

## Nieuws vanuit het bestuur

### *Time flies*

Het is al weken geleden dat we elkaar weer in levende lijve hebben kunnen ontmoeten tijdens de afgelopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en aansluitend de conferentie. Wij vonden het dit jaar, 12,5 jaar na onze oprichting, een mooie gelegenheid om weer eens uit te pakken. Ditmaal was de datum 21 April 2022 en de locatie het Spoorwegmuseum te Utrecht. Persoonlijk vond ik deze locatie één van de betere die wij de afgelopen jaren hebben bezocht. Een goede organisatie en een interessante en mooie omgeving voor de combinatie van werk en plezier.

Er was genoeg gelegenheid naast het officiële programma om bij te kletsen en om kennis te maken met leden die je tot nu toe alleen via mail of Teams de afgelopen 2 jaar had gesproken. Inmiddels ben ik binnen het bestuur verkozen om de rol van voorzitter op mij te nemen. Na Henk Spraakman en Dolinda de Proost zijn het grote schoenen om te vullen, maar met mijn schoenmaat van 46 ga ik toch een poging wagen. In het bestuur en de diverse commissies is er weer nieuw bloed na het aftreden van een aantal leden. Het is goed om te merken dat diverse leden zich aangesproken voelen om zitting te nemen in het bestuur of één van onze commissies. Het bewijst dat het Platform nog steeds een toegevoegde waarde is in ons dagelijks werkzame leven.

We zullen met het bestuur en de commissies verder gaan waar we gebleven zijn:

- ons voorbereiden op de toekomst van de opleiding en het examen
- onze toegevoegde waarde als Platform handhaven en waar nodig voorzien van nieuwe impulsen
- het verder professionaliseren van onze bijeenkomsten, presentaties en sociale media
- ons proactief begeven in allerlei organen en netwerken die ons Platform en onze doelen naar beter resultaat kunnen leiden

### *Pas op de plaats*

In alle hectiek die de werkdag soms laat lijken op een snelle kermisattractie, is het goed om eens stil te staan. Tijdens het opleiden en begeleiden van een nieuwe collega beseft je weer welke kennis en kunde ons vak eigenlijk van ons vraagt. Dat ons vak voor een buitenstaander totale abracadabra is en er heel veel kennis moet worden opgedaan om alle taken zelfstandig en naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het mag en moet geen kwestie worden van een trucje dat de nieuwe collega tot zich neemt, dat is kortetermijnpolitiek. Weten waarom je die ene keer wel 'dit' doet en niet 'dat' is soms een lang en moeizaam proces. Maar eenmaal aan het eind van die donkere tunnel en soms ook nog eens met gaten in de weg, ligt de beloning. Een soms niet altijd uitgesproken dankbaarheid van de octrooigemachtigde of je leidinggevende maar zeker wel de innerlijke trots dat je het weer hebt geflikt.

Arthur van Steenberg  
Voorzitter



## Agenda

### Bestuursvergaderingen

- 13 september 2022
- 22 november 2022

### Online Masterclass Trademarks

- 28 juni 2022

# Wist je dat...

## Octrooien NL

per 1 februari j. de tijdelijke toeslagreductie bij te late betaling van de instandhoudingstaksen onder de "COVID-19 noodwet" is gestopt? Dat betekent dat voor verschuldigde taksen waarvan de vervaldag is gelegen ná 31 januari 2022 de verhoging van 50% van de instandhoudingstaks bij betaling daarvan in de periode van zes maanden na de vervaldag weer verschuldigd is. Zie:

[Bijblad januari 2022 \(rvo.nl\)](#)

## Octrooien EP

je per 1 april j. de depotrekening bij het EPO ook kunt beheren via Central Fee Payment (CFP)? CFP zal in september 2022 Online Fee Payment (OFP) definitief gaan vervangen. Op dat moment zal CFP ook beschikken over functionaliteiten m.b.t. 'automatic debiting'. Tot die tijd zullen CFP en OFP naast elkaar bestaan Lees er hier meer over: [EPO - Notice from the European Patent Office dated 2 March 2022 concerning the extension of the functionalities of Central Fee Payment](#)

het EPO per 25 april j. het PPH-programma met het Eurasian Patent Office (EAPO) en ROSPATENT heeft opgeschort? Kijk hier wat dat voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld voor lopende aanvragen die onder deze PPH-programma's worden behandeld:

[EPO - Decision of the President of the European Patent Office dated 25 April 2022 suspending the Patent Prosecution Highway programme between the European Patent Office and the Eurasian Patent Office based on PCT and national work products](#) en [EPO - Decision of the President of the European Patent Office dated 25 April 2022 suspending the Patent Prosecution Highway programme between the European Patent Office and the Federal Service for Intellectual Property based on PCT and national work products](#)

het EPO op 29 april j. een 'verse' editie van de Unitary Patent Guide heeft gepubliceerd? Kijk hier: [EPO - Unitary Patent Guide](#)

het EPO per 2 mei j. niet meer automatisch alle bijlagen die door partijen worden ingediend in oppositie doorstuurt naar de andere partijen? Hetzelfde geldt voor 'third party observations'. Het gaat dan alleen om bijlagen die beschikbaar zijn in het Europese octrooiregister. Het EPO blijft uiteraard wel de 'third party observations', 'notice of opposition' en door partijen ingediende brieven doorsturen aan de andere partijen, alsook documenten die niet beschikbaar zijn in het register. Belangrijk voor de praktijk is dus dat we zelf het register controleren en bijlagen downloaden wanneer we van het EPO een 'notice of opposition', 'third party observations' of brief van een andere partij krijgen doorgestuurd. Zie: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/03/a28.html>

het EPO een nieuwe Rule 56a in het leven heeft geroepen gericht op het corrigeren van verkeerd ingediende aanvraagdocumenten of delen daarvan? Denk daarbij aan een verkeerde beschrijving, conclusies of tekeningen. Voor degenen die de 'missing parts'-procedure kennen, deze nieuwe Rule lijkt erop. De nieuwe Rule 56a is per 1 november 2022 van kracht en geldt dan voor alle aanvragen die worden ingediend op of na die datum.

Kijk hier voor de details: [EPO - Decision of the Administrative Council of 14 December 2021 inserting a new Rule 56a and amending Rules 56 and 135 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and amending Article 2 of the Rules relating to Fees \(CA/D 2/21\)](#)

het EPO van plan is "MyEPO Portfolio" uit te gaan rollen? Op termijn zal deze functionaliteit de EPO Mailbox en MyFiles gaan vervangen. Je kunt straks ook stukken indienen via MyEPO Portfolio. MyEPO Portfolio wordt bereikbaar via "MyEPO" de nieuwe digitale 'toegangspoor' tot de online services van het EPO. Wil je alvast meer lezen over de nieuwe snufjes, neem dan hier een kijkje: [EPO - Notice from the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio](#) en [EPO - Decision of the President of the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio](#)

## Octrooien PCT

het EPO als Receiving Office per 1 april j. niet meer automatisch een kopie van het indieningsformulier meestuur met Form PCT/RO/105 het ("Notification of the International Application Number and of the International Filing Date")? Dit gebeurt voortaan alleen nog maar als het EPO 'ex officio' correcties heeft doorgevoerd in het indieningsformulier. Dit betekent dat het nu direct duidelijk is wanneer het EPO correcties heeft aangebracht. Geen kopie betekent immers geen correcties. Dat scheelt weer tijd tijdens de postbehandeling. Zie: [PCT NEWSLETTER No. 03/2022 \(March 2022\) \(wipo.int\)](#)

## Merken

er weer nieuwe landen zijn aangesloten bij het protocol van Madrid (Jamaica en Chili)? Via het Madrid protocol kunnen merkhouders relatief voordelig merkrechten verkrijgen in meerdere landen middels één Internationale Registratie. Het Madrid Protocol is voor Jamaica op 27 maart 2022 in werking getreden. Voor Chili zal het Madrid protocol per 4 juli 2022 toepasbaar zijn.

- [https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news\\_0001.html#:~:text=On%20December%2027%2C%202021%2C%20the,Jamaica%20on%20March%2027%2C%202022.](https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html#:~:text=On%20December%2027%2C%202021%2C%20the,Jamaica%20on%20March%2027%2C%202022.)
- [https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news\\_0012.html#:~:text=Starting%20July%204%2C%202022%2C%20local,a%20single%20set%20of%20fees.](https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0012.html#:~:text=Starting%20July%204%2C%202022%2C%20local,a%20single%20set%20of%20fees.)

Namibië een belangrijke wijziging heeft aangebracht t.a.v. de reikwijdte van het Madrid Protocol (opzegging artikel 14 lid 5 van het protocol)? Namibië is sinds 30 juni 2004 aangesloten bij het Madrid protocol. Op basis van artikel 14 lid 5 van het protocol kan een Internationale Registratie, geregistreerd voor 30 juni 2004, bij een territoriale uitbreiding niet worden uitgebreid naar Namibië. Doordat artikel 14 lid 5 van het protocol is komen te vervallen, is dat nu wel mogelijk.

- [https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid\\_2022\\_9.pdf](https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid_2022_9.pdf)

## Modellen

WPO nieuwe regels heeft geïmplementeerd voor internationale modelregistraties? Per 1 januari 2022 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de overeenkomst van 's-Gravenhage (waarin regels over Internationale Registraties van modellen wordt geregeld). Doel van de wijzigingen is om de aanvrager van een Internationale Registratie meer flexibiliteit en controle te geven bij het bepalen van het tijdstip van de publicatie van internationale registraties. Dit om beter in te spelen op de zakelijke behoeften die ten grondslag liggen

aan de modelaanvraag.

- <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/nieuws/internationale-modelregistratie-wipo-keurt-enkele-nieuwe-regels-goed>

*er een report van INTA is verschenen over de wereldwijde beschermingsmogelijkheden van ongeregistreerde modellen?*

Er is onderzoek gedaan naar de bescherming van niet-ingeschreven modellen in 30 rechtsgebieden. Het rapport geeft een overzicht van de jurisdicties die bescherming bieden aan niet-ingeschreven modellen en geeft een korte analyse van de vereisten om bescherming te genieten, de openbaarmakingsvereisten en de reikwijdte van de bescherming van niet-ingeschreven modellen.

- <https://www.inta.org/designs-committee-publishes-worldwide-report-on-protection-of-unregistered-designs/>
- [https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209\\_UDR-survey\\_Designs-Enforcement-SC.pdf](https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209_UDR-survey_Designs-Enforcement-SC.pdf)

## Merken en Modellen

*de meest recente versie van de EUIPO-richtlijnen ter beoordeling van merken en modellen in werking is getreden?*

Sinds 31 maart 2022 kan gebruik worden gemaakt van de meest recente versie. De richtlijnen van het EUIPO zijn het belangrijkste referentiepunt voor (de vertegenwoordigers van) merkhouders en modelrechthebbende. Op basis van de richtlijnen kan de meest recente informatie over alle facetten van het merken- en modellenrecht worden geraadpleegd. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction>

## Even voorstellen



**Mijn naam is Maud van Deutekom en ik ben sinds november 2018 werkzaam als Formalities Officer bij het Algemeen Octrooi- en Merkenbureau (AOMB), dit is ook mijn eerste 'echte' baan. Hiervoor heb ik een opleiding HBO Rechten gevolgd en zo ben ik in contact gekomen met het rechtsgebied Intellectueel Eigendomsrecht. Door verschillende projecten en een stage bij Marel in Boxmeer werd mijn interesse voor dit rechtsgebied enorm**

**aangewakkerd. Na het behalen van mijn diploma ben ik op zoek gegaan naar een baan die bij mij past. Toen ik de vacature van Formalities Officer bij het AOMB voorbij zag komen was ik direct enthousiast en heb ik besloten om meteen te reageren. Tot mijn grote vreugde mocht ik er aan de slag. Bij het AOMB werk ik in een gezellig team van 9 vrouwen met een leeftijd variërend van 25 jaar (ik ben de jongste) tot 63 jaar. Het is heel fijn om met deze vrouwen samen te werken, omdat we hard werken, veel lachen maar ook met onze problemen bij elkaar terecht kunnen.**

Vorig jaar heb ik met succes de opleiding Formalities Officer afgerond. Ik heb met plezier deelgenomen aan deze opleiding,

omdat er voor mij nog zoveel te leren valt over dit vak. Door de voortdurende ontwikkelingen blijf je je kennis verbreden en dat maakt voor mij het werken in het vakgebied ook zo leuk! Daarnaast vond ik het volgen van de opleiding ook leuk omdat je dan in contact komt met Formalities Officers van andere kantoren en ik vond het dan ook erg jammer dat ik het tweede deel van de opleiding online heb moeten volgen door de coronamaatregelen.

Onlangs ben ik lid geworden van de Commissie Communicatie van het Platform. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk (en hoop) dat dit goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling en daarnaast blijf je op deze manier ook in contact met mensen van andere kantoren.

Mijn grote hobby is handbal. Dit speel ik 17 jaar met ontzettend veel plezier. Mijn collega's zullen mij alleen niet herkennen op het handbalveld, want volgens mijn collega's oog ik altijd heel lief en rustig maar op het handbalveld is dat het tegenovergestelde... Daarnaast ben ik ook actief als bestuurslid binnen de vereniging. Ook hier vind ik het leuk om met verschillende mensen samen te werken en ik vind het ook belangrijk om iets terug te doen voor de vereniging.

Een leuke vraag vanuit de Commissie Communicatie was welke talenten ik bezit die ik juist buiten mijn werk inzet. Ik heb wel een talent dat ik niet nodig heb bij mijn dagelijkse werkzaamheden, maar waarvan mijn collega's zo nu en dan wél kunnen profiteren. Naast het spelen van handbal, bak ik ook graag in mijn vrije tijd. Maar die baksels wil ik niet allemaal zelf opeten, dus dan neem ik wel eens wat mee naar kantoor!

# Wisseling van de wacht

*Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april jl. zijn er enkele bestuursleden af- en toegetreden. De nieuwe bestuursleden stellen zich hieronder voor en van de vertrekkende bestuursleden lees je een woord van afscheid.*

## **Mijn naam is Sandra van Beek (50)**

en sinds 1994 ben ik werkzaam in het vakgebied Intellectuele Eigendom. Na een start in de private practice heb ik bij verschillende internationale bedrijven mijn kennis op het gebied van merken, modellen, octrooien en domeinnamen kunnen uitbreiden. Deze opgedane kennis komt goed van pas bij het bekijken en beschrijven van administratieve processen en de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en optimalisatie op het gebied van efficiëntie in mijn huidige rol. Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Akzo Nobel waar ik me bezighoud met het managen van de administratieve processen in IP met alle facetten die daarbij horen.



Ik ben enthousiast dat ik de gelegenheid heb om toe te treden als bestuurslid van het Platform en op die manier een steentje te kunnen bijdragen voor vakgenoten in ons mooie vak!

Naast mijn werk vind ik het heerlijk om buiten te zijn; om te fietsen, te wandelen of paard te rijden. Verder mag ik graag een ander land bezoeken voor een stedentrip of een mooie vakantie.

## **Mijn naam is Sherral Kertowidjojo (37)**

en sinds 2009 ben ik werkzaam bij EP&C gevestigd in Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik kennis mogen maken met het vakgebied Intellectueel Eigendom. Ik vond het zo interessant dat ik ben blijven hangen. Wat het vak zo interessant voor mij maakt, is dat geen enkele dag hetzelfde is en je nooit uitgeleerd bent.



Als Formalities Officer ondersteun ik de octrooigemachtigden om de klanten te begeleiden bij de octrooiëring van hun uitvinding. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de bewaking van diverse processen en de formaliteiten omtrent de octrooiaanvragen.

Ik kijk ernaar uit om te starten als bestuurslid en als lid van de Commissie Communicatie. Daarnaast hoop ik persoonlijk kennis te maken met de leden van het Platform.

Naast Formalities Officer ben ik ook een trotse moeder van een dochter (4). Mijn vrije tijd spendeer ik voornamelijk met mijn partner en dochter. We proberen, als het weer het toelaat, met haar een activiteit buiten de deur te zoeken. Zo niet, vinden we het leuk om creatief bezig te zijn en werken we samen aan een knutselwerk.

## **Ik ben Shanna Grotenhuis (43)**

en ik werk sinds 2018 bij Jacobs Douwe Egberts in Utrecht. Tijdens mijn studie ben ik via mijn bijbaantje de IP-wereld in gerold. De eerste jaren heb ik voornamelijk in de private practice gewerkt. Later ben ik als paralegal gaan werken bij Solvay Pharmaceuticals in Weesp en via Solvay ben ik destijds betrokken geraakt bij de oprichting van het Platform. Met veel trots ben ik toen enkele jaren bestuurslid van het Platform geweest. Na nog eens enkele jaren binnen de private practice werk ik nu alweer 4 jaar met veel plezier bij Jacobs Douwe Egberts. Ik houd mij vooral bezig met de processen binnen het IP team en ik ben verantwoordelijk voor de (Non-Disclosure) Agreements binnen R&D.



Ik ben moeder van twee zonen (8 & 10 jaar) en sta in de weekenden vaak op het voetbalveld of de tennisbaan om ze aan te moedigen. Zelf ben ik ook weer begonnen met tennissen en verder ga ik regelmatig een rondje hardlopen of bootcampen. Naast het sporten vind ik het heerlijk om een wijntje te drinken op het terras en te genieten van de zon!



## **En toen was het ineens 13 jaar later ....**

13 jaar geleden werd EP&C benaderd of met de vraag of wij mee wilden werken aan de oprichting van het Platform. Samen met onze concurrenten uit de private practice en de industrie om de tafel om te praten over een opleiding en daarmee ook de toekomst van de beroepsgroep formalities officers. Ik werd voorgedragen om dit namens EP&C op me te nemen.

Het voelde toch wat onwennig. Ik kende nog niet veel mensen uit "de business". Sommigen had ik wel eens gezien bij een happening van het EPO of OCNL maar de meesten niet. De eerste bestuursvergaderingen waren daardoor voor mij soms wat ongemakkelijk. Welke rol neem je aan, wie is wie? Wat bespreek je wel met je concurrenten en wat juist niet? Gelukkig kwam daar snel verandering in. Er was immers een gezamenlijk doel dat boven concurrentie uitsteeg. De concurrenten werden daardoor als snel concullega's.

Vanaf moment van oprichting van het Platform werd ik benoemd tot algemeen bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met het opzetten van de website, de nieuwsbrief en het regelen van de goodies voor de bijeenkomsten. In eerste instantie was dat allemaal nog een beetje knullig. Er waren immers niet veel financiële middelen om dit meteen groots aan te pakken. Via een vriend kwam ik in contact met iemand die een website kon opzetten. Het voldeed voor dat moment en zo werd het Platform ook online zichtbaar.

Voor de eerste nieuwsbrief was ook nog geen duidelijk format beschikbaar, waardoor die zich alleen kenmerkte door platte tekst. Dat moest anders. Er werd een ontwerper ingezet die een goede lay-out maakte en een logo waardoor het er allemaal wat professioneler uitzag. Stukken tekst aanleveren voor de nieuwsbrief was altijd wel een race tegen de klok. Hoewel er een goede planning was, hadden we toch ook allemaal te maken met ons eigen werk, dat altijd voorrang kreeg.

Na het professioneler maken van de nieuwsbrief werd ook de website professioneel omgezet. Samen met Shanna Grotenhuis heb ik twee keer een nieuwe website laten opzetten. Het Platform moest tenslotte met haar tijd meegaan en het onderhouden en bijwerken van de website moest ook gebruikersvriendelijk zijn, zodat het voor ons makkelijk zelf te bewerken is. En dat is het op dit moment.

Er is veel gebeurd in de afgelopen 13 jaar. Er zijn mooie stappen gezet door het Platform voor de beroepsgroep. Er is een opleiding met een examen, er wordt gesproken over Europese certificering en er is een Europees Platform (EPIPA) opgericht.

Ik kan terugkijken op een zeer waardevolle tijd. Het was voor mij een mooie leerschool die heel goed is geweest, niet alleen voor mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het netwerk en de onderlinge samenwerking tussen de diverse octrooikantoren en IP-afdelingen bij bedrijven. Ik ben stiekem wel een beetje trots dat ik er deel van heb mogen uitmaken om dit op te zetten.

Na 13 jaar is het ook hoog tijd om het stokje door te geven. Mijn collega Sherral Kertowidjojo gaat mijn rol overnemen binnen het bestuur. Het voelt goed dat EP&C hier dan betrokken bij blijft en ik Sherral op de achtergrond nog kan helpen bij de opstartfase als nieuw bestuurslid.

Hoewel er veel is veranderd in de afgelopen 13 jaar, geldt dat niet voor de race tegen de klok voor het aanleveren van stukken. Ik had

dit stuk een week geleden al aan moeten leveren, maar door drukte kwam dit er niet van. Hopelijk zien de nieuwe bestuursleden die nu verantwoordelijk zijn voor de nieuwsbrief dit nog éénmaal door de vingers.

Ik wens alle nieuwe bestuursleden (en natuurlijk het hele bestuur an sich) heel veel succes met het vervullen van hun functie!

***Ellen Offenberg***



Op 21 april heb ik afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter van het Platform. Na 13 jaar was het tijd om het stokje over te dragen. Ik kijk met veel plezier en vol trots en dankbaarheid terug op de afgelopen jaren in het bestuur van het Platform. In 2007 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de oprichting en vanaf 2009 heb ik zitting gehad in het bestuur. Ik wil alle leden heel hartelijk danken voor het vertrouwen in mij en in het Platform. Mede door jullie zijn we gegroeid tot de vereniging die we nu zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het bestuur in de nieuwe samenstelling ook weer voor vele mooie en inspirerende jaren zal zorgen.

***Dolinda de Proost***



# ALV en conferentie weer als vanouds

Na een lange periode van lockdowns en allerlei reis- en bezoekbeperkingen, was er dan eindelijk weer eens een Algemene Ledenvergadering (ALV) en conferentie 'bude stijl'. Direct was al te merken dat iedereen er veel zin in had en de beruchte Platformgebakjes vielen weer ouderwets goed in de smaak. Fijn om weer al die bekende gezichten in het echt te zien.

Het Spoorwegmuseum sprong direct in het oog als een mooie, interessante en ruime locatie. De organisatie heeft zichzelf hiermee weer overtroffen, waarvoor dank!

Afgezien van het feit dat dit het eerste post-corona evenement was, maakte een ander feit dit evenement ook nog bijzonder. Na vele jaren trouwe dienst en ongeëvenaarde inzet trad Dolinda de Proost tijdens deze ALV af als voorzitter en gaf zij het stokje door aan Arthur van Steenberg. Namens alle leden willen wij Dolinda dan ook nogmaals bedanken voor alle inzet en toewijding. Eveneens wensen wij Arthur heel veel succes met de nieuwe rol en de te vullen schoenen!

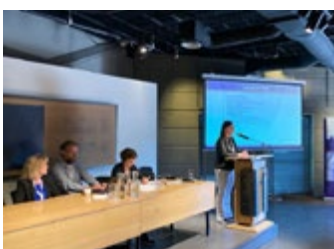
Naast de nodige personele wijzigingen binnen het bestuur en verschillende commissies, kenmerkte deze dag zich door het veelzijdige en interessante programma. Een inhoudelijke presentatie van Christina ten Hövel waarin alle aankomende veranderingen van het EPO werden aangekondigd en toegelicht, alsmede een toelichting op diverse aspecten van het aankomende 'Unitary

Patent'. Deze presentatie is te vinden op de website van het [Platform \(Presentaties | Platform Formalities Officers\)](#).

Na deze presentatie volgde een rondleiding door het museum onder begeleiding van een gids. Naast de pracht en praal, interessante weetjes en bijzonder decadente treincoupes van de adel werd al snel duidelijk dat de innovatie in de wereld van de treinen bijzonder snel 'op stoom' was gekomen.

Na deze blik op het verleden, was het tijd om in de toekomst te kijken. Een overtuigende presentatie van TU Delft studenten over de 'Hyperloop' deed de fantasie van menig aanwezige op hol slaan. De voorziene toekomst van groener en sneller transport spreekt tot ieders verbeelding. Naast de verwondering komen het veiligheidsaspect en de gedachte om 'te pletter te slaan' in een vacuüm buis toch vooral ook naar boven borrelen bij veel leden. Alles bij elkaar een mooi toekomstbeeld, zolang de zorgen over dat laatste maar weggenomen kunnen worden.

Na een kijkje te hebben genomen in het verleden en de toekomst, richtte de blik zich op de buffettafel. Waar de Italiaanse Fyra ooit nog hevig teleur stelde, deed dit Italiaans buffet dat zeker niet. Alles bij elkaar was het een bijzonder leerzame, relevante en onderhoudende dag. Op naar de volgende!



# Het Europees Unitair octrooi en zijn rechtbank - praktijkvoorbeeld

Op dit moment heb je waarschijnlijk al het één en ander gehoord over de komst van het Unitary Patent Package (UPP), een nieuw octrooisysteem van de Europese Unie dat uiteindelijk tot doel heeft de octrooibescherming te verbeteren en een vriendelijker IE-klimaat te creëren voor het midden- en kleinbedrijf, althans in theorie.

Maar het kan ook zo zijn dat hoe meer je hoort, hoe meer vragen je hebt. Dus wat we hier willen doen, is een scenario schetsen dat je helpt te begrijpen waarop we moeten zijn voorbereid als het Unitary Patent van kracht wordt en er unitaire Europese octrooien worden verleend.

Stel je voor, er is een octrooihouder met een verleend Europees octrooi, en hij/zij wil bescherming verkrijgen in GB, CH, DE, FR, NL, IT, ES.

Ten eerste moeten we begrijpen dat de beschermingsomvang van het Unitary Patent beperkt is: het dekt alleen landen uit de Europese Unie af die de Unitary Patent Agreement hebben geratificeerd. Oftewel, veel EPO Member States komen niet in aanmerking om deel te nemen aan het UPP, omdat ze geen lid zijn van de Europese Unie. Andere EPO Member States zijn wél lid van de Europese Unie, maar hebben de Unitary Patent Agreement (nog) niet geratificeerd.

Dit betekent dat voor alle landen die NIET deelnemen aan het UPP, om welke reden dan ook, de klassieke validatieroute de enige mogelijkheid is om bescherming te verkrijgen. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dus voor twee soorten bescherming moeten kiezen nadat een Europees octrooi is verleend: de 'klassieke' validatieroute én het Unitary Patent.

In ons scenario wil de octrooihouder bescherming in GB, CH, DE, FR, NL, IT, ES: eerst moeten we controleren welke landen van dit lijstje deel uitmaken van het UPP en welke niet. GB, CH, ES maken geen deel uit van UPP, dus hier zullen we moeten valideren via de 'klassieke' route. DE, FR, NL, IT maken wél deel uit van het UPP, dus we kunnen kiezen wat we willen doen: de 'klassieke' validatieroute volgen óf voor een Unitary Patent gaan. Als we het tweede kiezen, hebben we unitaire bescherming in deze 4 landen, aangevuld met alle andere landen die deel uitmaken van het UPP.

Hier zal de octrooihouder zich afvragen of het de moeite waard is om het Unitary Patent te kiezen, om verschillende redenen, zoals:

- Bespaar ik zo op jaartaksen? Oftewel, is het goedkoper om steeds één gecombineerde jaartakse voor het Unitary Patent te betalen of parallele jaartaksen voor DE, FR, NL en IT? Het kan zijn dat Formalities Officers de vraag krijgen de kosten op een rijtje te zetten, zodat de octrooihouder een vergelijking kan maken.
- Heb ik echt bescherming nodig in alle landen die onderdeel uitmaken van het Unitair Octrooi? Als je de lijst met landen verbreedt, wordt daarmee dus ook het aantal landen waar jouw octrooi via het Unified Patent Court (UPC) kan worden aangevallen verbreed, en wie weet hoe deze nieuwe rechtbank zal beslissen in gevallen van inbreuk of ongeldigheid!

Wat gebeurt er als ik naar de rechtbank moet en mijn octrooi wordt ongeldig verklaard?

Dat is een cruciale vraag: in het UPP is het Unitair Octrooi gebonden

aan een nieuwe rechtbank, het Unified Patent Court. Alle Europese landen die deelnemen aan het UPP zullen worden onderworpen aan deze rechtbank in zaken die verband houden met Europese octrooien. Het maakt dus niet uit of de octrooihouder een Unitary Patent heeft of de klassieke route heeft gevolgd, Europese octrooien met bescherming in DE, FR, NL en IT vallen onder dit UPC.

Maar er is één uitzondering, namelijk voor octrooien die zijn gevalideerd via de 'klassieke route'. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de optie Opting Out. Dit wordt een overgangsmaatregel van 7 tot 14 jaar waarmee de octrooihouder het UPC kan uitschakelen, wat betekent dat voor de DE, FR, NL en IT octrooien uit ons voorbeeld nog gewoon wordt geprocedeerd voor de nationale rechters in plaats van voor het UPC. Alleen in die overgangperiode dus resulteert de keuze voor de 'klassieke route' in de mogelijkheid te kiezen voor een Opt Out.

## Conclusie

Het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court zijn een blijvertje en strategieën met betrekking tot (verleende) Europese octrooien zullen voor altijd veranderen. Hoewel het achterliggende idee was om het octrooisysteem in Europa te vereenvoudigen, voegen het feit dat het Unitair Octrooi niet alle rechtsgebieden dekt en de link met het Unified Patent Court een nieuw niveau van complexiteit aan ons werk toe waarvan we ons allemaal bewust moeten zijn.

## Vacatures

**Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:**

- [Formalities Officer bij de Vries & Metman](#)
- [Patent Formalities Officer bij HOYNG ROKH MONEGIER](#)
- [IP Administrator bij TOMTOM](#)
- [\(Trainee\) Formalities Officer bij Arnold & Siedsma Eindhoven](#)
- [Formalities Officer bij Arnold & Siedsma Nijmegen](#)
- [Patent Formalities Officer bij Janssen in Beerse \(BE\)](#)
- [Formalities Officer/Paralegal bij DOGIO Patents in Hilversum](#)
- [Senior Patent Formalities Officer bij ASML in Veldhoven](#)

De volledige vacatureteksten staan op onze website. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via [secretariaat@formalitiesofficers.nl](mailto:secretariaat@formalitiesofficers.nl).



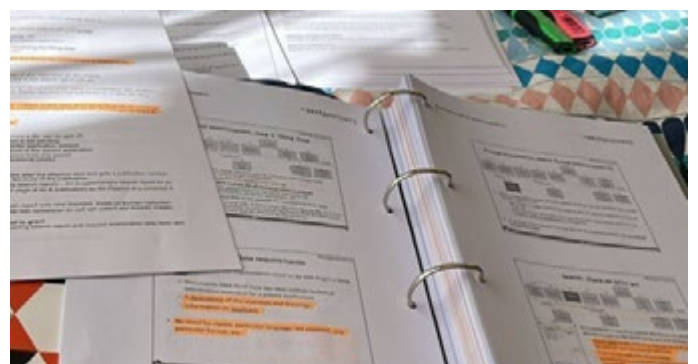
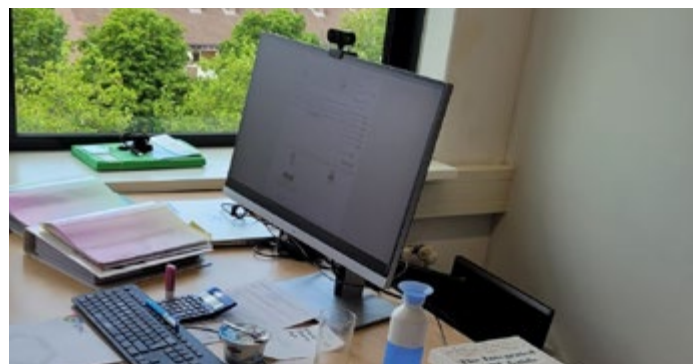
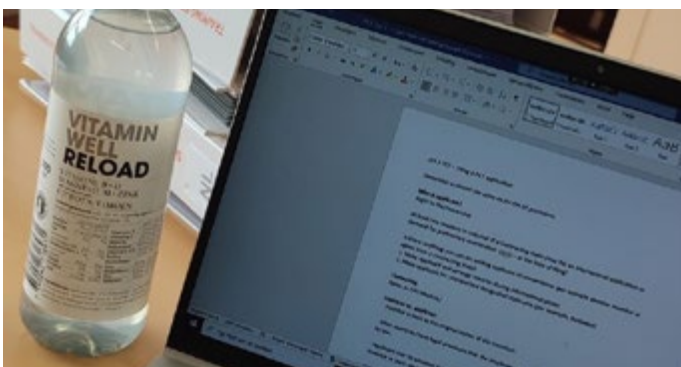
# Opleiding en examen, er samen doorheen

Allereerst is het natuurlijk een hele ervaring op zich om een vrij intensieve opleiding online te volgen, dit is geen van ons gewend en wij moesten daarin ook echt wel onze draai vinden. Zo heb je dan natuurlijk ook voordelen met de online lessen, zoals het niet hoeven reizen en lekker eten te kunnen bereiden in de pauzes. Ook was het fijn dat de presentaties zijn opgenomen, zodat je de lessen terug kon kijken wanneer dit nodig was of eventueel ter voorbereiding voor het examen.

Gaandeweg hebben wij vier elkaar ook beter leren kennen door de online lessen, want ook mede door het thuiswerken hadden wij elkaar (als collega's) bijna niet of helemaal nog niet gezien of gesproken. Dat was ook erg grappig, uiteindelijk moet je het zelf doen maar het is toch gezellig als je samen met iemand over de lessen en materie kan praten, vragen kan stellen, samen aan huiswerk kan zitten en misschien zelfs een klein beetje kan... klagen. We hebben veel kennis kunnen vergaren uit de lessen, maar ook echt heel veel van elkaar en onze zelfstudie kunnen leren. Wij hebben het online examen met z'n vieren samen op kantoor

gemaakt. We hebben vooraf aan het examen nog de laatste bijlagen uitgeprint en met elkaar besproken, de laatste vragen aan elkaar gesteld, de zenuwen met elkaar gedeeld, nog even samen geluncht, gelachen en gekletst. Daarna hebben we elkaar succes gewenst en zaten wij allemaal 3 uur lang in diepe concentratie aan een toch best wel moeilijk examen. Na het examen hebben we elkaar meteen weer opgezocht, een aantal vragen met elkaar doorgenomen en daarna de spanning van ons afgeschud. Wij hebben toch gezamenlijk een maandenlang traject doorlopen en nu zijn wij dan eindelijk klaar. Al met al was het toch best een leuke, leerzame, zware en af en toe lastige maar ook vooral gezellige tijd!

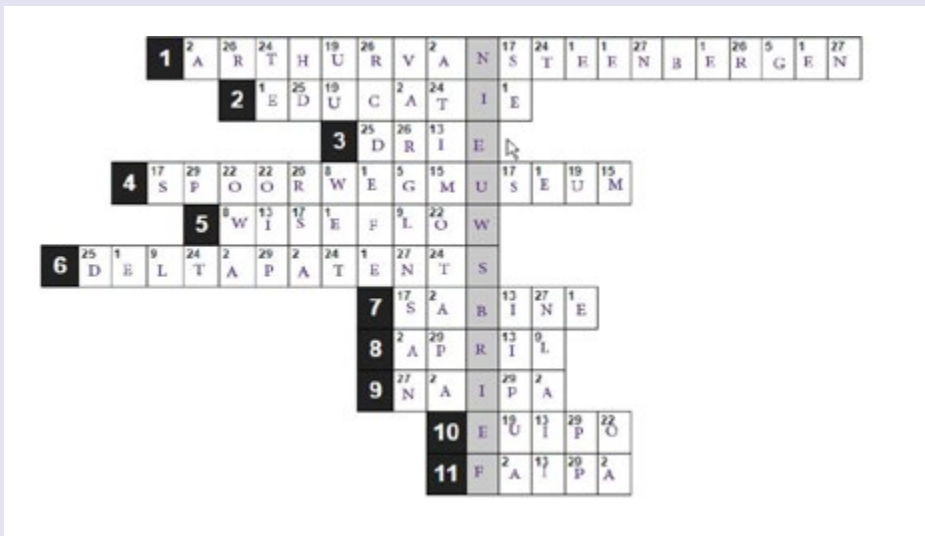
*Savannah de Waal, Ranu Chouhan, Freek Jeurissen en Madelon van Zijl-Dubbeling  
EP&C*





# Uitslag prijspuzzel

De oplossing van de prijspuzzel in de vorige editie van de nieuwsbrief is:



Elien Postma, Senior Formalities Officer bij Vriesendorp & Gaade, wist de puzzel goed op te lossen en heeft die felbegeerde prijs gewonnen.

*“Wat leuk dat ik ook een keer heb gewonnen! Ik geef weinig om nieuwe spellen maar des te meer om boeken. Dus met de Bol.com cadeaubon komt het vast goed.”*

## Colofon

14e jaargang, nr.2 – juni 2022

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers.

### Redactie

Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.)

Shanna Grotenhuis (JDE)

Paula Gallego (Los & Stigter)

Richard Loef (ASML)

Sherral Kertowidjojo (EP&C)

Maud van Deutekom (AOMB)

### Samenstelling

Cross

### Eindredactie

Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.)

### Aan dit nummer werkten ook mee

Timo Buijs (NLO)

Arthur van Steenberg (Unilever)

Dolinda de Proost (AOMB)

Ellen Offenber (EP&C)

Sandra van Beek (Akzo Nobel)

Savannah de Waal (EP&C)

Ranu Chouhan (EP&C)

Freek Jeurissen (EP&C)

Madelon van Zijl-Dubbeling (EP&C)

Elien Postma (Vriesendorp & Gaade)