

## Nieuws vanuit het bestuur

### *Allemaal in de startblokken voor het Europees unitair octrooi*

Na een lange, droge en hete zomer en een regenachtige herfst naderen we alweer het einde van het jaar. Het lijkt erop, althans op het moment van het schrijven van dit voorwoord, dat wij de strikte en zeer belemmerende Covid maatregelen gelukkig achter ons kunnen laten. Wij hebben elkaar inmiddels weer in persoon kunnen ontmoeten tijdens ons event bij Unilever. Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief.

Inmiddels heeft het nieuwe bloed binnen ons bestuur en de diverse commissies gezorgd voor nieuwe initiatieven voor wat betreft de communicatie en herverdeling van de werkzaamheden binnen het bestuur. Het is goed om weer eens op een rijtje te hebben welke werkzaamheden er zo gedurende een jaar binnen en buiten het bestuur geschieden. Ook om ervoor te zorgen dat er adequaat en in ieder geval actie wordt ondernomen mocht dat nodig zijn.

Zoals altijd zijn er ontwikkelingen binnen ons vakgebied die ons dwingen te blijven nadenken of er op de werkvloer verandering van werken noodzakelijk is.

Het lijkt er nu toch echt op dat in april 2023 het Europees unitair octrooi (UP) en zijn rechtbank (UPC) in werking treden. Ongetwijfeld zal dit binnen de industrie en octrooikantoren een andere betekenis krijgen. Immers, de industrie is zijn eigen klant met meestal maar een beperkt aantal octrooihouders of keuzemogelijkheden, terwijl er voor de kantoren uiteraard tientallen verschillende klanten zijn met ieder hun (mogelijk) eigen instructies. Het meest vervelende momenteel is dat nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe procedures precies zullen zijn of hoe deze gaan

uitpakken, en wellicht moet er binnen de eigen organisatie ook nog het een en ander worden ingericht.

Een schrale troost is dat we allen dezelfde problemen ervaren, dus we kunnen indien nodig ervaringen, problemen en oplossingen met elkaar delen.

Ongetwijfeld zullen de laatste maanden van 2022 weer voorbij vliegen met de gebruikelijk druk om tegen het einde van het jaar, weer alle last minute indieningen op tijd te kunnen verzorgen.

Veel leesplezier met deze uitgave van onze nieuwsbrief.

Arthur van Steenbergem  
Voorzitter



## Agenda

### Bestuursvergaderingen

- 22 november 2022
- 17 januari 2023
- 7 maart 2023
- 13 juni 2023
- 12 september 2023
- 21 november 2023

## Lidmaatschap en facturatie

Nog even ter herinnering: heb je een nieuwe collega gekregen, of is er een collega vertrokken, regel de aan- en afmelding van het lidmaatschap dan voor het einde van het kalenderjaar. Aanmelden kan via de website.

Afmelden dient schriftelijk gedaan te worden vóór 1 december via [secretariaat@formalitiesofficers.nl](mailto:secretariaat@formalitiesofficers.nl).

# Wist je dat...

## Octrooien NL

• **het OCNL op een rijtje heeft gezet wat je moet doen als er wijzigingen zijn m.b.t. de hoofdgemachtigde van je kantoor, het kantooradres, of in-en uitdiensttreding van octrooigemachtigden?** Dit overzicht geeft je een handige checklist om op te nemen in je interne procedures. Zie: [Bijblad juli 2022 \(rvo.nl\)](#)

• **bepaalde leestekens in publicaties van het OCNL om technische redenen niet kunnen worden overgenomen?** Als je in namen, korte aanduiding en beschrijving bijzondere woorden opneemt, kan het voorkomen dat deze in een aangepaste vorm worden gepubliceerd. Griekse letters worden uitgeschreven (bijvoorbeeld: lambda) en andere letters worden mogelijk opgenomen zonder de bijzondere tekens (bijvoorbeeld: wordt e). Een verzoek om correctie van de publicatie heeft in zulke gevallen dus geen zin. Zie: [Bijblad juli 2022 \(rvo.nl\)](#)

• **PostNL de procedure rondom het afgeven van aangetekende brieven heeft aangepast?** Dit kan invloed hebben op de ontvangst van stukken die het OCNL per aantekende post verstuurt (bijv. ontvangstbewijzen, nieuwerheidsrapporten en aktestukken). Als alternatief is het overigens ook mogelijk post alleen nog digitaal te ontvangen via MyPage. Kijk in het [Bijblad juli 2022 \(rvo.nl\)](#) voor meer informatie.

## Octrooien EP

• **de inwerkingtreding van het unitair octrooi (UP) en de rechtbank (UPC) nu verwacht wordt per 1 april 2023?** Dat betekent dat je mogelijk vanaf december (verwachte start van de 'aanloopfase' ofwel sunrise period) de eerste administratieve handelingen zult gaan verrichten m.b.t. het unitair octrooi. Het EPO heeft alle informatie omtrent het UP en het UPC hier verzameld: [EPO - Unitary Patent & Unified Patent Court](#). Meer informatie over de handelingen die je mogelijk bij het EPO gaat verrichten in de 'aanloopfase' vind je hier: [EPO - Supporting users in an early uptake of the Unitary Patent](#)

• **je het invullen en indienen van een 'request for unitary effect' kunt oefenen in de demoversie van Online Filing 2.0 en Online Filing (eOLF)?** Zowel EPO form UP 7001 (request for unitary effect) als UP7038 (subsequently filed documents) zijn al een tijdje beschikbaar. Zie: [EPO - Unitary Patent DEMO now available](#)

## Merken

• **EUIPO en het BBIE beide richtlijnen hebben gegeven voor de classificatie van virtuele goederen en NFT's?** Naar aanleiding van vragen uit de praktijk voelden EUIPO en BBIE zich genooddacht duidelijkere richtlijnen te geven over de classificatie van virtuele goederen en NFT's.

Het standpunt van EUIPO is dat virtuele goederen onder klasse 9 vallen omdat zij worden behandeld als digitale inhoud of afbeeldingen. De term 'virtuele goederen' is niet duidelijk en nauwkeurig genoeg en moet dus nader worden gespecificeerd door aan te geven op welke inhoud de virtuele goederen betrekking hebben.

NFT's worden behandeld als unieke digitale certificaten die in

een blockchain worden geregistreerd en die digitale voorwerpen authenticeren, maar die van die digitale voorwerpen verschillen. Voor het Bureau is de term 'niet-vervangbaar' / 'non-fungible' tokens op zichzelf niet aanvaardbaar. Het type digitaal item dat door de NFT wordt geauthentiseerd, moet worden gespecificeerd.

Het BBIE stelt – in lijn met EUIPO – ten eerste dat virtuele waren niet worden ingedeeld in de klasse waarin de betreffende fysieke waren worden ingedeeld, maar net als andere digitale en/of downloadbare waren altijd in klasse 9. Zo wordt 'digitale kleding' niet ingedeeld in klasse 25, maar in klasse 9.

Daarnaast zal de term 'virtuele waren' niet duidelijk en nauwkeurig worden bevonden. Er moet nader worden gespecificeerd op welke content de waren betrekking hebben. Bijvoorbeeld 'downloadbare virtuele waren, namelijk virtuele kleding'. Hetzelfde geldt voor NFT's: ook de term NFT's is op zichzelf niet aanvaardbaar en dient vergezeld te worden door een uitleg.

Zie: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset\\_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse)

<https://www.boip.int/nl/le-professionals/nieuws/classificatie-van-virtuele-goederen-en-nfts>

• **Kaapverdië op weg is om lid te worden van ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization)?**

Met deze ontwikkeling zullen de gebruikers van het ARIPO-systeem Kaapverdië kunnen aanwijzen als een van de aangewezen landen voor de toepassing van onder andere de volgende intellectuele-eigendomsrechten: octrooien, modellen en merken.

Zie: <https://www.aripo.org/cabo-verde-to-become-aripos-22nd-member-state/>

<https://www.aripo.org/the-republic-of-cape-verde-deposits-instruments-of-accession-to-aripo-%EF%BF%BC/>

## Modellen

• **China is toegetreden tot de overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende internationale modelregistraties?**

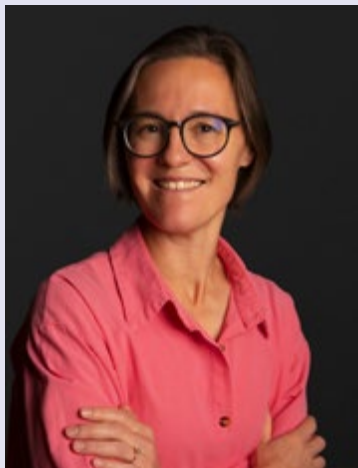
Door de toetreding van China bedraagt het totale aantal bestreken landen nu 94. De regering van China heeft op 5 februari 2022 haar akte van toetreding tot de Haagse Overeenkomst bevestigd. De overeenkomst van 's-Gravenhage is voor China op 5 mei 2022 in werking treden, waardoor in China vanaf die datum bescherming kan worden gekregen via een Internationale modelregistratie.

Zie: [https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news\\_0005.html](https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0005.html)

• **ook Marokko recentelijk is aangesloten bij de overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende internationale modelregistraties?**

Voor Marokko is de overeenkomst van 's-Gravenhage op 22 juli 2022 in werking getreden. Dit betekent dat een Marokkaanse deponent via een Internationale modelregistratie bescherming kan zoeken in de overige aangesloten landen. Andersom kunnen aanvragers uit andere aangesloten landen Marokko aanwijzen via de overeenkomst van 's-Gravenhage. Zie: [https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news\\_0020.html](https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0020.html)

# Even voorstellen



**My name is Paula Gallego and I have just arrived at the Simmons & Simmons patent group in Amsterdam, where I perform (hopefully ok) as Head of Patent Administration. I will be responsible of every formalities question about the Unitary Patent and Unified Patent Court, harmonising work procedures and databases and much more.**

I started in the IP business almost 20 (argh!) years ago at a Patent Agency in the center of Madrid, called Pons Patentes y Marcas. Everything was on paper at that moment, correspondence with the EPO was super formal and the due dates were monitored through a database called Apiges, with only one person having access to it. I was there only about 2 to 3 years, and was not particularly fond of patents.

Later, working for Dolby, I rediscovered this crazy world. I came with my wife in 2012 and in 2013 started working at Dolby. The technology was very appealing and the patent group was dynamic and friendly. It was there that I obtained my certification as Patent Administrator through the British Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA). And it was something during this process that made me develop a taste for patent prosecution. I think it was just discovering what a huge world Intellectual Property is, and how much we can contribute with our administrative work. I decided to enrich my IP knowledge with a Master in Intellectual Property with Universidad de Barcelona.

5 years later I moved to Octrooibureau Los & Stigter where I became Head of Formalities. These were 4 great years where I learned a lot about management of people and processes and more processes. I would basically double check all that my team would docket or file or any client instructions that would come. This was a big learning from me and also a confirmation that without patent administrators (or formalities officers, or paralegals) the patent world would not survive.

I keep myself busy trying to spread the word on how important we are also on LinkedIn. There I try to give updates of recent developments in Patent Prosecution (mainly EPO) and I also enjoy writing a newsletter about the wanderings and misadventures of us, patent administrators. I try to do it on a regular basis, but sometimes I am just too busy to keep it updated. And last but not least, I try to stay informed about the infamous Unitary Patent and Unified Patent Court, just because I am nerd enough to find it interesting!

# Terugblik opleiding en examen

Inmiddels liggen alle formele en feestelijke activiteiten omtrent het examen achter ons. Het examen zelf is afgenomen op dinsdag 31 mei 2022 en voor de tweede maal middels de online examentool WiseFlow.

Wij begrijpen dat alle kandidaten na het examen met spanning in afwachting zijn van het resultaat. Daarom doet de examencommissie ieder jaar haar uiterste best om de examens zo spoedig mogelijk te beoordelen om het resultaat te kunnen delen met de kandidaten. Op 1 juli 2022 ontvingen de kandidaten de uitslag.

De feestelijke uitreiking van de certificaten als bewijs van het slagen heeft ook inmiddels al plaatsgevonden tijdens een High Tea in het centrum van Utrecht Deze ceremonie voor de geslaagden van het Examen 2022 was het sluitstuk van het examenjaar 2021-2022.

## Resultaten

Door de jaren zien wij een constant aantal deelnemers aan ons examen;

- 2016: 29
- 2017: 28
- 2018: 26
- 2019: 26
- 2020: --
- 2021: 57 (inhaaleffect 2020)

In 2022 namen 33 kandidaten deel aan het examen, 24 kandidaten behaalden een positief resultaat. Het slagingspercentage bedroeg 73%. De gemiddelde score van alle geslaagden was meer dan 67 punten, iets lager dan 2021 Ook het gemiddelde van alle kandidaten tezamen was hoog, namelijk 60 punten (2021: 61). Een zeer mooi resultaat.

## Tot slot nog een persoonlijke toevoeging.

Dit jaar neem ik afscheid van de examencommissie waarbij vanaf het begin in 2009 betrokken ben geweest. In den beginne als deelnemer van de werkgroep die als doel had het opzetten van een opleiding en een examen, later als lid van de examencommissie en de laatste jaren als voorzitter.

Al die jaren heb ik mij met veel plezier gestort op het organiseren van het examen en het maken van de examenvragen. Het heeft mij altijd scherp gehouden om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied, buiten het feit dat ik dagelijks binnen Unilever nog altijd actief alle werkzaamheden verricht van een Formalities Officer.

Het is voor ieder van ons belangrijk, maar zeker ook voor leidinggevenden, om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen in IP, of dat nu nieuwe tools, procedures of wetten zijn en ook zelf de veranderingen en problemen te ervaren op de werkvloer.

Doordat ik dit jaar de voorzittershamer ter hand heb genomen van het gehele Platform is de combinatie met het voorzitterschap van de examencommissie niet gewenst. Die moet zelfstandig besluiten kunnen nemen en niet gehinderd worden door invloed vanuit bestuur. De nieuwe voorzitter van de examencommissie zal zich spoedig aan je voorstellen.

Arthur van Steenberg  
Voorzitter examencommissie

# EPIPA update

Op 12 juli van dit jaar is het Belgische Platform voor IP Administrators, BELAIPA, als Associate Member toegetreden tot EPIPA voor een periode van 2 jaar. BELAIPA heeft ondertussen al ruim 70 leden. Leden van het Platform kunnen ook aansluiten bij de events die het Belgische Platform zal gaan organiseren. Zij zijn voornemens om later dit jaar het eerste live event te organiseren.

Het aantal nationale Associations dat is aangesloten bij EPIPA staat nu op 6. We hopen dat in de toekomst nog meer nationale Associations worden opgericht die ook aansluiten bij het Europese Platform EPIPA. De eerstvolgende bestuursvergadering zal worden gehouden op vrijdag 11 november in Helsinki. FAIPA, de Finse Association, is de host voor deze meeting.

Eind dit jaar lijkt onze grote Europese droom nu toch echt werkelijkheid te worden; een Europese certificering voor Formalities Officers. In juli van dit jaar heeft het Europees Octrooibureau (EPO) het mooie nieuws gepubliceerd dat het 1e Europese examen voor Formalities Officers (EPAC) op 12 december 2022 zal worden afgenomen. Een prachtige mijlpijl en belangrijk voor de erkenning

en waardering van alle IP administrators in Europa. De verwachting is dat meer dan 300 kandidaten zich zullen aanmelden voor het examen. Het examen zal online via WISEflow worden afgenomen.

Namens EPIPA hebben 3 personen zitting in de EPAC Board, te weten Ronald van Egmond, Vicky Maynard (CIPA) en Anne Taucher (NAIPA). Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het EPAC examen.

Dolinda de Proost  
Voorzitter EPIPA



---

## Groot nieuws: EPO organiseert het eerste EPAC examen in december

**Ulrike Engels, Key Account Manager bij het EPO, vertelt je hieronder meer over het eerste EPAC examen. Klik op de links voor meer informatie.**

### **The EPO proudly presents the European patent administration certification (EPAC)**

*already When the European qualifying examinations (EQE) were introduced for certifying European patent attorneys back in 1979, a first group of 16 people successfully passed the EQE. During the last EQE in March 2022, 2.800 candidates took the exams.*

*For many years, there were only a few options on national level when it comes to certification schemes for paralegals and administrative staff working in intellectual property right. The demand at European level was growing and to address these needs the EPO developed the EPAC. The EPAC exam and the EQE are both online examinations and they can be taken in one of the three official EPO languages.*

*The examination focuses on procedural aspects under the European Patent Convention (EPC), the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Paris Convention. All covered topics are specified in the [syllabus](#).*

*The EPAC Board in charge of the running of the exam, is composed of 12 people – 6 of which are employees of the EPO (including the*

*chairperson and deputy). Other members are from [EPIPA](#) (European Platform of Intellectual Property Administration) and [EPI](#) (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office).*

*The first EPAC exam will take place on 12 December 2022 and is already very well received. In total 628 participants have registered. Europewide over 13.000 paralegals and formalities officers are potential EPAC candidates.*

*EPO also provided EPAC dedicated training material in English that is available on the e-learning website. The [training material](#) is free of charge and is aimed to support candidates in their preparation.*

*For more information and updates check out the dedicated site on the website of the EPO*

*<https://www.epo.org/learning/european-patent-administration-certification.html>*



# Diploma-uitreiking om van te smullen

Met het examen al weer even achter de rug, was er op dinsdag 6 september dan eindelijk de gelegenheid het glas te heffen op het behaalde Certified Formalities Officer diploma. Met stralend weer, een statige locatie en een groep goedgegumste cursusdeelnemers waren de elementen daar voor een feestelijke middag. Met de trein, auto of fiets kwamen de mensen vanuit verschillende uithoeken naar het Paushuize in Utrecht voor een hapje en een drankje, maar vooral om het diploma in ontvangst te nemen. Eerst even onwennig natuurlijk, want alle cursusdagen hebben online plaatsgevonden, dus eigenlijk was dit de eerste keer dat velen elkaar in levenden lijve zagen.

Zodra de groep compleet was, mochten de geslaagden één voor één naar voren komen voor het felbegeerde papiertje. Vervolgens werd er nog een groepsfoto met de klassieke graduation hat

gemaakt en toen kon het vieren echt beginnen. Met een Cornucopia aan heerlijke hapjes van de high tea en een welverdiend glaasje champagne kwam de middag niks te kort. Uiteraard werden er onder de aanwezigen nog ervaringen uitgewisseld, hoe zij de cursussen ervaren hadden, welke vragen in het examen de grootste problemen opleverden en hoe schattig de puppy's van Diane en Tanja wel niet waren. Het was een gezellige middag om een jaar vol inspanning en zwoegen positief af te mogen sluiten.

Medegeslaagden, (wel of niet aanwezig bij uitreiking) van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Proost!

Tessa ter Beest  
Formalities Officer bij Patentwerk





# Bomvolle masterclass en vega snacks

Op een drukke donderdagochtend in oktober mochten we ons weer verheugen op een live event van het Platform. Nadat eenieder zich door de drukke ochtendspits had geworsteld, werden we goed ontvangen in het pand van Unilever te Wageningen. Een bijzonder mooi pand en ook nog eens 'sustainable', zoals uitgelegd zou worden door de sprekers van Unilever. Na een interessante introductie van Unilever en het nieuwe onderkomen (en wat geklets uit de nek) was het tijd om naar de keukens te verkassen.

Aangekomen in de keukens werden we getraakteerd op een introductie van 'De Vegetarische Slager' en de producten die hier uit voort zijn gekomen. Eerlijk is eerlijk, de smaak van deze producten doet eigenlijk niet meer onder voor de smaak van echte vleesproducten. Er waren zelfs leden van het platform die er letterlijk ondersteboven van waren. Na het proeven van al dat lekkers (en het overeind helpen van onze collega's) hebben we het één en ander kunnen leren over de totstandkoming van de vleesvervangende producten. Een zeer boeiende presentatie die ook illustreerde dat er momenteel een enorme trend gaande is op dit vlak. De exponentiële groei van het aantal ingediende octrooiaanvragen op dit gebied is veelzeggend, alsmede geruststellend. Wellicht kan deze trend in de komende jaren wat bijdragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek in ons land.

Na een goed verzorgde lunch konden we aanschuiven voor een presentatie over de praktische aspecten van het unitaire octrooi. Debby de Brouwer van Grip IP Services heeft in haar presentatie

helder uiteen gezet wat we kunnen verwachten in onze dagelijkse praktijk en had daarbij ook nog eens een paar waardevolle tips. Ik denk dat menig lid deze tips zal meenemen in de verdere ontwikkeling en perfectionering van de administratieve processen op het gebied van het Unitary Patent.

Vervolgens was het de beurt aan Paula Gallego van Simmons & Simmons om ons meer te vertellen over het Unitary Patent Court. Wederom een presentatie die men aan het denken heeft gezet, gezien de vele vragen die gesteld werden door de bezoekers. Deze onderwerpen leven enorm bij de leden, zo is wel weer gebleken. Erg fijn dat een flink aantal zaken verder zijn verduidelijkt, maar het is ook duidelijk dat er nog een hoop niet duidelijk is. De komende maanden zal er weer veel informatie bij komen, aangezien de verwachting is dat het hele circus volgend jaar (nu echt?) van start gaat.

Het is wel duidelijk dat het systeem dat als simplificering bedoeld is, voor ons als FO's de dagelijkse praktijk alles behalve simpeler zal gaan maken. Dit vooruitzicht konden we gelukkig dan ook even verwerken tijdens de afsluitende borrel met 'bietenballen'. Dat laatste gaf wat mij betreft ook wel aan dat je niet alles zomaar kan vervangen...

Richard Loef  
Team Lead EUV Paralegals bij ASML



# Best practice tips

*Hieronder deelt ons redactielid Paula Gallego haar kennis met je over instandhoudingstaksen voor octrooien.*

Octrooi jaartaksen zijn (meestal) jaarlijkse tarieven die een houder moet betalen om octrooien of octrooiaanvragen in stand te houden. Als deze taksen niet worden betaald, vervalt het octrooi (aanvraag) en kan de houder de rechten die het octrooi verleent niet meer afdwingen: het octrooi komt in het publieke domein en anderen mogen profiteren van de innovatie.

*Wat dit betekent voor een octrooi (octrooihouder)*

Bij het overwegen van kosten in een octrooibegroting, wil een klant / interne afdeling misschien kijken naar de instandhoudingskosten en deze kosten in hun rapporten opnemen. Er moet een vernieuwingstaks worden betaald in elk land waar octrooibescherming gewenst is, en elk jaar (in de meeste landen) om het in leven te houden. Dit kan erg duur zijn en hoe ouder een octrooi wordt, hoe duurder de instandhoudingskosten zijn.

Bovendien staan sommige octrooiraden alleen nationale vertegenwoordigers toe om de taksen te betalen, terwijl andere geen betalingen toestaan die worden gedaan met een creditcard of een transactie van een buitenlandse bank. Dat is waarom aanvragers vertrouwen op een Renewal System of op een vertrouwd octrooibureau om de instandhoudingskosten te bewaken en te betalen wanneer dat nodig is. Dit is slim. Maar dit brengt extra administratiekosten per transactie met zich mee die sterk kunnen verschillen tussen bedrijven.

Er is niet één naam voor instandhoudingstaksen: het EPO noemt ze renewal fees, terwijl het USPTO ze maintenance fees noemt. Nieuw-Zeeland noemt ze bijvoorbeeld graag renewal fees als het om een verleend octrooi gaat, en maintenance fees voor een octrooiaanvraag. En andere landen noemen ze graag annuity fees omdat je ze normaal gesproken elk jaar betaalt.

De termijn voor het betalen verschilt ook per land. EPO-landen staan bijvoorbeeld toe om de taks te betalen op de laatste dag van de maand van de verjaardag van de indieningsdatum van het EP octrooi, maar in sommige landen (bijvoorbeeld AU, CA, NZ) is de tijdslijm de werkelijke datum van de verjaardag.

Een ander interessant verschil is dat instandhoudingskosten niet altijd jaarlijks betaald hoeven te worden. In de US en MX betaal je bijvoorbeeld elke 5-7 jaar. Dus als je een telefoontje krijgt van een klant die zich zorgen maakt dat zijn Amerikaanse octrooi is verdwenen uit het jaarlijks overzicht, dan weet je nu waarom. Er is ook geen consensus over wanneer er voor het eerst instandhoudingstaksen betaald moeten worden. Voor sommige landen is dit het eerste jaar, dus bij de indiening, voor sommige andere vanaf het 3e jaar, en voor andere pas wanneer het octrooi is verleend.

Hoe dan ook, ondanks de verschillen tussen jurisdicties, uiteindelijk komt het hierop neer: als je geen instandhoudingstaksen betaalt, gaat het octrooi vervallen.

*Communicatie met klanten*

Het kan moeilijk zijn om met klanten over instandhoudingskosten te praten. Niet alleen omdat zij ze misschien niet verwachten, maar ook omdat instandhoudingstaksen binnen dezelfde octrooifamilie op verschillende momenten worden betaald.

w

Wanneer kun je je plicht als vervuld beschouwen als er geen instructies van een klant zijn ontvangen en de vervaldatum nadert? Hier is geen goed of fout antwoord op, en elk kantoor / IE-afdeling heeft zijn eigen strategie. Maar als vuistregel geldt: hoe dichter we bij een due date komen, hoe gevaarlijker het is. En zelfs als de meesten van ons niet graag bellen, is de gemakkelijkste en snelste manier om de klant te bereiken soms door ze te bellen.

*Check Check en CHECK instructies ontvangen en verwerkt*

Het is altijd raadzaam om de instructies van de klant schriftelijk te hebben. En als instructies telefonisch zijn gegeven, is het altijd raadzaam om de instructies van de klant via e-mail te bevestigen, zodat we een schriftelijk bewijs hebben.

De meeste landen vereisen dat er voortdurend dubbele controles worden uitgevoerd in de octrooiwereld. Dus wanneer je namens een klant een handeling uitvoert, moet iemand op je afdeling controleren of je hebt gehandeld volgens die instructies.

# Colofon

14e jaargang, nr.3 – november 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)

Richard Loef (ASML)

Sherral Kertowidjojo (EP&C)

Maud van Deutekom (AOMB)

Josje Smits (Patentwerk)

Paula Gallego (Simmons & Simmons)

## 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)

Tessa ter beest (Patentwerk)

Sandra van Beek (Akzo Nobel)

Ulrike Engels (EPO)

# Vacatures

Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:

- [Formalities Officer bij NLO Gent](#)
- [Formalities Officer bij Hoffmann Eitle](#)
- [Patent Formalities Specialist bij Rijk Zwaan](#)
- [IP Formalities Officer bij Tata Steel in IJmuiden](#)

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).