



**GENIUS**

45. BioCon Valley® - Treff

# **GENIUS Venture Capital GmbH**

Technologie / IP Due Diligence  
aus Sicht einer Venture Capital Gesellschaft

---

**Greifswald, 27. März 2008**

**Ivonne Jarschke / Rüdiger Fink**



## I. Unternehmenswert

- Bedeutung immaterieller Werte im allgemeinen
- Bedeutung von Intellectual Property

## II. Due Diligence

- Prozess
- Technologie / IP Due Diligence
  - Warum wird geprüft?
  - Prüfung von gewerblichen Schutzrechten
  - Bewertung immaterieller Vermögenswerte
  - Dealkiller



### Immaterielle Werte

#### Intellectual Property

- Patente und Gebrauchsmuster
- Marken
- Urheberrechte
- Geschmacksmuster
- Topologien

#### Intellectual Capital

- Human Capital
- Geschäftsmodelle
- Geschäftsbeziehungen (Vertragsrechte, Lizenzen, Vertriebsrechte...)

#### Goodwill

- Zukünftige Erfolge

### Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbsprodukten

- ⇒ Schutz vor Mitbewerbern
- ⇒ Vermarktungsvorteile
- ⇒ Produktumsatz

### Beitrag zur Unternehmensfinanzierung

- ⇒ Fremdkapitalbeschaffung (Rating und Sicherheit)
- ⇒ Eigenkapitalbeschaffung



GENIUS

# Bedeutung von Intellectual Property

## Patentierung Pro & Contra

### Pro

- Schutz vor Nachahmung, zeitlich begrenzte Monopolstellung
- Strategische Motive, wie Blockade von Wettbewerbern, technologische Reputation

### Contra

- Mit Patentierung Offenlegung des technischen Wissens
- Mangelnde Durchsetzbarkeit von Patentrechten
- Kosten der Patentierung
- Hohe Kosten bei Patentstreitigkeiten



GENIUS

# Bedeutung von Intellectual Property

## Patentierung Pro & Contra

- ⇒ Zum Schutz vor Nachahmung können auch andere strategische Schutzinstrumente Erfolg versprechend sein:
- Zeitlicher Vorsprung
  - Geheimhaltung
  - Komplexität der Innovation

Quelle: KfW-Research, Nov.2007; IfM-Materialien 176 (2007)

### Unternehmensfinanzierung mit IP

- Lizenzvergabe an Dritte
- Verkauf an Dritte
- Schadensersatzforderungen gegen Dritte
- externe Patentverwertung

- Fremdkapitalsicherheit, Rating (Problem: Bewertungsschwierigkeiten bei nicht spezialisierten Kreditinstituten, geringe Fungibilität)
- Sale and Lease Back - Lösungen
- **Beteiligungskapital**

## I. Unternehmenswert

- Bedeutung immaterieller Werte im allgemeinen
- Bedeutung von Intellectual Property

## II. Due Diligence

- Prozess
- Technologie / IP Due Diligence
  - Warum wird geprüft?
  - Prüfung von gewerblichen Schutzrechten
  - Bewertung immaterieller Vermögenswerte
  - Dealkiller

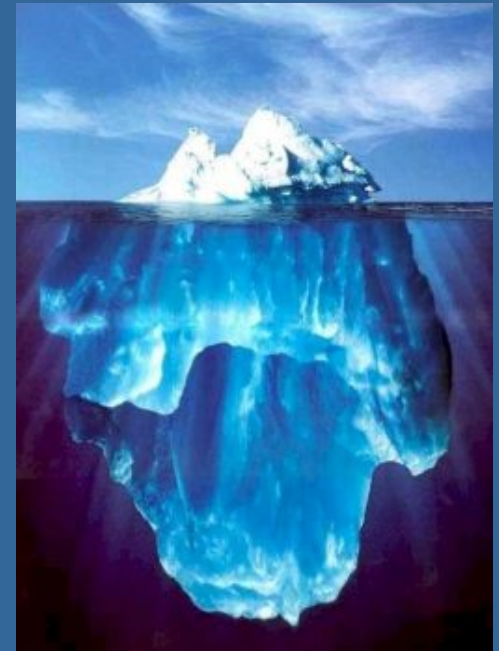


GENIUS

# Due Diligence Prozess



**Due Diligence**  
= detaillierte Prüfung  
von Businessplan  
und Unternehmen mit  
„gebührender Sorgfalt“





GENIUS

# Due Diligence Prozess

## Financial Due Diligence

- Wirtschaftsprüferberichte, Budget, Rechnungswesen, ...

## Business Due Diligence

- Markt und Wettbewerber, Personal, Businessplan, ...

## Technologie / IP Due Diligence

- Gewerbliche Schutzrechte
- Verwendete Technologie und Know How
- Forschung und Entwicklung

## Rechtliche Due Diligence

- Verträge und Vereinbarungen, Rechtsstreitigkeiten, Steuern, ...
- Geistige und gewerbliche Schutzrechte

Quelle: DVFA-Kommission Life Science

## Warum wird geprüft?

- ⇒ Einstieg des VC-Gebers?  
Risikoabschätzung anhand aktueller IP- Situation.  
Zu welcher Bewertung?
- ⇒ Erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit aktueller IP- Situation?  
Behinderung / Überholen durch Wettbewerber zu erwarten?
- ⇒ Exit- Möglichkeiten des VC?
- ⇒ Wie werden später einsteigende Investoren die IP- Situation bewerten? Risikoabschätzung.

## Was wird geprüft?

- Patente, Patentanmeldungen, Lizenzen, Marken etc.
- die wesentlichen FuE-Vorhaben, inkl. Kosten und Erfolgsaussichten
- ⇒ Werthaltigkeit des Konstruktions-, Fertigungs-, Produkt-, Marketing- Know How etc.
- ⇒ Rechtsposition in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte
- ⇒ Technologieorientierung, Anmeldebereitschaft bzw. Patentpolitik



# Technologie / IP Due Diligence

## Prüfung von gewerblichen Schutzrechten und Know How

- eigene Schutzrechte und vertraglich erworbene Nutzungsrechte
- das allgemeine, nicht durch besondere Rechte abgesicherte technische Wissen
- Bestand der gewerblichen Schutzrechte
- Nachhaltige Absicherung der schutzrechtlichen Wettbewerbsposition:
  - verbleibende Schutzdauer, Schutzzumfang
  - Bedeutung für das Unternehmen
  - etwa anhängige Rechtsstreitigkeiten
  - Anzahl der angemeldeten, aber noch nicht erteilten Schutzrechte



GENIUS

# Technologie / IP Due Diligence

## Scope of Protection Analyse

...bewertet die Stärken und Schwächen des eigenen Patentportfolios

- Worin genau liegt der Technologievorsprung?
- Wie groß ist der zeitliche Vorsprung?
- Hat das Unternehmen tatsächlich das (alleinige) Recht auf das Patent?
- Ist das Patent rechtsbeständig?
- Wie lang ist die Restlaufzeit des Patentes?
- Wird das Patent von Dritten angegriffen?
- Wurden Dritten Rechte an dem Patent eingeräumt?

... schätzt die Gefahr ab durch fremde Patente behindert zu werden  
... bewertet das Risiko späterer Patentstreitigkeiten

- Verbesserung der Grundidee / Kombination von Bestehendem zu etwas Neuem birgt Gefahr der Verletzung fremder Patente
- Verwertung komplexer Technologien regelmäßig nur unter Nutzung der Patente anderer möglich
- ⇒ Nutzungsrechte an allen Technologien, die im Produkt verwendet werden
- Folgen einer Rechtsverletzung
  - Vermarktung der Technologie/ des Produktes erschwert, evtl. verhindert
  - Hohe Lizenzgebühren
  - Hohe Schadensersatzbeträge

# Technologie / IP Due Diligence

## Bewertung immaterieller Vermögenswerte

- anerkannte Bewertungsmethoden, z.B.
  - Kostenansatz,
  - Marktansatz,
  - Ertragswertverfahren
  
- Problem: bisher mangelnde Standardisierung und fehlendes spezifisches Risikoprofil immaterieller Werte
  
- ⇒ zunehmende Standardisierung  
(bspw. datenbankgestützte Informationssysteme über immaterielle Werte)



GENIUS

# Technologie / IP Due Diligence

## Dealkiller

- Technologie besitzt kein deutliches Alleinstellungsmerkmal
- Innovation ist schnell kopierbar - niedrige Markteintrittsbarrieren für den Wettbewerb
- Unternehmen ist nicht (alleiniger und uneingeschränkter) Rechtsinhaber der Schutzrechte / Nutzungsrechte / des Know How
- Schutzrechte werden bestritten oder von Dritten angegriffen, Entgegenhaltungen gegen Schutzrechtsanmeldungen
- Unternehmen verletzt fremde Schutzrechte / Nutzungsrechte / Urheberrechte



GENIUS

# Technologie / IP-Due Diligence Dealkiller

## Fazit:

- fehlender oder unzureichender Patentschutz
- anhängige Patentstreitigkeiten
- kurze Restlaufzeit der Patente
- eingeschränkte Nutzungsrechte und /oder kurze Restlaufzeit der Nutzungsberechtigung



**Dealkiller** oder

**Abschlag auf den Unternehmenswert**



**GENIUS**

# GENIUS Venture Capital GmbH

**... Sie finden uns im Technologie- und  
Gewerbezentrum, Schwerin**

Hagenower Straße 73  
19061 Schwerin

Tel.: 0385 / 3993-500  
Fax: 0385 / 3993-510

email: [info@genius-vc.de](mailto:info@genius-vc.de)  
[www.genius-vc.de](http://www.genius-vc.de)



# Technologie / IP Due Diligence

## Prüfung laufender und geplanter F&E Projekte

- Durchführung der F&E - Projekte allein oder mit vielversprechenden Kooperationspartnern
  - markt- und verwendungsfähige Ergebnisse
  - Produktinnovationen
- ⇒ Analyse der Qualität und zukünftigen Profitabilität der fertigen und markteingeführten sowie der in der Pipeline befindlichen Produkte



# Technologie / IP Due Diligence

## Prüfung laufender und geplanter F&E Projekte

- Innovationskosten  
(v.a. Materialaufwendungen personelle Besetzung)
- F&E- Budgets

⇒ Analyse der Kostenrelation

### Patentanalyse

- Freedom-to-Operate-Analyse
- Wirkstoffpatent
- Wirkmechanismuspatent
- Indikationspatent
- Formulierungspatent
- Herstellungspatent
- Genpatent

### Beitrag zum Unternehmenswert



Quelle: DVFA-Kommission Life Science



**GENIUS**

# Technologie / IP Due Diligence

## Wer führt sie durch?

⇒ Patentanwalt

## Wer bezahlt?

⇒ in der Regel das Unternehmen