

# Verkauf von Patenten nach China: Was ist dabei zu beachten?

Immer mehr deutsche Unternehmen verkaufen ihre Technologien samt Patenten an chinesische Unternehmen oder an ihre eigene Tochtergesellschaft beziehungsweise ihr Joint Venture in China. Oft werden die Patente auch nur in China verkauft und in seltenen Fällen weltweit. Doch wann ist ein solches Geschäft für deutsche Unternehmen sinnvoll und worauf muss dabei besonders gachtet werden?

**Warum wollen chinesische Unternehmen Patente kaufen?** Dass Chinesen beziehungsweise chinesische Unternehmen an deutscher Technologie interessiert sind, ist nicht neu. Der klassische Weg der Technologie-Übertragung ist eine Lizenzierung (Lizenzvertrag). Es gibt jedoch drei wichtige Gründe, warum chinesische Technologiemerker einen Kauf der Patente der Lizenzierung vorziehen:

- Zunächst möchten sie sicherstellen, dass sie **allein** die übertragende Technologie in China nutzen und weiterentwickeln dürfen. Typische Lizenzverträge verbieten oft die Weiterentwicklung der Technologie durch den Lizenznehmer und bieten keinen ausreichenden Schutz. Auch eine Alleinlizenzierung für China lässt sich theoretisch durch kleine Abänderungen der Technologie umgehen. So können andere chinesische Unternehmen weiterhin die lizenzierten Produkte im Ausland kaufen und nach China importieren. Solche Importe lassen sich jedoch unterbinden, wenn das chinesische Unternehmen die Patente für China besitzen sollte.
- Darüber hinaus sind viele chinesische Käufer von Patenten börsennotierte Unternehmen oder Privatfirmen, die kurz vor dem Börsengang stehen. Da der Kauf der Patente (Vermögensgegenstände) in der Bilanz aktiviert wird und keine Kosten darstellt, während die Lizenzgebühr (Kosten) den Bilanzgewinn vermindert, sind chinesische Käufer an dem Patentkauf interessiert, um den Aktionären/Anlegern gegenüber ein besseres Bild des Unternehmens darstellen zu können.
- Und last but not least: In China besteht die Möglichkeit, einen sogenannten Hightech-Status zu beantragen, was zu einer Reduzierung der Körperschaftssteuer von 25 auf 15 Prozent führt. Die Erteilung des Hightech-Statuses setzt aber voraus, dass das Unternehmen Patente besitzt. Das ist ein Grund, warum viele ausländische Unternehmen ihre Patente in China an ihre chi-

nesische Tochtergesellschaften oder Joint Ventures verkaufen. Die deutschen Unternehmen melden die Patente in China dann einfach direkt unter dem Namen ihrer chinesischen Tochter oder des Joint Ventures an und »verschenken« quasi die Patente an die chinesische Niederlassung. Das ist steuerrechtlich nicht erlaubt und bei einem Joint Venture auch unklug, weil dieses ja dem deutschen Unternehmen nicht allein gehört.

**Wann ist ein Verkauf von Patenten sinnvoll?** Wann bietet es sich für deutsche Patent- und Technologie-Inhaber an, anstatt einer Lizenzierung einen Verkauf der Patente nach China anzustreben? Diese Frage ist einfach zu beantworten, wenn eine Lizenzierung bereits besteht: Der Verkauf ist gegenüber einer Lizenzierung von Vorteil, wenn die Einnahmen durch den Patentverkauf den (abgezinsten) Barwert der erwarteten zukünftigen Lizenzeinnahmen übertrifft. Aufgrund der obengenannten drei Gründe ist das fast immer der Fall.

Wenn bisher keine Lizenzierung besteht, das deutsche Unternehmen jedoch selbst in China tätig ist, dann kann der Gewinn durch die Patente ermittelt werden und daraus ist es wiederum möglich, den Barwert der zukünftigen Gewinne zu berechnen. Der Patentverkauf muss logischerweise mehr einbringen als dieser Barwert.

Wenn weder eine Lizenzierung noch eine eigene Geschäftstätigkeit in China besteht, sollte zunächst ein realistischer Business Plan für eine eventuelle eigene Produktion in China erstellt werden (das heißt, die Patente werden in China **selbst** verwertet), um daraus wiederum den Barwert als Entscheidungskriterium zu errechnen. Die Betonung liegt hierbei auf »realistisch«, denn viele Unternehmen lassen sich von der »China-Euphorie« beeinflussen und berechnen häufig ein zu hohes Markt- und Gewinnpotenzial. Es ist empfehlenswert, für die Erstellung des Business-Plans die tatsächliche Entwicklung vergleichbarer deutscher Unternehmen in China als Vorlage zu nehmen.

**Worauf ist beim Verkauf besonders zu achten?** Sollte sich ein Unternehmen zum Verkauf von Patenten in China entscheiden, muss es folgende drei Punkte besonders beachten.

- Bei jeder Anfrage zu einem möglichen Patentverkauf gilt es zunächst zu prüfen, ob das chinesische Unternehmen solide und die Anfrage ernsthaft ist. Es gibt leider viele chinesische Firmen, die vorgeben, deutsche Technologien und/oder Patente kaufen zu wollen, nur um die deutsche Fabrik besichtigen zu können

**Lin Kuang-Hua** ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Asia-Pacific Management Consulting GmbH (APMC).

oder um lediglich ein Einladungsschreiben für eine private Reise nach Europa bekommen zu können.

- Der häufigste Streitpunkt ist die Einschätzung des Absatz- beziehungsweise Marktpotenzials in China für die Patente. Deutsche Unternehmen neigen bei solchen Streitigkeiten dazu, eine dritte Partei für Wert-Gutachten oder Marktforschung einzuschalten.



Chinesische Unternehmen sind zunehmend an internationaler Technologie interessiert. Mit dem Erwerb von Patenten erhöhen sie auch ihren Marktwert vor Börsengängen.

Von dieser Vorgehensweise ist grundsätzlich abzuraten. Es gibt in China zwar Institutionen, die auf die Bewertung von Technologien und Patenten spezialisiert sind, deren Ergebnisse lassen sich aber häufig durch die chinesischen Käufer manipulieren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die chinesische Seite grundsätzlich das auf diese Weise ermittelte »realistische Markt- und Absatzpotenzial« nicht akzeptiert.

Stattdessen hat sich in der Praxis die Festsetzung eines weiteren Entgeltes, wenn der zukünftige Absatz des chinesischen Käufers die ursprüngliche Erwartung übertrifft, als sinnvoll erwiesen.

- International ist es üblich, bei Deals zum Verkauf von Patenten einen Treuhänder zwischenzuschalten, um das Interesse beider Seiten zu schützen. Das heißt der Käufer zahlt zuerst das Entgelt an den Treuhänder. Im Anschluss überträgt der Verkäufer die Patente an den Käufer, und schließlich zahlt der Treuhänder den Verkäufer.

Da es in China jedoch Devisenkontrollen gibt, funktioniert diese Vorgehensweise nur, wenn sich der Treuhänder außerhalb Chinas befindet. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der deutsche Verkäufer das Geld gar nicht oder nur nach erheblichen Abzügen bekommt.

**Fazit.** Der Verkauf von Technologien und Patenten von deutschen Unternehmen nach China hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Solch ein Verkauf ist vor allem dann für deutsche Unternehmen mit Technologien beziehungsweise Patenten sinnvoll, wenn sie über ein großes Marktpotenzial in China verfügen, selbst aber nicht in China investieren können oder wollen. ■

## TRANSLATION FROM GERMAN

**KUANG-HUA LIN**

### **Selling patents to China: what you need to consider**

More and more German companies are selling their technology and patents to Chinese companies or to their own subsidiaries or joint ventures in China. Often, patents are sold exclusively in China and only in rare cases elsewhere in the world. The question is, when does this kind of deal make sense for a German company, and what factors need to be taken into consideration?

#### **Why do Chinese companies want to buy patents?**

The notion of Chinese or Chinese companies being interested in German technology is nothing new. The “classic” method used for technology transfers is via a licensing agreement. There are, however, three important reasons why Chinese technology importers increasingly prefer to buy patents outright instead:

- First, they want to ensure that they – and they alone – have the right in China to use the technology in question and further develop it. Typical licensing agreements often prohibit further development of the technology by the licensee and do not provide adequate protection. Even a sole licensing agreement for China can be theoretically circumvented by minor amendments to the technology. This means that other Chinese companies are still able to buy the licensed products abroad and import them to China. Such imports can, however, be prevented if the Chinese company owns the patents for China.
- Furthermore, many Chinese buyers of patents are listed companies or private companies on the brink of going public. Since the acquisition of patents is capitalized as assets in the company’s balance sheet and does not constitute a cost – whereas licensing fees reduce profits – Chinese buyers are interested in buying patents in order to be paint a better overall picture of the company to shareholders and investors.
- And last but not least: in China, one can apply for what is known as “high-tech status”, which leads to a reduction in corporate income tax from 25% to 15%. The granting of this status, however, requires that the company owns patents. For this reason, many foreign companies present in China sell their patents to their Chinese subsidiaries or joint ventures. Many German companies simply apply for the patents in China directly under the name of their Chinese subsidiary or joint venture and virtually “give them away” to the Chinese subsidiary. However, this is forbidden under tax law and also ill-advised in the case of a joint venture, as it does not belong to the German company alone.

#### **When does selling a patent make sense?**

When is it appropriate for German patent and technology holders to consider selling patents to China instead of entering into a licensing agreement? This question is easy to answer when a licensing agreement is already in place: a sale will be more advantageous than licensing if the revenue received from the patent sale exceeds the actual cash value of the expected future licensing revenues. For the three reasons mentioned above, this is almost always the case. If no licensing agreement is currently in place and the German company operates in China itself, then the profit that could be obtained from the patents can be calculated. It is then possible to calculate the actual cash value of the future profits. The patent sale should logically yield more than this actual cash value.

If the German company has neither a licensing agreement nor any business activities in China, a realistic business plan for its own potential production operations in China should first be drawn up (i.e. where the patents are utilized in China *itself*), in order to then, in turn, calculate the actual cash value as a decision criterion. The emphasis in this case is on the word “realistic”, as many companies let themselves be influenced by “China euphoria” and overestimate their market and profit potential. When drawing up the business plan, it is a good idea to use the actual development of comparable German companies in China as a template.

### **What do you need to bear in mind when selling?**

If a company decides to sell patents in China, the following three points in particular must be taken into consideration:

- For each and every enquiry you receive with regard to a potential sale of patents, you must first check whether the Chinese company is sound and the enquiry serious. Unfortunately, there are many Chinese businesses who claim to want to acquire German technologies and/or patents simply in order to visit the German factory or receive an invitation for a private trip to Europe.
- The most common cause of disputes is the assessment of the sales or market potential in China for patents. In such disputes, German companies tend to call in a third party for valuation reports or market research. This approach is generally not advisable. There are also institutions in China that are specialized in the assessment of technologies and patents; however, their results can frequently be manipulated by Chinese buyers. Experience has shown that the Chinese party often simply does not accept the “realistic market and sale potential” determined in this way. Instead, fixing an additional fee has proven a useful approach in cases where the Chinese buyer’s future sales exceed initial expectations.
- Internationally, it is common to involve a trustee for deals involving the sale of patents in order to protect the interests of both parties. That means that the buyer first pays the trustee; the seller then transfers the patents to the buyer; and finally the trustee pays the seller. However, since there are foreign exchange controls in China, this procedure only works if the trustee is located outside of China. Otherwise, there is a danger that the German seller will not receive the money, or only after considerable deductions have been made.

### **Conclusion**

Sales of technologies and patents by German companies to China have increased in recent years. Sales of this kind make sense in particular for German companies that possess useful technologies or patents that have considerable market potential in China, but which are unable – or do not wish – to invest in China themselves.

#### Photo caption:

Chinese companies are increasingly interested in international technology. By acquiring patents, they can also increase their market value before going public.

*Published in: Dt.-Chinesische Mittelstandskooperation – ein Handbuch (German-Chinese cooperation of SME’s – handbook), June 2014*

*German Title: „Verkauf von Patenten China – Was ist dabei zu beachten?“*