


HENGELERMUELLER



Herausforderungen bei
technologiegetriebenen M&A-Transaktionen

September 2020

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	3
B. Report	4
1. IP/IT als Treiber für M&A Transaktionen	4
2. Vorteile technologiegetriebener Transaktionen	5
3. Wege zum Technologieerwerb	6
4. Formen des Technologieschutzes	8
5. Problemfelder bei technologiegetriebenen Transaktionen	10
6. Lösungen im Transaktionsprozess	13
C. Fazit	14
D. Methode	14
E. Die Autoren	15

A. Einleitung

Technologieunternehmen dringen in immer neue Bereiche vor. Präsent in den Medien ist beispielsweise mit Tesla ein Unternehmen, das in vielerlei Hinsicht wie ein klassischer „Technology-Player“ agiert, und dabei in der Automobilbranche und damit einem klassischen Markt der „Old Economy“ andere Akzente setzt. Weitere Meldungen gibt es laufend zu branchenübergreifenden Entwicklungskooperationen mit starkem IT-Fokus – wie etwa jüngst zwischen Mercedes und Nvidia. Die nach Marktkapitalisierung vier größten Technologie-Unternehmen der Welt (Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet) haben mit einem Wert von jeweils über einer Billionen Dollar eine Schallmauer durchbrochen und demonstrieren eindrücklich die enorme Bedeutung von Technologie. Dabei ist mit der hocheffizienten Logistik ein wesentlicher Antrieb für den Erfolg von Amazon wiederum die Digitalisierung eines Felds aus der „Old Economy“. Hinzu treten neue Treiber für Investitionen in Technologien wie höhere Anforderungen an den Datenschutz und stetig wachsende Cybersecurity-Risiken.

Es wird deutlich: Digitalisierung und Technologiefokus betreffen nicht mehr nur typische Technologieunternehmen, sondern branchenübergreifend Unternehmen aller Art. Das Thema ist inzwischen sogar gerade für Unternehmen, die einer „traditionellen“ oder „Non-Tech“-Branche zugehören, besonders relevant geworden – sie wollen oder müssen sich nun häufig durch den Erwerb von Technologie einen „Boost“ für ihre Wettbewerbsfähigkeit verschaffen.

Doch in welcher Form gewinnen Unternehmen neue Technologien hinzu und was sind die Risiken dabei? Um dies herauszufinden haben wir gemeinsam mit der **M&A-Review** im Juni bis August 2020 über 300 M&A und IP-Verantwortliche sowie Unternehmensleitungen angeschrieben.

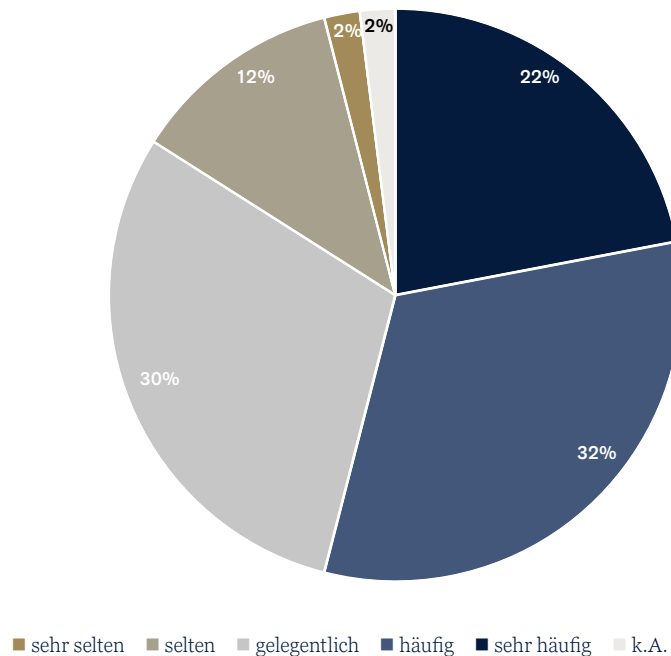


B. Report

1. IP/IT als Treiber für M&A-Transaktionen

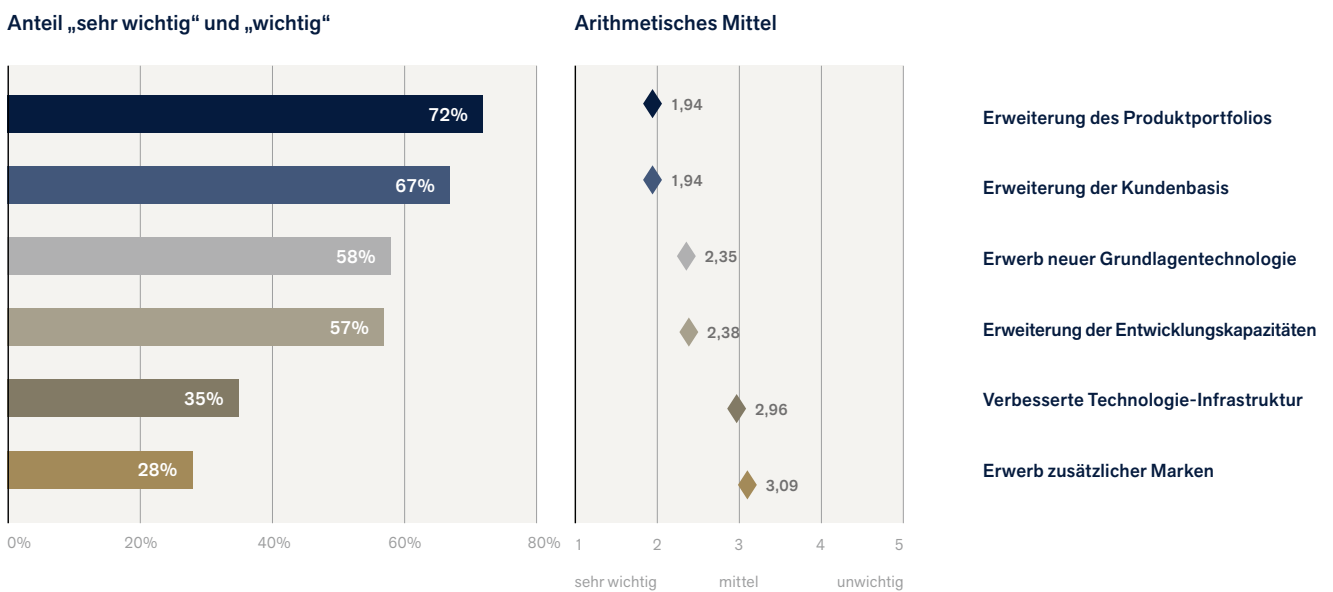
Unternehmen kaufen häufig andere Unternehmen wegen ihrer Technologie- oder IP-Assets und den daraus folgenden Entwicklungschancen: Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) gab IP/IT-Aspekte als wesentlichen Treiber für ihre aktuellen M&A-Transaktionen an. Bemerkenswert ist dabei, dass die hohe Relevanz nicht branchenspezifisch war, sondern sich übergreifend bei Unternehmen unterschiedlicher Branchen zeigte.

Wie häufig sind IP/IT-bezogene Aspekte ein maßgeblicher Treiber in Ihren Unternehmensübernahmen bzw. Joint Ventures?



2. Vorteile technologiegetriebener Transaktionen

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vorteile bei Unternehmensübernahmen bzw. Joint Ventures?

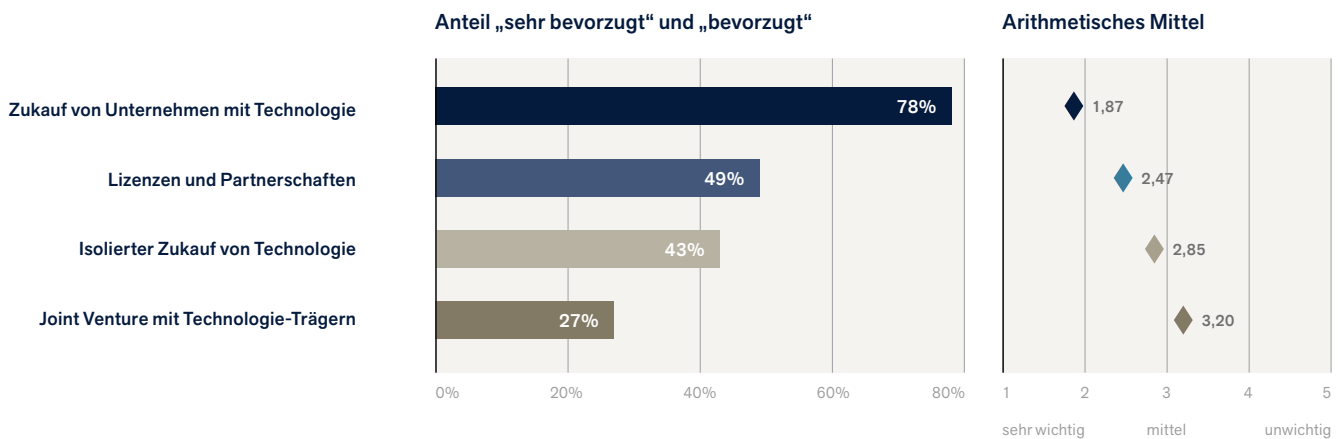


Einen wichtigen Vorteil bei Unternehmensübernahmen bzw. Joint Ventures sehen die Teilnehmer in der Erweiterung der Kundenbasis (z.B. neue Länder oder Cross Selling). Ebenso wichtig, mit leicht höherer Varianz, ist den Teilnehmern die Erweiterung des Produktportfolios; hier dürften auch Transaktionen zu verorten sein, bei denen beispielsweise ein „Brick and Mortar“-Einzelhändler sein Angebot durch Akquisition eines bereits bestehenden Online Shops mit der dazugehörigen IT-Infrastruktur erweitert. Weiterhin wichtig ist den Befragten der Erwerb neuer Grundlagentechnologien, gefolgt von einer Erweiterung der Entwicklungskapazitäten (z.B. Übernahme besonders qualifizierter Mitarbeiter). Eine verbesserte Technologie-Infrastruktur (z.B. modernere IT-Plattform) wurde insgesamt nur als mittel wichtig angesehen.

Die verhältnismäßig niedrige Bewertung der verbesserten Technologie-Infrastruktur stimmt mit unserer Erfahrung überein, dass nur wenige Transaktionen vor allem durch die Technologie-Infrastruktur des Geschäftspartners getrieben werden – diese spielt meist (nur) indirekt eine Rolle, weil über sie ein gesuchtes neues Produktangebot betrieben oder neue gesuchte Kundengruppen versorgt werden. Nur selten – zum Beispiel beim Insourcing – ist Gegenstand der Transaktion die Technologie-Infrastruktur als solche.

3. Wege zum Technologieerwerb

Welche Wege bevorzugen Sie generell, um notwendige Technologien für Ihre Produkte zu sichern?



Der Zukauf von Unternehmen mit Technologie ist der deutlich bevorzugte Weg, um notwendige Technologien für Produkte zu sichern. Dem folgen Lizenzen und Partnerschaften und der isolierte Zukauf von Technologie. Gegen einen isolierten Zukauf von Technologie führten Teilnehmer trotz der Kosteneffizienz häufiger die eingeschränkten Weiterentwicklungsmöglichkeiten an, welche sich durch Fehlen der Know-How-Träger und passender Integration in die eigenen Unternehmensstrukturen ergeben.

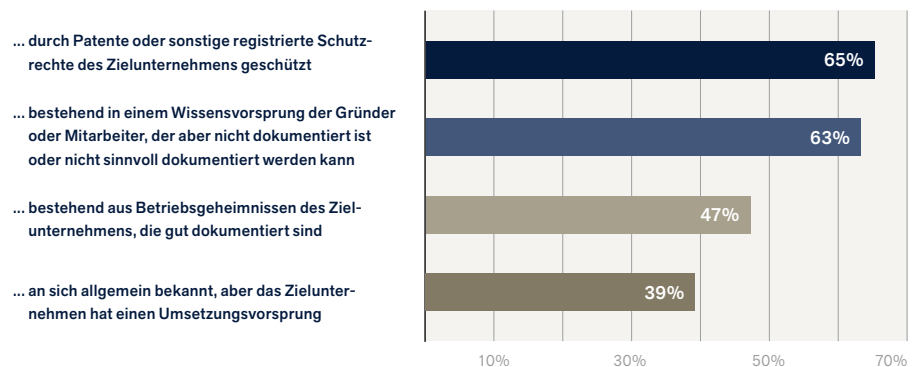
Tendenziell eher abgeschlagen sind auch Joint Ventures mit Technologie-Trägern. Diese relative Unbeliebtheit von Joint Ventures überrascht – stehen Joint Ventures doch gerade für die Verbindung von verschiedenen Stärken. Joint Ventures wurden zwar oft als erforderlich gesehen, um unterschiedliche Expertisen zu kombinieren (z.B. branchenübergreifende Kooperationen) und auch um Kosten und Risiken zu teilen, allerdings ebenso oft als herausfordernd in der Umsetzung und verbunden mit einer hohen Abhängigkeit vom jeweiligen Kooperationspartner. Freitextantworten von Studienteilnehmern legen nahe, dass Unternehmen das Risiko von Reibungsverlusten durch Diskussionen zwischen den Joint Venture-Partnern als gewichtigen Nachteil sehen. Mit anderen Worten: Ein Joint Venture scheint gegenüber einem Unternehmenszukauf nur dann vorzugswürdig zu sein, wenn wesentliche andere Gründe dieses erforderlich machen, beispielsweise eine Kombination über Branchengrenzen hinweg, Entwicklungsmöglichkeiten, die alleine nicht zur Verfügung stehen oder ein hoher Finanzierungsbedarf.

Entsprechend ist es in unserer Erfahrung entscheidend, dass die Parteien von vornherein alle „Lebensphasen“ ihres gemeinsamen Joint Ventures gemeinsam durchdenken und wesentliche Szenarien vorab regeln. Das gilt insbesondere für die Regeln einer Auseinandersetzung des Joint Ventures, zu der es aus verschiedensten Gründen kommen kann. Genauso wichtig ist eine sorgfältige Planung der Corporate Governance Strukturen des Joint Ventures, denn sie müssen alltagstauglich sein und die Lösung von – gegebenenfalls grundlegenden – Meinungsverschiedenheiten ermöglichen. Zu diesen Themen schon von Anfang an Regelungen zu treffen, erscheint vielen Beteiligten im Moment der Joint Venture-Gründung übermäßig zeitaufwendig und kostenintensiv – es zeigt sich aber aus der Rückschau, dass gerade dieser Aufwand sich später, wenn das Joint Venture wie viele langfristige Projekte auf Schwierigkeiten trifft, bezahlt macht. Vorsicht ist gerade bei der Ausverhandlung von Joint Ventures vor Kompromissen geboten, die in einer stärkeren Verästelung von Alternativen und komplizierten Ausgleichsmechanismen bestehen – mit derartigen Regelungen lässt sich zwar oft die konkrete Verhandlungssituation lösen, sie sind aber häufig

nicht alltagstauglich und verschieben die aufgeworfenen Problem lediglich zeitlich nach hinten. Zusätzliche Zeit und Verhandlungsenergie für eine einfache Regelung sind daher in unserer Erfahrung meist gut investiert.

4. Formen des Technologieschutzes

Häufig ist die relevante Technologie bei einer Erweiterung des Produktportfolios bzw. beim Erwerb einer Grundlagentechnologie ...



Fast zwei Drittel (65 %) sehen die relevante Technologie bei einer Erweiterung des Produktportfolios bzw. beim Erwerb einer Grundlagentechnologie durch Patente oder sonstige registrierte Schutzrechte des Zielunternehmens geschützt.

Ebenfalls fast zwei Drittel der Befragten (63 %) fanden die Technologie beim Erwerb manifestiert in einem Wissensvorsprung der Gründer oder Mitarbeiter, der aber nicht dokumentiert ist oder nicht sinnvoll dokumentiert werden kann. Nur etwas weniger als die Hälfte (47 %) dagegen sieht die Technologie eher bestehend aus Betriebsgeheimnissen des Zielunternehmens, die gut dokumentiert sind.

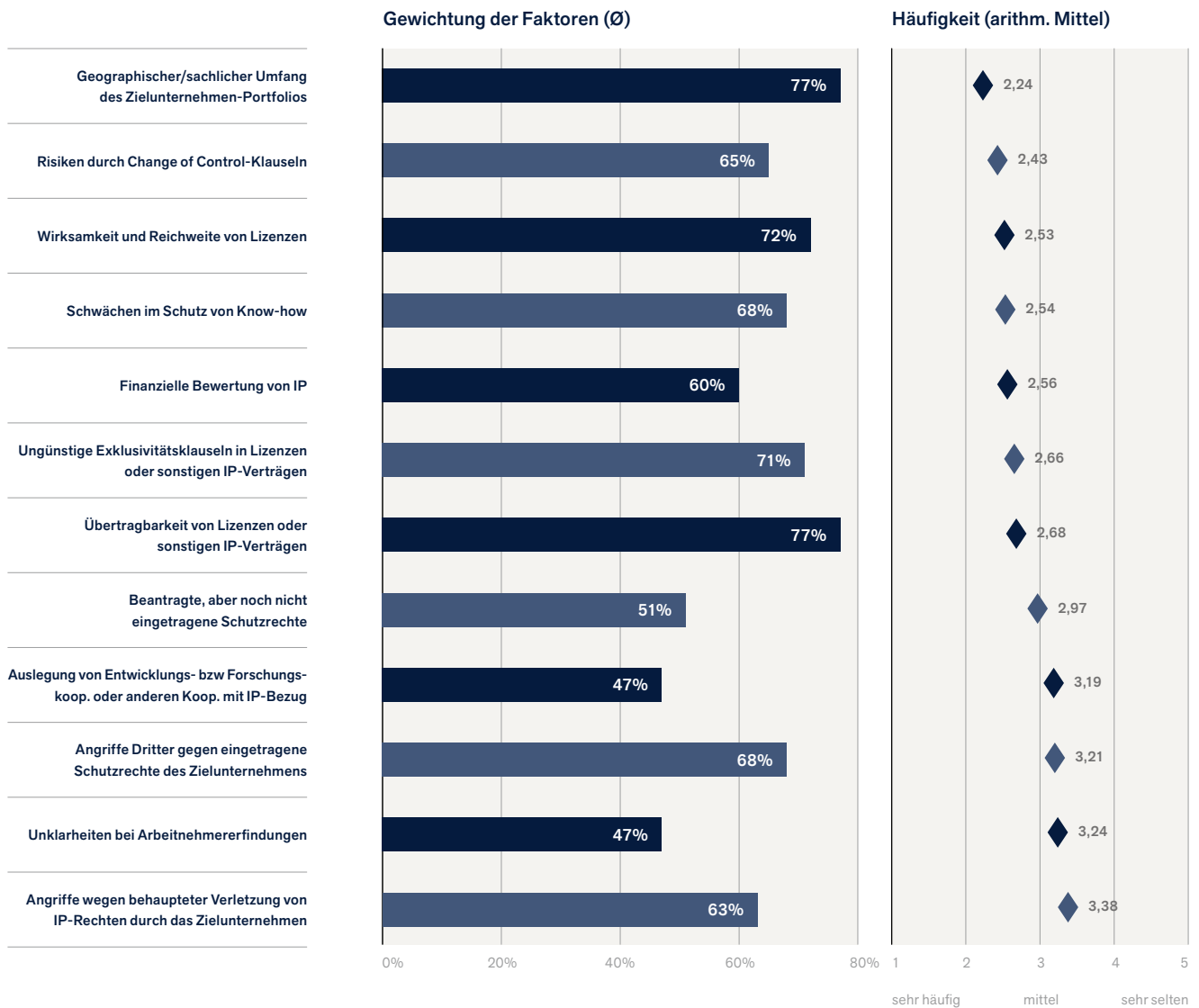
Zusammen betrachtet spricht dies dafür, dass „Employee Retention“ im Rahmen von Transaktionen eine ganz erhebliche Bedeutung hat, um die verfolgten Technologieziele zu erreichen. Entsprechend werden die verschiedenen Wege zum Technologieerwerb (Unternehmenskauf, Joint Venture etc.) von Studienteilnehmern offenbar auch danach beurteilt, ob der Übergang wesentlicher Mitarbeiter gesichert ist, und Mechanismen zur Übernahme und zum Halten von Know-How tragenden Mitarbeitern sind ein zentraler Aspekt in M&A-Transaktionen, neben der Absicherung des „klassischen“ IP-Portfolios.

Hier waren in Transaktionen, an denen wir beteiligt waren, sowohl die Business-Teams der Parteien gefordert (Überzeugen der tragenden Mitarbeiter vom gemeinsamen Projekt bzw. dem neuen Arbeitgeber), als auch rechtliche und finanzielle Incentive-Mechanismen wie Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme. Auch ist es in der Regel wichtig für beide Parteien zu definieren, ab welchem Grad an Beteiligung der tragenden Mitarbeiter eine Transaktion wirtschaftlich (noch) sinnvoll ist und ggf. auch frühzeitig individualvertragliche Lösungen mit zentralen Mitarbeitern zu finden.

Mehr als ein Drittel (38 %) der Teilnehmer hält die Technologie für an sich allgemein bekannt. Die Übernahme des Zielunternehmens ist aber interessant durch dessen Umsetzungsvorsprung. Das spricht dafür, dass für den Geschäftserfolg in diesen Fällen „time-to-market“ und der schnelle Gewinn von Markt- und Mind-Share sehr relevant sind.

5. Problemfelder bei technologiegetriebenen Transaktionen

Wie häufig spielen für Sie bei Unternehmenstransaktionen folgende Faktoren eine Rolle und wie wichtig sind sie in der jeweiligen Transaktion? Wie sind Sie mit diesen jeweils umgegangen?



Der geographische/sachliche Umfang des Zielunternehmen-Portfolios ist laut unseren Studienteilnehmern der häufigste Problemfaktor in Unternehmenstransaktionen. An Platz zwei stehen Risiken durch Change of Control-Klauseln und auf Platz drei folgt schließlich die Wirksamkeit und Reichweite von Lizenzen. Die Prominenz dieser Faktoren überrascht nicht, entscheiden sie doch alle wesentlich darüber mit, ob der Business Case für eine Transaktion Bestand hat: Sieht der Business Case vor, dass in Technologiefelder oder Länder expandiert werden soll, für welche das Zielunternehmen keinen IP-Schutz als Inhaber oder Lizenznehmer genießt und damit gegenüber Wettbewerbern keine Exklusivität hat, stellt dies Umsatz- und Gewinnprojektionen in Frage. Besteht – zum Beispiel im Pharmabereich – das wesentliche Asset eines Startups in einer Lizenz, wie sie etwa Universitäten vergeben, so wankt bei deren Wegfall oder Verteuerung aufgrund einer Change of Control-Regelung im schlimmsten Fall das ganze Geschäftsmodell.

In puncto Relevanz sehen die befragten Teilnehmer die Übertragbarkeit von Lizenzen oder sonstigen IP-Verträgen mit 77 Prozent an erster Stelle. Platz zwei ist die bereits oben erwähnte Wirksamkeit und Reichweite von Lizenzen mit 72 Prozent. An Platz drei der Relevanz stehen ungünstige Exklusivitätsklauseln in Lizenzen oder sonstigen IP-Verträgen mit 71 Prozent. Auch diese Werte werden durch unsere Praxiserfahrungen bestätigt: Bei nicht wenigen Zielgesellschaften beruht zumindest ein Teil des Geschäfts auf eingehenden oder ausgehenden Lizenzen (siehe das bereits erwähnte Pharmageschäft oder relevant beispielsweise auch bei der Auslizenzierung von Software durch Startups an Pilot- oder Großkunden). Sind die Lizenzen nicht übertragbar oder – insbesondere durch einschränkende Exklusivitätsklauseln oder enge Anwendungsgebiete – ungünstig ausgestaltet, beeinträchtigt dies die Aussichten auf eine erfolgreiche Transaktion ganz generell.

Insgesamt fällt auf: Auch die praktisch etwas weniger oft auftretenden IP/IT-Probleme haben – wenn sie auftreten – eine hohe Relevanz für die Transaktion. Das trifft gerade auch für die klassischen IP Dispute-Themen zu (Angriffe auf Schutzrechte im Zielportfolio bzw. Angriffe auf das Zielunternehmen wegen angeblicher/tatsächlicher Schutzrechtsverletzung).

Bemerkenswert ist ferner, dass Schwächen beim Know-How-Schutz hohe Relevanzwerte erzielen. Das korreliert zum einen mit der hohen Bedeutung, welche das dokumentierte/nicht-dokumentierte Know-How der Zielunternehmen aus Sicht der Studienteilnehmer für die Durchführung der Transaktion hat. Es fällt allerdings auch auf, weil Know-How-Schutz durch das neue deutsche Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und die dahinterstehende Know-How-Richtlinie gerade erhöhte Aufmerksamkeit erhält. Die Know-How-Richtlinie der EU und das auf ihr basierende Geschäftsgeheimnisgesetz haben mit dem Erfordernis angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen zumindest aus deutscher Sicht zusätzliche Hürden aufgestellt, um vom gesetzlichen Geheimnisschutz profitieren zu können. Dieser Schutz ist zum Beispiel besonders wichtig, wenn bei einer Verletzung von Geschäftsgeheimnissen gegen Personen vorgegangen werden soll, mit denen der Know-How-Inhaber nicht ohnehin vertraglich verbunden ist.

Das jahrelang höchst problematische Thema des rechtmäßigen Erwerbs von Arbeitnehmererfindungen durch das Zielunternehmen scheint hingegen an praktischer Relevanz verloren zu haben. Das wird vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass sich die Gesetzeslage bereits im Oktober 2009 zugunsten der Unternehmen geändert hat und damit für „Altfälle“ von fehlerhaft in Anspruch genommenen Arbeitnehmererfindungen gilt, dass Unterlassungsansprüche gegen die Verwendung durch das Zielunternehmen nach richtiger Auffassung mittlerweile verjährt sind oder demnächst verjähren.

Fragen rund um Schutzrechte, die sich erst im Anmeldestadium befinden, wurden von den Teilnehmern ebenfalls weniger oft als relevanter Faktor gesehen. Dies lässt einen gewissen Fokus der Studienteilnehmer auf die aktuelle Situation des Zielunternehmens erkennen. Nichtsdestotrotz dürfte auf Grundlage der Antworten aber die unbeschränkte Übertragung auch von IP im Anmeldestadium weiterhin relevant sein.

6. Lösungen im Transaktionsprozess

Wie sind Sie mit folgenden Faktoren während der Transaktion umgegangen?

Das Toolkit, mit dem IP/IT-Probleme bewältigt werden, bewegt sich im Wesentlichen im üblichen Rahmen von M&A-Transaktionen (beispielsweise gründliche Due Diligence zu IP/IT-Themen, Gewährleistungen, Freistellungen, Vollzugsbedingungen, Abzugsposten in der Unternehmensbewertung, notfalls Deal-Abbruch) und es scheinen keine bestimmten Varianten besonders häufig zu sein. Das spricht dafür, dass die Lösungen jeweils auf die Transaktionen und konkreten Probleme maßgeschneidert sind und daher genauso breit variieren wie die Transaktionen und Problemaufrisse untereinander. Es zeigt auch, dass sich hier die Expertise von erfahrenen M&A- und IP/IT-Beratern bezahlt machen wird, denn sie können diese verschiedenen Lösungen in all ihren Varianten schnell und effektiv auf den Einzelfall anwenden.

Prominent wurden aber auch Mechanismen genannt, die sonst eher selten bei M&A-Transaktionen eine Rolle spielen, insbesondere Verhandlungen und Absicherungsvereinbarungen mit Drittparteien. Die Einbindung von (unberechenbaren) Dritten passt oft nur schwer in den üblichen „Fahrplan“ für eine Unternehmenstransaktion – man denke etwa an enge Zeitpläne und hohe Anforderungen an Geheimhaltung und Transaktionssicherheit. Entsprechend sind in diesen Fällen Erfahrung und Kreativität gleichermaßen gefordert, um die Verhandlungen mit dem Dritten doch in das Transaktionsgefüge einzupassen. Bei solchen Themen kommen nach unserer Erfahrung häufiger auch Alternativlösungen zum Zuge, beispielsweise Earn-Out-Regelungen oder angepasste Transaktionsstrukturen wie z.B. ein „Staggered Closing“ in verschiedenen Regionen, um die Reibungsverluste durch die Einbindung des Dritten zu verringern. Praktisch herausfordernd ist dabei oft, diese Lösungen so spezifisch zu gestalten, dass darüber zwischen den Parteien später keine neuen Streitpunkte entstehen.

C. Fazit

Zusammenfassend kann als Ergebnis der Studie festgehalten werden, dass Technologithemen in M&A-Transaktionen bereits jetzt nicht nur häufig, sondern auch von großer und stetig zunehmender Bedeutung sind.

Interessant ist, dass es dabei nicht nur um die Absicherung von registrierten IP-Rechten geht, sondern in hohem Maße Wert gelegt wird auf die Übernahme von Mitarbeitern, die besonderes und oft nicht dokumentiertes Know-How in Bezug auf die Technologie haben. Entsprechend werden die verschiedenen Transaktionswege zum Technologieerwerb von Studienteilnehmern offenbar auch danach beurteilt, ob der Übergang wesentlicher Mitarbeiter gesichert ist.

Risikobewusstsein zeigen die Unternehmen auch durchaus generell in Bezug auf Transaktionsformen beim Erwerb neuer Technologien. Geäußert wurde dies insbesondere in Bezug auf das Eingehen von Joint Ventures und Kooperationen. Diese kommen im Technologiebereich oft vor, u.a. weil sie branchenübergreifend eine Kombination von Expertise und eine Teilung von Risiko und Kosten ermöglichen. Sie sind in der praktischen Durchführung aber auch herausfordernder und streitanfälliger, so dass es wichtig ist, im Vorfeld gute Regelungen insbesondere zur Corporate Governance-Themen und Exit-Szenarien zu finden.

Um die relevanten Herausforderungen bei Technologie-M&A-Transaktionen zu adressieren, kommen einerseits die üblichen M&A-Mechanismen zum Einsatz (Due Diligence, Gewährleistungen/Freistellungen etc.), andererseits sind aber auch andere Lösungsansätze stärker gefragt, wie beispielsweise parallel stattfindende Verhandlungen und Absicherungsvereinbarungen mit Drittparteien. Entscheidend ist dabei, auf praktikable Mechanismen zu setzen und ggf. auch Lösungen neu zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die mit der Transaktion verfolgten Ziele auch erreicht werden.

D. Methode

Gemeinsam mit der **M&A-Review** haben wir Juni bis August 2020 über 300 M&A- und IP-Verantwortliche sowie Unternehmensleitungen per E-Mail angeschrieben mit der Bitte, einen Online-Fragebogen auszufüllen. An der ausführlichen Befragung nahmen 57 Personen teil.

E. Die Autoren

Dr. Annika Clauss ist Partnerin bei Hengeler Mueller und berät Unternehmen und Investoren überwiegend bei nationalen sowie grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, einschließlich komplexen Carve-outs und Joint Ventures, sowie bei gesellschaftsrechtlichen Themen. In jüngster Zeit hat sie häufig bei Transaktionen mit Technologie-Bezug beraten.

annika.clauss@hengeler.com



Patrick Wilkening ist Counsel bei Hengeler Mueller und berät zu allen Aspekten des Gewerblichen Rechtsschutzes sowie der Informationstechnologie insbesondere im Rahmen von M&A-Transaktionen, Joint-Ventures, IPOs, Spin-offs und Projektverträgen.

patrick.wilkening@hengeler.com



Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten

BERLIN | Behrenstr. 42, 10117 Berlin

DÜSSELDORF | Benrather Str. 18-20, 40213 Düsseldorf

FRANKFURT | Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main

MÜNCHEN | Leopoldstr. 8-10, 80802 München

BRUXELLES | Square de Meeûs 40, 1000 Bruxelles

LONDON | 30 Cannon Street, London EC4M 6XH

www.hengeler.com

