

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

Langen, 10. April 2007

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

Geschäftsstelle des IDW
Postfach 32 05 80
40420 Düsseldorf

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

Der Unterzeichner möchte mit diesem Schreiben die Möglichkeit nutzen, im Rahmen des vorgenannten Entwurfs noch einen Ergänzungsvorschlag einzubringen.

Wie bereits im Entwurf festgestellt, ist es vorgesehen, den IDW Standard um Ausführungen zu speziellen immateriellen Vermögenswerten zu ergänzen. Insbesondere kommt hier der Bewertung von Patenten als Basis für die Bestimmung des Erfindungswertes im Rahmen der Bemessung angemessener Arbeitnehmererfindervergütungen ein ganz besonderer Stellenwert zu. Dass sich die Berufsgruppe der Wirtschaftsprüfer einmal dieser Problematik annimmt, ist umso wichtiger, da offensichtlich bei der Erarbeitung der „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ vom 20. Juli 1959, welche eigens eine Lösung dieser Fragestellung, d.h. der Bemessung angemessener Arbeitnehmererfindervergütungen herbeiführen sollten, keinerlei betriebswirtschaftlicher Sachverstand hinzu gezogen worden war.¹ Die daraus direkt

¹ Friedrich Hoffmann/Rolf Bühner, Die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, DBW 39 (1979) 4, S. 577

folgende Konsequenz war die in der Zeitschrift für Betriebswirtschaft gemachte Feststellung, die von einem Richtlinien – Tollhaus sprach.²

Es wäre daher äußerst verdienstvoll, falls das IDW dazu beitragen könnte, einmal Ordnung in dieses beschriebene Chaos zu bringen und das vorgenannte Tollhaus zu beseitigen. Auf diese Weise könnte das IDW einen substantiellen Beitrag zur Motivierung von Deutschlands kreativsten Köpfen, den Erfindern, leisten.

Obwohl selbstverständlich die im IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1), in der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bewertungen bei der Abbildung von Unternehmenserwerben und bei Werthaltigkeitsprüfungen nach IFRS (IDW RS HFA 16) sowie die im hier diskutierten Entwurf des IDW Standards: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW ES 5) beschriebenen Vorgehensweisen zu beachten sind, gibt es im Rahmen der Patentbewertung von auf Arbeitnehmererfindungen basierenden Patenten einige Besonderheiten zu beachten, die wesentlichen Einfluss auf die Bestimmung des Patentwertes haben.

Da Erfindervergütungen gemäß RL Nr. 40³ im Allgemeinen ex post bestimmt und auch vergütet werden, ist die ansonsten allen Bewertungen inhärente prinzipielle Unsicherheit bzgl. der zukünftigen Cashflows und den damit verbundenen Kosten eliminiert. Der Wert des Patents wurde als Teil der tatsächlich erzielten Cashflows in Form höherer Preise oder geringerer Kosten bereits realisiert. Daraus ist dann der dem Patent zuzurechnende Anteil als „Mehrwert“ gegenüber denjenigen Cashflows zu bestimmen, die ohne diesen spezifischen Vermögenswert realisiert werden könnten. Unter diesen Voraussetzungen sollte sich eigentlich das von Schiedsstelle und leider auch Gerichten permanent gehandhabte freie Greifen bei der Separierung des Patentwertes eigentlich verbieten. Ex post sind nämlich die für diese Berechnung notwendigen Daten für das eigene Produkt unter Sicherheit vom Rechnungswesen

² Ralf Kesten, Innovationen durch eigene Mitarbeiter, Betriebswirtschaftliche Aspekte zur monetären Beurteilung von Dienstleistungen nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, ZfB 66. Jg. (1996), H. 6, 651 – 673, 655

³ Bartenbach, Kurt/Volz, Franz-Eugen, Arbeitnehmererfindervergütung: Kommentar zu den Amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, Köln 1995, S. 646

bereit zu stellen. Dies gilt insbesondere für entsprechende Daten vor und nach Patentauslauf.

Es ist auch keineswegs so, dass zwar die Vergütung gemäß RL Nr. 40 im Nachhinein erfolgt, sich der Bewerter aber auf die Kenntnis zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung beziehen muss. Dies ist nach Meinung des Unterzeichners dadurch auszuschließen, da ansonsten § 23 ArbEG Unbilligkeit keine Basis hätte. Die vom Gesetzgeber gewollte Möglichkeit der Feststellung der Unbilligkeit von Vereinbarungen über Diensterfindungen bzw. der Festsetzung der Vergütung (§ 12 Abs. 4 ArbEG) ist nur dann sinnvoll durchzuführen, wenn es möglich ist, die tatsächlich gezahlte Vergütung mit der ex post bestimmten eigentlich zu zahlenden Vergütung zu vergleichen. Wesentliche Zielsetzungen des Gesetzgebers, welche mit den Richtlinien erreicht werden sollten, sind der Verlautbarung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, die im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 20. August 1959 S. 1525 veröffentlicht ist, zu entnehmen.⁴

Andererseits sind Situationen zu bewältigen, die vollkommen identisch mit den bereits beschriebenen Methoden zu bearbeiten sind, z.B. der Fall des Verkaufs eines Schutzrechts bzw. die Lizenzvergabe desselben. Somit besteht die Notwendigkeit, die jeweilige Vorgehensweise entsprechend der Ausgangssituation zu adaptieren.

⁴ „In den vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erlassenen „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“, wird geregelt, wie die Erfindungen vom Arbeitgeber vergütet werden sollen. Die Richtlinien lösen die alten Vergütungsrichtlinien von 1944 ab und führen in einer Reihe von Punkten zu bedeutenden sozialen Verbesserungen für die Arbeitnehmer-Erfinder. Sie sind unter Mitarbeit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, der Union der Leitenden Angestellten und unter reger Anteilnahme zahlreicher Institutionen und Vertreter des Arbeitsrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes geschaffen worden. Obwohl sie, wie ihr Name sagt, keine verbindlichen Rechtsvorschriften darstellen, sondern nur Anhaltspunkte für die Ermittlung einer angemessenen Vergütung geben, dürften sie nach den Erfahrungen, die mit den alten Richtlinien gemacht wurden, für die betriebliche und gerichtliche Praxis doch von erheblicher Bedeutung sein und zu einem amtlichen Leitfaden für die Vergütungsermittlung werden.“

Das Ziel der Richtlinien ist, den Gewinn, der aus Arbeitnehmererfindungen entsteht, angemessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen. Dadurch soll nicht allein den Geboten der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan werden, vielmehr sollen zugleich die Arbeitnehmer angespornt werden, zum Nutzen der gesamten Volkswirtschaft auf laufende technische Verbesserungen bedacht zu sein. In dem ständig härter werdenden Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt ist die Erfindergabe der Techniker, Ingenieure, Chemiker und Konstrukteure eine der wertvollsten Kapitalien, die es durch angemessene Honorierung zu pflegen und zu belohnen gilt.“

Die möglichen, vollkommen unterschiedlich zu behandelnden Situationen sind in der nachfolgenden Abbildung zur klareren Unterscheidung noch einmal schematisch dargestellt:

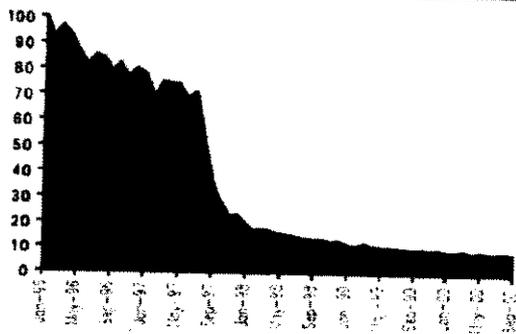
	Eigenvermarktung	Verkauf bzw. Lizenzvergabe
Ex-ante Berechnung Unter Unsicherheit	<i>Bestimmung der Erfindervergütung Pauschalabgeltung, bei Sperr- und Vorratpatenten bzw. im Insolvenzfall</i>	<i>Bestimmung der zu fordernden Lizenzgebühr bzw. des Verkaufspreises</i>
Ex-post Berechnung Unter Sicherheit	<i>Nachkalkulatorische Ermittlung der Erfindervergütung</i>	<i>Nachkalkulatorische Ermittlung der Erfindervergütung</i>

Die Probleme, welche einer sachkundigen Lösung zugeführt werden müssten, beziehen sich vor allem auf die nachkalkulatorische Ermittlung der Erfindervergütung. Es geht dabei vorrangig um die Frage der Separierung des dem Patent zuzurechnenden spezifischen Cashflows vom gesamt mit dem erfindungsgemäßen Produkt erwirtschafteten Cashflow, d.h. es ist der durch das Patent vermittelte Mehrwert gegenüber denjenigen Cashflows zu bestimmen, die ohne den Patentschutz hätten realisiert werden können.

Im Falle von patentgeschützten Arzneimitteln bietet sich z.B. der Vergleich der vom erfindungsgemäßen Produkt generierten Cashflows vor und nach Patentauslauf an, da dann tatsächlich im wesentlichen „ceteris paribus“ - Bedingungen vorliegen. Dies sei nachfolgend am Beispiel zweier Blockbuster Capoten® (Captopril)⁵ und Zantac® (Ranitidine) aufgezeigt.

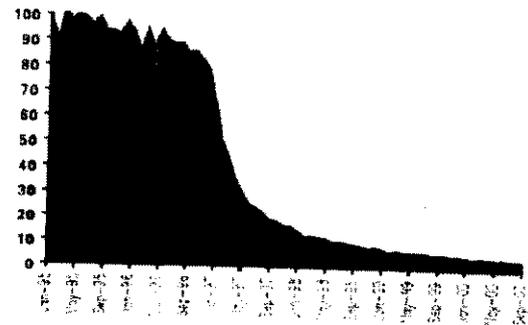
⁵ Mirko Mehnert, Ermittlung, Verfolgung und Bewertung von Patentverletzungen, Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung bei forschenden Pharmaunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 2002, Zugl. Bremen, Univ. Diss. 2002, S. 177

Captopril Patent Expiry Revenue Profile (% sales loss)



Source: IMS data, Deutsche Bank

Zantac – Patent Expiry Revenue Profile (% sales loss)



Source: IMS data, Deutsche Bank

Aus dem kausal alleine durch den Patentauslauf verursachten Umsatz- und Ergebniseinbruch kann der isolierte **objektive** Wert des Patents bestimmt werden. Die genauere Beschreibung der Vorgehensweise dieser nur auf **gemessenen** Marktreaktionsfunktionen, d.h. Umsatzverläufen und nicht auf willkürlichen Schätzungen basierenden Bewertungsmethode, kann z.B. der Dissertation Tanja Grüner⁶ oder den US-Standardwerken von Reilly/Schweih⁷ oder Smith/Parr⁸ entnommen werden, in dem das Beispiel der Marktreaktionsfunktion des Naprosyn[®] auf Seite 358 beschrieben und die daraus abzuleitende Lizenzgebühr aufgezeigt wird.

Nachteil dieser Methode ist, dass diese nur nach Patentauslauf anwendbar ist. Vor Patentauslauf muss auf ein Hilfskonstrukt zurückgegriffen werden. Hier bietet sich die Mehrgewinnmethode an, welche den prozentual auf den Nettoumsatz bezogenen EBIT des patentgeschützten Produkts mit dem prozentualen EBIT einer „peer group“ von Generika – Herstellern vergleicht. Unter Verwendung dieser Methode wurde z.B. im Verfahren TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986) die im Falle einer Patentverletzung für die Berechnung des Schadenersatzes heran zu ziehende Lizenzgebühr bestimmt. Erfolgt die Ermittlung der Lizenzgebühr auf diese Weise, so wird die Methode deckungsgleich mit der Methode der Lizenzpreisanalogie

⁶ Grüner, Tanja, Behandlung der immateriellen Vermögenswerte im Rahmen der Erstkonsolidierung nach IAS/IFRS, Diss., Erlangen-Nürnberg, München 2006, S. 187

⁷ Reilly, Robert F./Schweih, Robert, P., Valuing Intangible Assets, S. 153

⁸ Gordon V. Smith/Russell L. Parr, Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, S. 352 ff., Hoboken, New Jersey 2005; Russell L. Parr, CFA, ASA, Patent Valuation and Royalty Rates, The Relief From Royalty Valuation Method, S. 39 ff., IPRA, Inc.

auf rational begründeter Basis. Die dazu notwendigen Daten wurden z.B. am 20. Februar 2007 im Handelsblatt veröffentlicht:

Pharmafirmen im Vergleich

Durchschnittswerte für das Jahr 2005

	Big Pharma ¹⁾	Generika-Hersteller ²⁾
Umsatz , in Mrd. US\$	31,6	2,3
Wachstum p.a. 2000 - 2005 ³⁾	10,4	18,9
Umsatz-Renditen		
Ebitda-Marge (%)	34,0	20,2
Ebit-Marge (%)	26,5	15,7
Netto-Rendite (%)	17,9	10,8
Kapitalrenditen		
Gesamtkap.-Rendite ⁴⁾	16	10
ROIC (%) ⁵⁾	39	18
EK-Rendite (%) ⁶⁾	26	11
Kostenstruktur (in % vom Umsatz)		
Herstellkosten	24,5	48,0
Vertrieb + Verwaltung	33,0	21,0
Forschung + Entwicklung	15,4	8,1

1) Ungewichtete Durchschnittswerte der zehn führenden Pharmakonzerne, 2) Durchschnittswerte der folgenden sieben wichtigen Generikafirmen: Teva, Sandoz, Barr, Mylan, Watson, Stada, Ranbaxy; 3) Umsatzwachstum inklusive Akquisitionen, 4) Betriebsergebnis in % der Bilanzsumme, 5) Betriebsgewinn in % des verzinsl. Kapitals, 6) Nettogewinn in % des Eigenkapitals

Handelsblatt | Quellen: Firmenangaben / HB-Berechnungen

©Handelsblatt 36/07
20. Februar 2007

Wird jedoch wie fast immer von der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt die Lizenzgebühr „abstrakt“ bestimmt, d.h. frei gegriffen, so mutiert die im Regelfall anzuwendende Methode der Lizenzpreisanalogie zu einer reinen Schein-bewertung.⁹

Um derart weit verbreiteten unsachgemäßen Vorgehensweisen von Seiten der dafür berufenen Berufsgruppe der Wirtschaftsprüfer entgegen zu wirken, wäre eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik im Rahmen der Erstellung des IDW Standards zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte wünschenswert, indem auch klare Vorgaben für die nachkalkulatorische Bestimmung des Patentwertes, der ein Synonym für den Erfindungswert darstellt, gemacht werden.



Dr.-Ing. Karl Th. Kraemer

⁹ Moxter, Adolf, Grundsätze ordnungsmässiger Unternehmensbewertung, Wiesbaden 1991, S. 125