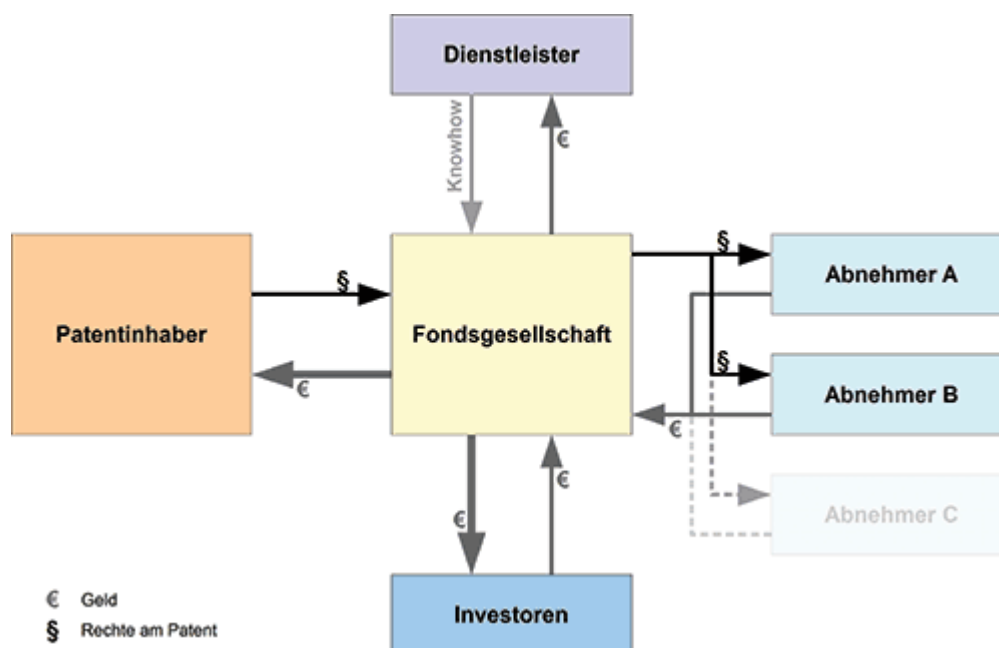


Patentverwertungsfonds

Unter dem Begriff der Patentverwertungsfonds werden meist von Banken aufgelegte, geschlossene Fonds verstanden, die sich Rechte an Patenten sichern, um diese anschließend über Lizenzierung oder Verkauf zu verwerten. Erste in Deutschland aufgelegte geschlossene Fonds sind seit 2005 auf dem Markt. Dazu zählen Patent Select I und II vertrieben durch die Deutsche Bank, Patent Invest I vertrieben durch Credit Suisse und Alpha Patentfonds 1 und 2 vertrieben durch die Vevis Gesellschaft für Vermögenswerte mbH & Co.KG. Das Ziel ist eine größtmögliche Rendite für Investoren (um und bei 18%) und Patentinhaber aus den Schutzrechten zu erwirtschaften. Interessant für die Patentinhaber ist dabei, dass sie im Laufe der Verwertung kein Kapital aufwenden müssen, da die Kosten für die Bewertung und evtl. Aufwertung des Patent, Aufrechterhaltung des Patentschutzes, juristische Verteidigung des Schutzrechtes und die Identifikation und Vertragsgestaltung mit Abnehmern, durch den Patentverwertungsfonds getragen werden.

Struktur von Patentverwertungsfonds

Zu diesem Zweck wird eine Fondsgesellschaft gegründet, die mit Hilfe von Investorenmittel finanziert wird. Bei der Auswahl, Bewertung und Verwertung der Patente greifen die Fondsgesellschaften auf spezialisierte Dienstleister zurück, die technische, ökonomische und juristische Aspekte der Technologie überprüfen und auch in der Lage sind, geeignete Abnehmer zu finden.



Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten und Vortragsfolien der IPB AG.

Erträge werden durch Lizenzentnahmen, Verkaufserlöse oder evtl. juristische Durchsetzung der Schutzrechte erwirtschaftet und gemäß vorher vereinbarter Konditionen auf Patentinhaber, Investoren, Dienstleister und Fondsgesellschaft aufgeteilt. Der Patentinhaber erhält bei Aufnahme seines Patent in den Patentverwertungsfonds i.d.R. außerdem eine einmalige Zahlung.

Je nach Zeitpunkt der Bestückung der Patentverwertungsfonds unterscheidet man zwischen „Blind Pools“ und „Asset Pools“. Fonds, bei denen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung noch nicht feststeht, in welche Patente investiert wird (unbestückte Fonds) und Fonds, deren Patentportfolio schon bekannt ist (bestückte Fonds). Dies ist auch für den ursprünglichen Patentinhaber von Bedeutung, da er bei einem unbestückten Fonds in der Regel weniger Kapitalzufluss erhält, als es bei einem bestückten Fonds der Fall ist.

Um das Risiko für die Investoren weiter zu streuen, beinhaltet das Patentportfolio der Fondsgesellschaft i.d.R. Schutzrechte aus verschiedenen Branchen und Technologiefeldern.

Ablaufprozess von Patentverwertungsfonds

Im Unterschied zu Private-Equity-Unternehmensbeteiligungen kommt es bei der Auswahl der Investitionsobjekte bzw. der zu verwertenden Patente nicht auf die Bonität und die Managementfähigkeiten der Unternehmen an, sondern vielmehr auf das Verwertungspotential der Patente. Das Verwertungspotential wird auf Grundlage eines mehrstufigen Selektions- und Bewertungsprozesses durch spezialisierte Dienstleister ermittelt, wobei die Anzahl der in Frage kommenden Patente von mehreren tausend auf die 30 bis 250 erfolgversprechendsten Patente (0,1% - 0,3%) reduziert wird. Dabei nimmt mit abnehmender Anzahl der Patente die Tiefe und der Aufwand der Analyse zu.

Ausgehend von einer Vorauswahl anhand patentbibliographischer Daten werden die Patente anhand technologie- und marktbezogener Kriterien selektiert. Beispielhaft sind folgende K.O.-Kriterien zu erfüllen:

- 1. Mindestens ein nationales Patent muss erteilt sein,
- 2. die Restlaufzeit des Patentbesitzes muss mehr als 8 Jahre betragen,
- 3. die technische Machbarkeit muss nachgewiesen sein (z.B. durch Proof of Concept, Prototyp oder Produkt),
- 4. die Marktfähigkeit muss nachgewiesen sein (z.B. durch positive Marktresonanz oder vorhandene Implementierung im Markt).

Diese Kriterien würden beispielsweise als erster Indikator für die Verwertungschancen fungieren und müssten erfüllt sein, damit das Patent einer tieferen Analyse des Verwertungspotentials zugeführt würde. Wären sehr gute Verwertungschancen abzusehen, obwohl eines oder mehrere dieser Kriterien verletzt wären, kann das Patent im Ausnahmefall dennoch im weiteren Auswahlprozess berücksichtigt werden, z.B., wenn das Patent eine technologische Basisinnovation mit hohem Verwertungspotential darstellt, aber technisch noch nicht umgesetzt wurde.

Über die nach der Zwischenauswahl qualifizierten Patente sollte ein erster Vertrag zwischen Fondsgesellschaft und Patentinhaber im Rahmen einer Absichtserklärung geschlossen (Letter of Intent = LOI) werden, in dem der Patentinhaber seine Bereitschaft erklärt, das betreffende Patent über die Fondsgesellschaft zu verwerten. In diesem LOI wird typischerweise außerdem eine Beschreibung der grundsätzlichen Konditionen, inklusive möglicher Optionen wie eine Rücklizenzierung, festgehalten.

Daraufhin kann die Endauswahl der Patente durch eine finale Analyse des Verwertungspotentials durch spezialisierte Dienstleister erfolgen, die in einer Rangliste der erfolgversprechendsten Patente und eine Verwertungsempfehlung an die Fondsgesellschaft mündet. Die Analyse basiert auf einer detaillierten Überprüfung der Patente auf rechtliche und technologische Eigenschaften, sowie auf das Marktpotential und finanzielle Kriterien (siehe Abb.), um die Ertragskraft der Patente einzuschätzen.

Patentrechtliche Dimension

- Stärke der Rechtsposition
- Dokumenttypstatus
- Anforderungen an Patent-aufrechterhaltung und -verteidigung
- Bekannte Patentverletzungen
- Prozesse und Rechtsstreitigkeiten in den relevanten Märkten
- Geographische Abdeckung des Patentes
- Breite des Anspruches
- Patentrestlaufzeit

Technologische Dimension

- Reife der Technologie (Funktionsmuster, Prototyp, Testanlage, Marktreife)
- Einzigartigkeit/ Alleinstellungsmerkmale der Technologie
- Mögliche Technologie- und Anwendungsfelder (für Großserien)
- Dokumentation (Konstruktionsskizzen, Funktionsbeschreibung, Prüfergebnisse)
- Kopierbarkeit der Technologie/Alternativen
- Marketingwert der Technologie

Markt - Dimension

- Vermarktungsoptionen
- Wettbewerbs- / Substitutionsprodukte
- Zu erwartende Technologie-lebenszyklusdauer im Markt
- Umsatzpotential in anderen Anwendungsfeldern
- Erreichbarer Marktpreis
- Potential für Lizenzeinnahmen
- Wissen über Marktopportunitäten
- Markteintrittsbarrieren/Vermarktungsrisiken

Finanzielle Dimension

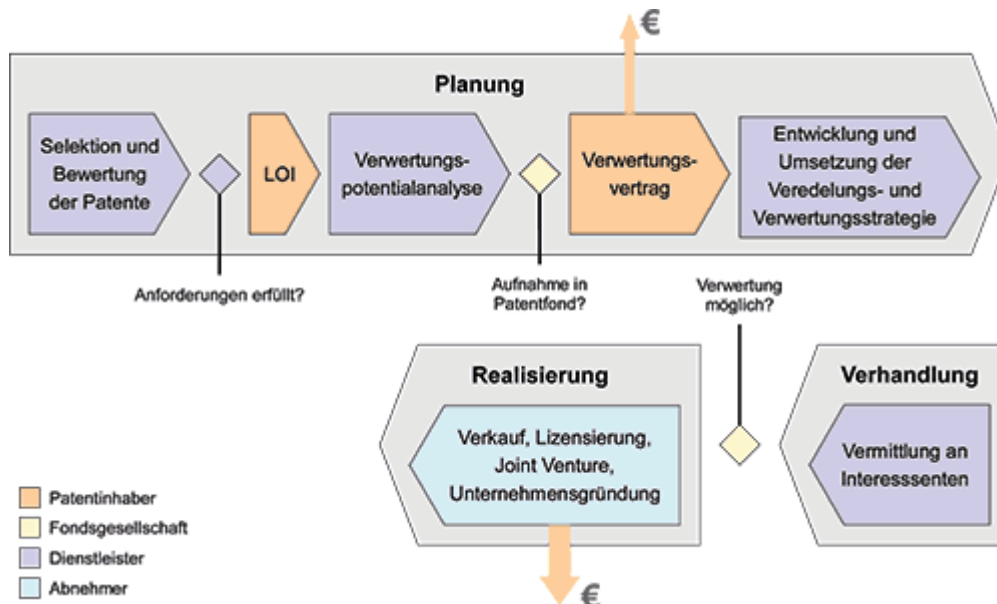
- Künftige Entwicklungskosten
- Produktionskosten
- Investitionsintensität der Produktion
- Nachhaltigkeit des Ergebnisses
- Ergebnisbeitrag des Patentes
- Finanzbedarf der Patentaufrechterhaltung in den relevanten Märkten

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Potentialanalyse, des LOI und der Empfehlung der Dienstleister entscheidet die Fondsgesellschaft dann über den Erwerb der exklusiven Vertriebsrechte der ausgesuchten Patente und schließt einen Verwertungsvertrag mit dem jeweiligen Patentinhaber ab. In diesem Vertrag werden die endgültigen Konditionen über die Vergütung der Patentinhaber und evtl. Rücklizenzen festgehalten.

Für die im Patentfonds aufgenommenen Patente wird eine so genannte "Veredelungs"- und Verwertungsstrategie erarbeitet, die eine Steigerung der Werthaltigkeit und damit der Ertragskraft des Patentes zum Ziel hat. Im Rahmen der "Veredelung" werden verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise die geographische Ausweitung des Patentschutzes, die Erstellung eines Prototyps oder die Finanzierung von Vertriebsaktivitäten skizziert. Während der Laufzeit des Fonds werden außerdem potentielle Interessenten für die Technologien identifiziert und optimale Verwertungsstrategien inklusive der Anbahnung und Durchführung von Transaktionen erarbeitet. Um eine optimale Durchführung der Umsetzung der skizzierten Maßnahmen zu gewährleisten, werden geeignete Unternehmen für die Veredelung ausgewählt. Dies geschieht zunächst unabhängig vom ehemaligen Patentinhaber, allerdings kann es durchaus im Interesse der Fondsgesellschaft liegen, eine Zusammenarbeit mit den ehemaligen Patentinhabern anzustreben und diese selbst mit der Umsetzung der Maßnahmen oder einem Teil der Maßnahmen zu betrauen. So könnten die ehemaligen Patentinhaber beispielsweise mit Aufträgen (z.B. Entwicklung eines Prototyps) bedacht werden, wodurch zusätzliche Einkünfte für das Unternehmen generiert werden würden.

Je nach festgelegter Verwertungsstrategie und Verhandlungsausgang mit den potentiellen Patentnutzern werden die Projekte schließlich realisiert und durch Lizenzierung oder Veräußerung an diese verwertet. Ist es für die Umsetzung der Maßnahmen zielführend, so wird ggf. auch ein Joint Venture oder eine Unternehmensgründung als Verwertungsoption in Betracht gezogen.



Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten

Die obige Abbildung illustriert noch einmal diesen Prozess. In den einzelnen Prozessphasen sind die daran beteiligten Projektpartner (Patentinhaber, Fondsgesellschaft, Dienstleister, Abnehmer) jeweils farblich gekennzeichnet sowie die möglichen Finanzströme an den Patentinhaber.

Zusammenfassende Betrachtung

Patentverwertungsfonds bieten Patentinhabern die Möglichkeit ein Patent extern zu verwerten ohne selbst in Vorleistung treten zu müssen. Die Patente werden meist von einem externen Dienstleister bewertet, potentielle Abnehmer werden identifiziert und angesprochen und auch die Verhandlung und Realisierung liegt in den Händen des Patentverwertungsfonds. Der Patentinhaber muss daher grundsätzlich kaum interne Ressourcen aufwenden, die die externe Verwertung von Technologien betreffen. Eventuell können in Sonderfällen während der Veredelungsphase durch Weiterentwicklungsaufträge an den ursprünglichen Patentinhaber sogar zusätzliche Erträge generiert werden.

Die Veredelung und damit Wertsteigerung der Patente führt i.d.R. zur Erzielung höherer Erträge bei der Verwertung, als es auf dem ursprünglichen Entwicklungsstand der Patente der Fall gewesen wäre. Im Gegenzug verteilen sich die Erträge der Patentverwertung allerdings auf den ehemaligen Patentinhaber, die Investoren, die beteiligten Dienstleister sowie die Fondsgesellschaft, nach vertraglich festgelegten Konditionen (bis zu 50% der Erlöse können dem Patentinhaber zugesprochen werden). Insgesamt ist es schwer abzuschätzen, ob die Erträge einer Verwertung durch andere Intermediäre mit weniger beteiligten Parteien höher ausfallen würden. Zudem ist anzuführen, dass Patentinhaber, insbesondere wenn es sich um Kleine und Mittelständische Unternehmen handelt, die notwendigen Gelder und Ressourcen, um ein Patent optimal zu verwerten, nicht aufbringen können oder möchten.

Serviceportal zur externen IP Verwertung

Informationen rund um die monetäre Verwertung von Patenten und Technologien



Um überhaupt in einen Patentverwertungsfonds aufgenommen zu werden, müssen Patente hohen Anforderungen bezüglich ihres technologischen und ökonomischen Potentials sowie ihrer juristischen Durchsetzbarkeit genügen. So ist davon auszugehen, dass der Wert der aufgenommenen Patente den bei Vertragsabschluss mit der Fondsgesellschaft ausgezahlten Pauschalbetrag i.d.R. übersteigt. Eventuelle zusätzliche Erträge für den Patentinhaber werden erst im Rahmen der "Veredelung" und Verwertung des Patenten während der Laufzeit (5-7Jahre) des Fonds realisiert. Da ein Patentverwertungsfonds die exklusiven Vertriebsrechte an einem Patent erwirbt, besteht während der Laufzeit i.d.R. auch keine Möglichkeit für den ehemaligen Patentinhaber das Patent, abgesehen von einer optionalen eigenen Nutzung, anderweitig zu verwerten.

Die Konditionen für die Vergütung des ursprünglichen Patentinhabers sind mit dem Abschluss des LOI und des Verwertungsvertrages schon relativ früh festgehalten, weshalb die Verhandlung dieser mit großer Sorgfalt angegangen werden sollten. Von besonderer Bedeutung kann dabei die Verhandlung der Bedingungen hinsichtlich von Rücklizenzen oder dem Ausschluss von bestimmten Patentnutzern, wie bspw. direkten Konkurrenten, deren Ausprägung Auswirkung auf die Höhe der Rückflüsse haben kann und somit das Interesse der Fondsgesellschaft an einer Verwertung eingrenzen kann, sein.

Da das Konzept der Patentverwertungsfonds darauf aufbaut, den Wert der erworbenen Patente mittels einer Veredelungsstrategie zu steigern, sind vor allem "junge" Patente (Schrittmachertechnologien) mit einem hohem Verwertungspotential für die Fonds interessant.

Von der Selektion bis zum evtl. Abschluss eines Verwertungsvertrages, und damit der Zahlung des Pauschalbetrages, vergeht i.d.R. nicht mehr als ein halbes Jahr. Von der Aufnahme bis zur abschließenden Verwertung durch den Patentverwertungsfonds können unter Umständen allerdings mehrere Jahre vergehen. Die Laufzeit der bisherigen Patentverwertungsfonds beträgt 5-7 Jahre.