

Maastricht University

From the Selected Works of Severin de Wit

Fall November, 2009

Waardering van Intellectuele Eigensomsrechten

Severin de Wit



Available at: https://works.bepress.com/severin_dewit/28/

Waardering van intellectuele eigendomsrechten

Geen onderwerp staat de laatste jaren zo in de belangstelling als de vraag naar de waardering van intellectuele eigendomsrechten.

De opkomst van octrooiveilingen in 2006 – gestart door Ocean Tomo¹ in de VS – heeft in elk geval voor een lichtpuntje gezorgd in het zichtbaar maken van de waarde van een octrooi. Veel is er gezegd en geschreven over de betekenis van immateriële waarde (“intangibles”) van intellectuele eigendom en octrooien in het bijzonder. Zowel in de fiscaliteit als in economische verhandelingen wordt algemeen erkend dat octrooien als een “immaterieel” activum of goed moet worden behandeld². Dit heeft echter niet geleid tot een grotere inzichtelijkheid in de “waarde” van een octrooi. De veilingen hebben in elk geval een popularisering van het octrooi als waardefactor tot gevolg gehad. De waarde op een veiling is immers welk bod een – al dan niet anonieme³ - bieder voor een octrooi doet tijdens de veiling. Zo eenvoudig ligt het echter in de alledaagse werkelijkheid niet. De waarde op de veiling is de prijs die voor het octrooi wordt geboden. Als de “*reserve price*” maar laag genoeg is (dat is de prijs waar beneden de octrooihouder niet wil verkopen) dan zal een bod al gauw tot een verkoop leiden, dus tot een verkoopprijs. Is dat echter ook de “waarde” van het octrooi? Het ligt eraan wie je het vraagt. Voor de veilingkoper waarschijnlijk wel en ook voor zijn accountant. Die zullen de betaalde prijs als verwervingskosten opnemen op de balans in de vorm van goodwill. Als in de toekomst dat octrooi licentie-inkomsten gaat genereren dat weer leidt tot een hogere opbrengst dan de verwervingskosten dan heeft dat octrooi een “waarde” verkregen die geen enkele verhouding meer vertoont met de prijs waarvoor het octrooi werd gekocht op de veiling. Als die kennis bekend zou zijn op het moment van veiling, bv. in de gevallen waar een octrooi wordt verkocht dat al licentie inkomsten genereert, dan geeft dat een “houvast” voor de waardebepaling. Vraagt men dat aan een advocaat of curator

¹ Recentelijk heeft Ocean Tomo de “auction business”, die slechts tot minimale opbrengsten leiden, met gemiddeld een opbrengst die lager ligt dan de historische kostprijs, ondergebracht in een kleinere eenheid en heeft met zich meer gericht op lucratievere activiteiten zoals bv. litigation support en “expert witness” werk.

² Margaret Blair en Steven M.H. Wallman (ed.) “*Unseen Wealth: Report of the Brookings Task Force on Intangibles*”, Brookings Institution Press (Washington, DC, 2001). R.M.S Wilson en J.A Stenson, “*Valuation of information assets on the balance sheet: The recognition and approaches to the valuation of intangible assets*”, Business Information Review, 2008, p. 167-182.

³ De meeste bidders op de door Ocean Tomo georganiseerde veilingen boden per telefoon (anoniem dus), kwade tongen beweren dat in de afgelopen veilingen vooral “patent aggregators” als Intellectual Ventures (Bellevue, WA, USA) geboden hebben, zie ook Millien en Laurie, “*Established and Emerging IP Business Models*”, The Eighth Annual Sedona Conference on Patent Litigation conference paper (2007)

die zijn cliënt of de rechter commissaris moet adviseren over de waarde van een (aangeboden dan wel in de boedel aangetroffen) octrooi dan zal hij dat doen aan de hand van een risico analyse. In de juridische wereld betekent dat meestal een opinie waarin staat dat ergens ter wereld een *prior art* publicatie is opgedoken die het octrooi waardeloos maakt (immers *nietig* doet zijn). In een faillissement situatie wordt bij de waardebepaling rekening gehouden met het feit dat het onderliggende IE recht niet langer onderdeel uitmaakt van een “running concern”. In dat opzicht is een IE recht in feite bederfelijke waar geworden⁴. Wordt diezelfde vraag echter aan een IP bedrijfsmanager gesteld dan zal hij de waarde laten afhangen van de plaats die het octrooi inneemt in de gehele organisatie. Afhankelijk van het feit of het octrooi ter bescherming dient van eigen producten dan wel leest op producten van de concurrent, waardoor hij “octrooi vrede” kan afdwingen of onderwerp van een kruislicentie wordt.

Naast de juridische betekenis van “waarde” van een IE recht heeft de term uiteraard ook –en soms *juist*– een economische, sociologische of filosofische betekenis, welke ik, tenzij de context dit vereist ⁵, in dit artikel terzijde laat.

Waarderingskarakteristieken IE rechten

Als immaterieel activum, wordt intellectuele eigendom door een aantal eigenschappen gekenmerkt die waardering ervan tot een nogal bewerkelijke aangelegenheid maken. IE rechten zijn:

1. *overdraagbaar*; de aan een IE recht behorende exclusieve rechten zijn binnen een identieke business context even waardevol
2. *vergankelijk*; producten van intellectuele eigendom kunnen uit de mode raken, in het auteursrecht denken we bv. aan een artiest die zijn populariteit verliest, in het octrooirecht kunnen technologie cycli beperkt zijn, een merk kan door niet normaal gebruik zijn waarde verliezen
3. *riskant*; succesvolle IE creatie vereist creativiteit, inventieve arbeid, commercialisatie, alle fases waarvan zijn behept met risico's
4. *context afhankelijk*; zie hieronder, onder “Waarde is Context”.
5. *niet-rivaliserend in consumptie* ⁶; IE kan simultaan worden gebruikt door een ieder zonder dat de waarde daalt

⁴ Zie “*Patent Perishables*”, IPEG blog (<http://www.ipeg.eu/blog/?p=670>)

⁵ zie de volgende paragraaf over de kenmerken van IE rechten

6. *nuttig uitsluitingsmiddel*; IE verschaft een uitsluitend recht anderen van het gebruik uit te sluiten (een octrooipositie kan *freedom to operate* verschaffen, een auteursrecht verschaft het monopolie op exploitatie, het merk kan het gebruik ervan voor identieke goederen of diensten verhinderen)

Dat alles maakt waardering van deze rechten tot een ware kunst, zo niet wetenschap. Waarderingsvraagstukken zijn tot nu toe vanuit juridisch oogpunt onderbelicht gebleven. Slechts accountants, economen, investeerders en faillissementscuratoren komen regelmatig met waardevraagstukken in aanraking. De juridische wetenschap heeft zich vrijwel afzijdig gehouden in de discussie over waardebepaling van IE.

Binnen de accountancy⁷ gaat het dan om “*fair valuing*”, bv. om de vraag of de op de balans opgenomen waarde⁸ van intellectuele eigendom (meestal in de vorm van *goodwill* en afschrijving daarop) een “*impairment test*”⁹ kan doorstaan. Een

⁶ Economen zien industriële eigendomsrechten als tijdelijke monopolies gesanctioneerd door de staat. IE rechten zijn gebruikelijk beperkt tot zogenaamde *niet-rivaliserende* goederen. Dit betekent dat het IE recht nogmaals of tegelijkertijd “geconsumeerd” worden (dus gebruikt worden of het genot ervan hebben) door andere consumenten. Het gebruik door de één sluit gebruik door de ander niet uit, dit in tegenstelling tot “*rivaliserende*” goederen als bv. kleding, dat slechts door één consument tegelijkertijd kan worden gebruikt. Een mathematische formule daarentegen kan door welk aantal mensen dan ook tegelijkertijd worden gebruikt en is dus niet rivaliserend. Sommige bezwaren tegen de term “intellectuele eigendom” hebben dan ook te maken met het argument dat “eigendom” alleen kan worden toegepast op *rivaliserende* goederen. Omdat niet-rivaliserende goederen door velen op eenzelfde ogenblik en onafhankelijk van elkaar (elk tegen minimale marginale kosten) gebruikt of gekopieerd mogen worden, behoren producenten van deze goederen een niet-geldelijke aansporing te krijgen om dergelijke goederen te produceren en wel in de vorm van een monopolie of exclusief recht. Het probleem met monopolies echter is dat deze “marktinefficiënte kenmerken” vertonen (producenten rekenen hogere prijzen en produceren minder dan sociaal wenselijk is). De verlening van IE rechten vertegenwoordigt derhalve een “trade-off” tussen de belangen van de samenleving in de creatie van niet-rivaliserende goederen (door hun productie te stimuleren) en de problemen van monopolie-macht. Aangezien die “trade-off” en de relevante voordelen en kosten voor de samenleving afhankelijk zijn van vele factoren die voor diverse producten (i.c. IE rechten) kunnen verschillen wordt wel verdedigd dat de “waarde” voor de samenleving, gelet op de marktinefficiënties, voor elk IE recht varieert. Zie Pdraig Dixon en Christine Greenhalgh, “*The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research*”, Oxford Intellectual Property Research Centre, Oxford, United Kingdom, November 2002. Zo ook, Greenhalgh en Rogers, “*The value of intellectual property rights to firms and society*, *Oxford Review of Economic Policy* (2007, issue 23, p. 541-567)

⁷ Zie voor een overzicht van de aspecten van waardering vanuit GAAP accounting principles, Hunter, Webster & Wyatt, “*Identifying corporate expenditures on intangibles using GAAP*”, Intellectual Property Research Institute of Australia Working Paper No. 07/09 ISSN 1447-2317 (Mei 2009).

⁸ Over de vraag waarom IE rechten meestal niet anders dan tegen verwervingskosten op de balans worden opgenomen, zie noot 2.

⁹ De –financiële– test of de waarde waarvoor een IE recht in de boeken staat, moet worden herzien vanwege al dan niet recentelijk opgetreden “risico factoren”). Zie “*Patent Perishables*”, IPEG blog, ipeg.eu/blog/?p=670

dergelijke test kan gevolgen hebben voor de jaarrekening (en derhalve mogelijk op de prijs van het aandeel van het bedrijf).

In de financiële en economische literatuur en praktijk speelt (waardering van) intellectuele eigendom een rol in “*structured finance*” met “*off balance*” financieringsconstructies, zoals securitisatie van muziekauteursrechten dan wel merk- of octrooilicentie inkomsten)¹⁰.

Waarde is Context

In vele gevallen gaat het bij waardebepaling van IE rechten om de context waarbinnen die “waarde” moet worden vastgesteld. Alhoewel dit in principe geldt voor alle IE rechten is het bij octrooien het meest zichtbaar. Een octrooi onderscheidt zich als immaterieel activum van andere IE activa. Als een fabrikant van elektronica voor het verhandelen van zijn producten behalve componenten ook octrooirechten van derden moet “inkopen”, bv. in de vorm van een licentie, wordt de waarde van de ingelicenseerde octrooien vastgesteld op de “inkoopwaarde” van die rechten, dus de “licentie prijs” die betaald is om die rechten, die noodzakelijk zijn het product aan de man te brengen, te verwerven. Is er echter een partij die –met de rug tegen de muur - in een juridisch octrooigevecht is verwickeld, dan is de “waarde” van een octrooi dat hem in staat stelt een tegenvordering in te stellen om zo marktuitsluiting te voorkomen, vele malen groter dan de “objectieve waarde” van een dergelijk octrooi onder normale marktomstandigheden. En zal dus ook de prijs die de koper bereid is te betalen, hoger zijn dan in “normale” omstandigheden gerechtvaardigd is. Ondanks het feit dat de door de markt gerealiseerde prijs vaak “fair value” wordt genoemd, is het maar de vraag of dit zo “fair” is, aangezien de “markt” voor octrooien zich niet voorspelbaar, noch logisch gedraagt.

De prijs daarentegen van een activum als *onroerend goed* is het transactiebedrag dat in de markt tot stand komt als resultaat van vraag en aanbod, of, in een niet-veiling context, het bedrag als uitkomst van een onderhandelingsproces. Deze prijs kan dus hoger of lager zijn dan de waarde. De prijs zal bepaald worden door omstandigheden op de markt, door sterk subjectieve motieven zowel van de koper als van de verkoper, en door hun onderhandelings talent. De aldus vast te stellen waarde is dan de marktwaarde, ofwel de prijs die de markt bereid is te betalen, afhankelijk van

¹⁰ Zie John S. Hillery, “*Securitization of Intellectual Property: Recent Trends from the United States*”, CORE (www.wcore.com), Washington 2004 en F. Scott Kieff, Troy A. Paredes, “*An Approach to Intellectual Property, Bankruptcy, and Corporate Control*”, Stanford Law and Economics Working Paper No. 305; Washington University School of Law Faculty Working Paper No. 05-07-01.

kwaliteit van het onroerend goed, staat van onderhoud, ligging en algemene marktomstandigheden als toegang tot financiering e.d.

Een ander voorbeeld dat in dit verband wellicht tot de verbeelding spreekt is de waarde van *beleggingen* (aandelen, obligaties en andere waardepapieren). De heersende theorie in kringen van waardepapier beleggingen gaat uit van een “*efficiënte markt*”. Dat idee gaat ervan uit dat de markt van beleggingen alle relevante factoren efficiënt incalculeert, en dus redelijk voorspelbare markt-bewegingen tot gevolg heeft. Het gebruik van “benchmark”-data wordt daarbij als uitgangspunt genomen voor aan- en verkoop beslissingen. Een dergelijk generiek marktconcept voor intellectuele eigendom is – voor zover ik weet - niet ontwikkeld noch breed geaccepteerd. De “markt” voor octrooien is dus alles behalve “efficiënt”.

Waardebepaling en Best Practices

Waarde is een niet alleen een regelmatig terugkerend onderwerp op octrooi-congressen maar leidt tot velerlei discussies, vragen, *én* academische verhandelingen. Het is ook een nog redelijk onontgonnen terrein, waar standaards en “best practices” ontbreken. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er op dit moment over de honderd waarderingmethodes voor octrooien bestaan. Die onzekerheid over de waarde van octrooien zal zeker niet bijdragen tot een bredere acceptatie van octrooien als een factor waarbinnen de organisatie rekening moet worden gehouden, noch tot een besef dat octrooi beleid tot een vast onderdeel van elke ondernemingsstrategie hoort. Met waardering van overige IE rechten is het al niet beter gesteld.

Faillissementscuratoren hebben vrijwel geen ervaring met waardering en lijken zich vooral op verklaringen van en accountant te baseren. Het probleem met accountancy is dat men ook daar geen brede ervaring met IE rechten heeft en geneigd is naar in het verleden behaalde resultaten te kijken om die vervolgens te extrapoleren naar de toekomst, al dan niet door berekening van de NAV (Nett Asset Value), of contant making van toekomstige licentie-inkomsten.

Waardebepaling wordt er voorts niet gemakkelijker op als men zich bedenkt dat waardetoevoeging wordt beïnvloed door de verschillen in materiële IE rechten. Bij *octrooien* speelt de omvang van het geclaimde recht een rol, hoe breder de octrooi-conclusies hoe groter de kans dat er een veelvoud aan producten of werkwijzen onder valt. Aan de kostenzijde van de balans van de wederpartij van een octrooihouder –concurrent, toekomstige licentienemer - betekent dat hoe meer claim elementen hoe groter de kans dat product development dan wel de licentie duurder maakt. Bij brede conclusies zal de concurrent die een zelfde product op de

markt wil brengen, meer kosten moeten maken voor bv. *design arounds*. Tegenover de kosten van de concurrerende producent, staat echter niet een gelijke “waarde” vermeerdering aan de kant van de octrooihouder, omdat die “waarde” – namelijk de macht om de potentiële concurrent van de markt te houden - zich niet onmiddellijk vertaalt in een hoger (markt)prijs of *geldelijke* waarde.

Een verdere omstandigheid die waarde van een octrooi beïnvloedt is het recht van de octrooiaanvrager afsplitsingen van zijn oorspronkelijke aanvraag in te dienen waarbij hij de beoogde omvang van zijn recht kan uitbreiden (waarbij veelal gekeken wordt naar concurrerende producten op de markt om, na verlening, in staat te zijn de concurrentie te dwingen een licentie te nemen of met behulp van het octrooi van de markt te weren).

Anders dan bij octrooien, waar de duur van het uitsluitend recht beperkt is, kan bij *merken* de waarde in hoge mate worden bepaald door *intensiteit* van het gebruik. Een bekend merk is waardevoller dan een onbekend merk. De waarde van een *brand* of merk kan voorts worden vergroot door cognitieve gebruiksmaximilisatie (elementen van marketing te deponeren zoals verpakking, slogans, kleuren, opmaak, etc.). Door de mogelijkheid “derivatieven” apart te licentieren (verschillende gebruikers voor verschillende, onder het depot vallende, warenklassen) kan eveneens waarde worden toegevoegd.

In het *auteursrecht* staat de lange duur van het recht - 70 jaar na overlijden van de auteur - in geen verhouding tot een industriële creatie die tot octrooi leidt en slechts 20 jaar na aanvraag bescherming biedt. Dit verhoogt de potentiële waarde van een auteursrecht, al was het maar omdat langer royalties over het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk geclaimd kunnen worden.

Waarde en Experts

Voorspellen welke uitvinding, welk merk, welk auteursrecht of industrieel ontwerp van grote waarde zal blijken te zijn, is niemand gegeven. Eén van de redenen dat er vele octrooien worden aangevraagd op uitvindingen die de tekentafel nooit zullen verlaten, is de inherente onmogelijkheid om aan te geven welke uitvinding ooit zal worden toegepast of welk geoctrooieerd product een marktsucces gaat worden. Geen uitgever kan voorspellen welk boek of welk muziekstuk de hitlijsten zal halen en dus waarde creëert, voor de maker, ontwerper, maar ook voor de samenleving. Dat er niet zoiets als een “expert” bestaat die op alle waarde vraagstukken een sluitend antwoord kan geven blijkt wel uit het feit hoe vaak in het verleden dergelijke experts er naast

hebben gezeten als het gaat om het waarderen van een nieuwe vinding of nieuwe ontwikkeling zoals blijkt uit de in noot ¹¹ gegeven “voorspellingen.

Dat maakt waardering van IE rechten een fascinerende bezigheid. Wetenschappelijke studies over waardebeoordeling van IE rechten zijn, anders dan bijvoorbeeld de waardering van onroerend goed of zelfs van andere immateriële activa, schaars ¹². De behoefte aan verder onderzoek en unificatie blijft onverminderd groot.

Severin de Wit

Den Haag, November 2009

¹¹ Een greep uit wat publicaties en uitspraken bevestigt dat beeld (met dank aan dr. Ton Tangena, ex-Philips, octrooigemachtigde bij Tangena en van kan):

“The concept is interesting and well-formed, but in order to earn better than a ‘C’, the idea must be feasible” - een management professor van Yale Universiteit in antwoord op Fred Smith’s paper waarin hij een betrouwbare “overnight delivery service” voorstelt. (Smith richtte vervolgens Federal Express Corp. Op -FedEx)

“The advancement of the arts, from year to year, taxes our credulity, and seems to presage the arrival of that period when human improvement must end” - Ellsworth, US Commissioner of Patents in 1843

“We don’t like their sound, and guitar music is on the way out.” Een Decca Recording Co. bestuurder die niets ziet in de Beatles, 1962

“I think there is a world market for maybe five computers”, Thomas Watson, bestuursvoorzitter IBM, 1943

“So we went to Atari and said, ‘Hey, we’ve got this amazing thing, even built with some of your parts, and what do you think about funding us? Or we’ll give it to you. We just want to do it.And they said, ‘No’. So we went to Hewlett-Packard, and they said, ‘Hey, we don’t need you. You haven’t got through college yet’.” Apple Computer Inc. oprichter Steve Jobs over zijn pogingen om Atari en HP geïnteresseerd te krijgen in zijn Steve Wozniak’s personal computer.

¹² Wie wil weten wat waardebeoordeling in elk geval *niet* omvat, leze Patrick H. Sullivan en Alexander J. Wurzer, *“Ten common myths about intangibles, value and valuation”*, IAM (Intellectual Asset Management) Magazine, 2009, Special Report, p. 17-20