

# Financiële aspecten van intellectuele eigendom

In het kader van het thema *Follow The Money* van dit BMM Bulletin gaan we in deze bijdrage in op de economische waardering van merken en meer in het algemeen van intellectuele eigendom.

## Waardering

‘Wat is de waarde van mijn IE?’ is een vraag die bij veel IE-eigenaren opkomt, verleid door nieuws over overdadig geprijsde IE-rechten. Ze zouden graag hun IE – in dit geval merken – op een vergelijkbare lucratieve manier te gelde maken. Voor gespecialiseerde bedrijven die deze vraag voorgelegd krijgen, is dit niet altijd een aantrekkelijke propositie. ‘Het hangt ervan af’ is meestal geen antwoord dat wordt toegejuicht door een hoopvolle IE-eigenaar, die juist onmiddellijk enthousiasme verwacht van de waardebepaler en graag een bevestiging wil zien van zijn eigen ideeën over hoe waardevol zijn IE is<sup>1</sup>.

Zowel in de fiscaliteit als in economische verhandelingen wordt algemeen erkend dat een IE-recht als een ‘immaterieel’ activum of goed moet worden behandeld<sup>2</sup>. Dit heeft echter niet geleid tot een grotere inzichtelijkheid in de economische waarde van een IE-recht.

## 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 verbonden 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 bijvoorbeeld aan een artiest die zijn populariteit verliest, in het octrooirecht kunnen technocycli beperkt zijn, een merk kan door niet normaal gebruik zijn waarde verliezen;
3. riskant; succesvolle IE-creatie vereist creativiteit, inventieve arbeid, commercialisatie, alle fases die zijn behept met risico's;
4. context afhankelijk;
5. niet-rivaliserend in consumptie<sup>3</sup>; IE kan simultaan worden gebruikt door een ieder zonder dat de waarde daalt;
6. *nuttig uitsluitingsmiddel*; IE verschaft een uitsluitend recht anderen van het gebruik uit te sluiten (een auteursrecht verschaft het monopolie op exploitatie, het merk kan het gebruik ervan voor identieke goederen of diensten verhinderen).

## Fair Value

Binnen de accountancy<sup>4</sup> gaat het om *fair valuing*, bijvoorbeeld om de vraag of de op de balans opgenomen waarde van intellectuele eigendom (meestal in de vorm van *goodwill* en afschrijving daarop) een *impairment test*<sup>5</sup> kan doorstaan. Een dergelijke test

1 Zie IPEG blog ‘Waardering van Intellectuele Eigendomsrechten’ (<https://www.ipeg.com/waardering-van-intellectuele-eigendomsrechten/>).

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 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, die slechts door één consument tegelijkertijd kunnen 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 ‘marktefficiënte 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 monopolieachtige 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 marktefficiënties, voor elk IE-recht varieert. Zie Padraig 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)

4 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). Zie ook “*De Accountant en de Berekening van Schade*”, proefschrift Jan Joling Nyenrode Business Universiteit (2005).

5 Zie voetnoot 3.

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

Laten we beginnen met te zeggen dat er niet zoiets is een 'redelijke' waardering (*fair value*). Eigenaren van IE-rechten hebben – ervaren marktspelers uitgezonderd – vaak veel te hoge verwachtingen van de economische waarde van hun intellectuele eigendom. Economen noemen dit het *endowment effect*. Daarover straks meer. Allereerst richten wij ons, bij gebrek aan een specifieke waarde die iemand bereid is te verbinden aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten vanwege specifieke omstandigheden, op de reële waarde of *fair value* van IE-rechten. Wat is *fair value*? Volgens de US GAAP-boekhoudregels<sup>6</sup> is de reële waarde of *fair value* het bedrag waartegen het actief kan worden gekocht of verkocht in een lopende transactie tussen bereidwillige partijen of kan worden overgedragen aan een gelijkwaardige partij, anders dan bij een liquidatieverkoop.

Hoe mooi dat ook klinkt, bij IE-rechten veronderstelt dit een markt waarin zowel kopers als verkopers even goed zijn geïnformeerd; beiden ervaring hebben met het kopen of verkopen van intellectuele eigendomsrechten; beiden opereren in een volledig transparante markt (kopers en verkopers zijn bekend of kunnen gemakkelijk worden gevonden); verkoopvoorwaarden constant, identificeerbaar en transparant zijn en even toegankelijk voor zowel koper als verkoper. Het belangrijkste is dat reële waarde een eerlijke markt veronderstelt. Dat is het probleem bij IE, want er bestaat niet zoiets als een 'eerlijke markt' voor IE.

### Waardering en het endowment effect

Uit onderzoek blijkt dat eigenaren van onroerend goed van nature de neiging hebben de waarde van hun eigendom te overdrijven. Maar geldt dit ook voor intellectueel eigendom? Mensen zijn in het algemeen terughoudend om een deel van hun eigendom af te staan, en het bedrag waarvoor ze bereid zijn te verkopen is in het algemeen veel hoger dan het bedrag dat anderen bereid zijn te betalen. Deze kloof is wat in de Engelstalige literatuur het *endowment effect* wordt genoemd of ook wel het *status quo bias* (bij gebrek aan een goede Nederlandse vertaling).

Dit effect is onder meer onderzocht voor een aantal verschillende vormen van eigendom. Bij beleggen leidt dit tot een inherente neiging van een investeerder om een belegging niet te verkopen. Men waardeert zijn eigen beleggingen ver boven de huidige marktprijzen, wat de besluitvorming tot verkoop beïnvloedt. In een ander gedragsonderzoek werd in één experiment aangetoond dat mensen een hogere prijs eisten voor een koffiemok die hen

was gegeven, maar een lagere prijs overhadden voor een mok die ze nog niet hadden. Een andere studie wees uit dat mensen voor de verkoop van hun jachtvergunning gemiddeld \$143 eisten, maar voor het verkrijgen van diezelfde jachtvergunning slechts \$31 wilden betalen<sup>7</sup>.

Een recenter onderzoek<sup>8</sup> toont het bestaan van een *endowment effect* aan voor eigendom dat, net als intellectuele eigendom, (1) feitelijk door de eigenaren zelf tot stand is gebracht en (2) niet-rivaliserend is. Dat wil zeggen, als het goed gebruikt is kan het nogmaals of tegelijkertijd geconsumeerd worden door anderen, bijvoorbeeld een IE-licentie. De studie constateert een aanzienlijke asymmetrie tussen houders van IE-rechten (degene die het IE hebben gecreëerd) en kopers van IE-rechten, waarbij IE-eigenaren hun eigendom meer dan twee keer zo hoog waarderen als potentiële kopers doen. Belangrijk is dat het onderzoek de asymmetrie niet kon verminderen door middel van transactie-intermediairs of door aanvullende marktinformatie te verstrekken.

Om het bestaan van een *endowment effect* te bestuderen, gaan auteurs ervan uit dat de waarde van een bepaald individueel IE-recht dan ook simpelweg 'de waarschijnlijkheidswaarde' is van de opbrengsten die verkregen kunnen worden door het recht op een bepaald werk te behouden. Ze demonstreren dit aan de hand van een voorbeeld. Stel je de volgende situatie voor: Een uitgeverij kan met redelijke zekerheid inschatten dat er een markt voor twee specifieke romans is met een winst-opbrengst van 100 miljoen dollar. De uitgever wil graag een deel van dat geld opnemen en overweegt de rechten te kopen voor een van de twee romans. Roman één is redelijk goed en de uitgever gelooft dat deze een kans van zestig procent heeft om met succes de markt te veroveren. Roman twee is minder goed en de uitgever gelooft dat dit boek slechts een kans van tien procent heeft om de markt te veroveren. Om die reden is een rationele uitgever bereid om iets minder dan 60 miljoen dollar te betalen voor de rechten op de eerste roman of iets minder dan 10 miljoen dollar voor de rechten op de tweede roman. De waarde van elke roman voor de uitgever (of voor de auteur) is dus de waarde van de totale *rents* (opbrengsten) vermenigvuldigd met de kans deze terug te geven aan de rechthebbende.

### Waardebepaling en best practices

Waarde is niet alleen een regelmatig terugkerend onderwerp op intellectuele eigendomscongressen, het leidt tot veel discussies, vragen en academische verhandelingen. Het is ook een nog redelijk onontgonnen terrein waar standaarden en *best practices* ontbreken. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er op dit moment meer dan honderd waardeeringsmethodes voor octrooien bestaan. Die

6 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).

7 Ziv Carmon & Dan Ariely, *Focusing on the Forgone: How Value Can Appear So Different to Buyers and Sellers*, 27 J. Consumer Res. 360, 360 (2000).

8 C.J. Buccafusco, C.J. Sprigman, *Valuing Intellectual Property: An Experiment*, University of Virginia School of Law (March 2010)

onzekerheid over de waarde van IE-rechten zal zeker niet bijdragen aan een bredere acceptatie van intellectuele eigendom als een waarde creërende factor waarmee binnen de organisatie rekening moet worden gehouden, noch tot een besef dat IE-beleid tot een vast onderdeel van elke ondernemingsstrategie hoort. Faillissementscuratoren hebben vrijwel geen ervaring met waardering en lijken zich vooral op verklaringen van een accountant te baseren ofwel IE simpelweg onder *goodwill* te brengen<sup>9</sup>. 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 (*Net Asset Value*) of door *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 of toekomstige licentienemer – betekent die grotere kans dat *product development* dan wel de licentie duurder wordt. Bij brede conclusies zal de concurrent die een zelfde product op de markt wil brengen meer kosten moeten maken voor bijvoorbeeld *work arounds*. Tegenover de kosten van de concurrerende producent, staat echter niet een gelijke waardevermeerdering 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 octrooi-aanvrager 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 in staat te zijn de concurrentie te dwingen een licentie te nemen of om ze met behulp van het octrooi van de markt te weren).

Anders dan bij octrooien, waar de duur van het uitsluitende 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 gebruiksmaximalisatie – door elementen van marketing te deponeren zoals verpakking, slogans, kleuren en opmaak. Door de mogelijkheid ‘derivatieven’ apart te licentiëren – verschillende gebruikers voor verschillende, onder het depot vallende,

warenklassen – kan eveneens waarde worden toegevoegd.

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

### Waarde en schadevergoeding

Een geheel andere invalshoek krijgt de waardering van IE bij het vaststellen van vermogensschade na inbreuk op een merk of ander IE-recht. De schade kan bestaan uit de verloren of verminderde waarde van een IE-recht door de inbreuk. Dat is ook de situatie waar wij in dit artikel van uitgaan<sup>10</sup>.

Als er inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht en er is voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid komt, voor zover er daadwerkelijk schade is ontstaan, de begroting van de schade aan de orde. Inbreuk op een merkrecht heeft veelal niet alleen directe invloed op de huidige winst, het kan blijvende schade aan de waarde van het merk opleveren. Hierdoor heeft het vaststellen van de schadeomvang een belangrijk prospectief karakter, hetgeen wij hieronder vanuit een economisch perspectief zullen benaderen.

### Elementen van schadevergoeding

Bij het maken van een schadebegroting moet de insteek zijn het verschil tussen de financiële positie van de benadeelde zonder de inbreuk op het merkenrecht en de positie na de inbreuk op het merkenrecht. In de economische praktijk wordt aansluiting gezocht bij de zogenoemde *differenz*-theorie, waarbij de hypothetische positie de *soll*-positie wordt genoemd en de werkelijke positie de *ist*-positie. Bij het begroten van de schadeomvang moeten in beginsel alle omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen. Bij de beoordeling van de hypothetische situatie (*soll*-positie), dus die waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht, gaat men uit van de situatie die men redelijkerwijs kon verwachten zonder dat de schadegebeurtenis intrad. Hierbij moet men de gewone bewijsregels in acht nemen. Dit levert de nodige uitdagingen op.

Schade wordt in beginsel in de praktijk berekend door de winstderving te berekenen welke is ontstaan door omzetverlies ten gevolge van de schadeveroorzakende gebeurtenis. De misgelopen winst kan nader worden gespecificeerd door misgelopen

<sup>9</sup> zie hierover Severin de Wit, ‘Intellectuele Eigendom & Insolventie’, presentatie voor de Vereniging Insolventierecht Advocaten, febr. 2016 (<https://prezi.com/-6uk37ntis2k/intellectuele-eigendom-en-insolventie/>)

<sup>10</sup> Auteurs gaan in dit artikel uit van de situatie dat er inbreuk is en dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat en gaan

dus niet in op de factoren die maken dat iemand gehouden is tot schadevergoeding, noch op de juridische voorwaarden van schadevergoeding. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in het artikel van C. Garnitsch in dit nummer van het BMM Bulletin.

omzet (volumes  $\times$  prijs), prijserosie, incrementele kosten die gemaakt zijn en die anders niet zouden zijn gemaakt en voordelen die niet tot stand zijn gekomen (neem bijvoorbeeld inkoopvoordelen) te bepalen. De berekening van de incrementele winst in het *soll*-scenario wordt doorgaans verkregen door de misgelopen omzet te verminderen met de incrementele kosten om deze omzet te genereren.

### Misgelopen omzet

De kwantificering van de misgelopen omzet kan in de praktijk op verschillende wijzen plaatsvinden. De bekendste methodes zijn het opstellen van nadere projecties vergelijkbaar met projecties die zijn opgesteld voor de inbreuk, het maken van trendanalyses en het toepassen van de markt-aandeelmethode. Alhoewel dit in eerste oogopslag makkelijk lijkt, zijn er tal van complicaties te bedenken waarvoor geen eenduidige oplossingen te vinden zijn. Neem bijvoorbeeld posterieure omstandigheden die van invloed zijn op de vraag naar een product of op de prijs van het product. In hoeverre moet hiermee rekening worden gehouden? Of met de prijserosie die mogelijk is ontstaan door een overaanbod van goederen? Of in het positieve geval het meenemen van *add on* verkopen (verkopen van aan het product complementaire producten)? Of hoe reageert de prijs op wijziging in aanbod?

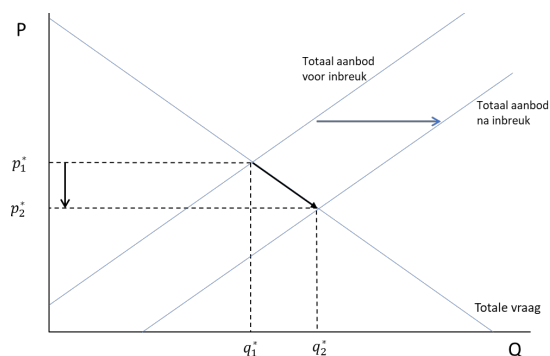
### Prijserosie

De inbreuk op het merkrecht kan een prijserosie tot gevolg hebben of leiden tot een beperkte mogelijkheid voor de merkhouders om zijn prijs te verhogen. De bewijslast hiervoor ligt bij de merkhouders. De merkhouders moeten dus aantonen dat de inbreuk tot toegenomen concurrentie heeft geleid en hij zal moeten aantonen in welke mate dit van invloed is geweest op de prijs van het goed. Hierbij is het belangrijk de afbakening van de markt scherp te hebben. Als het product in twee regio's wordt verkocht en de inbreuk enkel heeft plaatsgevonden in één regio, dan is het de vraag in hoeverre de prijserosie effect heeft op de andere regio.

### Prijselasticiteit

Prijserosie heeft een direct verband met prijselasticiteit. Het valt buiten het bereik van dit artikel om een diepgaande beschrijving te geven van marktverstorende werkingen, maar het kennen van de micro-economische uitgangspunten van prijselasticiteit is in dit kader wel relevant. Er is sprake van prijselasticiteit indien een daling van de prijs leidt tot een significante verandering naar de vraag van een product. In de regel spreekt men van prijselasticiteit als de procentuele verandering van de vraag de procentuele verandering van de prijs overtreft. Indien er sprake is van het tegenovergestelde, wordt gesproken van prijs-inelasticiteit.

Terugkomend op het verband tussen prijserosie en prijselasticiteit, in het geval van merkinbreuk leidt de onwettige toetreding van de inbreukmakende



partij tot een vergroting van het aanbod op de markt en dat zet een neerwaartse druk op de prijs. In de regel leidt prijsdaling tot een toename van de totale vraag.

De figuur hierboven geeft de hypothetische situatie voor en na een inbreuk weer. De initiële situatie wordt weergegeven door het marktevenwicht bij  $p_1^*$  en  $q_1^*$ . Op een bepaald moment neemt het geaggregeerde aanbod toe doordat de inbreukmaker toetreedt tot de markt. De toename in het aanbod leidt tot neerwaartse prijsdruk. Op het punt waar de geaggregeerde aanbodcurve na inbreuk en de vraagcurve weer kruisen ontstaat een nieuw evenwicht. Dit evenwicht wordt weergegeven door  $p_2^*$  en  $q_2^*$ .

Door het toegenomen aanbod ontstaat dus een nieuw marktevenwicht, waarbij de prijs lager is en de totale afzet hoger. Hoe de afzet is verdeeld over de merkhouders en de inbreukmakende partij is afhankelijk van diverse zaken, zoals de marktvorm voor en na inbreuk en de marktdominantie van de merkhouders. Een zeer hoge marktdominantie zal tot gevolg hebben dat de merkhouders een groot deel van de afzet voor zijn rekening kan nemen. Hierdoor verkoopt de merkhouders na inbreuk mogelijk meer dan voor inbreuk ondanks dat dit voor hem niet optimaal is. In dit geval kan de prijselasticiteit van de vraag ertoe leiden dat inbreuk resulteert in een hogere afzet voor de merkhouders maar tegen ongunstige voorwaarden.

Wat te allen tijde als uitgangspunt dient te gelden is het feit dat de merkhouders vanaf het moment van inbreuk niet meer de voor hem optimale prijszetting c.q. aanbodzetting heeft kunnen toepassen. De merkhouders heeft hoe dan ook minder winst gegenereerd na inbreuk dan dat hij ervoor deed. Indien er discussie ontstaat over de mate van prijselasticiteit dan ligt de bewijslast bij de eiser/merkhouders. De meest gangbare manier om prijselasticiteit aan te tonen is via marktonderzoek en/of statistische analyse.

### Incrementele kosten

Als de effecten van de misgelopen omzet (volumes en prijsgevolgen) benaderd zijn dan is de tweede stap om te bepalen wat de daarmee samenhangende kostenstructuur is. Het is van belang om onderscheid te maken tussen 'niet direct aan de omzet

gerelateerde kosten' en variabele kosten. Variabele kosten zijn kosten die wijzigen als het volume verandert oftewel de kosten per eenheid. Hierbij moet men zich bewust zijn van het feit dat variabele kosten per eenheid ook kunnen wijzigen wanneer volumevoordelen worden gerealiseerd – neem bijvoorbeeld inkoopkortingen wanneer de hoeveelheid boven een bepaalde grens uitkomt – of wanneer productieniveaus worden bereikt waardoor nieuwe investeringen nodig zijn.

Niet direct aan de omzet gerelateerde kosten zijn per definitie kosten die niet veranderen als de omzet wijzigt. Dat betekent overigens niet dat deze kosten geheel onafhankelijk zijn van de omzet. Het zou zo kunnen zijn dat er voor extra omzet bijvoorbeeld een additionele machine moet worden aangeschaft. Hierdoor zullen deze (incrementele) kosten toch oplopen. Ex artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek (BW) komen besparingen op deze kosten weer in mindering op de schadevergoeding, indien verrekening redelijk is. Vervolgens kan het zo zijn dat de merkhouders, teneinde de schade te beperken, extra kosten heeft gemaakt. Ook deze kosten komen voor schadevergoeding in aanmerking ex artikel 6:96 lid 2 onder a BW.

### Schadeduur, tijdstip vaststelling en onderzoeksrichting

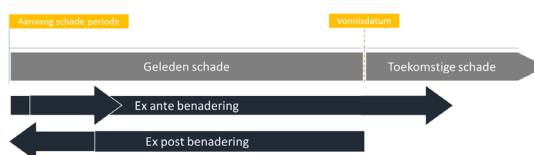
Het moment waarop de schade moet worden begroot is van essentieel belang bij een inbreuk op merkrechten. Immers, de inbreuk op het merkrecht kan niet alleen economische invloed hebben gehad op de periode waarin de inbreuk plaatsvond tot de uitspraak door de rechter, maar de inbreuk kan ook blijvende schade hebben aangericht. Het Nederlandse schadevergoedingsrecht gaat ervan uit dat de benadeelde zoveel mogelijk in de situatie wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis. Daarbij geldt in eerste instantie dat het tijdstip waarop de rechter uitspraak doet, het voor de schadebegroting beslissende tijdstip is<sup>11</sup>. Echter in bepaalde gevallen wordt hiervan wel afgeweken.

De informatie die beschikbaar is op verschillende tijdstippen speelt een essentiële rol. Bij het begroten van de omvang van de schade worden in de praktijk drie verschillende onderzoeksmethodes onderscheiden, namelijk de *ex post*, *ex ante* en hybride methode. Het onderscheid tussen deze methodes is de onderzoeksrichting. Bij de *ex post* benadering gaat men uit van het schadeverloop zoals bekend is op het moment waarop de schade wordt begroot. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de vraag of ontwikkelingen voorzienbaar waren. Deze benadering maakt dus een vergelijk tussen de werkelijke situatie (*ist*) en de situatie als ware de schade-

gebeurtenis niet voorgevallen en rekening houdend met werkelijke (markt)ontwikkelingen (*soll*).

Men houdt daarbij dus rekening met invloeden ná de schadegebeurtenis. Het voordeel van deze onderzoeksrichting is dat met deze benadering de schade concreet wordt vastgesteld. Het nadeel van deze onderzoeksrichting is dat men gebeurtenissen betreft die men niet had kunnen voorzien op het moment van en voor de schadegebeurtenis (dit wordt *hindsight bias* genoemd). Daarmee wordt de omvang van de schade mede bepaald door de lengte van het juridische proces. De schade wordt immers gemeten op het moment van de rechtszaak of het vonnis.

Het risico van *hindsight bias* wordt voorkomen als men de *ex ante* benadering gebruikt. Men gaat bij de *ex ante* benadering uit van het tijdstip van het ontstaan van de schade. De omvang van de schade fluctueert niet door toekomstige informatie. Deze methode is vooral toepasselijk op schade aan zaken en leent zich niet goed voor schade die zich uitstrekt over de toekomst. De schade wordt dus gemeten op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis<sup>12</sup>.



De hybride methode maakt gebruik van het feitelijke verloop na de schadegebeurtenis (zoals de *ex post* benadering doet) en rekent vervolgens de schade terug naar het moment van de schadegebeurtenis (dus de *ex ante* benadering) aan de hand van een disconteringsvoet die uitdrukking geeft aan een aanvankelijke bestaande onzekerheid<sup>13</sup>. Als de inbreuk op het merkenrecht geen blijvende schade heeft opgeleverd dan zal de schadebegroting zich richten op geleden schade en kan de schadebegroting plaatsvinden aan de hand van de *ex ante* benadering.

Als de inbreuk van het merkrecht echter naast geleden schade ook resulteert in toekomstige en of blijvende schade dan zal de schadebegroting ook een prospectief karakter kennen en ligt het voor de hand om de toekomstige schade aan de hand van de *ex post* methode te begroten (immers toekomstige schade kan enkel *ex post* worden vastgesteld). Echter, bij deze methode (zoals hierboven reeds aangegeven) speelt het nadeel van *hindsight bias* en wordt er onder andere geen rekening gehouden met bijvoorbeeld ondernemingsrisico's.

11 In het artikel 'Schadebegroting en tijdsverloop' van M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh wordt stil gestaan bij de verschillende onderzoeksmethoden en het tijdsverloop van schade.

12 Franklin M. Fischer and R. Craig Romaine, Janice Joplin's Yearbook and the Theory of Damages, J. Acct. Aud. Fin. (1990), p. 153.

13 In M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, 'Schadebegroting en tijdsverloop' van wordt ingegaan op de ze methode, <https://repub.eur.nl/pub/95657/>.

De hybride methode leent zich kortom het meest voor het berekenen van schade bij inbreuk op een merkrecht. De verschillende elementen van de *ex post* en *ex ante* methode worden door elkaar heen gebruikt om tot een schadebedrag te komen. Aan de hand van de prognose wat men zou verwachten zonder de inbreuk kan men vast stellen wat de verwachte kasstroom is voor zowel de periode van geleden schade als de toekomstige schadeperiode. Deze prognose moet worden opgesteld aan de hand van de informatie zoals men die had voor de schadegebeurtenis.

De geleden schade kan in kaart worden gebracht om de werkelijke situatie te vergelijken met de prognose. De toekomstige schade kan in kaart worden gebracht door de waarde van de onderneming (of activiteit waaraan het merk verbonden is) te bepalen als ware de schadegebeurtenis niet gevallen (*soll*) en deze te vergelijken met het scenario waarbij de schadegebeurtenis wel is voorgevallen (*ist*). Het verschil in waarde wordt dan als toekomstige schade opgenomen. In dit kader moet wederom worden benadrukt dat de bewijslast bij de merkhouders ligt om aan te tonen dat de inbreuk tot toekomstige schade leidt.

### Waardering van het merk

In het kader van een schadebegroting kan het betreffende merk worden gewaardeerd. Bij het waarderen van een merk kan men gebruikmaken van drie methodes<sup>14</sup>:

- de kostenmethode; deze methode veronderstelt de kosten die nodig zijn om het merk op te zetten;
- de marktbenadering; deze methode vergelijkt het merk met de waarde van vergelijkbare merken waarvan de waarde bekend is als gevolg van een transactie;
- de inkomstenbenadering; deze methode veronderstelt dat er met het merk additionele revenuen (of meer specifieke kasstromen) gegenereerd kunnen worden die vervolgens met een risicovergoedingspremie worden verdiscontereerd om de toegevoegde waarde van het merk naar het heden inzichtelijk te maken.

Men kan zich echter de vraag stellen of het zin heeft om voor de schadebegroting het merk te waarderen. In veel gevallen is het lastig om de waarde van een merk te bepalen. De toepassing van de kostenmethode leidt tot arbitraire uitkomsten, omdat het moeilijk aantoonbaar is welke omvang aan investeringen nodig zijn om een gelijkwaardig merk op te bouwen. Voor veel merken is geen vergelijkbaar merk voorhanden waardoor de marktbenadering moeilijk toepasbaar is. Bij de inkomstenbenadering moet men onderbouwd aangeven wat de toegevoegde waarde van het merk is per jaar (dus het

vergelijk wat zijn de inkomsten met en zonder het merk) hetgeen tevens tot arbitraire uitkomsten kan leiden.

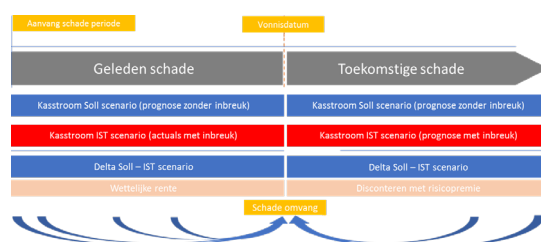
De vraag is dus of het waarderen van het merk relevant is aangezien men het verschil in financiële positie van gelaedeerde moet bepalen in de situatie met en zonder de inbreuk op het merkrecht. Voor het berekenen van het verschil is het niet nodig om dit op merkniveau te doen, maar ligt het meer voor de hand om dit op ondernemingsniveau uit te voeren. Met deze holistische aanpak voorkomt men dat niet alle (positieve dan wel negatieve) effecten van de normschending op de onderneming worden opgenomen. Bijvoorbeeld wat zijn de effecten geweest van de inbreuk op de te betalen winstbelasting of werkkapitaalpositie van de onderneming.

### Slot

Voor het begroten van de schade bij inbreuk op een merkrecht is het startpunt het opstellen van een prognose zoals die zou hebben gegolden als de inbreuk niet zou hebben plaatsgevonden voor de gehele schadeduur (*soll*-positie voor gehele schadeduur). Voor de geleden schade wordt deze prognose vergeleken met de situatie zoals deze zich heeft voorgedaan (*ist*-positie). Het verschil tussen de kasstromen van de onderneming met en zonder inbreuk tot verwachte vonnisdatum geeft de geleden schadeomvang weer. Het verschil in kasstromen op de diverse tijdsvlakken moet met de wettelijke rente worden opgehoogd tot vonnisdatum.

Voor de schadeomvang van de toekomstige schade zal men een prognose moeten opstellen voor de resterende schadeduur voor het scenario waarin de inbreuk op het merkrecht zich heeft voorgedaan (*ist*-scenario). Voor beide scenario's (de *ist*-positie en de *soll*-positie) wordt de economische waarde berekend. Deze economische waarde komt voort door de kasstromen uit de prognoses te disconteren met een risicopremie tot vonnisdatum. Het verschil in waarden tussen beide scenario's geeft een onderbouwing voor de omvang van de toekomstige schade.

In onderstaande afbeelding is deze berekening weergegeven:



14 'Economic Damages in Intellectual Property, a hands-on guide to litigation', Daniel Slottje, John Wiley & Sons Inc 2006.