

NIEUWSBRIEF

Jaargang 7, nr. 3, december 2015

Agenda

Bestuursvergaderingen

19 januari 2016

15 maart 2016

7 juni 2016

13 september 2016

6 december 2016

Masterclass Octrooien

26 januari 2016

Algemene Leden

Vergadering

19 april 2016

7th Annual Conference for Formalities Officers

19 april 2016

Examen Formalities Officers

26 mei 2016

Nieuws vanuit het bestuur

Het einde van 2015 is alweer in zicht en graag wil ik even terugblikken op het afgelopen jaar en ook alvast vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd?

Het eerste evenement van dit jaar was de conferentie die werd gehouden op 23 april 2015 in het auditorium van het EPO. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die werd gehouden voorafgaand aan de conferentie stond de verkiezing van nieuwe bestuursleden centraal. We namen afscheid van Carolien Paternot en Shanna Grotenhuis en verwelkomden Arthur van Steenberg en Melanie Custers als nieuwe bestuursleden. Tijdens het middagprogramma hebben we onder andere naar interessante presentaties mogen luisteren over het nieuwe Case Management System (CMS) van het EPO en over US Patent Formalities en post AIA-changes.

Het examen werd dit jaar afgenomen op 21 mei 2015 bij het EPO in Rijswijk. 25 kandidaten hebben aan het examen deelgenomen, 14 kandidaten zijn geslaagd. Via deze weg willen wij het EPO nogmaals heel hartelijk danken voor het hosten van deze twee evenementen.

De opleiding die kandidaten kunnen volgen om zich voor te bereiden op het examen van 2016 is inmiddels in volle gang. De datum voor het examen van 2016 is al bekend. Het examen wordt afgenomen op 26 mei 2016 bij het EPO in Rijswijk. Zoals Arthur van Steenberg in de nieuwsbrief van september al aangaf, vinden wij het belangrijk dat kandidaten die deelnemen aan het examen minimaal drie jaar werkervaring hebben met een groot aantal deelgebieden van de opleiding. Wij wensen alle kandidaten die deel gaan nemen aan het examen in 2016 heel veel succes in de komende maanden met de voorbereidingen voor het examen.

In het begin van dit jaar hebben wij de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Examenreglement nog eens goed bekeken en hebben wij een aantal wijzigingen voorgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015. Omdat er tijdens deze ALV niet genoeg leden aanwezig waren om de wijzigingen in de Statuten en het Examenreglement goed te keuren hebben wij een tweede ALV uitgeroepen en tijdens deze tweede ALV die gehouden werd op 8 september 2015 bij Janssen Infectious Diseases and Vaccines in Leiden zijn de voorgestelde wijzigingen in de Statuten en het Examenreglement alsnog goedgekeurd.

Op 17 september 2015 waren we te gast bij Unilever in Vlaarding voor de Masterclass "Formalities Update in China en Japan". Sprekers van China Patent Agent (HK) Limited en Nagai & Associates hebben presentaties gegeven over alle formaliteiten in China en Japan. Aansluitend aan deze Masterclass was de diploma-uitreiking. Ook Unilever willen we nogmaals hartelijk danken voor het hosten van deze Masterclass.



PLATFORM
FormalitiesOfficers

Het laatste evenement van dit jaar was de Masterclass Merken die wij op 26 november 2015 in samenwerking met de docenten van de Paralegal opleiding van de BBMM hebben georganiseerd bij The Globe in Den Haag. Tijdens deze Masterclass konden de deelnemers luisteren naar interessante presentaties over weigering op absolute gronden, vormmerken en douane zaken.

Wij zijn zeer verheugd dat alle evenementen ook dit jaar weer goed zijn bezocht.

Zoals al eerder aangekondigd hebben wij de intentie om samen met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en Engeland een "European Association for Formalities Officers" op te richten. Eind september zijn Ronald, Melanie en ikzelf naar Londen afgereisd voor een bespreking met een aantal bestuursleden van onze zusterorganisaties. Voorafgaand aan de IPAG Conferentie, waar wij ook aan hebben deelgenomen, hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken. Een vruchtbare bespreking mag ik wel zeggen. Wij hebben allen de intentie om, indien mogelijk, onze plannen voor het oprichten van een Europese Association in 2016 concreet te maken. Maar voordat we zover zijn moet er nog veel gebeuren. Wij zijn nu bezig om uit te zoeken wat de mogelijkheden en de juridische consequenties zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat door onze krachten te bundelen we onze beroepsgroep nog beter op de kaart kunnen zetten en dat we een interessante gesprekspartner kunnen worden op internationaal niveau. Ons uiteindelijke doel is officiële certificering, een Europese opleiding en een Europees examen, een soort EQE voor Formalities Officers. Wij realiseren ons dat dat op dit moment nog een stap te ver is. We hebben ook plannen om in de toekomst een Europese conferentie te organiseren. Genoeg ambitie dus voor de toekomst!

Verder hebben wij eind oktober een uitnodiging ontvangen van het EPO om lid te worden van de nieuwe sub-commissie "E-Patent Process (EPP)" van SACEPO voor de periode van 2016 tot en met 2018. SACEPO (Standing Advisory Committee European Patent Office) is het eerste adviesorgaan van het EPO. Wij zijn zeer verheugd dat wij hiervoor zijn gevraagd en hebben deze uitnodiging dan ook meteen aanvaard.

Tenslotte wil ik je nog mededelen dat het ledenaantal ook in 2015 stabiel is gebleven. Wij hebben momenteel 315 leden waarvan er ruim 200 zijn gecertificeerd.

Wat staat er allemaal op het programma voor 2016?

Op 26 januari 2016 staat de eerste Masterclass van 2016 al op het programma. De officiële uitnodiging is inmiddels verstuurd naar alle leden. Deze Masterclass zal worden gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze Masterclass zullen naast een Unitary Patent update presentaties worden gegeven over re-establishment of rights, oppositie en appeal zaken bij het EPO. Wij willen na afloop van deze Masterclass graag met alle deelnemers proosten op een mooi nieuw jaar! De jaarlijkse conferentie en het examen ontbreken natuurlijk niet op de agenda in 2016. De conferentie gecombineerd met de ALV wordt op 19 april 2016 worden gehouden en het examen wordt afgenomen op 26 mei 2016. Beide evenementen zullen worden gehouden bij het EPO in Rijswijk. Verder willen wij in het najaar van 2016 nog een Masterclass Octrooien en een Masterclass Merken organiseren. Nadere details hierover volgen nog. In 2016 zullen wij de samenwerking met onze zusterorganisaties intensiveren en wij hopen dat we onze plannen voor het oprichten van een Europese Association concreet kunnen maken. Wij houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voor jullie ligt alweer de 3^e nieuwsbrief van dit jaar. Ik wil graag alle redactieleden van de nieuwsbrief heel hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Voor nu wens ik je ook namens het bestuur van het Platform hele fijne feestdagen en een mooi, gezond en succesvol 2016!

Dolinda de Proost
Voorzitter Platform Formalities Officers



Masterclass octrooien

Op 26 januari 2016 organiseert het Platform de eerste Masterclass Octrooien in de Jaarbeurs in Utrecht. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn "Re-establishment of rights", "Opposition and Appeal (formalities)" en "Update Unitary Patent".

De officiële uitnodiging is inmiddels naar alle leden gemaild.

ALV + Conferentie

De Algemene Ledenvergadering met aansluitend de conferentie wordt op 19 april 2016 bij het EPO in Rijswijk gehouden.

Mochten jullie nog interessante onderwerpen weten voor de conferentie, laat het dan gerust weten via secretariaat@formalitiesofficers.nl.

Factuur lidmaatschap 2016

Binnenkort wordt de factuur voor het lidmaatschap voor 2016 uitgestuurd naar alle leden.

Mocht je nog (adres) wijzigingen hebben, geef dit dan zo snel mogelijk door via secretariaat@formalitiesofficers.nl.

Wist je dat

- de validatie overeenkomst van het EPO met Moldavië op 1 november 2015 is ingegaan. Dat dit inhoudt dat alle octrooiaanvragen ingediend na 1 november 2015 ook kunnen worden gevalideerd in Moldavië: <http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20151101.html>
- het EPO een pagina heeft met Frequently Asked Questions: <http://www.epo.org/service-support/faq/own-file.html>
- er per 1 november 2015 een nieuwe update beschikbaar is van eOLF (EPO Online Filing) <http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/download.html>
- het in Singapore mogelijk is om een "late national phase entry" te doen tot 48 maanden van de relevante prioriteitsdatum. Voor elke maand na 30 maanden is een betaling aan het octrooibureau verschuldigd (SD\$200/per maand). Uitstel tot na 48 maanden is ook mogelijk, echter, het octrooibureau bepaalt of uitstel wordt toegekend. Er moet o.a. een verklaring worden ingediend waarin de redenen voor het verzoek tot uitstel worden uiteengezet. <http://www.davies.com.au/ip-update/ip-update-september-2015-issue-29/late-national-phase-entry-in-singapore>
- een octrooiaanvraag die in Israël is verlopen, binnen 12 maanden nadat de aanvraag is verlopen, kan worden hersteld in het geval het verlopen onopzettelijk was. Na een jaar is het moeilijker om te herstellen, echter in uitzonderlijke gevallen is herstel na 12 maanden mogelijk onder Section 164. http://blog.ipfactor.co.il/2015/08/04/long-abandoned-patent-reinstated-as-applicant-was-ill-and-application-had-not-published/?utm_source=IP+Factor%27s+September+2015+Newsletter&utm_campaign=Nov++2013&utm_medium=email
- er met ingang van 16 november 2015 een wijziging is gekomen in de tekenprocedure voor de Appeal Procedure bij het EPO. Zie de herziene beslissing van de President van het EPO omtrent elektronisch indienen: <http://www.epo.org/service-support/updates/2015/20151116.html>

Even voorstellen

Mijn naam is Angela Jiménez-Kortwijk en ik ben sinds 1986 werkzaam bij Koninklijke DSM N.V.

In 1986 heb ik een open sollicitatie gestuurd naar Gist-brocades B.V. en ben ik aangenomen als secretaresse/management assistente van het hoofd Octrooien en Merken. Toen mijn baas met pensioen ging, bestond de mogelijkheid als octrooiadministratrice aan de slag te gaan. Deze kans heb ik niet aan mij voorbij laten gaan: dus sinds 1995 (oeps: 20 jaar alweer!) werk ik in de octrooiadministratie. Inmiddels heet de functie Formalities Officer, is Gist-brocades gefuseerd met DSM, heet onze afdeling DSM Intellectual Property en beschikt DSM over diverse IP afdelingen wereldwijd. Ik werk op de Site Delft. Tot de geboorte van onze oudste zoon in 1991 heb ik fulltime gewerkt. Hierna heb ik altijd parttime gewerkt. Ook nu werk ik nog steeds parttime. Inmiddels moeder van 2 zoons: 24 en 19 jaar oud.

Als studie heb ik MAVO en MEAO gedaan. Het vak 'formalities officer' heb ik in de praktijk geleerd. Ik heb allerlei cursussen gevolgd (oa bij het Management Forum in Londen en workshops bij het EPO). In die tijd bestond de opleiding, zoals wij deze nu kennen, natuurlijk nog niet.

Bij DSM werken wij met één of meerdere octrooigemachtigden samen en bieden wij onze service van begin tot eind: wij helpen bij het voorbereiden van de octrooi teksten, bij beantwoording van office actions etc., zorgen dat alle data goed in ons octrooisysteem staan. Ook de indieningen worden door de formalities officers verzorgd. Bij DSM IP Delft werken 5 Formalities Officers en 11 octrooigemachtigden.

Zelf heb ik als extra taak Master Data Management: dit biedt de mogelijkheid om wat meer in het octrooiadministratie systeem te duiken en samen met anderen ervoor proberen te zorgen dat bepaalde master data up-to-date in het systeem staan.

Sinds enige tijd hebben wij (althans op de Delft Site) geen afdelingssecretaresse meer, waardoor de werkzaamheden van algemene aard ook bij de Formalities Officers terecht zijn gekomen, als ook assisteren van de searchers bij het draaien van third party watches.

Ik werk met veel plezier als Formalities Officer. Ik ben er eigenlijk ingerold, maar ik zou mij geen leukere baan kunnen voorstellen.

Waarom lid van het Platform: ik vind het belangrijk dat er een forum is waar professionals bij elkaar kunnen komen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ik probeer zoveel mogelijk masterclasses en bijeenkomsten bij te wonen. Zou ik bij DSM weggaan, dan denk ik dat ik ook op persoonlijke titel lid zou blijven, juist om het contact met andere formalities officers bij andere bedrijven te blijven onderhouden

Ik geef de pen door aan: Marlieke Ariaans van HFG B.V.



Oproepen

Wij zijn nog op zoek naar een redactielid dat nieuwtjes over Merken en Modellen kan aanleveren voor de rubriek Wist je dat...?

Mocht je hierin interesse hebben neem dan contact met ons op.

Masterclass Merken

Het is even zoeken in de wirwar van gangen van The Globe in Den Haag, maar uiteindelijk belandden in de middag van 26 november circa 30 geïnteresseerden in de juiste zaal voor de jaarlijkse masterclass merken.

Na de ontvangst met koffie of thee en heerlijke muffins begint het programma. Aangezien de eerste spreker nog in de file staat, trapt Theo-Willem van Leeuwen van Merkenbureau Abcor af. In zijn presentatie over logo's met beschrijvende woorden neemt hij ons mee in de wereld van het weigeringsbeleid van het OHIM naar aanleiding van een recentelijke wijziging in de regelgeving binnen het kader van de harmonisatie op het gebied van logobeleid gehanteerd door de verschillende instanties (BBIE, OHIM, rechtspraak).

Om het geheugen wat op te frissen legt hij eerst nog even kort uit hoe het ook alweer zit met beschrijvende merken en beschrijvende woorden in logo's. Aan de hand van tal van aansprekende voorbeelden laat hij zien wat gebruikelijk was in de merkenpraktijk en wat het nieuwe beleid dient te worden ten aanzien van logo's. De nieuwe regelgeving die zou moeten leiden tot meer eenduidigheid, geeft juist meer interpretatieverschillen, vooral tussen het OHIM en het BBIE.

Theo-Willems uitspraak halverwege zijn betoog: 'Je voelt misschien dat ik het niet helemaal eens ben met het beleid van het OHIM' is een understatement. Waar het BBIE kijkt naar een logo als totaalbeeld, lijkt het OHIM alle losse elementen van een logo een voor een te beoordelen en af te strepen, waardoor er niets meer over blijft en een weigering onvermijdelijk is. 'En daarom staan we over drie jaar allemaal bij het Hof van Justitie.' aldus onze spreker.

Na dit passievolle betoog is de volgende spreker aan de beurt: Ronald Brohm van React, een non-profit organisatie tegen handel in namaak. Hij gaat ons bijpraten over 'Douaneverordening 608/2013'. Dat klinkt heel droog, maar dat blijkt het allerminst. Aan de hand van een duidelijk verhaal legt hij uit wat de procedures zijn omtrent douanehandhaving en hoe je als rechthebbende kunt optreden. Dat de douanes van de verschillende landen daarin ieder hun eigen beleid hanteren – de een wat professioneler dan de ander – en er dus weinig eenheid is, maakt een dergelijk optreden nog niet zo eenvoudig, maar de toehoorders wordt een duidelijk beeld geschetst van de mogelijkheden en alle voor- en nadelen.

Na een korte pauze is het alweer tijd voor de laatste spreker van het programma: Erwin Häuer van Knijff Merkenadviseurs over 'Vormmerken uit vorm?'

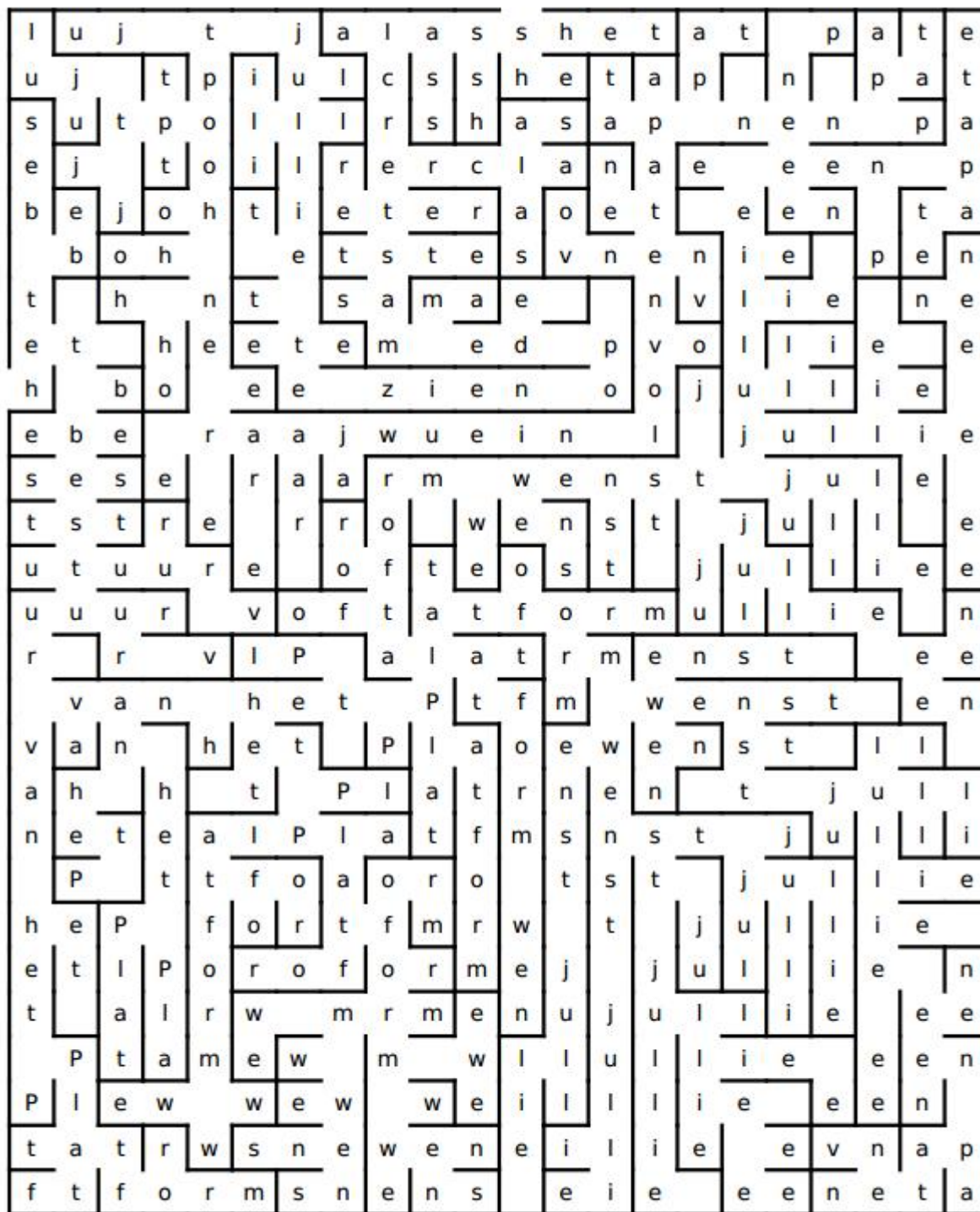
Ook hij frist ons geheugen even op. Hoe zat het ook alweer met het vormmerk, wat mag wel en wat mag niet? Vervolgens laat hij aan de hand van voorbeelden zien hoe het in het verleden ging, en hoe lastig het tegenwoordig is om een vormmerk verleend te krijgen, omdat sinds september 2014 de criteria van toetsing door het OHIM zijn aangescherpt. Wat voorheen nog wel mocht, kan nu ineens niet meer waardoor er een hoop verwarring is ontstaan. Begrippen als de 'restrictieve leer', 'vormenexceptie' en 'positiemark' passeren de revue en na het bekijken van allerlei voorbeelden die recentelijk zijn geweigerd, is de vraag die rijst: heeft het vormmerk nog wel een toekomst? Toch moeten we volgens Erwin niet al te somber zijn. Hij ziet gelukkig nog wel wat lichtpuntjes.

Na deze hoopvolle woorden besluiten we de middag met een broodnodige borrel aan de bar, waarbij geanimeerd wordt nagepraat over deze interessante presentaties.

Marlieke Ariaans
HGF



Puzzel



Als je het doolhof goed doorloopt ontstaat er een zin. Mail deze voor 23 januari naar nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl en maak kans op een leuke attentie.

Vacatures

Op onze website is momenteel onderstaande nieuwe vacature geplaatst:

- Formalities Officer/IP Assistant bij IZI Patents in Beek-Ubbergen

De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten.

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.



Contactgegevens

Redactie: nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl

Platform Formalities Officers
T.a.v. het secretariaat
p/a Postbus 645
5600 AP EINDHOVEN
email: secretariaat@formalitiesofficers.nl

Lid worden

Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl).
Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief.

Opzeggen

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een email naar:
nieuwsbrief@formalitiesofficers.nl

COLOFON

7^e jaargang, nr 3 december 2015

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

Redactie

Melanie Custers (Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson & Johnson)
Shanna Grotenhuis (EP&C)
Ellen Offenbergh (EP&C)

Samenstelling

Ellen Offenbergh (EP&C)

Eindredactie

Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.)

Aan dit nummer werkten mee:

Dolinda de Proost (AOMB)
Angela Jiménez-Kortwijk (Koninklijke DSM N.V.)
Marlieke Ariaans (HGF B.V.)

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

Formalities Officer/IP Assistant

IZI Patents is een jong en innovatief octrooibureau dat niet de standaard werkwijze volgt. Een octrooibureau dat altijd in beweging is en waarbij we jou als ondernemend, zelfstandig en nauwkeurig persoon nodig hebben om verdere groei te realiseren.



Wij zoeken een Formalities Officer/IP Assistant (liefst ervaren) die onze octrooigemachtigden (OG) kan ondersteunen in alle facetten van hun werk. Hierbij heb je een grote mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en kun je handelen naar eigen inzicht. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van indieningen en alle voorkomende formaliteiten gedurende de verleningsprocedure. Verder verzorg je het invoeren en bewaken van termijnen en het up-to-date houden van het IP managementsysteem.

Voor een goede uitvoer van deze werkzaamheden onderhoud je contacten met cliënten en instanties in binnen- en buitenland en voer je desgevraagd overige voorkomende werkzaamheden uit.

De dagelijkse werkzaamheden omvatten onder meer:

- Bewaken van termijnen, als controle, ten behoeve van de diverse procedures.
- Signaleren van de nadering van de afloop van termijnen en op de hoogte stellen van klanten of OG en voorbereiden en uitvoeren van hiermee samenhangende activiteiten.
- Uitwerken van octrooiaanvragen/opposities en uitvoeren van correcties daarin.
- Voorbereiden en opstellen van standaard en specifieke brieven/correspondentie, vaak in het Engels, aan de hand van termijnplanningen en/of beperkte en soms mondelinge informatie.
- (Laten) kopiëren/printen van documenten en zorgen voor interne verspreiding en archivering.
- Versturen van betrokken stukken (per post en/of elektronisch), na goedkeuring van betrokken OG, naar diverse bedrijven en instanties in de gehele wereld.
- Bespreken van de voortgang van de werkzaamheden, alsmede bijzonderheden of knelpunten daarin met de OG; doen van voorstellen ter verbetering van het beheer en de termijnbewaking.
- Zelfstandig afhandelen van binnenkomende e-mails.
- Bijhouden agenda en werkplanning.
- Facturatie van uitgevoerde werkzaamheden.
- Evt. overig administratief werk.

Functie-eisen:

- Afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MER, Rechten of HEBO).
- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
- Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift.
- Je bent stressbestendig, flexibel en ondernemend.
- Je hebt een hands-on mentaliteit.
- Verantwoordelijkheidsgevoel en accuratesse zijn kenmerkend voor jouw karakter.
- Het is een pre als je al ervaring hebt als Formalities Officer of IP Assistant, of in een functie gelijkwaardig daaraan.

Wat bieden wij:

- Marktconform salaris.
- Mogelijkheden tot opleiding met erkend diploma.
- Doorgroeimogelijkheden.
- Werken in een jong en gemotiveerd team binnen een groeiend bedrijf.
- Ruimte voor initiatief en eigen inbreng.
- Mogelijkheid tot parttime werken.
- Mogelijkheid tot werken gedeeltelijk vanuit huis.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan kun je contact opnemen met Ton Hubregtse (06 5316 3800).

Wij ontvangen je sollicitatie graag per e-mail (ton.hubregtse@izipatents.com).