

» European Patent Attorney Dr. Dirk Dantz, Berlin,
WP/StB Tobias Nellinger, Karlsruhe,
Dr. Edelbert Häfele, Karlsruhe

Patentrisiken in Unternehmen

Jahresabschluss, Lagebericht und Patentversicherung

Intellectual Property (IP), wie beispielsweise Patente und Marken, sind heute wesentliche Bestandteile der strategischen Unternehmensführung. Sie bieten den Unternehmen einen auch international wirksamen Schutz gegen Nachahmer und tragen so maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Bei der steuerlichen und handelsrechtlichen Behandlung sind Besonderheiten zu beachten.

» 1. Bedeutung von gewerblichen Schutzrechten für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung

Das eigene IP ist ein nur kleiner Teil der insgesamt relevanten Schutzrechte und so besteht ein erhebliches Risiko, das IP von Mitbewerbern zu verletzen. Dieses Risiko ist in den letzten 10 Jahren gerade auch infolge der Globalisierung und sehr stark ansteigender Patentanmeldungen erheblich gestiegen.

Beispiel

Ein deutscher Hersteller von Haushaltselektronik lässt ein Produkt von einem Lieferanten in der Schweiz herstellen. Nach jahrelangem Vertrieb des Gerätes wird die deutsche Firma und der Geschäftsführer persönlich samt dem Schweizer Vertragspartner wegen Verletzung der europäischen und amerikanischen Schutzrechte eines US-Konkurrenten verklagt. Eine Situation mit weitreichenden Folgen für die Gesellschaft und dessen Geschäftsführer sowie den Vertragspartner in der Schweiz.

» 2. IP-Schutz und IP-Risikoschutz in Unternehmen

Der Schutz der eigenen Produkte ist in vielen Technologie- und Handelsunternehmen mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und wird von der Entwicklungsabteilung in enger Abstimmung mit Patentanwälten operativ durchgeführt. IP-Risikoschutz dagegen ist eine eher strategische, bei der Geschäftsführung eines Unternehmens angesiedelte Aufgabe im Bereich des betrieblichen Risikomanagements. In der Praxis wird dem IP-Risikoschutz oft eine eher geringe Aufmerksamkeit zugemessen. Gleichwohl wäre dies von essenzieller Bedeutung, da in den letzten 20 Jahren die Anzahl an Patentstreitigkeiten um mehr als den Faktor 20 zugenommen haben. In einer Vielzahl von Fällen haben diese Patentstreitigkeiten den beklagten Unternehmen und den ebenfalls beklagten Geschäftsführern massive Schäden zugefügt. Im

Rahmen eines proaktiven Risikomanagements kann der Abschluss einer speziellen IP-Versicherung sinnvoll sein. Diese kann sich auf die reine Haftpflicht beschränken, aber auch Rechtsschutz und erweiterte Deckung (D&O, Betriebsunterbrechung) umfassen.

» 3. Immaterielle Vermögensgegenstände in Jahresabschluss und Lagebericht

Selbstgeschaffenes IP wird in der Bilanz unter dem Aktivposten „Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte“ ausgewiesen (§ 266 Abs. 2 A.I.1, § 247 Abs. 2 HGB). Dieser Ansatz (Erstbewertung) ist nur möglich, wenn das selbst geschaffene IP als Vermögensgegenstand anzusehen ist; hierzu muss es einzeln verwertbar sein.

3.1 Trennung von Forschung und Entwicklung

Um die Aktivierung zu rechtfertigen, muss darüber hinaus der Prozess der Generierung von IP in eine Forschungs- und Entwicklungsphase geteilt werden können. Gemäß § 255 Abs. 2a HGB dürfen ausschließlich die bei der Entwicklung anfallenden Kosten aktiviert werden; die in der Forschungsphase anfallenden Aufwendungen sind nicht aktivierungsfähig. Können die beiden Prozesse nicht getrennt werden, ist eine Aktivierung sämtlicher Kosten nicht möglich.

Im Rahmen der Folgebewertung sind die Anschaffungskosten planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abzuschreiben (§ 253 Abs. 3 Satz 1 HGB). Darüber hinaus ist an jedem Bilanzstichtag zu prüfen, ob ein Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorliegt (§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB). Zur Sicherstellung des Gläubigerschutzes ist bei der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände eine Ausschüttungssperre zu beachten (§ 268 Abs. 8 HGB).

3.2 Unterschiedliche Behandlung in Steuer- und Handelsbilanz

Steuerrechtlich besteht für selbst geschaffene immaterielle Wirt-

schaftsgüter unverändert ein Aktivierungsverbot. Dies führt zu unterschiedlichen Wertansätzen in der Handels- und Steuerbilanz und macht die Berücksichtigung passiver latenter Steuern erforderlich (§ 5 Abs. 2 EStG, § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB). Dieser Passivposten ist über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands aufzulösen. Bei Inanspruchnahme des Wahlrechts, sind im Anhang der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten des Geschäftsjahres sowie der davon auf die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfallende Betrag anzugeben (§ 285 Nr. 22 HGB).

Neben Risiken der Aktivierung nicht werthaltiger immaterieller Vermögensgegenstände kann der Jahresabschluss auch durch Schutzrechtsverletzung beeinflusst werden. Für das aus Schutzrechtsverletzungen resultierende Risiko sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Dem Anspruchsinhaber muss hierzu zum Bilanzstichtag die Rechtsverletzung nicht bekannt sein. Ausreichend ist die Wahrscheinlichkeit der Kenntnis der Schutzrechtsverletzung und dass diese begangen wurde. Steuerrechtlich ist der Bilanzansatz gleichlaufend. Wenn drei Jahre nach Rückstellungsbildung kein Anspruch geltend gemacht wurde, ist die Rückstellung wieder aufzulösen, mit der Folge aktiver latenter Steuern durch das Auseinanderfallen handels- und steuerrechtlicher Wertansätze.

Der Kaufmann ist im Rahmen der Berichterstattung über Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Wirtschaftsbericht) zu Aussagen über IP und hieraus resultierenden Risiken verpflichtet, soweit die im Geschäftsjahr aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände und Rückstellungen für Schutzrechtsverletzungen von wesentlicher Bedeutung sind (§ 289 Abs. 1 Satz 1 HGB). Abschließend sei noch der Chancen- und Risikobericht genannt (§ 289 Abs. 1 Satz 4 HGB). Neben Finanzrisiken sind hier auch leistungswirtschaftliche und sonstige Risiken zu benennen. Hierzu gehören auch Risiken aus Schutzrechtsverletzung, die mittels Gerichtskosten und Schadensersatzforderungen das Unternehmen belasten könnten.

» 4. Absicherungsmöglichkeiten

Wenn ein bedeutend größerer Wettbewerber die Rechte verletzt, fehlen oft die finanziellen Ressourcen, um Schutzrechte zu verteidigen und durchzusetzen. Unterstützt durch eine entsprechende Versicherung, können Unternehmen einem Rechtsstreit relativ gelassen entgegensehen, obwohl die Kosten hoch sind und die Streitfälle deutlich zugenommen haben.

Wenn auch die durchschnittlichen Kosten aus einem Verletzungsprozess in Deutschland deutlich unter denen in den USA liegen, ist ein Patentstreit auch hierzulande mit beträchtlichen Kosten verbunden (ca. 230.000 EUR Anwalts- und Gerichtskosten bei Streitwert von 1 Million EUR).

Dazu kommen noch Nebenkosten, wie z. B. Gutachterhonorare oder Liquiditätsprobleme durch die Hinterlegung eines Teils des Streitwerts bis zum Verfahrensende. Im Hinblick darauf, dass sich ein Patentstreit vor Gericht über Jahre hinwegziehen kann, kommt einer Versicherung, die nicht nur die laufenden Kosten übernimmt, sondern auch Rückstellungen für mögliche Schadensersatzleistungen ersetzt, substantielle Bedeutung zu.

IP-Versicherungen wurden vor über 20 Jahren entwickelt, um Lücken in Industriehaftpflichtpolizen zu beseitigen. Diese schließen noch heute in der Regel IP-bezogene Risiken aus.

Zudem werden IP-Versicherungen nur von sehr wenigen Risikoträgern angeboten.

Die IP-Versicherung bietet grundsätzlich Schutz gegen drei Risikogruppen:

- Haftpflicht (der Versicherungsnehmer wird wegen Schutzrechtsverletzung angeklagt);
- Rechtsschutz (der Versicherungsnehmer muss seine Schutzrechte gegen Wettbewerber verteidigen);
- erweiterte Deckung (D&O, Betriebsunterbrechung, Entwicklungskosten u. a. m.).

Die Versicherung erstattet die dem Versicherungsnehmer entstandenen Kosten sowie den vom Gericht angeordneten Schadensersatz. Bei einer erweiterten Deckung werden auch die vom Unternehmen zu tragenden weiteren Kosten erstattet.

» 5. Fazit

Mandanten mit Intellectual Property sollten darauf hingewiesen werden, dass nicht nur die steuerliche und handelsrechtliche Strategie regelmäßiger Überprüfung bedarf. Auch IP-Schutz und IP-Risikoschutz sollten regelmäßig an die tatsächliche Entwicklung im Unternehmen und dem Markt angepasst werden.



Dr. Dirk Dantz

European Patent Attorney ist Partner bei dantz-hoehne. Patent & Recht, führend in der Bratung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
Kontakt: dantz@dantzhoehe.com
www.dantzhoehe.com



Dr. Edelbert Häfele

ist Geschäftsführer bei PATEV Associates GmbH, einem führenden Unternehmen für Patentmanagement und IP-Risikoschutz.
Kontakt: edelbert.haele@patev.de;
www.patev.de.



Tobias Nellinger

ist als WP/Stb. Partner bei dhmp, Karlsruhe.
Kontakt: tobias.nellinger@dhmp.de;
www.dhmp.de.