

Nieuws vanuit het bestuur

Onlangs hebben wij elkaar weer gezien en gesproken op de Algemene Ledenvergadering en conferentie; je hoort dan weer dat bekenden veranderd zijn van werkgever, naar een andere afdeling zijn verhuisd of met pensioen zijn gegaan. En zo'n dag is ook een mooi moment om met elkaar ervaringen uit te wisselen over het reilen en zeilen binnen de verschillende bedrijven of afdelingen.

"Hoe ver zijn jullie met de nieuwe ontwikkelingen?", UPC opt-out en MyEPO Portfolio als voorbeeld. Of "Wat doet jullie afdeling of bedrijf aan teambuilding?", "Hoe is de sfeer op je afdeling?" of "Hoe gedraagt het hogere management zich?". Een ieder verschilt daarin, op welke wijze het antwoord wordt verwoord en hoeveel details er worden prijsgegeven.

Vaak wordt wel duidelijk dat het gras bij de ander niet altijd groener is. Zelf kan ik slechts uit twee ervaringen putten. Ik heb zo'n 17 jaar gewerkt bij een octrooibureau en ben nu alweer bijna 15 jaar werkzaam binnen de industrie. Verschillen zijn er zeker, maar dat geldt ook binnen de octrooibureaus en de industrie zelf.

Waar zitten de verschillen dan?

Grofweg kunnen we stellen dat de octrooiafdeling binnen de industrie maar één klant heeft (zichzelf) en dat maakt alles natuurlijk een stuk eenvoudiger in vergelijking met een octrooibureau met talloze klanten met eindeloze uitzonderingen. Het (aan)sturen van processen binnen de industrie is als gevolg hiervan uiteraard ook eenduidiger en eenvoudiger te managen.

Ook de cultuur kan wezenlijk verschillen, dus het totaal van de manier van (samen)werken, omgang met elkaar en processen. De cultuur is mede afhankelijk van het organisatietype. Ieder organisatietype heeft bepaalde kenmerken, zoals verschillen in coördinatie/taakverdeling en organisatiestructuur. Vandaar ook die duidelijke verschillen tussen de industrie en een octrooibureau. Omdat ieder van nature wel of niet goed aardt in een bepaalde cultuur, heeft dit ook invloed op de keuze van werkgever. Althans, als je goed inzicht hebt in hoe het ook (anders) kan.

Tijdens mijn dienstverband bij mijn vorige werkgever, en ook huidige, heb ik wel eens collega's actief geholpen om van werkgever te

veranderen. Niet omdat ik zo ontevreden was, in tegendeel zelfs, maar omdat ik die collega kon helpen een nieuwe baan te vinden die beter aansloot bij het karakter, persoonlijke eigenschappen of privéomstandigheden.

Je ziet dat sommige werkgevers in een kramp zijn geschoten met betrekking tot het beleid op thuiswerken. Eén of twee dagen per week op kantoor moet voldoende zijn voor een paralegal die hoofdzakelijk taken zelfstandig en zonder noodzakelijk overleg uitvoert, mogen wij toch aannemen. Desondanks verlangen sommige werkgevers een volledige of bijna volledige terugkeer op kantoor.

Vaak liggen hier argumenten aan ten grondslag die niet ter zake doend zijn; (gebrek aan) vertrouwen, aansturing en (gebrek aan) zicht op wat collega's aan het doen zijn.

Naar mijn idee zijn dit non-argumenten; vertrouwen, aansturing en weten wat collega's doen was ook nodig vóór COVID en het thuiswerken.

Heb je meer vertrouwen omdat men op kantoor werkt? Kan je beter aansturen omdat je de collega ook achter het bureau ziet zitten? Ik mag toch hopen dat een manager niet de gehele dag zicht wil hebben op collega's om te zien of ze wel 'iets' aan het doen zijn. Dit zegt mijns inzien meer over het functioneren van de manager dan over de medewerker.

Kan je volledig thuiswerken? Nee, natuurlijk niet. Wekelijks je collega's zien is echt wel een noodzaak maar iedere dag is werk technisch (sociaal en functioneel) echt niet nodig.

Arthur van Steenbergem
Voorzitter



Agenda

Bestuursvergaderingen

12 september 2023
21 november 2023

Diploma-uitreiking

12 september 2023

Masterclass octrooien

september 2023

EPAC examen

12 oktober 2023

ALV & conferentie

3 april 2024

Diploma-uitreiking

De diploma's zullen dit jaar op 12 september worden uitgereikt. De geslaagden krijgen tijdig een uitnodiging.

Masterclass

In september zullen we weer een masterclass octrooien op locatie organiseren. We houden je op de hoogte!

ALV & conferentie 2024

Save the date! Volgend jaar vieren we ons 15-jarig bestaan, dus mis deze editie van de ALV en conferentie op 3 april 2024 niet.

Vers bloed in het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april jl. is Friso Onderdelinden afgetreden als bestuurslid en hij heeft het stokje doorgegeven aan Sabine Runia. Hieronder een kort woordje van beiden.

“Aan alle mooie dingen komt een einde”. Dat geldt ook voor mijn periode als bestuurslid van het Platform Formalities Officers. Na drie enerverende jaren ben ik de afgelopen ALV afgetreden als bestuurslid om persoonlijke redenen. Ik kijk terug op een buitengewone tijd; aantreden midden in de COVID pandemie; corona, daar kwam flink wat bij kijken. Ik kijk met trots terug op de vele online activiteiten die we als bestuur hebben kunnen organiseren.

Ook wil ik vanaf deze plek graag mijn medebestuurders en alle leden bedanken voor hun vertrouwen in mij en de zeer prettige samenwerking die ik steeds heb ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een plek blijft voor het Platform en de opleiding. Natuurlijk zal ik vanuit mijn functie bij NLO het Platform niet uit het oog verliezen en ik verwacht velen van jullie nog eens tegen te komen op bijeenkomsten of andere gelegenheden!



“Ook wil ik vanaf deze plek graag mijn medebestuurders en alle leden bedanken voor hun vertrouwen in mij en de zeer prettige samenwerking”

“De tijd vliegt, maar het vak is me altijd blijven boeien”



Als nieuw bestuurslid stel ik me graag aan je voor. Mijn naam is Sabine Runia en ik werk sinds 2000 met veel plezier bij Arnold & Siedsma. De tijd vliegt...maar het vak is me altijd blijven boeien. In de loop van de jaren werd ik, naast Senior Formalities Officer, ook ISO coördinator. Op dit moment ben ik Teamlead van de Centrale Administratie en het Centraal Secretariaat op ons hoofdkantoor in Den Haag. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de administratieve werkprocessen binnen Arnold & Siedsma, de ISO certificering en maak ik deel uit van de Quality Team.

Naast mijn werk heb ik samen met mijn partner een mooi & groot gezin van 5 jongens in de leeftijd van 12 tot 17 jaar waar ik ontzettend trots op ben. In dit drukke leven blijft er niet veel tijd over voor hobby's maar ik hou van tuinieren en pak graag een terrasje, een filmpje of een weekendje weg.

Ik kijk ernaar uit om als bestuurslid mijn steentje bij te dragen en ik zie je graag op één van onze bijeenkomsten!

Wist je dat ...

NL

Octrooiencentrum Nederland voortaan (per 1 mei jl.) een brief (L541) stuurt wanneer het recht van voorrang is vervallen omdat er geen prioriteitsdocument is ingediend?

Zie: [Bijblad bij De Industriële Eigendom \(rvo.nl\)](#)

Octrooiencentrum Nederland samen met haar leverancier en de nationale bureaus van België en Luxemburg het project "Front Office" is gestart voor de vervanging van de huidige Online Filing applicatie (eOLF) die is verouderd?

Onder begeleiding van het EPO worden bestaande formulieren voor onder meer het indienen van aanvragen en vervolgpast aangepast. Een aantal gemachtigden en formalities officers is uitgenodigd om de aangepaste formulieren te testen.

Zo zal een lange naam van een aanvrager in het nieuwe systeem geen probleem meer zijn. Wanneer de naam van aanvrager op dit moment langer is dan 113 posities moet je dit oplossen met een work-around (volledige naam vermelden in het annotatieveld of in een begeleidende brief).

Houd het Bijblad in de gaten als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Zie: [Bijblad bij De Industriële Eigendom \(rvo.nl\)](#)

Octrooiencentrum Nederland een handige interactieve keuzehulp heeft gepubliceerd over het unitair octrooi?

Hier wordt in begrijpelijke taal aan aanvragers en octrooihouders uitgelegd welke keuzes er zijn onder het nieuwe systeem. Wil jij de opties ook (nog eens) uitgelegd krijgen, neem dan hier een kijkje: [RVO - Keuzehulp Unitair Octrooi en Unified Patent Court](#)

EP

in april jl. de resultaten bekend zijn gemaakt van EPO's eerste EPAC examen?

Zie: [EPO - First EPAC results are out](#)

Ook tijdens de conferentie van het Platform is er aandacht besteed aan het EPAC door Dolinda de Proost en Ronald van Egmond, beiden bestuurslid van EPIPA. Ronald is tevens lid van de EPAC Board. Zij konden onder andere deze statistieken melden:

- Er waren 505 deelnemers van 44 nationaliteiten
- Deelnemers kwamen uit 23 EPC member states en ook bijv. uit China, Japan, India, de Verenigde Staten, Canada en Mexico
- In totaal zijn 157 kandidaten geslaagd (35%)
- Uit Nederland deden 37 kandidaten mee, waarvan 13 zijn geslaagd.

het EPO per 1 maart jl. geen faxen meer verstuurt in EPC en PCT procedures?

Dat heeft het volgende effect op spoedberichten die eerder per fax werden verzonden (de zogenaamde 'advance courtesy letters'): wanneer je de Mailbox niet gebruikt, zal het EPO om een emailadres vragen. De brief wordt dan zowel via email als post verstuurd. Voor gebruikers van de Mailbox geldt dat spoedberichten in de Mailbox binnenkomen. Het is mogelijk een email alert aan te zetten voor inkomende post.

Zie: [OJ EPO 2023, A15 – Notice from the European Patent Office dated 1 February 2023 concerning the decommissioning of outgoing faxes](#)

per 1 juli a.s. EPO's Contingency Upload Service live gaat?

Hiermee kun je PDF documenten indienen zonder in te hoeven loggen met een account; dat kan handig zijn wanneer andere indieningsmethoden (zoals Online Filing 2.0) niet werken. De bedoeling is dat deze tool in de toekomst de fax én web-form filing gaat vervangen. Het indienen per fax zal waarschijnlijk in juni 2024 worden afgeschaft.

Zie: [OJ EPO 2023, A48 – Decision of the President of the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning the electronic filing of documents](#)

op 1 juli a.s. nieuwe functionaliteiten in MyEPO Portfolio live gaan? Daarmee gaan we 'fase 3' van het MyEPO Portfolio pilot project in, die loopt tot november 2023. Enkele nieuwigheden:

- alternatieve manieren om in te loggen (dus zonder smartcard), denk aan 2-staps verificatie. Het EPO is overigens van plan te stoppen met het uitgeven van smartcards per januari 2024 en bestaande smartcards kunnen vanaf januari 2025 niet meer worden gebruikt.
- de mogelijkheid om via een interface post uit de EPO Mailbox direct naar het Patent Management Systeem te downloaden.
- de mogelijkheid om procedurele acties uit te voeren, bijv. het indienen van een antwoord op de intention to grant.

Lees hier meer over alle ontwikkelingen: [OJ EPO 2023, A50 – Notice from the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning new milestones for EPO online services](#) en [OJ EPO 2023, A49 – Decision of the President of the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio and electronic notification to the Mailbox](#)

het Platform op 25 mei jl. een EPO webinar over MyEPO Portfolio heeft georganiseerd?

Hierin zijn veel nieuwe ontwikkelingen besproken. Was je er niet bij of wil je het webinar nog eens op je gemak terugkijken, hier vind je de opname: [Presentaties | Platform Formalities Officers](#).

En als je nieuwsgierig bent naar de 'roadmap' met de planning van alle ontwikkelingen, kijk dan eens hier: [MyEPO Roadmap en EPO - On the way to a paperless patent granting process](#)

per 1 juli a.s. voor Europese octrooiaanvragen geldt dat sequence listings (WIPO Standard ST.26) bij voorkeur van versie 1.6 van WIPO Sequence software moeten zijn?

Versie 1.5 wordt ook nog geaccepteerd.

Zie: [OJ EPO 2023, A47 – Notice from the European Patent Office dated 24 April 2023 concerning the revision of WIPO Standard ST.26](#) en [OJ EPO 2023, A46 – Decision of the President of the European Patent Office dated 24 April 2023 concerning the revision of WIPO Standard ST.26](#)

de 10-dagen regel gaat verdwijnen per 1 november 2023?

Je kunt er hier al alles over lezen (inclusief handige rekenvoorbeelden):

[OJ EPO 2023, A29 – Notice from the European Patent Office dated 6 March 2023 concerning amended Rules 126, 127 and 131 EPC](#)

het EPO alle informatie m.b.t. besluiten en procedures rond het unitair octrooi in één publicatie heeft gebundeld?

Kijk hier: [Supplementary publication 3, Official Journal 2023: Information on practice and procedures before the EPO relating to European patents with unitary effect](#)

het EPO een gratis training bestaande uit vijf delen verspreid over 5 maanden aanbiedt als voorbereiding op het EPAC?

Dit traject bestaat uit een mix van zelfstudie en online sessies met EPO tutoren. Je kunt je ook inschrijven als je niet deelneemt aan het EPAC examen. Inschrijven voor de reeds lopende training kan tot 30 juni.

Zie: [EPO - Event details](#)

PCT

WIPO een nieuwe manier van betalen van indieningstaksen aan het IB als Receiving Office aanbiedt in het WIPO Pay platform?

Deze nieuwe manier heet 'eWallet'. Lees er hier meer over:

[PCT NEWSLETTER 05/2023 \(wipo.int\)](#) en [Fees and Payments – PCT System \(wipo.int\)](#)

de PCT Newsletter van mei in het artikel 'Practical advice' meer uitleg geeft over het corrigeren van een typefout in de beschrijving van een PCT-aanvraag?

Wil jij (beter) weten hoe het zit met correcties van 'obvious mistakes', kijk dan hier: [PCT NEWSLETTER 05/2023 \(wipo.int\)](#)

Merken

de ontvangstbevestiging van merk- en modelregistratie nu in My BOIP Berichtenbox is terug te vinden?

Tot nu toe was het mogelijk om bij de laatste stap van een aanvraag de ontvangstbevestiging als PDF te downloaden. Deze optie vervalt. Vanaf nu wordt de ontvangstbevestiging direct ontvangen in de My BOIP Berichtenbox en per e-mail.

<https://www.boip.int/nl/ie-professionals/nieuws/ontvangstbevestiging-merk-en-modelregistratie-nu-in-my-boip-berichtenbox>

er nieuwe regels zijn voor het indienen van bijlagen bij EUIPO? (Alle wijzigingen zijn [hier](#) te vinden).

Vanaf 1 februari 2023 gelden nieuwe eisen bij het indienen van bijlagen op gegevensdragers. Enkel statische pdf-bestanden zijn acceptabel en de maximale grootte van elk bestand is vastgelegd op 20 Mb. Het Bureau beschouwt een bijlage, of een deel daarvan, als niet ingediend wanneer niet aan de nieuwe eisen is voldaan. Bovendien zal het geen uitnodiging sturen om dit alsnog recht te zetten. Bijgevolg kan dit drastische gevolgen met zich meebrengen.

Mauritius nu ook lid is van het "Madrid-systeem"?

Mauritius is toegetreden tot het systeem van Madrid, waarmee het aantal landen dat onder het internationale merkenstelsel van het WIPO valt op 130 komt.

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2023/news_0005.html

er nieuwe regels zijn voor het indienen van bijlagen bij EUIPO? (Alle wijzigingen zijn [hier](#) te vinden).

Vanaf 1 februari 2023 gelden nieuwe eisen bij het indienen van bijlagen op gegevensdragers. Enkel statische pdf-bestanden zijn

Even voorstellen

I'm Ovidiu Voicu and I joined TomTom as an IP Administrator in June 2022.

The IP team at TomTom has been renewed recently, and our main goal is to deliver operational excellence, such that the IP department becomes a core technology and brand development team stakeholder.

My role within the team is to manage patent formalities and related data, to create and document efficient workflows, and establish efficient interfaces with all involved stakeholders.

Also, I'm driving all aspects of design protection of TomTom's GUIs by being the interface with the UX design team.

As most of you, I got in the IP world by chance, and I stuck to it by choice. It started in 2014 in Brasov, Romania. I was looking for a job in the legal field that would afford me to sit the exams to become a judge. I came across this job posting for an Intellectual Property Specialist at Dennemeyer & Associates, which seemed to have had copied my resume at the time in terms of position requirements: legal background, at least 5 years of experience in the legal field and two foreign languages spoken. That was the first sign the IP world wanted me.

I started working in the International Records Department, which was a good learning experience, since I became familiarized with



acceptabel en de maximale grootte van elk bestand is vastgelegd op 20 Mb. Het Bureau beschouwt een bijlage, of een deel daarvan, als niet ingediend wanneer niet aan de nieuwe eisen is voldaan. Bovendien zal het geen uitnodiging sturen om dit alsnog recht te zetten. Bijgevolg kan dit drastische gevolgen met zich meebrengen.

Merken en modellen

de nieuwste editie van de EU merken en modellenrichtlijn in werking is getreden?

De nieuwe editie van de richtlijnen bevat nu de aanpak van het Bureau voor de indeling van niet-fungibele tokens (NFT's), virtuele goederen en virtuele diensten. Er staat onder andere dat de term "virtuele goederen" onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is en nader moet worden gespecificeerd, terwijl de term "niet-fungibele tokens (NFT's)" als zodanig niet aanvaardbaar is en nader moet worden gespecificeerd op welk artikel zij betrekking hebben.

Op het gebied van ingeschreven Gemeenschapsmodellen bevatten de richtsnoeren nu ook een herziening in het gedeelte over de beoordeling van nieuwigheid en eigen karakter, waarbij het referentiepunt voor de vergelijking is aangevuld met nadere uitleg over wanneer het omstreden model meer of minder kenmerken heeft dan het eerdere model.

het Platform op 1 juni 2023 een Masterclass Merkenrechten bij het BOIP heeft georganiseerd?

Was je er niet bij of wil je de presentatie nogmaals nalezen, deze vind je hier: [Trademarks: \(some\) absolute grounds for refusal \(formalitiesofficers.nl\)](https://www.malitiesofficers.nl)

an assortment of IP rights: patents, trademarks, designs, to be able to record changes for them. 7 months in, my employer decided to send me in a temporary staffing mission to provisionally replace a design attorney of one of its most important clients, Renault SAS in Paris, France. No pressure.

I said yes because I had the opportunity to learn more IP, because I spoke French and I wanted to see if I could rise up to the challenge. And living in Paris for a while did tickle my fancy. I learned a lot during my 10 months stay there, design-wise, and Renault was very happy with my services. Upon hearing that Saint-Gobain needed temporary staffing also, Renault's IP manager at the time, Isabelle, recommend that they acquire my services through Dennemeyer. So, shortly after coming back home, I was off to Paris again, on a new adventure. This time, I was to be a Trademark Paralegal for 1 year. I was lucky to be part of Saint-Gobain's extraordinary IP team and felt privileged to have Blandine Bruno as my temporary manager. But after 1 year, it was time to go home again. Upon returning, I felt I needed to know more about patents, because I had learned about designs and trademarks, and I wanted to become even more versatile. So, I voiced this, and my manager at Dennemeyer had me working in the European Patent Validation Department.

Then, short detour to Munich for 1 month of patent prosecution training, then became part of the patent prosecution team of Dennemeyer Munich, just in time to feel prepared for a third temporary staffing mission at ASML in Eindhoven, the Netherlands. This time, I was to be a Patent Paralegal for 2.5 years.

I was thrilled by the thought since I had already strong ties with the Netherlands. My elder brother lives here with his family and the Netherlands was the first foreign country I ever visited. A home away from home as one would say. That was the second sign that the IP world was my oyster. Abroad, but feeling like home.

Unfortunately, COVID came, and all temporary staffing missions were cut off, and 5 months in, I had to say goodbye to ASML, much to the team's and my disappointment.

Staying within my former position at Dennemeyer waiting for COVID to pass did not appeal to me. Also, Dennemeyer decided to stop providing the temporary staffing service. That left me considering leaving the IP world, passing the Bar and becoming a lawyer in

Romania.

Started studying, COVID dwindled, travelling was again possible. Getting back into IP came to mind. Being a lifetime learner, this time I wanted a company that would encourage and support the development of my IP expertise. That or no deal.

It so happened that a friend had just left TomTom at the time, so I reached out and asked if she could write a letter of recommendation. Soon thereafter I applied, became part of TomTom's team, in an environment matching what I wanted: to learn and develop, while being challenged to bring out the best version of an IP professional that I can deliver.

This is the third sign that things always seem to click between me and the IP world. And as they say, the third time's the charm: I'm now certain of my path.

It's been quite the rollercoaster so far and I expect more thrilling moments to come. Never a dull moment in IP, isn't it?

"It's been quite the rollercoaster so far and I expect more thrilling moments to come. Never a dull moment in IP, isn't it?"

UP en UPC opt-out: werk aan de winkel (deel 1)

Overal in onze beroepsgroep gonsde het rond: "het Unitary Patent (UP) en het Unitary Patent Court (UPC) komen eraan". Hieronder vertellen voorzitter Arthur van Steenberg (Unilever) en redactielid Josje Smits (Patentwerk) hoe zij de voorbereidingen daarop binnen hun bedrijf hebben aangepakt.

De redactie vroeg mij eens vanuit het oogpunt van de industrie te vertellen wat de impact van de inwerkingtreding van het UP en het UPC op ons is en hoe wij ons de afgelopen maanden daarop hebben voorbereid. Ik moet erkennen dat ik gebruik heb gemaakt van de 10-dagen regel van het EPO om mijn verslag bij ze aan te leveren.

Terwijl ik dit schrijf, vlieg ik hoog boven de wolken met als doel een aantal buitenlandse collega's te ontmoeten, zo'n 7.500 km verderop. Het perfecte moment om eens te reflecteren op alle perikelen rondom het UP van de afgelopen maanden, of eigenlijk jaren. En het is pas een paar dagen geleden dat wijzelf in staat zijn geweest om rond de 1.000 Europese octrooien te 'opt-ouden'.

Nu, in alle rust, kan ik terugzien hoe en waarom we ons zo druk hebben gemaakt. Laten we beginnen bij het moment dat het duidelijk werd dat Duitsland het UPC-verdrag echt zou gaan ratificeren. Er kwam zelfs een datum in zicht, dus werd de projectgroep uit een grijs verleden weer op stand-by gezet. Doelen werden opnieuw vastgesteld, een planning werd weer gemaakt en datums werden geprikt waarvoor informatie of documenten gereed moesten zijn. Maar in de praktijk bleek keer op keer dat wij alle gestelde datums moesten bijstellen. Het UPC had wat moeite om zichzelf aan de gecommuniceerde tijdslijnen te houden. Wij hadden geen andere keus dan ons aan te passen.

Er kwamen twee gescheiden projecten; wat moest er allemaal intern gebeuren en wat hadden we nodig van de externe wereld. Intern moest er uiteraard worden besloten welke Europese verleende octrooien te opt-ouden. Naar 'pending' Europese octrooiaanvragen hoefden we niet te kijken, in de tussentijd was al besloten om die buiten beschouwing te laten.

En dan was het zaak duidelijkheid te krijgen over de houders van de octrooien die zouden worden geopt-out. Nu hebben wij als industrie natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van de octrooikantoren. Wij zijn onze eigen klant met, in principe, een beperkt aantal verschillende entiteiten als octrooihouder. En daarbij hadden wij rond 2020/2021 als gevolg van een interne reorganisatie ons gehele portfolio overgeschreven naar een aantal nieuwe entiteiten. Wij hadden dus goed zicht op de juistheid van onze data in vergelijking met het EPO register. Alhoewel wij hier later toch wel last van kregen, hierover later meer.

Portfolio eigenaren maakten de afweging om hun gehele of deeltelijke portfolio te opt-ouden. Er werd een datum afgesproken waarop portfolio eigenaren hun definitieve lijst met octrooien voor

opt-out beschikbaar moesten stellen. Deze datum bleek later, zoals zoveel, waardeloos te zijn doordat de start van de Sunrise periode werd uitgesteld. De lijsten moesten dus later weer opnieuw worden vastgesteld.

Eerst maar eens opnieuw inventariseren dan hoe een opt-out uitgevoerd zou moeten worden.

Er kwam een tijdelijke testomgeving van het UPC CMS en gedetailleerde informatie en template formulieren werden beschikbaar gesteld.

Een account aanmaken met een emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord was al voldoende om toegang te krijgen tot het UPC systeem. Dan maar eens een aantal processen testen.

De beschikbaar gestelde templates vereisten een aantal gegevens. Met de Rules en de FAQ van het UPC bij de hand zou het invullen van zo'n template toch geen probleem moeten opleveren. Het tegendeel bleek waar.

Er werd behoorlijk wat verwarring gesticht door de Registrar die in eerste instantie klaarheid dacht te bieden maar later een aantal van zijn antwoorden weer introk en verwees naar de Rules inzake de landen die genoemd zouden moeten worden op het opt-out formulier. Je zou kunnen aannemen dat, in theorie, de data van het EPO register van ieder betreffend octrooi leidend moeten zijn.

Dat bleek in ieder geval voor ons zeker niet het geval. Doordat, zoals eerder vermeld, ons gehele portfolio inmiddels was overgedragen naar andere entiteiten waren de houdergegevens van het register onbruikbaar, dit waren niet de huidige rechtmatige eigenaren. Immers, ten tijde van de overdracht was voor veel Europese octrooien het niet meer mogelijk de overdracht in te laten schrijven bij het EPO. Uiteraard wel in de diverse gevalideerde landen. Echter, de nu nog vermelde entiteiten in het EPO register waren inmiddels deels opgeheven. Uiteraard wel controleren of de door acquisitie in het verleden verkregen octrooiportefeuille nog bijzonderheden bevatte. Als extra complicerende factor hadden wij voor ieder Europees octrooi een tweetal houders. Landen X,Y en Z hadden eigenaar A, landen K,L en M hadden eigenaar B. Nu waren niet alleen A en B inmiddels geen eigenaar meer, doch ook de verdeling van de landen was veranderd.

Het uiteindelijke antwoord van de Registrar en de Rules in ogeschouw nemend, besloten wij dus de huidige rechtmatige eigenaren te vermelden op de opt-out application forms.

Dan nog de discussie over de landen die ook vermeld dienden te worden. De termen 'gevalideerd, gedesigneerd, valid' vlogen over de tafel. Wat zou de toegevoegde waarde zijn van het vermelden van deze landen als toch immers de opt-out gebaseerd zou zijn op de data van het register? Waarom wil het UPC een duplicatie van data? Dienden wij nu alleen de landen te noemen die uiteindelijk gevalideerd waren en nog immer actief waren? Ook hier trok de Registrar

zijn FAQ keutels weer in.

Verder moesten uiteraard alle interne processen worden vastgelegd. Wie, zou wanneer een opt-out verzorgen tijdens en na de Sunrise periode, en wat komt daarbij kijken? Wij moesten de procedures, interne formulieren en de door het systeem gegenereerde acties aanpassen die gebruikt zouden worden tijdens de Sunrise periode, en hetzelfde gold voor de periode na 1 Juni.

Extern moest worden geregeld dat ons data systeem de gewenste veranderingen zou kunnen verwerken. Nieuwe regels, documenten, benodigde acties moesten worden afgestemd. Hoe werkt de Application Programming Interface (API) (kort uitgelegd; een efficiënte wijze van samenwerking van het UPC CMS en het eigen data/document systeem). Hoever staan deze ontwikkelingen?

Ook hier was er veel onduidelijkheid. Zelfs kort voor de uiteindelijke testfase werden de regels wederom aangepast. Dit bracht veel onrust in onze projectplanning. Immers als één van de randvoorwaarden plots wordt veranderd betekent dat een aanslag op de planning en de uitgewerkte processen.

Dan nog de eis van de certificering van de documenten en wijze van authenticeren van de gebruiker van het UPC CMS. Hiervoor had de UPC zijn eisen en een lijst van leveranciers beschikbaar gesteld. Ook hierover ontstond veel onduidelijkheid. Welke aanbieder op de lijst voldeed nu wel of juist net niet?

Uiteindelijk werd voor een aanbieder gekozen en werd het benodigde 'token' verkregen.

Intern zorgde de gewenste installatie en het gebruik van dat token voor wat problemen. De instellingen van het eigen netwerk zorgden ervoor dat we geen contact konden maken met het UPC CMS. Een oplossing op lange termijn was wel voorzien, maar de tijd begon te dringen. De oplossing lag in een speciaal geprepareerde standalone computer die de blokkades ophief.

Oké, we kunnen aan de slag. Of toch niet, het UPC CMS lag er regelmatig uit voor updates en begin april was het zelfs voor meerdere werkdagen niet beschikbaar. Met horten en stoten begonnen we met de eerste stappen voor het opt outen. Eerst maar eens een dummy opt-out. Hoe zou het UPC CMS reageren, welke foutmeldingen krijgen we terug bij een bewust gemaakte fout. Hoe kunnen we deze oplossen? Alle opties hebben we doorlopen.

Dan maar eens de eerste opt out indienen zonder de API, met en zonder een mandaat. Formulier gemaakt en de verplichte data ingevuld. Een eerste succes. We hadden onze eerste opt-out. De registratie was 9 maart 2023. Dan verder met testen om gebruik te maken van de 'massive' opt-out en de API.

UP en UPC opt-out: werk aan de winkel (deel 2)

Nu alweer ruim een jaar geleden riepen we bij Patentwerk een UP/UPC werkgroep in het leven. Het doel? Voorbereidingen treffen om als kantoor klaar te zijn voor de aanstaande wijzigingen en de juiste kennis te vergaren om onze klanten gericht te kunnen adviseren. Samen met drie octrooigemachtigden trok ik deze kar. Een kar die zwaar bleek te zijn met regelmatig een lekke band, maar met de nodige inspanningskracht kregen we hem toch op zijn bestemming.

Vooraf in het begin, maar nu nog, vlogen er vele vragen over tafel waarbij het vinden van een antwoord een flinke uitdaging bleek te zijn. Het UPC gedraagt zich erg terughoudend in het aanrijken van informatie en verwijst bij het minste of geringste terug naar de Rules of Proceedings, die daaropvolgend weer open staan voor eigen interpretatie. Inmiddels hebben we deze Rules kunnen doorgronden en een interne en externe werkwijze kunnen creëren. Hoe we dit bereikt hebben? Heb je even?

Mijn reis begon met webinars. Heel veel webinars. Overal waar ik informatie kon vergaren sloot ik aan, om vervolgens vragen in onze werkgroepje te schieten zodat de befaamde Rules er op nageslagen

Veel contact met de externe IT helpdesk van het data/document systeem. Hoe te komen tot een zo maximaal werkend efficiënt systeem? Konden zij helpen met het genereren van de forms met de benodigde data? Al doende lerend, verliep dit uiteindelijk best soepel. Stap voor stap, af en toe terug naar de tekentafel, waren we vrij snel in staat om onze gehele portfolio in een drietal dagen te opt-outen. Per massive opt-out/batch duurde het ongeveer 20 minuten. Per batch waren het tussen de 4 en 65 tal records.

Wat waren onze stappen:

1. selecteren van de records (data/document systeem)
2. genereren van de application opt-out forms (data/document systeem)
3. creëren van en samenvoegen met de handtekening bladzijde (PDF/A compliant)
4. elektronisch laten tekenen van het samengestelde PDF door de UPC representative
5. uploaden van het PDF document naar alle eerder geselecteerde records
6. activeren van de API
7. verwerken van de bevestiging per email (upload naar records)
8. synchroniseren van UPC CMS met eigen systeem na de eerste bevestiging van de ontvangst van de meerdere forms
9. controle van alle geregistreerde opt-outs middels het UPC CMS en eigen data systeem

Middels een 35 tal batches lukte het ons binnen drie dagen alle lijsten te verwerken.

Uiteraard waren deze lijsten van een eerdere datum en konden we nu als slotstuk controleren of er inmiddels nieuwe octrooien verleend waren die nog voor 1 juni verwerkt moesten worden.

Arthur van Steenberg (Unilever)



konden worden. Een echt gemachtigdenklusje, als je het mij vraagt. Toch was de interne reactie veelal "Feitelijk moet de UPC-organisatie hier uitsluitel over geven omdat zij de wet uitvoeren, alleen heb ik hierover nog geen mededeling gezien." Weer een punt voor op het nog-uitzoeken-lijstje.

Daarnaast moesten we niet alleen kennis vergaren, ook de kennis overbrengen naar onze klanten stond hoog op de agenda. Maar wanneer ga je informatie uitsturen? En hoe ga je dat doen? En naar wie? En wat dan precies? Na veel overleg, schrijffuren en tijd achter de tekentafel, ging op 30 november 2022 onze algemene informatiefolder de digitale deur uit. Verzonden aan alle klanten met een verleend (nog actief) Europees octrooi. Een strakke folder vol met de basisinformatie en duidelijke tekeningen, een product om trots op te zijn.

Alhoewel het indienen van een opt-out bij het UPC nog niet mogelijk was, dienden er toch de nodige voorbereidingen getroffen te worden. Het inloggen in het UPC CMS was bij het ingaan van de sunrise period enkel nog mogelijk met speciale inlogtokens, die aan verschillende eisen moest voldoen. Besloten werd om deze passen

aan te vragen voor alle octrooigemachtigden die kwalificeerden om in aanmerking te komen als UPC vertegenwoordiger. Een aantal digitale afspraken voor paspoortcontrole en een gecompliceerd activatieproces verder, zijn we weer wat smartcards rijker. Na de start van de sunrise period, verstuurden we een tweede mailing. Een specifiekere adviesbrief deze keer. En met een flink octrooiportfolio, was dit een flinke klus. Al onze klanten met een verleend (actief) Europees octrooi ontvingen een mail met uitleg, een overzicht van de betreffende octrooien en een volmacht ter ondertekening. Bij het versturen van de mailing werkte Outlook niet mee, waardoor ik ruim een uur op 'verzenden' bij talloze mailtjes heb moeten klikken. Niet ideaal, maar ze waren wel de deur uit.

Bij Patentwerk heeft iedere Formalities Officer zijn of haar volledig eigen portfolio. Alles behalve het werk rondom de instandhoudingstaksen hebben wij in beheer voor onze eigen klanten. Zo ook het indienen van de opt-out verzoeken. En nu deze mailing uit was, was het tijd voor een spoedcursus aan mijn collega's. Een presentatie die echt op zijn FO's verliep, met vragen "Maar hoe zit het bij meerdere aanvragers?", "Maar wat doe ik met divisionals?", "Maar wat als een derde partij mijn octrooi per abuis opt-out? "Maar wat als...?".

Toen de eerste instructies binnen druppelden, moest iedereen er toch echt aan geloven. En na het opstellen van een handleiding en controle protocol, konden we los. Nou ja, los... Het CMS van het UPC hangt vaker vast dan dat het werkt, wat vroeg om creatieve oplossingen. Maar voor creatieve werktijden of multitaskvereisten zijn we nog nooit terug gedeinsd, dus nu ook niet. Met het nodige geklaag, gevloek en 'zet-m-opjes', hebben we ons er doorheen gewerkt.

Wanneer je deze nieuwsbrief leest, is het UPC systeem 'live' en is de sunrise period voorbij. Voor nu is het voor mij nog koffiedik kijken, maar hopelijk betekent dit ook dat heel Europa niet meer simultaan probeert te opt-outen en het CMS zich daardoor wat beter leent voor gebruik. Het opt-outen hebben we dan met zijn allen ook al ruim onder de knie en wellicht wordt het dan al weer tijd om na te gaan denken over het intrekken van opt-out verzoeken – al hoop ik dat we ons hier voorlopig nog even niet aan hoeven te wagen...

Succes allen!

Met optimistische groet,
Josje Smits (Patentwerk)



Let's talk about.. the FO exam 2023

Ieder jaar in oktober gaat de cursus ter voorbereiding op het FO-examen weer van start. Onder begeleiding van verschillende enthousiaste docenten hebben we elke procedure gezamenlijk doorlopen. Ondanks alle kennis die wij bij de start al in huis hadden, is er veel kennis bijgekomen en zijn er veel dingen op zijn plek gevallen. En daarnaast hebben we ook nog eens een hoop nieuwe gezichten.

Vol goede moed pakten we voor elke online cursusdag de desbetreffende map, een kopje thee of koffie en startten we onze laptop weer op. Ondanks een technisch probleempje hier en daar, verliepen de cursusdagen goed en hebben we veel met elkaar geleerd.

Hoewel je van tevoren denkt genoeg tijd te hebben, vliegen de zeven maanden toch snel voorbij. Voor we het wisten was de dag van het examen aangebroken. Met veel zenuwen zaten we afwachting aan ons bureau tot het examen dan eindelijk begon. Toen de drie stressvolle uren voorbij waren, volgden er vele berichtjes en telefoontjes om het examen na te bespreken.

Ik denk dat we voor iedereen kunnen spreken als we zeggen dat we even moesten bijkomen van het examen. Je hebt er immers veel tijd in gestoken en het volgende moment is het "ineens" voorbij. Daarnaast heb je natuurlijk ook de stille hoop dat je dit examen niet nog een keer hoeft te doen, maar dit blijft lastig inschatten.

De periode van (voor ons gevoel erg lang) wachten op het resultaat is nu aangebroken. We hebben het toch maar weer gedaan met z'n allen. Hopelijk kunnen alle deelnemers over enige tijd een feestje vieren!

Nu alles voorbij is en de eerste zonnestralen zijn doorgekomen, zullen we in ieder geval snel met onze hard studerende A&S collega's maar eens een terrasje pakken.

Laura Muhren en Jessica de Graaf
IP Assistenten bij Arnold & Siedsma

Vacatures

Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst:

- [Junior Formalities Officer/Paralegal bij LIOC](#)
- [Formalities Officer \(Octrooien\) bij Vriesendorp & Gaade](#)
- [Patent Formalities Specialist bij Rijk Zwaan](#)
- [IP Formalities Officer bij TNO in Den Haag](#)

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.

ALV en conferentie in voetbalsferen

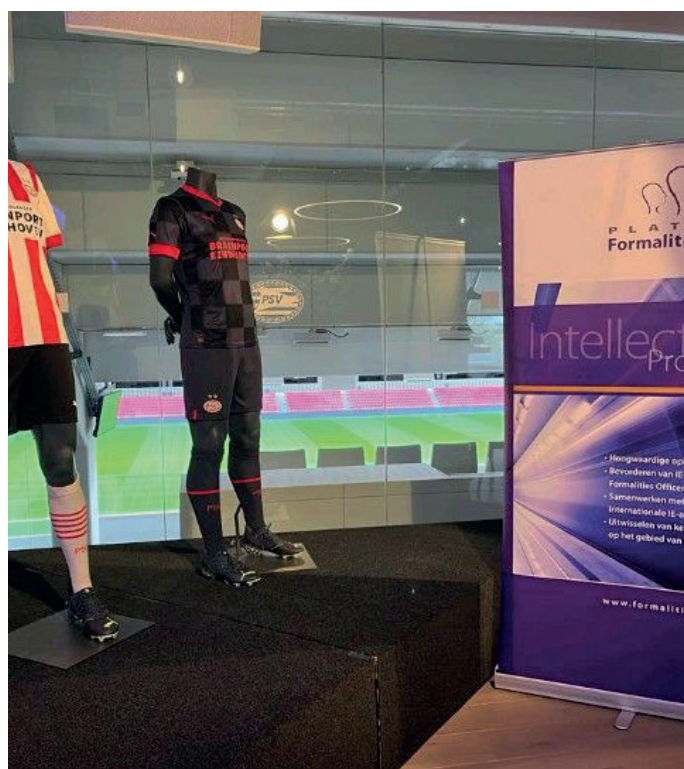
Op 18 april 2023 was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en conferentie. Dit keer werden we door het bestuur in het Philips Stadion in Eindhoven verwelkomd, waar we gebruik mochten maken van de ASML lounge. Na een rondje koffie en het bewonderen van het stadion aan de binnenkant werd de dag afgetrapt met de ALV, waarbij zoals ieder jaar de belangrijkste onderwerpen rondom het Platform werden besproken.

Na ook nog een korte toelichting over het afgelopen EPAC-examen te hebben ontvangen was het al tijd voor een uitgebreide lunch. Deze was top verzorgd en gaf iedereen ook de gelegenheid om een beetje bij te praten. Een leuke bijkomstigheid van deze bijeenkomst is ten slotte dat je vaak (oude) bekenden tegenkomt, en dit jaar was daarop geen uitzondering.

De middag werd afgetrapt met een boeiende uitleg van ASML's IP manager Ton van Hoef over hoe de IP afdeling van ASML te werk gaat. Deze presentatie werd gevolgd door een nuttige uitleg over de PCT-procedure door Eva Schumm van het WIPO. Het einde van haar presentatie betekende ook het einde van het programma van de dag, maar uiteraard volgde nog wel een gezellige borrel waar nog verder kon worden nagepraat.

Zoals altijd was het een gezellig samenzijn met interessante en nuttige presentaties, ook dit jaar weer op een bijzondere locatie. Uiteraard ook heel veel dank aan ASML voor het sponsoren van deze editie!

Mirjam Dolstra Formalities Officer bij EP&C



Volop interactie en discussie tijdens masterclass

over acceptatie en weigering van merken



Op 1 juni, de dag van de officiële lancering van het Europese Unitair Octrooi - veel stress voor de FO's die naast merken ook octrooien behandelen! - heeft de Masterclass voor het Merkenrecht plaatsgevonden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in Den Haag. Na een warme ontvangst in het indrukwekkende BOIP gebouw en het elkaar live begroeten en leren kennen, hebben we een presentatie gekregen van Yvonne Noorlander, Legal Officer bij BOIP.

De presentatie begon met een korte blik op de geschiedenis van BOIP en de initiële wetsvoorzieningen. We zijn te weten gekomen dat tot 1996 alle aanvragen geaccepteerd werden en beschrijvende en niet onderscheidende merken als "Lekkere kaas" geregistreerd werden voor "kaas"-waren. Gelukkig is dit veranderd en kan de houder van "Lekkere kaas" tegenwoordig andere kaasproducenten niet in de weg staan.

Yvonne heeft ons op een interactieve wijze begeleid door het traject van het verkrijgen van een geregistreerd Benelux merk. Daarbij zijn de formele criteria ter sprake gekomen, waaraan een aanvraag tot merkregistratie moet voldoen, maar ook de criteria op basis waarvan een merk afgewezen kan worden. Deze criteria triggerden een interessante discussie over een aantal bestaande registraties,

die - nog steeds - veel vragen oproepen.

Na een pauze werden we in werkgroepen verdeeld met de opdracht een aantal merken te beoordelen en met argumenten aan te geven of we ze zouden accepteren of weigeren. Deze beslissingen zijn vervolgens vergeleken met die van BOIP en... wat zaten wij soms fout!

Meestal is het duidelijk wanneer een merk niet voldoet aan objectieve registratiecriteria. Maar in sommige gevallen is het wat ingewikkelder. Er worden veel factoren meegewogen en sommige factoren bleken wel wat subjectief. Ook hier kwam wat discussie los, bijvoorbeeld over COV-ER voor mondkapjes - een creatieve verwijzing naar de COVID-pandemie en Emergency Room (spoedeisende hulp). Voor sommigen te beschrijvend, anderen vonden het onderscheidend. Uiteindelijk is dit merk wél ingeschreven.

Kortom, naast erg gezellig, was het ook een zeer leerzame middag waarin boeiende onderwerpen behandeld werden. Het was een interessante Masterclass, die zeker naar meer smaakt!

Kristin Verweij, Marielle Kuijt en Veronica Bajireanu
Senior IP Formalities Officers bij AkzoNobel

Uitslag prijspuzzel

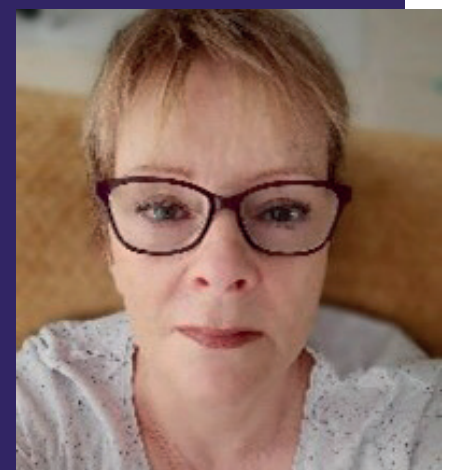
De oplossing van de prijspuzzel in de vorige editie van de nieuwsbrief is: "Het unitair octrooi, ben jij er al klaar voor?"

De winnaar van de Bol.com cadeaubon is Irene van der Ende van V.O.

Dag allemaal,

Mijn naam is Irene van der Ende en ik ben in dienst bij V.O. als senior patent attorney assistent. Ik ben ruim 23 jaar werkzaam in het vak en nog steeds kom ik nieuwe dingen tegen. Dat houdt het werk leuk (samen met de collega's natuurlijk).

Dit was volgens mij de eerste keer dat ik de oplossing van de prijspuzzel heb ingestuurd en het was direct raak! Waarvoor ik de cadeaubon ga gebruiken weet ik nog niet, maar ik ben net verhuisd, dus hij komt zeker goed van pas!



Colofon

Colofon

15e jaargang, nr.2 – juni 2023. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers.

Redactie

Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.)
Maud van Deutekom (AOMB)
Paula Gallego (Simmons & Simmons)
Shanna Grotenhuis (JDE)
Sherral Kertowidjojo (EP&C)
Richard Loef (ASML)
Josje Smits (Patentwerk)

Samenstelling

[De Hek Online B.V.](#)

Eindredactie

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

Aan dit nummer werkten ook mee

Veronica Bajireanu (AkzoNobel)
Timo Buijs (NLO)
Mirjam Dolstra (EP&C)
Irene van der Ende (V.O.)
Jessica de Graaf (Arnold & Siedsma)
Marielle Kuijt (AkzoNobel)
Laura Muhren (Arnold & Siedsma)
Friso Onderdelinden (NLO)
Sabine Runia (Arnold & Siedsma)
Arthur van Steenberg (Unilever)
Kristin Verweij (AkzoNobel)

Contact

Postbus 645
5600 AP Eindhoven
secretariaat@formalitiesofficers.nl

© Copyright 2023
Platform Formalities Officers. Alle rechten voorbehouden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.