 Gesamtbestand an Teilen
- 12.7 Durchschnittliche Anzahl neuer Teile/Jahr
- 12.8 Validierung
 - Versuchseinrichtungen
 - Validierungs-Tools
 - externe Partner
- 12.9 Welche neuen Projekte sind angedacht und sollen mittelfristig zum Umsatzwachstum beitragen?
- 12.10 Darstellung des Entwicklungsprozesses
- 12.11 Darstellung des Projektmanagements
- 12.12 Wie ist der Stand der wesentlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte?
- 12.13 Welche Innovationen wurden in den letzten 3 Jahren in den Markt gebracht
- 12.14 Wo existieren Kooperationen und Abhängigkeiten in der Entwicklung mit Dritten, wie ist die vertragliche Gestaltung?
 - Zusammenarbeit mit Hochschulen, Projekte?
- 12.15 Kennzahlen in der Entwicklung
 - Durchlaufzeit der Bemusterungen
 - Wie viele Anfragen führen zum Serienanlauf
 - Umsatzanteil der Neuprojekte < 3 Jahre
 - Erfolgsquote Qualität, Kosten, Termine
- 12.16 Liste der von der Gesellschaft genutzten Entwicklungssoftware unter Angabe von:
 - dem Lizenzgeber,
 - dem Inhalt bzw. dem Umfang der Lizenz,
 - den Kosten,
 - der Vertragsdauer,
 - des Verlängerungszeitpunktes.
- 12.17 Sonstige eingesetzte Entwicklungs-Tools
 - Simulations-Tools
 - CAD-Systeme
 - Berechnungs-Tools
 - Systematik (QFD, FMEA)
- 12.18 Ist das entsprechende Personal für neue Technologien verfügbar?
- 12.19 Darstellung der Entwicklungskapazitäten (Anzahl Mitarbeiter und Altersstruktur), Organigramm

13 Schutzrechte

- 13.1 Liste aller Namen und Bezeichnungen der Produkte der Gesellschaft
- 13.2 Patente und Patentanmeldungen der Gesellschaft, unter Angabe von:
 - dem Erfinder,
 - dem Inhaber,
 - dem Zeitpunkt der Erteilung,
 - der Registrierungsbehörde,
 - der Nummer,
 - dem Ablauf der Schutzfrist.
- 13.3 Bei von Dritten erworbenen Patenten, die Unterlagen über den Erwerb und die Übertragung sowie den Nachweis der Eintragung der Übertragung.
- 13.4 Beschreibung der Patenpflege, insbesondere Zahlung der Gebühren, Fälligkeitsüberwachung.
- 13.5 Arbeitnehmererfindungen, unter Angabe von:
 - einer kurzen Beschreibung der Erfindung,
 - dem Erfinder,
 - des Nachweises der Inanspruchnahme oder Freigabe,
 - der Vergütungsabrede und -zahlung
- 13.6 Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen der Gesellschaft, unter Angabe

- von:
- dem Erfinder,
 - dem Inhaber,
 - dem Zeitpunkt der Erteilung,
 - der Registrierungsbehörde,
 - der Nummern,
 - dem Ablauf der Schutzfrist
- 13.7 Bei von Dritten erworbenen Gebrauchsmustern, die Unterlagen über den Erwerb und die Übertragung sowie den Nachweis der Eintragung der Übertragung.
- 13.8 Beschreibung der Gebrauchsmusterpflege, insbesondere Zahlung der Gebühren, Fälligkeitsüberwachung.
- 13.9 Marken (Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben) und Markenmeldungen der Gesellschaft unter Angabe von:
- dem Inhaber,
 - den Waren und Dienstleistungen, für die Schutz bewilligt wurde,
 - dem Datum der Anmeldung und Eintragung,
 - der Registrierungsbehörde,
 - der Nummer,
 - dem Ablauf der Schutzfrist.
- 13.10 Bei von Dritten erworbenen Marken, die Unterlagen über den Erwerb und die Übertragung sowie den Nachweis der Eintragung der Übertragung.
- 13.11 Beschreibung der Markenpflege, insbesondere Zahlung der Gebühren, Fälligkeitsüberwachung.
- 13.12 Geschmacksmuster und Geschmacksmusteranmeldungen der Gesellschaft.
- 13.13 Urheberrechte der Gesellschaft (sowie feststellbar oder eingetragen).
- 13.14 Halbleiterschutzrechte der Gesellschaft.
- 13.15 Sortenschutzrechte der Gesellschaft.
- 13.16 Know-How der Gesellschaft (Inhaber, Beschreibung, Schutz).
- 13.17 Alle Lizenzverträge über an Dritte gewährte Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und Know-How.
- 13.18 Alle Lizenzverträge über von der Gesellschaft genutzte gewerbliche Schutzrechte Dritter.
- 13.19 Aufstellung von Widerspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren hinsichtlich der erteilten bzw. angemeldeten gewerblichen Schutzrechte.
- 13.20 Beschreibung aller anhängiger Verletzungsverfahren in Bezug auf die Verletzung eigener gewerblicher Schutzrechte durch Dritte bzw. die Verletzung fremder gewerblicher Schutzrechte durch die Gesellschaft.
- 13.21 Angaben über Pfändung und Verpfändung von gewerblichen Schutzrechten.
- 13.22 Ausländische und internationale gewerbliche Schutzrechte oder Registrierungen oder ähnliche Rechte.
- 13.23 Darstellung der Sicherheitsvorkehrungen betreffend Betriebsgeheimnisse und Erfindungen.

Literaturverzeichnis

- Ahrens, Hans-Jürgen* Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums?, GRUR 2006, S. 617-624.
- Amtsblatt der Europäischen Union* International Financial Reporting Standard 3, Unternehmenszusammenschlüsse, Amtsblatt L 149/25, 12.06.2009.
- Amtsblatt der Europäischen Union* International Accounting Standard 38, Immaterielle Vermögenswerte, Amtsblatt L 392/120, 31.12.2004.
- Amtsblatt der Europäischen Union* Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, Amtsblatt L 123/11, 27.04.2004.
- Angersbach, Carsten J.* Due Diligence beim Unternehmenskauf, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, Baden-Baden 2002.
- Ann, Christoph* Know-How – Stiefkind des Geistigen Eigentums?, GRUR 2007, S. 39-43.
- Ann, Christoph*
Barona, Alfredo Schuldrechtsmodernisierung und gewerblicher Rechtsschutz, Carl Heymanns Verlag, Köln Berlin Bonn München 2002.
- Ann, Christoph (Hrsg.)*
Loschelder, Michael (Hrsg.)
Grosch, Marcus (Hrsg.) Praxishandbuch Know-how-Schutz, Carl Heymanns Verlag, Köln 2010.
- Ballof, Ferdinand* Wie wirken sich u.a. Aufwendungen für Erwerb und Pflege aus?..., EStB 2005, S. 303-305.
- Balz, Ulrich (Hrsg.)*
Arlinghaus, Olaf (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions, verlag moderne industrie, München 2003.
- Bamberger, Heinz Georg (Hrsg.)*
Roth, Herbert (Hrsg.) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, Verlag C. H. Beck, 2. Auflage, München 2007.
- Barnert, Thomas* Mängelhaftung beim Unternehmenskauf zwischen Sachgewährleistung und Verschulden bei Vertragsschluss im neuen Schuldrecht, WM 2003, S. 416-425.

- Bartenbach, Kurt*
Volz, Franz-Eugen Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage, Köln Berlin Bonn München 2002.
- Basedow, Jürgen (Hrsg.)*
Hopt, Klaus J. (Hrsg.)
Zimmermann, Reinhard Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Band I, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.
- Beier, Friedrich-Karl* Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa, Gedanken zur Entwicklung des Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechts, GRUR 1990, S. 675-684.
- Beisel, Daniel (Hrsg.)*
Andreas, Friedhold E. (Hrsg.) Beck'sches Mandats Handbuch, Due Diligence, Verlag C. H. Beck, 2. Auflage, München 2010.
- Benkard, Georg* Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 10. Auflage, München 2006.
- Berens, Wolfgang (Hrsg.)*
Brauner, Hans U. (Hrsg.) Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen, Schäffer-Poeschel Verlag, 5. Auflage, Stuttgart 2008.
- Bettinger, Thorsten* Handbuch des Domainrechts, Carl Heymanns Verlag, Köln München 2008.
- Beyerlein, Thorsten* Caveat emptor – Leistungsstörungs- und Gewährleistungsrechte beim Verkauf von Patenten, Mitt. 2004, S. 193-197.
- Bieg, Hartmut*
Kußmaul, Heinz
Petersen, Karl
Waschbusch, Gerd
Zwirner, Christian Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Oldenbourg Verlag, München 2009.
- Bihr, Dietrich* Due Diligence: Geschäftsführungsorgane im Spannungsfeld zwischen Gesellschafts- und Gesellschafterinteressen, BB 1998, S. 1198-1201.
- Birk, Dieter (Hrsg.)* Transaktionen Vermögen Pro Bono, Festschrift zum zehnjährigen Bestehen von P + P Pöllath + Partners, Verlag C. H. Beck, München 2008.
- Black, Fischer*
Scholes, Myron The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 1973, S. 637-654.

<i>Brand Rating</i>	Monetäre Markenbewertung als Grundlage zur Finanzierung von Marken, Vortrag von Brand Rating im Rahmen der IHK-Top-Veranstaltung am 25.11.2008 in München.
<i>Brand Valuation Forum (Hrsg.)</i>	Zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung, Wiesbaden 2007.
<i>Brugger, Karl</i>	Der Schutz geistigen Eigentums, Rechtsarchiv der Wirtschaft, Sonderheft 71, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart München Hannover 1968.
<i>Brückmann, Ulrich Günther, Philipp Helmut Beyerlein, Thorsten</i>	Kommentar zum Geschmacksmustergesetz, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Frankfurt am Main 2007.
<i>Bryer, Lanning G. Lebson, Scott J.</i>	Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, 2003. Der Aufsatz basiert auf dem unten genannten Buch von Bryer/Simensky.
<i>Bryer, Lanning G. (Hrsg.) Simensky, Melvin (Hrsg.)</i>	Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
<i>Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.)</i>	Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2007, Bonn, Berlin 2007.
<i>Canaris, Claus-Wilhelm</i>	Handelsrecht, Verlag C. H. Beck, 24. Auflage, München 2006.
<i>Canaris, Claus-Wilhelm</i>	Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf, ZGR 1982, S. 395-434.
<i>de Chernatony, Leslie McDonald, Malcolm Wallace, Elaine</i>	Creating Powerful Brands, Butterworth-Heinemann, Fourth Edition, Oxford, UK, 2011.
<i>Claussen, Carsten P. (Hrsg.) Scherrer, Gerhard (Hrsg.)</i>	Kölner Kommentar zum Rechnungslegungsrecht, Carl Heymanns Verlag, Köln 2011.
<i>Cox, John C. Ross, Stephen A. Rubinstein, Mark</i>	Option Pricing: A Simplified Approach, Journal of Financial Economics 1979, S. 229-263.
<i>Deutsches Patent- und Markenamt (Hrsg.)</i>	Jahresbericht 2010, München 2011.

<i>Deutsches Patent- und Markenamt (Hrsg.)</i>	Jahresbericht 2009, München 2010.
<i>Deutsches Patent- und Markenamt</i>	Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Markenregister, dem Musterregister und der Topographierolle, vom 15. November 1996, geändert am 1. Januar 2002.
<i>Deutscher Bundestag</i>	BT-Drucksache 16/10067, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) mit Begründung vom 30.07.2008.
<i>Deutscher Bundestag</i>	BT-Drucksache 12/6679, Entwurf eines Gesetzes über den Wertpapierhandel und zur Änderung börsenrechtlicher und wertpapierrechtlicher Vorschriften, (Zweites Finanzmarktförderungsgesetz) mit Begründung vom 27.01.1994.
<i>Donle, Christian</i>	Gewerbliche Schutzrechte im Unternehmenskauf, DStR 1997, S. 74-80.
<i>Dreßler, Anja</i>	Patente in technologieorientierten Mergers & Acquisitions, Deutscher Universitäts-Verlag, 1. Auflage, Wiesbaden 2006.
<i>Eichmann, Helmut von Falckenstein, Roland Vogel</i>	Geschmacksmustergesetz, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 4. Auflage, München 2010.
<i>Ek, Ralf Freiherr von Hoyenberg, Philipp</i>	Unternehmenskauf und -verkauf, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 2007.
<i>Emmerich, Falk</i>	Due Diligence und Unternehmenskauf im Aktienrecht, September 2004, URL: http://www.hawklegal.eu/?itemid=5&lang=de (abgerufen am 19.07.2010).
<i>Erman, Walter</i>	Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, 12. Auflage, Köln 2008.
<i>Ernst, Dietmar Schneider, Sonja Thielen, Bjoern</i>	Unternehmensbewertungen erstellen und verstehen, Verlag Franz Vahlen, 2. Auflage, München 2006.
<i>Eschenbruch, Klaus</i>	Konzernhaftung, Werner-Verlag, 1. Auflage, Düsseldorf 1996.

- Fabry, Bernd*
Ernst, Holger Der Wert von IP Assets aus Investorensicht, Mitt. 2007, S. 126-133.
- Fezer, Karl-Heinz* Markenrecht, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 4. Auflage, München 2009.
- Fezer, Karl-Heinz (Hrsg.)* Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht, Band II. Markenvertragsrecht, Verlag C. H. Beck, München 2007.
- Fischer, Michael* Die Haftung des Unternehmensverkäufers nach neuem Schuldrecht, DStR 2004, S. 276-282.
- Friedrich, Alfred* Erfolgreicher Unternehmensverkauf, Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1998.
- Fleischer, Holger*
Körber, Torsten Due diligence und Gewährleistung beim Unternehmenskauf, BB 2001, S. 841-849.
- Gallandi, Volker*
Kratz, Robert Patente und andere Schutzrechte als Bilanzposition „immaterielle Wirtschaftsgüter“ und als Kreditsicherheit, StB 2010, S. 157-161.
- Gaul, Dieter* Die Arbeitnehmererfindung nach dem Betriebsübergang, GRUR 1994, S. 1-6.
- Goddar, Heinz* Die wirtschaftliche Bewertung gewerblicher Schutzrechte beim Erwerb technologieorientierter Unternehmen, Mitt. 1995, S. 357-366.
- Hubmann, Heinrich*
Götting, Horst-Peter Gewerblicher Rechtsschutz, Verlag C. H. Beck, 9. Auflage, München 2010.
- Götting, Horst-Peter* Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, S. 353-358.
- Grechenig, Sibylle* Die monetäre Bewertung von Marken, Präsentation, 21. Workshop Austrian Working Group on Banking & Finance am 25.11.2006.
- Grimpe, Christoph* Akquisitionen führen zur Konzentration von Blockade-Patenten, M&A Report 2009, S. 4.
- Gronstedt, Sebastian*
Jörgens, Stefan Die Gewährleistungshaftung bei Unternehmensverkäufen nach dem neuen Schuldrecht, ZIP 2002, S. 52-65.
- Grunewald, Barbara* Rechts- und Sachmängelhaftung beim Kauf von Unternehmensanteilen, NZG 2003, S. 372-374.

- Haedicke, Maximilian* Die Gewährleistungshaftung bei Patentveräußerungs- und Patentlizenzverträgen und das neue Schuldrecht, GRUR 2004, S. 123-127.
- Henn, Günter* Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, C. F. Müller Verlag, 5. Auflage, Heidelberg 2003.
- Henrichs, Joachim* Immaterielle Vermögensgegenstände nach dem Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), DB 2008, S. 537-542.
- Hermanns, Marc* Garantien bei Unternehmens- und Anteilskaufvertrag – Gestaltungsmöglichkeiten und Formulierungsvorschläge, ZIP 2002, S. 696-700.
- Hettler, Stephan (Hrsg.)*
Stratz, Rolf-Christian (Hrsg.)
Hörtnagl, Robert (Hrsg.) Beck'sches Mandats Handbuch, Unternehmenskauf, Verlag C. H. Beck, München 2004.
- Himmel, Holger*
Mussler, Sven Finanzielle Patentbewertung, ifo Schnelldienst 7/2005, S. 26-31.
- Hölters, Wolfgang (Hrsg.)* Handbuch Unternehmenskauf, Verlag Dr. Otto Schmidt, 7. Auflage, Köln 2010.
- Hommel, Michael* Bilanzierung immaterieller Anlagewerte, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1998.
- Hommel, Michael*
Buhleier, Claus
Pauly, Denise Bewertung von Marken in der Rechnungslegung – eine kritische Analyse des IDW ES 5, Betriebs-Berater 2007, S. 371-377.
- Ilzhöfer, Volker* Patent-, Marken- und Urheberrecht, Verlag Franz Vahlen, 7. Auflage, München 2007.
- Interbrand (Hrsg.)* Best Global Brands 2011, Report 2011.
- Jänich, Volker* Geistiges Eigentum – eine Komplementäerscheinung zum Sacheigentum, Mohr Siebeck, Tübingen 2002.
- Jauernig, Othmar (Hrsg.)* Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 13. Auflage, München 2009.
- Kann van, Jürgen (Hrsg.)* Praxishandbuch Unternehmenskauf, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2009.
- Kessler, Harald* Entwicklungskosten für Software in der Bilanz des Herstellers, BB 1994, Beilage 12, S. 1-24.

- Kessler, Harald (Hrsg.)*
Leinen, Markus (Hrsg.)
Strickmann, Michael (Hrsg.) Handbuch Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Rudolf Haufe Verlag, 1. Auflage, Freiburg 2009.
- Kiethe, Kurt* Vorstandshaftung aufgrund fehlerhafter Due Dilligence beim Unternehmenskauf, NZG 1999, S. 976-983.
- Klawitter, Christian*
Hombrecher, Lars Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte als Kreditsicherheiten, Mitt. 2004, S. 1213-1219.
- Knott, Hermann* Unternehmenskauf nach der Schuldrechtsreform, NZG 2002, S. 249-256.
- Kohler, Josef* Das Autorrecht, Verlag von Gustav Fischer, Jena 1880.
- Köchling, Marcel* Die Bedeutung immaterieller Werte im Insolvenzverfahren, Josef Eul Verlag, 1. Auflage, Köln 2006.
- Köhler, Markus*
Arndt, Hans-Wolfgang
Fetzer, Thomas Recht des Internet, 6. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2008.
- Köhler, Helmut*
Bornkamm, Joachim Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 29. Auflage, München 2011.
- Koob, John* Clean Teams: The Fast Track to M&A Integration and Value, Viewpoint (The Marsh & McLennan Companies Journal), Volume XXXV Number 2 2006, S. 1-9.
- Körber, Torsten* Geschäftsleitung der Zielgesellschaft und due dilligence bei Paketerwerb und Unternehmenskauf, NZG 2002, S. 263-272.
- KPMG (Hrsg.)* Patente, Marken, Verträge, Kundenbeziehungen – Werttreiber des 21. Jahrhunderts, Studie 2008.
- Kraßer, Rudolf* Patentrecht, Verlag C. H. Beck, 6. Auflage, München 2009.
- Kröniger, Monika Theresa* Das Anschaffungswertprinzip bei Verschmelzung durch Aufnahme, eurotrans-Verlag, Weiden und Regensburg 1997.
- Krüger, Dirk*
Kalbfleisch, Eberhard Due Diligence bei Kauf und Verkauf von Unternehmen, DStR 1999, S. 174-180.

- Kühl, Sebastian*
Sasse, Stefan Patente in Mergers and Acquisitions, Mitt. 2007, S. 121-125.
- Kühnen, Thomas*
Geschke, Eva Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage, Köln 2010.
- Kurtz, Constantin P.* (Un-)Übertragbarkeit von (ausschließlichen) Markenlizenzen, GRUR 2007, S. 292-295.
- Kurz, Peter* Vertraulichkeitsvereinbarungen, Carl Heymanns Verlag, 2. Auflage, Köln Berlin München 2008.
- Lipfert, Stephan*
Keil, Matthias Patentbewertung als Basis für die Unternehmensfinanzierung: Ein praxisorientierter Überblick, Mitt. 2007, S. 444-448.
- Loges, Rainer* Der Einfluss der „Due Diligence“ auf die Rechtsstellung des Käufers eines Unternehmens, DB 1997, S. 965-969.
- Locke, John* Zwei Abhandlungen über die Regierung, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1967.
- Lutter, Marcus* Due Diligence des Erwerbers beim Kauf einer Beteiligung, ZIP 1997, S. 613-620.
- Lutz-Ingold, Martin* Immaterielle Güter in der externen Rechnungslegung, Deutscher Universitätsverlag, 1. Auflage, Wiesbaden 2005.
- Marten, Kai-Uwe*
Köhler, Annette G. Due Diligence in Deutschland, Eine empirische Untersuchung, Finanz Betrieb 1999, S. 337-348.
- Meincke, Eberhard* Geheimhaltungspflichten im Wirtschaftsrecht, WM 1998, S. 749-757.
- Merkt, Hanno* Due Diligence und Gewährleistung beim Unternehmenskauf, BB 1995, S. 1041-1048.
- Mertens, Kai* Die Information des Erwerbers einer wesentlichen Unternehmensbeteiligung an einer Aktiengesellschaft durch deren Vorstand, AG 1997, S. 541-547.
- Millward Brown (Hrsg.)* BrandZ Top 100 Most valuable global brands 2011, Report 2011.
- Moser, Ulrich*
Goddar, Heinz Grundlagen der Bewertung immaterieller Vermögenswerte am Beispiel patentgeschützter Technologien, Finanz Betrieb 2007, S. 594-609.

- Moxter, Adolf* Bilanzrechtsprechung, Mohr Siebeck, 5. Auflage, Tübingen 1999.
- Natusch, Ingo* Intellectual Property Rights im Rahmen der Unternehmensfinanzierung, Finanz Betrieb 2009, S. 438-445.
- Niewiarra, Manfred* Unternehmenskauf, Nomos Verlagsgesellschaft, 2. Auflage, Baden-Baden 2002.
- Nirk, Rudolf*
Kurtze, Helmut Geschmacksmustergesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 2. Auflage, Köln Berlin Bonn München 1997.
- Oetker, Hartmut*
Maultzsch, Felix Vertragliche Schuldverhältnisse, Springer-Verlag, 2. Auflage, Berlin Heidelberg New York, 2004.
- Ohly, Ansgar* Geistiges Eigentum?, JZ 2003, S. 545-554.
- Ohly, Ansgar*
Sosnitza, Olaf Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 5. Auflage, München 2010.
- Palandt, Otto* Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 70. Auflage, München 2011.
- Picot, Gerhard (Hrsg.)* Unternehmenskauf und Restrukturierung, Verlag C. H. Beck, 3. Auflage, München 2004.
- Picot, Gerhard (Hrsg.)* Handbuch Mergers & Acquisitions, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
- Picot, Arnold (Hrsg.)*
Nordmeyer, Andreas (Hrsg.)
Pribilla, Peter (Hrsg.) Management von Akquisitionen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
- PriceWaterhouseCoopers (Hrsg.)* One Valuation fits all?, Wie Europas innovativste Unternehmen Technologien und Patente bewerten Studie 2008.
- Rebel, Dieter* Gewerbliche Schutzrechte, Carl Heymanns Verlag, 5. Auflage, Köln Berlin München 2007.
- Rehbinder, Manfred* Urheberrecht, Verlag C. H. Beck, 14. Auflage, München 2006.
- Reitzig, Markus* Die Bewertung von Patentrechten, Deutscher Universitäts-Verlag, 1. Auflage, Wiesbaden 2002.

- Repenn, Wolfgang* Handbuch der Markenbewertung und -verwertung, WILEY-VCH Verlag, Weinheim 1998.
- Rigamonti, Cyrill P.* Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, Baden-Baden 2001.
- Rings, Rolf* Patentbewertung – Methoden und Faktoren zur Wertermittlung technischer Schutzrechte, GRUR 2000, S. 839-848.
- Rittmeister, Maximilian* Due Diligence und Geheimhaltungspflichten beim Unternehmenskauf, NZG 2004, S. 1032-1037.
- Rödder, Thomas*
Hötzel, Oliver
Mueller-Thuns, Thomas Unternehmenskauf Unternehmensverkauf, Verlag C. H. Beck, München 2003.
- Roschmann, Christian*
Frey, Johannes Geheimhaltungsverpflichtungen der Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften bei Unternehmenskäufen, AG 1996, S. 449-455.
- Ruff, Andreas* Domain Law, Der Rechtsschutz von Domain-Namen im Internet, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2002.
- Sack, Rolf* Das Recht am Gewerbebetrieb, Mohr Siebeck, Tübingen 2007.
- Salger, Carsten*
Breitfeld, Anja Regelungen zum Schutz von betrieblichem Know-How - die Sicherung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, BB 2005, S. 154-158.
- Scherrer, Gerhard* Rechnungslegung nach neuem HGB, Verlag Franz Vahlen, 3. Auflage, München 2011.
- Schlötter, Richard* Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und die Abwerbung von Arbeitnehmern, Carl Heymanns Verlag KG, Köln Berlin Bonn München 1997.
- Schmidbauer, Rainer* Immaterielle Vermögenswerte in der Unternehmensrechnung: Abbildung im Jahresabschluss und Ansätze zur Steuerung, DStR 2004, S. 1442-1448.
- Schramm, Marianne (Hrsg.)*
Hansmeyer, Ekkehart (Hrsg.) Transaktionen erfolgreich managen, Verlag C. H. Beck, Verlag Franz Vahlen, München 2010.

- Schroeder, Ulrich* Darf der Vorstand der Aktiengesellschaft dem Aktienkäufer eine Due Diligence gestatten?, DB 1997, S. 2161-2166.
- Schröcker, Stefan* Unternehmenskauf und Anteilskauf nach der Schuldrechtsreform, ZGR 2005, S. 63-100.
- Schulte, Rainer (Hrsg.)* Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 8. Auflage, Köln München 2008.
- Schultz, Volker* Basiswissen Rechnungslegung, Deutscher Taschenbuch Verlag, 6. Auflage, München 2011.
- Seibt, Christoph H. (Hrsg.)* Mergers & Acquisitions, Verlag C. H. Beck, München 2008.
- Semler, Johannes
Volhard, Rüdiger* Arbeitshandbuch für Unternehmensübernahmen, Band 1, Verlag C. H. Beck / Verlag Franz Vahlen, München 2001.
- Soergel, Hans Theodor* Bürgerliches Gesetzbuch, Mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Schuldrecht II (§§ 433-515), Verlag W. Kohlhammer, 12. Auflage, Stuttgart 1991.
- Spranger, Hans Christoph* Die Bewertung von Patenten, Dissertation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg Würzburg 2006.
- Staudinger von, J.* J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 433-487; Leasing, Neubearbeitung 2004, Dr. Arthur L.Sellier & Co. und Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin 2004.
- J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 826-829; Produkthaftungsgesetz, Neubearbeitung 2003, Dr. Arthur L.Sellier & Co. und Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin 2003.
- J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 3, Sachenrecht, ErbbauRG, §§ 1018-1112, Neubearbeitung 2009, Dr. Arthur L.Sellier & Co. und Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin 2009.

- J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 3, Sachenrecht, §§ 1204-1296; SchiffsRG, Neubearbeitung 2009, Dr. Arthur L.Sellier & Co. und Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin 2009.
- Stehle, Heinz*
Stehle, Anselm
Leuz, Norbert
- Bilanzierung und Rechnungslegung nach Handels- und Steuerrecht, Richard Boorberg Verlag, 7. Auflage, Stuttgart 2010.
- Stein, Claus*
Ortmann, Martina
- Bilanzierung und Bewertung von Warenzeichen, BB 1996, S. 787-792.
- Stoecker, Felix William*
- Besonderheiten der Verkäufer-Due Diligence bei M&A-Transaktionen, Finanz-Betrieb 2004, S. 674-681.
- Ströbele, Paul*
Hacker, Franz
Kirschneck, Irmgard
Knoll, Helmut
Kober-Dehm, Helga
- Markengesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 9. Auflage, Köln 2009.
- Thiel, Stefan*
- Gewerbliche Schutzrechte beim Unternehmenskauf, Mittelstand und Recht 2008, S. 11.
- Triebel, Volker*
Hölzle, Gerrit
- Schuldrechtsreform und Unternehmenskaufverträge, BB 2002, S. 521-536.
- Völker, Stefan*
- Das geistige Eigentum beim Unternehmenskauf, BB 1999, S. 2413-2421.
- Weigl, Gerald*
- Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform auf den Unternehmensverkauf, DNotZ 2005, S. 246-260.
- Weiser, Felix M.*
- Vendor Due Diligence: Ein Instrument zur Verbesserung der Verhandlungsposition des Verkäufers im Rahmen von Unternehmenstransaktionen, Finanz-Betrieb 2003, S. 593-601.
- Weitnauer, Wolfgang*
- Der Unternehmenskauf nach neuem Schuldrecht, NJW 2002, S. 2511-2517.
- Wentworth, David*
- For M&A Success, Keep it Clean (12.10.2007), URL: <http://www.i4cp.com/print/trendwatchers/2007/10/12/for-mampa-success-keep-it-clean> (abgerufen am 03.09.2010).*

Wentzensen, Katrin
Ackermann, Markus

Zulässige Wettbewerbsverbote beim Unternehmensverkauf, Business & Law 2010, S. 8-10.

Werner, Rüdiger

Haftungsrisiken bei Unternehmensakquisitionen: die Pflicht des Vorstands zur Due Diligence, ZIP 2000, S. 989-996.

Wübbelsmann, Stephan

Gedanken zur Diversifikation der Abschreibung einer Domain – Oder: Nachts sind alle Katzen grau, DStR 2005, S. 1659-1664.

Ziegler, Ole

„Due Diligence“ im Spannungsfeld zur Geheimhaltungspflicht von Geschäftsführern und Gesellschaftern, DStR 2000, S. 249-255.

Ziemons, Hildegard

Die Weitergabe von Unternehmensinterna an Dritte durch den Vorstand einer Aktiengesellschaft, AG 1999, S. 492-500.

Zumbansen, Peer
Lachner, Constantin

Die Geheimhaltungspflicht des Vorstands bei der Due Diligence: Neubewertung im globalisierten Geschäftsverkehr, BB 2006, S. 613-619.