

Dr.-Ing. Karl Th. Kraemer
Im Buchenhain 37
D – 63225 LANGEN

Langen, 21. April 2007

Tel: +49-6103-72323 Fax: +49-6103-97581
e-mail: dr_k_kraemer@t-online.de

Geschäftsstelle des IDW

z.Hd. Frau Kalmünzer

Postfach 32 05 80

40420 Düsseldorf

Ergänzungsvorschlag zum Entwurf des IDW Standards: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW ES 5) (Stand: 25.08.2006)

Sehr geehrte Frau Kalmünzer,

der Unterzeichner nimmt Bezug auf sein Schreiben vom 10. April 2007 und das mit Ihnen am 17. April 2007 geführte Telefongespräch, in dem er auf die grundlegende Notwendigkeit hingewiesen hat, die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ im Vergleich zu anderen Bewertungsverfahren wie z.B. der „Methode der unmittelbaren Cash Flow-Prognose“, der „Residualwertmethode“ oder der „Mehrgewinnmethode“ (Incremental Cash Flow-Methode) in Bezug auf ihre prinzipielle Aussagekraft näher zu beleuchten. Die gleichzeitige Nennung aller vier Methoden im Rahmen der kapitalwertorientierten Verfahren legt die Annahme nahe, alle genannten Methoden ließen gleichermaßen eine valide Bewertung der immateriellen Vermögenswerte zu. Während aber die „Methode der unmittelbaren Cash Flow-Prognose“, die „Residualwertmethode“ oder die „Mehrgewinnmethode“ (Incremental Cash Flow-Methode) tatsächlich den immateriellen Vermögenswert separiert, bildet die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ alleine die Aufteilung des Barwerts zukünftig

erwarteter Cash Flows zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer ab.¹ Eine Separierung des Beitrags des immateriellen Vermögenswerts vom gesamten unter Einschluss von F&E-Kosten durch Vermarktung des erfindungsgemäßen Produkts erwirtschafteten Kapitalwert wird durch die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ nicht erreicht. Demzufolge ist auch die Feststellung des BGH in diesem Zusammenhang nicht zielführend:²

„Auch aus dem wirtschaftlichen Erfolg des Arbeitgebers lässt sich allerdings der Anteil der Erfindung an diesem Erfolg nicht unmittelbar ablesen; zu seiner Ermittlung bedarf es daher eines Hilfskriteriums.

In der Regel ist als solches die Lizenzanalogie besonders geeignet, d.h. die Prüfung der Frage, welche Gegenleistung für die Überlassung der Erfindung vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn es sich bei der Dienstleistung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung überlassene freie Erfindung handeln würde. Auf diese Weise wird als Erfindungswert der Marktpreis zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde (Sen., BGHZ 137, 162, 166 f.-Copolyester II).“

Zwar kann die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ rein zufällig einmal im Ergebnis zum richtigen Wert führen, aber grundsätzlich misst die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ eine Barwertaufteilung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer, die eher die unterschiedliche Verhandlungsstärke der Lizenzpartner abbildet, als dass sie den Beitrag des immateriellen Vermögenswerts zum Gesamterfolg des Arbeitgebers mit dem erfindungsgemäßen Produkt separiert.

Im Rahmen der Bestimmung des Werts von Marken mag die „Methode der Lizenzpreisanalogie“ sogar die richtigen Werte annähern, da die Marke allein ohne dazugehöriges Produkt nur lizenziert bzw. verkauft werden kann. Aber selbst in diesem Zusammenhang hat z.B. der U.S. 2nd Circuit Court of Appeals im Steuerverfahren Nestlé Holdings, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue (Anlage 1a + 1b) dargelegt, dass die mit Hilfe der „Methode der Lizenzpreisanalogie“ bestimmten Werte nur einen Bruchteil des immateriellen Vermögenswertes abbilden.

¹ R. Goldscheider, J. Jarosz, and C. Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP," *les Nouvelles*, December 2002; Jousma, Harmen, Considering Pharmaceutical Royalties, *les Nouvelles*, Volume XXXX (2), pp. 65-77

² BGH X ZR 127/99 vom 16.04.2002 - Abgestuftes Getriebe

Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den U.S.A. und Deutschland in der Behandlung derartiger Probleme liegt allerdings darin begründet, dass die US-Gerichte bei der Entscheidung solcher Fragestellungen regelmäßig sachkundige Gutachter hinzuziehen, während dies in Deutschland oftmals nur dann geschieht, wenn es wie z.B. beim „squeeze – out“ gem. §§ 327 a-f AktG vom Gesetzgeber angeordnet wird. Hier **muss** die Bewertung aus gutem Grund gemäß der §§ 327c Abs. 2, 293 d AktG, 319 HGB durch Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeführt werden.³ Da die Bestimmung von Patentwerten bzw. Erfindungswerten bzgl. der dabei auftretenden vielfältigen Probleme durchaus mit der Komplexität von Unternehmensbewertungen vergleichbar sein kann, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass im Rahmen der Bestimmung von Patentwerten und darauf aufbauend der angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung diese komplexe Materie auf freies Greifen von Einflussgrößen und Anwendung von einigen durch nichts begründeten Faktoren unter vollkommenem Ausschluss der ansonsten aus gutem Grund sogar im Gesetz vorgeschriebenen Fachkreise durchgeführt werden soll.

In diesem Zusammenhang stellt der BGH im Urteil X ZR 186/01 vom 29. April 2003 – Abwasserbehandlung Seite 14 sogar fest:

d) Es stellt schließlich auch keinen Rechtsfehler bei der tatrichterlichen Würdigung dar, dass das Berufungsgericht die Besonderheiten des zu beurteilenden Sachverhalts nicht zum Anlass genommen hat, von Amts wegen einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach zu erkennen gegeben, dass ein ständig mit Patentstreitsachen befasstes und auch mit Arbeitnehmererfindersachen vertrautes Gericht sich gutachterlicher Hilfe nicht notwendiger Weise bedienen muss (Sen.Urt. v. 30.05.1995 – X ZR 54/93, GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II, m.w.N.). Auch Streitfälle, für die vergleichbare Sachverhalte nicht feststellbar sind, erfordern nicht generell eine Sachkunde, die einem erfahrenen Gericht nicht zugetraut werden könnte.

Diese Ausführungen stellen leider im Rahmen der Bestimmung von Erfindungswerten einen vom obersten Fachgericht ausgesprochenen Persilschein zum auf nichts begründeten freien Greifen und somit zur Durchführung von Scheinbewertungen dar.

³ Maul, Karl-Heinz, Betrieb und Wirtschaft 2003, S. 582 – 583 <582>en

Zu welchen Exzessen dies im Zusammenhang mit der Bewertung von Patenten im Rahmen von Arbeitnehmererfindungen führt, sei beispielhaft anhand der Argumentation der Schiedsstelle am Deutschen Patent- und Markenamt aufgezeigt. Daraus ist zu entnehmen, wie Umfrageergebnisse zu gehandhabten Lizenzsätzen hinweg diskutiert und wie mit Hilfe der Lizenzanalogie bestimmte Erfindungswerte ohne Angabe von Beweisen ins Uferlose abgesenkt werden (Anlage 2a + 2b), so dass die auf dieser Basis errechneten Arbeitnehmererfindervergütungen weder den Grundsätzen billigen Ermessens gemäß § 315 BGB noch der gesetzlichen Vorgabe des § 9 ArbEG auf angemessene Beteiligung des Arbeitnehmererfinders am auf die Erfindung kausal zurückzuführenden betrieblichen Nutzen genügen.

Bei analoger Anwendung der Vorgaben des Beschlusses des Ersten Senats des BVerfG vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02 – auf die **ex post** vergüteten Erfindungen, den bereits am Markt durch Verkauf erfindungsgemäßer Produkte realisierten gemeinen Patentwert, durch Anwendung der sogenannten abstrakten Lizenzanalogie und freies Greifen der Parameter zu minimieren, ist unzulässig. Der gemeine Wert des Patents ist im durch Produktverkauf bereits realisierten gemeinen Wert des erfindungsgemäßen Produkts enthalten. Daraus ist zumindest im Falle von Arzneimitteln der gemeine Wert des Patents z.B. mit Hilfe der „Mehrgewinnmethode“ objektiviert zu separieren, ohne auf frei gegriffene Annahmen angewiesen zu sein. Es besteht somit nur dann Bedarf für die Anwendung von Schätzungen, wenn auf diese Weise die Bewertung unzulässigerweise minimiert werden soll. Demzufolge ist eine Klarstellung der korrekten Vorgehensweise bei der ex-post-Bestimmung des Erfindungswertes d.h. des Patentwertes durch Wirtschaftsprüfer im Rahmen des IDW Standards ES 5 überfällig. Für Wirtschaftsprüfer hätte dies den positiven Kollateraleffekt der Öffnung eines neuen Marktsegments.



Dr.-Ing. Karl Th. Kraemer