



Vereenigde Octroobureaux N.V.
Johan de Wittlaan 7 – 2517 JR
Postbus 87930 – 2508 DH
Den Haag

Telefoon 070 416 67 11
Telefax 070 416 67 99

patent@vereenigde.com
trademark@vereenigde.com
legal@vereenigde.com
www.vereenigde.com

IE-portefeuille

Inleiding

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), zoals octrooien, merken en modellen zijn vaak bepalend voor de waarde en slaagkans van een onderneming. De factoren kennis en bekendheid van het merk spelen een steeds belangrijkere rol.

Een inventarisatie van de daadwerkelijke kracht en draagwijdte van een IE-portefeuille komt vooral aan de orde in het kader van bedrijfsovernames, participaties en het opzetten van licentieprogramma's. Het kan dan gaan om zogenoemd due dilligence-onderzoek door de potentiële koper, investeerder of licentienemer, maar ook om het "in de etalage" zetten van de eigen IE-positie voor kapitaalverschaffers of licentienemers.

Bedrijfsstrategie

Ook voor het uitzetten en toetsen van de bedrijfsstrategie op het gebied van IE kan inventarisatie van groot belang zijn voor het verkrijgen van een beter inzicht in de eigen IE-positie. Het in harde munt omzetten van de waarde die in de IE-portefeuille besloten ligt, bijvoorbeeld door aanpak van inbreuk, licentiëring, of het gemakkelijker aantrekken van kapitaal, is immers pas mogelijk nadat men de sleutelementen daarvan heeft geïdentificeerd.

Omdat zij doorgaans niet gespecialiseerd zijn op IE-gebied, is het voor ondernemers en investeerders in de praktijk moeilijk om een helder beeld te krijgen van de IE-positie van een onderneming en van het effect daarvan op de waarde van de onderneming. Bij de bepaling van de IE-positie kunnen de volgende zaken of vragen aan de orde komen:

- ▶ overzicht van de geregistreerde rechten met actuele statusgegevens;
- ▶ wat dekt de IE-positie daadwerkelijk af en hoe strookt dat met de strategie van de onderneming?;
- ▶ bedreigingen zoals aanspraken van uitvinders, nieuwheidsschadelijke stand der techniek, lopende geschillen;
- ▶ afhankelijkheid van rechten van anderen;
- ▶ IE-positie ten opzichte van concurrenten; en
- ▶ verzwakking door aan derden verstrekte rechten zoals licenties en pandrechten.

IE-audit

VEREENIGDE helpt bij het in kaart brengen van de IE-positie van de in het vizier genomen onderneming. VEREENIGDE doet dat in een zogenoemde IE-audit. Door de bundeling van octrooigemachtigden gespecialiseerd in verschillende vakgebieden, merkengemachtigden en advocaten kan VEREENIGDE een helder beeld geven van de IE-positie van een onderneming.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de voorgenomen bedrijfsstrategie, zullen andere aspecten van de IE-positie van primair belang zijn. Daarom wordt bij elk IE-audit in nauw overleg met de opdrachtgever een beoordelingsplan opgesteld en wordt een team van specialisten samengesteld. In veel gevallen wordt daarbij ook advies van buitenlandse collega's ingewonnen.

© VEREENIGDE, april 2012

Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.