



orde van octrooigemachtigden raad van toezicht

BESLISSING, GEANONIMISEERD

RAAD VAN TOEZICHT INZAKE KLACHT DHR. KLAGER TEGEN BEKLAAGDE

Samenvatting:

Gedragsregels: 1c, 1f, 4c, 4e en 4j

De communicatie en informatie-uitwisseling tussen een octrooigemachtigde en een cliënt dient afgestemd te worden op het kennisniveau omtrent octrooiaangelegenheden en ervaring daarmee bij de betreffende cliënt. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van te verwachten kosten. Die dienen voor de cliënt op transparante wijze voor de volledige procedure te worden gepresenteerd, d.w.z. vanaf het begin van de opdracht, inclusief het vervolgtraject tot aan verlening met inbegrip van de na verlening te betalen jaartaksen voor het in stand houden van het octrooi. Onzekerheid over kosten van het vervolgtraject, die een veelvoud van de indieningskosten kunnen bedragen, dient aan de cliënt duidelijk te worden gemaakt. Die onzekerheid mag een kostenschattning over het vervolgtraject echter niet in de weg staan.

De klacht wordt daarom deels gegrond verklaard.

Partijen:

Klager

te BEDRIJFSPLAATS

Hierna aangeduid als “Klager”

Beklaagde

te PLAATS

Hierna aangeduid als “Octrooigemachtigde”

Klager en Octrooigemachtigde worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”

Raad van Toezicht

Dhr. mr. ir. F.A.T. van Looijengoed (voorzitter), dhr. ir. J.C. Volmer (secretaris), mw. drs. J.J.M. Verbart, mw. dr. N.M. Derix, dhr. mr. drs. A.J.W. Hooiveld

Hierna de Raad

Stukken

1. Klachtformulier van Klager ontvangen door orde bureau op 4-1-2019, doorgestuurd op 8-1-2019 aan Octrooigemachtigde;
2. Aangevuld klachtformulier van Klager d.d. 22-2-2019 met producties;
3. Verder aangevuld klachtformulier van Klager d.d. 23-2-2019;
4. Schriftelijk verweer van Octrooigemachtigde d.d. 2-4-2019 met producties;
5. Aanvullende producties van Klager d.d. 19-4-2019;
6. Aanvullend verweer van Octrooigemachtigde d.d. 29-4-2019 en 20-5-2019 met producties;
7. Aanvullende vragen van de Raad n.a.v. zitting op 8 oktober 2019 d.d. 12-10-2019;
8. Antwoord van Klager d.d. 23-10-2019 op aanvullende vragen Raad met producties;
9. Antwoord van Octrooigemachtigde d.d. 28-10-2019 met producties;
10. Reactie op antwoord Octrooigemachtigde van Klager d.d. 30-10-2019;
11. Reactie op antwoord Klager van Octrooigemachtigde d.d. 11-11-2019.

A. Klachtprocedure

- 1) Op 4 januari 2019 is door het ordebureau een schriftelijke klacht, bestaande uit een ingevuld klachtformulier, per e-mail van Klager ontvangen. De klacht is op 8 januari 2019 aan de Octrooigemachtigde doorgezonden.
- 2) De voorzitter van de Raad heeft met Partijen onderzocht of een minnelijke schikkingspoging een mogelijke oplossing in hun onderling conflict zou zijn. Na enkele weken beraad bij Partijen is gebleken dat dit niet het geval was.
- 3) De klacht is vervolgens in behandeling genomen door de Raad. Op verzoek van de Raad heeft Klager - na verleend uitstel - de klacht verder onderbouwd met een gewijzigd klachtformulier per e-mail van 22 februari 2019 en een verder gewijzigd klachtformulier per e-mail van 23 februari 2019 met bijlagen. De Octrooigemachtigde heeft – na verkregen uitstel – een schriftelijke reactie met bijlagen per e-mail van 2 april 2019 ingediend. Op verzoek van de Raad heeft Klager op 19 april 2019 aanvullende stukken aangeleverd betreffende (on)gespecificeerde nota's. Eveneens op verzoek van de Raad heeft Octrooigemachtigde op 29 april 2019 en 20 mei 2019 aanvullende stukken ingediend.
- 4) Na verdaging - op verzoek van Klager - van een in juli 2019 uitgeschreven zitting heeft mondelinge behandeling van de klacht op 8 oktober 2019 voor de Raad in genoemde samenstelling plaatsgevonden in afwezigheid van Klager. Deze zitting is geschorst om Partijen de gelegenheid te geven schriftelijk te antwoorden op specifieke schriftelijke vragen van de Raad d.d. 12 oktober 2019, die door Klager per e-mail van 23 oktober 2019 zijn beantwoord en door Octrooigemachtigde per e-mail van 28 oktober 2019. Klager heeft per e-mail van 30 oktober 2019 een reactie op de antwoorden van Octrooigemachtigde ingediend en Octrooigemachtigde zijn reactie per e-mail van 11 november 2019 op de antwoorden van Klager. De Raad heeft de mondelinge behandeling vervolgens op 27 november 2019 per telefoon voortgezet, en opnieuw geschorst in afwachting van een conceptbeslissing over de afzonderlijke klachtelementen. Partijen zijn per e-mail op de hoogte gehouden van de vertraging in de beslissing van de Raad. Op 13 oktober 2020 heeft de Raad onderling opnieuw per telefoon overleg gevoerd.

B. Feiten

- 5) Uit de door Klager en Octrooigemachtigde ingediende stukken blijken voor de Raad de volgende feiten:
- 6) Klager heeft op “dag maand” 2013 via “Vrij kantoor” een Nederlandse octrooiaanvraag NL1 (“product”; P132) ingediend.
- 7) Eind 2013 (23 en 27 december 2013) is Klager een (mondelinge) overeenkomst tot dienstverlening aangegaan met Octrooigemachtigde om de behandeling en voortzetting van deze octrooiaanvraag op zich te nemen. Als bijlage bij zijn e-mail van 27 december 2013 heeft Octrooigemachtigde Algemene Voorwaarden aan Klager toegezonden. Over de Algemene Voorwaarden is begin 2014 e-mailcorrespondentie tussen partijen geweest, evenals over een kostenopgave, dan wel kostenschatting. Klager heeft per e-mail van 13 januari 2014 een ondertekende opdrachtbevestiging aan de Octrooigemachtigde teruggestuurd.
- 8) Klager heeft zijn akkoord aan een concept van een PCT octrooiaanvraag (“product”; P132) gegeven per e-mail van “dag maand” 2014. In dit concept zijn een aantal wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de Nederlandse octrooiaanvraag NL1 aangebracht. De Octrooigemachtigde heeft op dezelfde datum de PCT-octrooiaanvraag ingediend onder inroeping van een recht van voorrang, gebaseerd op de door Vrij kantoor ingediende Nederlandse octrooiaanvraag NL1.
- 9) Deze PCT aanvraag PCT/NL1 (publicatienummer WO 2014/) is de nationale fase ingegaan in US op “maand” 2015 US 1 en in EP op “maand” 2015 (EP1)overeenkomstig de opdracht van klager per e-mail van 17 juli 2015 en nogmaals bevestigd per e-mail van 22 juli 2015. In US is daarop het octrooi US1 B2 verleend overeenkomstig het akkoord van Klager d.d. “dag maand” 2018. De EP aanvraag is overeenkomstig instructies van Klager van “dag maand” 2017 vervallen.
- 10) Bij verdere ontwikkeling van het “product” is in 2014 het ontwerp van het “product” gewijzigd. In de hoofdconclusie van de PCT-aanvraag beschreven onderdelen zoals “onderdeel 1” van het “product” en “systeem 2” zijn niet meer aanwezig in dit gewijzigde ontwerp.
- 11) Op “dag maand” 2015 is voor het gewijzigde ontwerp een tweede Nederlandse octrooiaanvraag NL2 (P181) ingediend.
- 12) Aan het eind van het voorrangsjaar daarvan zijn overeenkomstige aanvragen ingediend in EP 2, US2 en CA2 overeenkomstig de telefonisch besproken opdracht van klager van 8 februari 2016 en bevestigd door Octrooigemachtigde per mail van dezelfde datum. In EP is daarop het octrooi EP2 B1 verleend, in US het octrooi US2 B2. De CA aanvraag is vervallen door niet-betalen van de instandhoudingstaks, kennelijk op instructie van Klager, zoals blijkt uit e-mails van Octrooigemachtigde van 17 januari 2018 en 8 februari 2018.
- 13) Blijkens e-mailwisseling van 26 januari 2017 tussen Partijen is tussen hen afgesproken, dat de instandhoudingstaksen tijdens de verleningsprocedure door Octrooigemachtigde

worden betaald en met inbegrip van zijn kantoorhonorarium aan Klager worden doorberekend, terwijl de jaartaksen voor verleende octrooien door Klager zelf worden betaald.

- 14) Met zijn e-mail van 1 november 2018 deelt de Octrooigemachtigde aan Klager mee dat hij zich in het EP register en NL register als vertegenwoordigend octrooigemachtigde voor Klager heeft laten uitschrijven.
- 15) Hierna wordt van deze feiten uitgegaan.

C. Klacht

- 16) Klager heeft zijn klacht ingedeeld in de hoofdrubrieken Nalatigheid, Gebrek aan transparantie, en Gebrek aan medewerking/gebrek aan overleg. Elk van deze hoofdrubrieken bevat meerdere specifieke klachtelementen (doorgaand genummerd 1 t/m 11), die in enkele gevallen een verdere onderverdeling kennen.
- 17) De Raad is van mening dat Nalatigheid in relatie staat tot Gedragsregels 4c (*Een Lid besteedt te allen tijde de vereiste zorg en aandacht aan het werk dat hem is toevertrouwd door een Cliënt en voert dit werk met de vereiste deskundigheid uit. Een Lid houdt de Cliënt op de hoogte van de stand van zaken.*); 1f (*Een Lid gedraagt zich in zijn beroepsuitoefening zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.*); en 1c (*Een Lid dient in de eerste plaats een betrouwbaar en deskundig adviseur te zijn voor een Cliënt. Het Lid dient op te treden als onafhankelijk adviseur door op onbevooroordeelde wijze de belangen van zijn Cliënt te dienen zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen.*), gebrek aan transparantie tot Gedragsregels 4c, 2^e volzin (zie hierboven) en 4j (*Een Lid zal zijn Cliënt een duidelijke en gespecificeerde factuur sturen voor verrichte diensten.*), en gebrek aan medewerking/gebrek aan overleg met Gedragsregels 1f (zie hierboven) en 4e (*Indien een Lid een opdracht niet wil aanvaarden of indien het zijn dienstverlening inzake een lopende opdracht wil beëindigen, deelt het dit onverwijld aan de Cliënt mede. In het laatste geval treft het Lid de nodige maatregelen om de Cliënt in staat te stellen nadeel te vermijden.*).
- 18) De klacht wordt hierna besproken in volgorde van de specifieke klachtelementen 1 t/m 11.

D. Nalatigheid

Klacht 1: Het zich onvoldoende verdiepen in het product (algemeen)

- 19) Klager verwijt Octrooigemachtigde zich onvoldoende te hebben verdiept in het product.
- 20) Klager verwijst daarvoor onder meer naar zijn e-mail van 22 mei 2014 (productie 1a.0) met de suggestie van Klager om de Examinator inzake de PCT-aanvraag ("product"; P132) aanvullende informatie (tekeningen, afbeeldingen en filmpje) te sturen. Volgens Klager is over het indienen daarvan een afspraak gemaakt.
- 21) De Octrooigemachtigde heeft op deze suggestie van Klager gereageerd in zijn e-mails van 4 juni en 17 juni 2014 (producties scan 0013 en 0014) dat het indienen van die aanvullende informatie niet mogelijk is in de PCT-fase.
- 22) De aanvullende informatie is niet in de PCT-fase door de Octrooigemachtigde ingediend.
- 23) Klager stelt dat het niet-indienen van deze aanvullende informatie tot veel vragen/opmerkingen in vervolprocedures heeft geleid, die extra kosten met zich mee hebben gebracht.
- 24) Uit het dossier is de Raad niet gebleken dat er een afspraak was dat de Octrooigemachtigde deze aanvullende informatie in de PCT-fase zou indienen.
- 25) Per e-mail van 15 september 2014 (productie 1a.1) laat Klager aan Octrooigemachtigde weten dat de "onderdelen 3" voor "de beweging van systeem 2" voor "onderdeel 4" niet meer worden toegepast.
- 26) In zijn reactie van 16 september 2014 (productie 1a.2) vestigt de Octrooigemachtigde er de aandacht op dat de huidige (PCT) octrooiaanvraag (P132) is gericht op een "product" met "systeem 2" en dat een "product" zonder een dergelijk systeem niet onder de beschermingsomvang van deze PCT-octrooiaanvraag lijkt te vallen.
- 27) Op 23 september 2014 (productie 1a.3) bevestigt Klager dat er een nieuwe octrooiaanvraag in Nederland voor het in ontwikkeling zijnde "nieuwe systeem" moet worden ingediend.
- 28) Op 1 oktober 2014 vindt er een bespreking tussen Partijen plaats in PLAATS resulterend in een samenvattende e-mail van Klager d.d. 2 oktober 2014 (productie 1a.4), waarin de lopende NL- en PCT- aanvraag ("product"; P132) worden besproken, alsmede het indienen van een nieuwe NL octrooiaanvraag voor het gewijzigde ontwerp (P181).
- 29) De Octrooigemachtigde bevestigt het besprokene in zijn e-mail van 9 oktober 2014 (productie 1a.5).
- 30) Klager stuurt aangepaste tekeningen voor de nieuwe aanvraag per 10 november 2014 (productie 1a.6).
- 31) Op 30 november 2014 bezoekt Octrooigemachtigde Klager in BEDRIJFSPLAATS om het nieuwe ontwerp te bekijken.
- 32) Op "dag maand" 2015 wordt de nieuwe NL-aanvraag (NL2 ; P181) door Octrooigemachtigde ingediend.

- 33) Terzijde merkt de Raad hierbij op dat indiening van een nieuwe aanvraag niet leidt tot een verval van de eerdere octrooiaanvraag, zoals Klager onder klachtnr. 1a.10 lijkt te veronderstellen.
- 34) Op “dag maand” 2015 wordt de PCT-aanvraag PCT/NL1 (“product”; P132) in de US (US 1) ingediend en op “dag maand” 2015 in EP (EP1).
- 35) Klager concludeert uit deze voortzetting van de PCT-aanvraag in EP en US, op het moment dat Octrooigemachtigde wist dat er een gewijzigd ontwerp was waarvoor een nieuwe NL-aanvraag (P181) was ingediend, dat de Octrooigemachtigde zich onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van de productwijzigingen en dus nalatig is geweest.
- 36) Uit de e-mailwisseling (o.a. e-mail Klager van 10 juli 2015 en Octrooigemachtigde van 12 juli 2015 (beiden productie scan 0037) voorafgaand aan deze voortzetting in de US en EP blijkt dat als reden daarvoor de mogelijkheid tot het verstrekken van licenties wordt aangevoerd.
- 37) De Octrooigemachtigde verwijst in zijn verweer van 2 april 2019 hier specifiek naar overleg met dhr. S. Dhr. S wordt echter volgens de stukken pas in een e-mail van Klager op 21 september 2016 (productie “jaarmaanddatum” PATENT) geïntroduceerd.
- 38) De e-mail van 29 januari 2016 (productie 1a.9c) van Octrooigemachtigde gaat over het eventueel aanbrengen van wijzigingen in de nieuwe NL aanvraag (NL2“ “nieuwe systeem””; P181) en heeft geen betrekking op de eerste NL aanvraag (NL1 “product”; P132).
- 39) De Octrooigemachtigde heeft al eerder tijdens de bespreking op 1 oktober 2014 (productie 1.a4) aangegeven, dat het reeds verleende NL octrooi niet meer gewijzigd kon worden.
- 40) In reactie op vragen en opmerkingen van Klager en zijn adviseur S schrijft Octrooigemachtigde in zijn e-mail van 29 september 2016 (productie 1a.11) dat hij niet weet hoe het product er in de huidige vorm uitziet en het “product” volgens hem nog steeds uit een “mechanisme” bestaat. Zie ook e-mail Octrooigemachtigde van 12 oktober 2016 (productie 1a.12).
- 41) In zijn e-mail van 17 oktober 2017 geeft Klager (productie 1a.12b) aan dat het patent m.b.t. “systeem 2” vervalt, nadat hij per e-mail van 26 oktober 2016 (productie 1b.4) heeft aangegeven dat er geen sprake kan zijn dat er een licentie kan worden afgegeven op het eerst geoctrooieerde “product”, omdat dat niet functioneert.

Klacht 1B: Nalatigheid US “nieuwe systeem”aanvraag

- 42) Klager verwijt de Octrooigemachtigde eveneens dat die heeft verzaakt tekeningen, in het bijzonder films, mee te sturen naar de US Examiner zonder Klager daarvan op de hoogte te stellen.
- 43) De e-mailwisseling van 9 januari 2014 en 22 mei 2015 heeft betrekking op de PCT-aanvraag (“product”; P132), waarbij de Octrooigemachtigde heeft aangegeven dat de tekeningen en films niet in de PCT-fase kunnen worden ingediend per e-mail van onder meer 4 juni en 17 juni 2014 (producties scan 0013 en 0014).
- 44) In de e-mail van 26 oktober 2016 (productie 1b.4) stelt Klager dat Octrooigemachtigde video's, foto's en tekeningen zal laten indienen in de verleningsprocedure van de tweede US aanvraag (P181).
- 45) In zijn e-mail van 20 juli 2017 (productie scan 0028) verwijst Octrooigemachtigde naar een eerdere melding in PLAATS dat het insturen van dergelijk materiaal doorgaans alleen in een persoonlijk onderhoud met de Examiner wordt gedaan en dat dit extra kosten met zich mee zou brengen.
- 46) Klager stelt dat het niet-inzenden van dergelijk materiaal extra kosten met zich mee heeft gebracht.

Klacht 1C: Nalatigheid inzake de “nieuwe systeem” aanvraag in Canada

- 47) Klager stelt dat de “nieuwe systeem” aanvraag onterecht in Canada is ingediend en er dus onnodige kosten zijn gemaakt.
- 48) Klager heeft ten aanzien van de eerste PCT-aanvraag (“product”; P132) aangegeven niet in Canada te willen indienen per e-mail van 17 juli 2015 (productie scan 0010 en 0015), maar de beslissing met een jaar te willen uitstellen.
- 49) Klager heeft telefonisch opdracht gegeven voor de “nieuwe systeem” aanvragen in te dienen in CA, EP en US, zoals bevestigd in de e-mail van Octrooigemachtigde van 8 februari 2016 (producties scan 0018 en 0019).
- 50) Per e-mail van 7 oktober 2016 (productie 1c.2) zet Klager een vraagteken bij deze indiening in Canada (P181).
- 51) Klager wijt de beslissing om af te zien van indiening in Canada aan het vestigen van een dubbel patent in de US, waardoor extra kosten betaald dienden te worden.

Overwegingen

- 52) De Raad overweegt dat in aanloop naar het indienen van de PCT aanvraag eind “maand” 2014 er eind 2013-begin 2014 een bespreking in PLAATS heeft plaatsgevonden, en er uitgebreid is gecorrespondeerd over de Algemene Voorwaarden, kostenschatting/-opgave en concepten van de voorgenomen PCT-octrooiaanvraag (P132). Deze PCT aanvraag wordt na verkregen goedkeuring van Klager op “dag maand” 2014 door de Octrooigemachtigde ingediend.
- 53) Naar de mening van de Raad blijkt daaruit dat de Octrooigemachtigde zich voldoende in de materie van het product heeft verdiept voorafgaand aan het indienen van de PCT aanvraag.
- 54) Nadat in najaar 2014 duidelijk was geworden dat het ontwerp van het “product” was gewijzigd heeft opnieuw een bespreking in PLAATS, en een bezoek door de Octrooigemachtigde in BEDRIJFSPLAATS plaatsgevonden, waarbij het gewijzigde ontwerp aan de orde is geweest. De NL aanvraag (; P181) voor het gewijzigde ontwerp is door Octrooigemachtigde op “dag maand” 2015 ingediend. Uit het dossier is de Raad niet gebleken dat Klager niet akkoord is gegaan met het indienen van deze NL aanvraag.
- 55) Daaruit leidt de Raad af dat zowel de ingediende PCT-aanvraag (“product; P132) en de NL aanvraag (P181) in overeenstemming met de wensen en toenmalige ideeën van Klager waren opgesteld en werden ingediend. Naar de mening van de Raad heeft de Octrooigemachtigde zich voorafgaand aan het indienen van de NL aanvraag (P181) voldoende in het gewijzigde ontwerp van het “product” verdiept.
- 56) Ten aanzien van de deelaspecten overweegt de Raad dat het in verleningsprocedures gebruikelijk is dat inhoudelijke en formele bezwaren door de behandelende Examiner tegen de ingediende aanvraag, in het bijzonder de claims, worden opgeworpen. Deze bezwaren kunnen per land verschillen en zijn op voorhand niet te voorkomen. De aan het beantwoorden van deze bezwaren verbonden kosten van Octrooigemachtigde en door hem ingeschakelde buitenlandse agenten zijn naar de mening van de Raad onlosmakelijk verbonden met de verleningsprocedures en niet op voorhand uit te sluiten. De Octrooigemachtigde voert dergelijke vervolgacties telkens uit na verkregen goedkeuring van Klager.
- 57) In de US is op de eerste en tweede aanvraag octrooi (P132 en P181) verleend. Uit het dossier is niet gebleken dat het niet inzenden van extra materiaal tot hogere kosten aan de zijde van Octrooigemachtigde en/of de US agent heeft geleid.
- 58) Verder overweegt de Raad dat de instructies van Klager in juli 2015 om de PCT aanvraag (“product”; P132) niet door te zetten in Canada, gezien de financiële situatie en de nadruk op beheersing van kosten en het feit dat er inmiddels een NL aanvraag voor het gewijzigde ontwerp was ingediend, duidelijk waren.

- 59) Ook de instructies ten aanzien van het indienen van een aanvraag in Canada voor het gewijzigde ontwerp (P181) zijn naar de mening van de Raad duidelijk. De Octrooigemachtigde heeft overeenkomstig de instructies van Klager gehandeld.
- 60) De Raad is daarom van oordeel dat er geen sprake is van nalatigheid van de Octrooigemachtigde door het zich onvoldoende verdiepen in het product en evenmin dat er extra kosten zouden zijn gemaakt die te wijten zijn aan vermeende nalatigheid van de Octrooigemachtigde.

Klacht 2: Het doorzetten van een achterhaald USA octrooi

- 61) Deze klacht betreft het verwijt van Klager dat hij door de Octrooigemachtigde gedwongen werd de PCT-aanvraag ("product"; P132) voort te zetten in de US in juli 2015, ondanks dat de Octrooigemachtigde reeds van vanaf najaar 2014 op de hoogte was dat enkele onderdelen uit claim 1 van deze aanvraag niet meer in het verder ontwikkelde gewijzigde ontwerp van het "product" aanwezig waren, en voor dit gewijzigde ontwerp een tweede NL aanvraag in "maand" 2015 was ingediend.

Overwegingen

- 62) Ten aanzien van de eerste US aanvraag ("product"; P132) overweegt de Raad dat Klager per e-mail van 17 juli 2015 en herbevestigd per e-mail van 22 juli 2015 opdracht heeft gegeven de PCT aanvraag ("product"; P132) door te zetten in EP en US.
- 63) Er was in die periode en daarna sprake van het onderzoeken van de mogelijkheden van het verlenen van licenties. Dit blijkt voor de Raad onder meer uit de e-mail van Klager van 2 oktober 2014 (productie 1a.4.), e-mails van Octrooigemachtigde d.d. 9 oktober 2014 (productie 1a.5) en 26 januari 2017 (productie scan 0040.) en vragen van Klager over het opzetten van een aparte B.V. voor het onderbrengen van het octrooi en hulp bij het regelen van licentieovereenkomsten per e-mail van 10 juli 2015 (productie scan 0037). Op 21 september 2016 bericht Klager aan Octrooigemachtigde contact te hebben gehad met mr. S over onder meer mogelijkheden om het concept in licentie te geven. Het verstrekken van licenties speelt ook in juli 2017 nog (productie scan 0016). De Raad is van mening dat het lopende onderzoek naar eventuele licentiemogelijkheden, dat ten tijde van de voortzetting van de PCT aanvraag ("product"; P132) speelde, een gemotiveerde reden voor de voortzetting in EP en US is. Na 30 maanden moet een PCT aanvraag worden omgezet in regionale aanvragen zoals hier in EP en US.
- 64) Verder overweegt de Raad dat de Octrooigemachtigde gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheden van het Amerikaanse octrooisysteem om de conclusies te amenderen, zodat in de verleende hoofdconclusie geen sprake meer is van het "systeem 2" in vergelijking met de oorspronkelijk ingediende conclusies van de PCT aanvraag.
- 65) Naar het oordeel van de Raad is er dan ook geen sprake van nalatigheid van de kant van de Octrooigemachtigde inzake het doorzetten van de US aanvraag ("product"; P132).

Klacht 3: Het patenteren van verkeerde en van vervallen onderdelen

"Onderdelen 5"

- 67) Klager uit in zijn e-mail van 11 november 2016 (productie 3a.1) zijn zorg over de patenten en wijst de Octrooigemachtigde erop dat de "onderdelen 5" allang niet meer worden toegepast. Klager verwijt de Octrooigemachtigde dat hij nog steeds octrooi aanvraagt voor losse "onderdelen 5" die reeds lang waren vervallen omdat deze niet voldeden.

"Onderdelen 6"

- 68) Klager verwijt Octrooigemachtigde "onderdelen 6" te octrooieren en verwijst naar e-mails van 25 augustus 2017 (productie 3a.3.), respectievelijk 8 februari 2018 (productie 3a.4) van Octrooigemachtigde inzake de US aanvraag ("product"; P132), waarin het "systeem 2" niet meer in de hoofdconclusie voorkomt, maar wel de "onderdelen 6" ("*wherein said means [...] are [... Onderdelen 6]*").
- 69) Per e-mail van 16 februari 2018 (productie scan 0022) geeft Klager aan dat hij akkoord gaat met de voorgestelde conclusies ("*Het zal moeten ...*"). Octrooigemachtigde bevestigt dat hij dienovereenkomstig te werk zal gaan (productie scan 0022).

"Systeem 2"

- 70) Klager verwijt de Octrooigemachtigde dat hij op 12 oktober 2016 (productie 3b1) niet weet dat er bij de gewijzigde uitvoering van het "product" geen sprake meer is van een "systeem 2".

Europese aanvraag "product" P132/WOEP

- 71) Klager verwijt Octrooigemachtigde dat het niet toezenden van de juiste informatie aan de octrooiverlenende instanties er toe heeft geleid dat er onnodige vragen van de betreffende instanties moesten worden beantwoord, hetgeen extra kosten met zich mee heeft gebracht. Verder verwijt Klager de Octrooigemachtigde dat hij steeds gemaakte/te ondernemen stappen moet controleren, terwijl de Octrooigemachtigde aangesteld is om de octroozaken te beheren.

Overwegingen

- 73) In de oorspronkelijk gepubliceerde PCT aanvraag zijn de "onderdelen 5" gedefinieerd in afhankelijke conclusie 8 (in het verleend US octrooi claim 6). Een dergelijke afhankelijke conclusie beperkt de beschermingsomvang van de hoofdconclusie niet. Er is dus geen sprake van het octrooieren van een verkeerd en vervallen onderdeel als hoofduitvinding.
- 74) Ten aanzien van de "onderdelen 6" waarin de "onderdelen 7" worden opgenomen overweegt de Raad dat in de oorspronkelijk gepubliceerde PCT aanvraag (P132) deze "onderdelen 6" waren gedefinieerd in volgconclusies 5 en 6. In het commentaar op het eerste concept van de PCT aanvraag maakt Klager geen opmerkingen over deze "onderdelen 6".
- 75) Zoals eerder overwogen, is het nieuwe ontwerp (zonder "systeem 2") aanleiding geweest om een nieuwe octrooiaanvraag (P181) in te dienen. De PCT-aanvraag ("product"; P132) is in EP en US doorgezet met het oog op verlening van licenties. In de US aanvraag heeft Octrooigemachtigde gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de US octrooiwet om het "systeem 2" in de hoofdconclusie te laten vallen. Klager heeft met de verlening van octrooi met deze conclusies ingestemd. In EP is een dergelijke wijziging niet mogelijk. De EP aanvraag is daarna overeenkomstig instructies van Klager van "dag maand" 2017 komen te vervallen.
- 76) In het licht van dat nieuwe ontwerp is de opmerking van de Octrooigemachtigde in 2016 dat hij geen weet heeft van de dan geldende uitvoeringsvorm (zonder "systeem 2") naar de mening van de Raad verwarrend. Deze verwarring is naar het oordeel van de Raad echter niet te wijten aan nalatigheid van de kant van Octrooigemachtigde. De reden om de EP (en US) aanvraag voor het "product" (P132) in 2015 voort te zetten lag in de mogelijke verlening van licenties. Op 26 oktober 2016 (productie 1b.4) meldt Klager dat van een licentie op de eerst ingediende aanvraag geen sprake kan zijn. Deze verwarring heeft naar de mening van de Raad niet tot onnodige kosten geleid.
- 77) De Raad is dan ook van oordeel dat er ten aanzien van het vermeend octrooieren van onnodige en vervallen onderdelen geen sprake is van nalatigheid aan de zijde van Octrooigemachtigde.

Klacht 4: Het ontbreken van een overeenkomst en betalingsvoorwaarden

- 79) Klager verwijt de Octrooigemachtigde dat er geen overeenkomst van opdracht is en betalingsvoorwaarden ontbreken.

Overwegingen

- 80) De Raad overweegt dat uit de feiten blijkt dat de Octrooigemachtigde op 27 december 2013 onder meer de Algemene Voorwaarden aan Klager heeft verzonden, waarin onder meer Artikelen 4 en 5 over facturatie en betalingsvoorwaarden gaan. De latere vraag van Klager over de polisvoorwaarden betreft de aansprakelijkheidsverzekering. Op 13 januari 2014 (productie 4.4) bevestigt Octrooigemachtigde de opdracht van Klager om een PCT aanvraag in te dienen. Klager heeft op die datum een ondertekende opdrachtbevestiging aan Octrooigemachtigde geretourneerd.
- 81) De Raad is op basis van deze feiten van mening dat Octrooigemachtigde geen verwijt van nalatigheid treft ten aanzien van het vermeend ontbreken van een overeenkomst van opdracht tussen Partijen en van betalingsvoorwaarden.

E. Gebrek aan transparantie

Klacht 5: Onduidelijkheid met betrekking tot de te verwachten kosten en de te verrichten werkzaamheden

- 83) Klager heeft Octrooigemachtigde in het begin gevraagd om duidelijkheid omtrent de totale kosten, zoals verwoord in e-mailwisseling op 30 december 2013 (productie Re: OFFERTE AANVRAAG ('zo moet het vlg. mij wel lukken?')) en in e-mail van 8 januari 2014 (productie 4.1).
- 84) De Octrooigemachtigde meldt in de e-mailwisseling van 30 december 2013 dat het onmogelijk is een kostenopgave binnen de gevraagde EUR 100 te kunnen geven, omdat er extra handelingen tijdens de behandelingsfase vereist kunnen zijn en herhaalt in zijn e-mail van 9 januari 2014, dat alleen voor de kosten van indiening een schatting afgegeven kan worden (productie 5a.3).
- 85) Klager stelt daarop een eigen kostenoverzicht op en verzoekt Octrooigemachtigde om input per e-mail van 9 januari 2014. Octrooigemachtigde geeft daarop zijn reactie per e-mail van 10 januari (productie P132/WO – RE: OVERZICHT KOSTEN – WERKZAAMHEDEN) dat het een vrijblijvende kostenindicatie is, die als leidraad kan worden aangehouden.
- 86) Op latere tijdstippen geeft Octrooigemachtigde per actie een inschatting van de kosten, dan wel een kostenopgave.

Overwegingen

- 87) De Raad overweegt dat het voor Octrooigemachtigde vanaf het begin duidelijk is dat kosten en kostenbeheersing een belangrijk thema zijn voor Klager. Onhelderheid over de aard van de werkzaamheden en kosten was voor Klager een reden om afscheid te nemen van zijn vorige gemachtigde bij Vrij kantoor. De Raad acht dit een belangrijk signaal voor de Octrooigemachtigde om in zijn communicatie met en informatie aan de Klager hieraan aandacht te besteden,
- 88) Daarbij heeft Klager zich in dit opzicht ook actief opgesteld en aan het begin van het traject zelf een door hem opgestelde kostenschatting naar de Octrooigemachtigde opgestuurd.
- 89) Naar de mening van de Raad dient een octrooigemachtigde in staat te zijn een kostenschatting met een globaal overzicht van te verwachten kosten inzake de behandeling van octrooiaanvragen van indiening tot aan verlening inclusief instandhoudingstaksen voor de aanvraag en jaartaksen voor een verleend octrooi samen te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van de aanvraag en onzekerheid over het verloop van verleningsprocedures. Dit is nodig omdat de vervolgstap de kosten van de indiening regelmatig overtreffen en daar een veelvoud van kunnen zijn. De kostenschatting zelf of een toelichting daarop dient volgens de Raad ook een onderscheid tussen vaste kosten en variabele kosten te maken.

- 90) De mate van gedetailleerdheid van de informatie en kostenschattning moet op het kennis- en ervaringsniveau van de cliënt met octrooi-aangelegenheden zijn afgestemd. Een “kleine” cliënt met weinig of geen kennis en/of ervaring vereist een andere wijze van communicatie dan een cliënt met veel octrooiervaring of zelfs een eigen gemachtigdensectie..
- 91) De Octrooigemachtigde geeft in het vrijblijvende kostenoverzicht van 10 januari 2014 aan dat het overzicht niet als volledig kan worden beschouwd. In het overzicht zelf zijn geen kosten (PM) voor de behandeling van de aanvragen opgenomen, behalve een post voor “bespreking resultaat nieuwheidsonderzoek EP en USA”. Achter de post “kosten na indiening van Europese en Amerikaanse aanvraag” staat “niet in te schatten”.
- 92) De Raad is van mening dat Octrooigemachtigde op de vragen om duidelijkheid over de totale kosten adequater had moeten reageren.
- 93) De Raad overweegt verder dat Octrooigemachtigde gedurende de octrooiverleningsprocedure uitgelegd heeft hoe de stand van zaken met betrekking tot de verschillende aanvragen is en welke acties in welk dossier moeten worden genomen en daarbij vaak een inschatting van de kosten voor de betreffende actie gegeven, dan wel een kostenopgave.
- 94) Voor de Raad lijkt het erop dat deze uitleg niet altijd duidelijk is geweest voor Klager. De Klager geeft voor elke uit te voeren actie wel zijn akkoord.
- 95) Hierbij merkt de Raad op dat er blijkbaar verschillende, steeds terugkerende verwachtingen waren bij Klager over de aard van de werkzaamheden die de Octrooigemachtigde zelfstandig, dan wel in overleg zou uitvoeren, tijdens de octrooiverleningsprocedures, en de daarmee samenhangende kosten.

Uurtarieven

- 97) Klager verwijt de Octrooigemachtigde willekeurige uurtarieven te hanteren.

Overwegingen

- 98) De Raad overweegt dat in het vak gebruikelijk is dat inhoudelijke werkzaamheden tegen een uurtarief van een octrooigemachtigde in rekening worden gebracht, en dat standaard (vaak administratief gerichte) werkzaamheden tegen een vast kantoorhonorarium worden berekend en dat aan derden verrichte betalingen met een eventuele kantooropslag worden doorberekend.
- 99) Die constructie wordt ook door Octrooigemachtigde gehanteerd, zoals onder meer uit de Algemene Voorwaarden artikelen 4 en 5 en zijn e-mail van 13 januari 2014 blijkt.
- 100) De Raad overweegt verder dat verlagingen in door de Octrooigemachtigde in rekening gebrachte kosten een reactie zijn op door Klager geuite bezwaren tegen de hoogte van de nota, dan wel kostenopgave.
- 101) Op basis daarvan is de Raad van mening dat Octrooigemachtigde daarmee geen gebrek aan transparantie inzake gehanteerde uurtarieven of in rekening gebrachte kosten te verwijten valt.

Onnodige extra kosten

- 102) Klager verwijt de Octrooigemachtigde extra kosten te maken, die ontstaan door onduidelijkheid van de kant van de Octrooigemachtigde onder verwijzing naar de extra kosten voor herschrijven PCT aanvraag ("product"; P132), voor doorzenden mededelingen van derden, en bestuderen van inhoudelijke reacties van octrooiverlenende instanties.
- 103) Octrooigemachtigde heeft een kostenschatting afgegeven voor het schrijven en indienen van de PCT aanvraag ("product"; P132) (producties 5b.0 en 4.4). Octrooigemachtigde heeft in zijn e-mail van 13 januari 2014 (productie 4.4) ook gemeld dat overige werkzaamheden tegen het uurtarief worden berekend. Wat deze overige werkzaamheden inhouden wordt in die e-mail niet nader uitgelegd.
- 104) De Raad is van mening dat Octrooigemachtigde op de vragen om duidelijkheid adequater had moeten reageren.

Klacht 6: Onrealistische inschatting van de totale kosten

- 106) In zijn e-mail van 2 juli 2018 (productie 6a.1) verwijst Klager naar het eerste gesprek met de Octrooigemachtigde, waarin een bedrag van ongeveer 7000 EUR tot 12000 EUR zou zijn genoemd voor het aanvragen van octrooi, terwijl Klager volgens hem op dat moment inmiddels in totaal een bedrag van 71 kEUR heeft betaald.

Overwegingen

- 107) De Raad overweegt dat Klager door het ontbreken van een kostenschatting inzake de verleningsprocedures zelf kennelijk onvoldoende inzicht in de te verwachten totaalkosten had. De opmerking in de e-mail van Octrooigemachtigde van 12 juli 2015 (productie scan 0027) dat kosten tussen enkele honderden en 20.000 euro of meer kunnen bedragen, biedt naar de mening van de Raad weinig houvast voor Klager. Verder overweegt de Raad dat Klager herhaaldelijk om duidelijkheid vraagt, waarop Octrooigemachtigde summier antwoord geeft, die de ongerustheid bij Klager niet wegneemt.
- 108) De Raad is van oordeel dat Octrooigemachtigde op de vragen over de totaalkosten adequater had moeten reageren.

Klacht 7: Het structureel ontbreken van factuurspecificaties

- 110) Klager verwijt Octrooigemachtigde facturen zonder passende specificatie van uren, gemaakte kosten e.d. te sturen. Pas na herhaalde verzoeken vanaf 8 december 2016 stuurt Octrooigemachtigde op 11 april 2018 een specificatie die blijkbaar aan de wensen van Klager voldoet.
- 111) Gebleken is dat in de door Klager overlegde nota's na 8 december 2016 soms de bestede tijd (in uren) wordt vermeld (o.a. facturen 2016359 d.d. 30-12-2016;. 20170006 d.d. 11-01-2017; 20170112 d.d. 11-5-2017; 20170173 van 17 juli 2017) en soms niet (overige nota's uit 2017 en 2018, waar sprake is van inhoudelijk werk van Octrooigemachtigde).

Overwegingen

- 112) De Raad overweegt dat doorgaans de nota's van Octrooigemachtigde een algemene omschrijving omvatten van de verrichte werkzaamheden zonder nader onderscheid tussen kosten op basis van het uurtarief van Octrooigemachtigde en een vast kantoorhonorarium voor standaardwerkzaamheden. Kosten van derden worden apart vermeld zonder vermelding van de toegepaste opslag, indien van toepassing.
- 113) De Raad overweegt dat een duidelijke en gespecificeerde factuur, waarvan in de Gedragsregels melding wordt gemaakt, niet nader is gedefinieerd. De Raad is van mening dat uit een duidelijk en gespecificeerde factuur ten minste de totaal tijd die door de octrooigemachtigde aan inhoudelijk werk is besteed eenduidig zou moeten kunnen worden afgeleid, tenzij er andere, verder gaande, afspraken worden gemaakt met client..
- 114) Verder is het volgens de Raad ook raadzaam om de inhoudelijk gewerkte uren nader te verantwoorden bijvoorbeeld als bijlage met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden (productie 7g).
- 115) De Raad is van oordeel dat niet alle nota's van Octrooigemachtigde aan de Gedragsregel 4j) voldoen.

Klacht 8: Misleiding kostenberekening

- 117) Deze klacht spitst zich specifiek toe op de kostenschattning inzake de jaartaksen voor een verleend US octrooi, jaartaksen voor een NL octrooi en vertalingen van te verlenen conclusies inzake een EP octrooi. Per e-mail van 17 juli 2015 (productie 8a.1) maakt Octrooigemachtigde melding dat volgens de dan geldende tarieven ongeveer EUR 1000, resp 2000 en 4000 als jaartaksen voor een verleend US octrooi (voor kleine bedrijven en particulieren) gelden.
- 118) Klager heeft zelf onderzoek gedaan via PatentVista.nl (productie 8a.2), die met bedragen van EUR 1509, 3396 en 6981 komt voor de jaartaksen van een verleend US octrooi.
- 119) Octrooigemachtigde heeft een overzicht (producties 8a.4a) van de nationale jaartaksen voor het verleend EP octrooi (P181;) opgesteld. Klager heeft een eigen overzicht samengesteld (8a.4a en 8a.4b).
- 120) Octrooigemachtigde heeft een overzicht (producties 8a.5 en 8a.5a) voor de validatiekosten per land van het EP octrooi (P181) afgegeven.

Overwegingen

- 121) De Raad overweegt dat het niet duidelijk is wanneer het onderzoek via PatentVista is uitgevoerd en onder welke aannames. In het bijzonder lijkt in de opgave van PatentVista.nl geen rekening te zijn gehouden met de zogeheten “small entity” status (kleine bedrijven) van aanvrager/octrooihouder. Die status geeft een reductie van 50% op de jaartaksen van een US octrooi.
- 122) Wat betreft het verschil tussen de kostenschattning van Octrooigemachtigde inzake de jaartaksen in de landen waar het EP octrooi is gevalideerd en het door Klager samengestelde overzicht daarvan overweegt de Raad dat in de kostenschattning van Octrooigemachtigde naast de officiële taks ook het kantoorhonorarium en kosten van derden inzake de betaling van deze taks zijn meegerekend, terwijl in het overzicht van Klager alleen de officiële taks lijkt te zijn opgenomen.
- 123) De kostenopgave van 17 januari 2018 (productie 8a.5b) betreft de kosten van het indienen van de te verlenen conclusies in de Franse en Duitse taal is ongelukkig. De vermelding van deze kosten na de paragraaf over de voor validatie van het verleend EP octrooi te verrichten werkzaamheden zijn afhankelijk van de nationale regelgeving in de bij het EOV aangesloten landen en kunnen ook vertalingen van de conclusies en/of gehele tekst van het octrooi behelzen. Hierdoor is het voor een lezer i.c. Klager niet direct duidelijk over welke vertaalkosten het opgegeven bedrag gaat. De kostenopgave van 29 juni 2018 (8a.5a) betreft de validatiekosten in gekozen landen van het verleend EP octrooi.
- 124) Zoals eerder aangegeven, is het verschil tussen kosten voor het indienen van een aanvraag en de totale kosten vanaf indiening van de aanvraag tot en met verlening voor Klager tijdens het traject onduidelijk. Deze onduidelijkheid valt naar de mening van de Raad niet aan misleiding door de Octrooigemachtigde toe te rekenen. De Raad herhaalt wel zijn mening dat Octrooigemachtigde adequater had moeten informeren over de

- kosten. Ook dient Octrooigemachtigde zijn communicatie aan te passen aan het kennisniveau van Klager op het gebied van octrooien om onduidelijkheden te voorkomen.
- 125) Verder verwijt Klager octrooigemachtigde kosten in rekening te brengen voor het beantwoorden van vragen van Klager. Volgens Octrooigemachtigde is hiervan alleen sprake als er inhoudelijk (advies)werk voor het beantwoorden nodig is. Zie bijv. nota 20150215 . De Raad is uit de overlegde nota's niet gebleken dat het tegendeel het geval is. Dit klachtelement treft naar de mening van de Raad geen doel.

F. Gebrek aan medewerking, gebrek aan overleg

Klacht 9: De weigering inzake medewerking zelfbetaling van instandhoudings –(jaar-)accijnzen

127) Klager verwijt de Octrooigemachtigde geen medewerking te verlenen, zodat Klager zelf de betaling van instandhoudingstaksen en/of jaaraccijnzen kan gaan betalen.

Overwegingen

- 128) Uit het dossier blijkt dat Klager in elk geval vanaf 3 januari 2017 te kennen geeft de jaaraccijnzen voor verleende octrooien zelf te willen betalen. Blijkens e-mailwisseling van 26 januari tussen Octrooigemachtigde en Klager is vervolgens tussen hen afgesproken, dat de instandhoudingstaksen tijdens de verleningsprocedure door Octrooigemachtigde worden betaald en met inbegrip van zijn kantoorhonorarium aan Klager worden doorberekend, terwijl de jaartaksen voor verleende octrooien door Klager zelf worden betaald.
- 129) Voor het zelf betalen van deze jaartaksen vraagt Klager in 2018 gegevens op bij Octrooigemachtigde. Octrooigemachtigde zelf betaalt alleen rechtstreeks aan EPO en OCNL verschuldigde taksen. Voor betalingen in andere landen maakt hij gebruik van zijn agentennetwerk. Octrooigemachtigde stelt dan ook niet over de rekeningnummers van de buitenlandse octrooiverlenende instanties te beschikken. Uiteindelijk stelt de Octrooigemachtigde per e-mails van 23 oktober 2018 en 1 november 2018 (producties 9a.5 en 9a.7) dat de door Klager ontvangen informatie (productie 8a.4a) toereikend is om de betalingen zelf te verrichten en dat hij de contactgegevens van zijn agenten aan Klager heeft verstrekt. Die informatie omvatte blijkbaar niet de rekeningnummers, zoals blijkt uit de verdere e-mail van 1 november 2018 (productie 9a.6) van Klager.
- 130) De Raad overweegt dat Octrooigemachtigde niet verplicht is om de gegevens van een door hem opgebouwd agentennetwerk te verstrekken aan Klager. Wel is de Octrooigemachtigde volgens de Gedragsregels verplicht bij het beëindigen van een opdracht nadeel voor de cliënt te vermijden.
- 131) Voorts overweegt de Raad dat in het geval van tussenkomst van agenten voor het betalen van jaartaksen goed mogelijk is dat de gegevens van de buitenlandse octrooi-instanties, waaronder rekeningnummers, niet direct bij een octrooigemachtigde bekend zijn.
- 132) Klager heeft zelf uitgezocht hoe de betalingen direct door hemzelf kunnen worden gedaan.
- 133) Naar de mening van de Raad is dit nadeel voor rekening van Klager die voor dit aspect niet langer gebruik wilde maken van de door Octrooigemachtigde geboden service.
- 134) De Raad is dan ook van oordeel dat Octrooigemachtigde geen gebrek aan medewerking inzake het door Klager zelf betalen van taksen en accijnzen te verwijten valt. Overigens had de Raad het raadzaam gevonden als Octrooigemachtigde eenvoudigweg naar de publicatie National Law relating to EPC, die inmiddels ook online beschikbaar is, had verwezen. Daarin staan de relevante contactgegevens vermeld inclusief rekeningnummers van de buitenlandse octrooi-instanties van bij EPC aangesloten landen.

Klacht 10a: Het fingeren van een vertrouwensbreuk

- 135) De Octrooigemachtigde merkt in zijn e-mail van 11 januari 2017 (productie 10a.1) op dat er sprake is van een teken van wantrouwen van de kant van Klager. Ondanks de eind januari 2017 gemaakte afspraken over betaling van de instandhoudings- en jaartaksen keert die vertrouwensbreuk terug in de e-mail van 21 juli 2017 (productie 10a.2) van de Octrooigemachtigde en verdere correspondentie (productie 10a.4) daarna.
- 136) Klager ontkent het bestaan van deze vertrouwensbreuk in een brief van 3 augustus 2017 (productie 10a.5) en overweegt in een vervolg e-mail van 11 augustus 2017 (productie 1a.7) naast een procedure voor de Raad een kort geding te beginnen.

Overwegingen

- 137) De Raad overweegt dat een vertrouwensbreuk vaak het gevolg is van een opeenstapeling van gebeurtenissen, die bij minstens een van de betrokkenen tot irritatie en overweging van stappen gericht tegen de andere betrokkene leidt.
- 138) Overwegende de toon en inhoud van de e-mailcorrespondentie tussen Partijen is er naar de mening van de Raad sprake van een zodanige mate van irritatie bij Klager over onduidelijk geachte kosten en verwachte werkzaamheden dat gesproken kan worden over een verstoorde relatie tussen Partijen, die ook als vertrouwensbreuk kan worden betiteld. In de conclusie bij dit klachtelement stelt Klager zelf ook, dat "*Onduidelijkheid, gebrek aan transparantie en dreiging vormen nooit een goede basis om vertrouwen te blijven houden*".
- 139) Er is naar de mening van de Raad geen sprake van een gefingeerde vertrouwensbreuk.

Klacht 10b: Het dreigen met het stopzetten van de werkzaamheden wanneer ondergetekende zelf de jaar- (instandhoudings-)accijnzen wil betalen

- 140) Hierboven is reeds aangedragen dat Klager en Octrooigemachtigde een afspraak hebben gemaakt over betaling van instandhoudingstaksen van aanvragen en betaling van jaartaksen voor verleende octrooien op 26 januari 2017, die in 2018 ook is uitgevoerd.
- 141) Klager verwijt Octrooigemachtigde verder dat de Octrooigemachtigde de werkzaamheden dreigt te beëindigen wanneer Klager een derde wil inschakelen om uit de impasse te komen. Klager stelt tevens dat de Octrooigemachtigde wel de informatie (verwijzing naar Orde resp. de Raad) geeft om uit de gerezen impasse te komen.

Overwegingen

- 142) Hierbij overweegt de Raad dat voor het beheer waaronder bewaking van de termijnen voor betaling van de jaartaksen van een octrooiportefeuille gebruikelijk een vergoeding wordt gevraagd door een octrooigemachtigde, waarvan de hoogte afhankelijk is van de beheerswerkzaamheden.
- 143) In dit geval wenste Klager geen vergoeding te betalen.
- 144) Dit betekent volgens de Raad dat de Octrooigemachtigde zijn werk voor Klager moest neerleggen, omdat Octrooigemachtigde, dan wel zijn agenten, anders nog administratief in de registers van de buitenlandse octrooi-instanties als vertegenwoordiger van Klager zouden blijven staan en dus ook correspondentie van die octrooi-instanties zouden ontvangen.
- 145) De Raad overweegt verder dat deze achterliggende reden niet duidelijk naar voren komt in de gevoerde correspondentie tussen Octrooigemachtigde, maar pas in het verweer van april 2019.
- 146) De Raad overweegt ook dat de verhouding tussen Klager en Octrooigemachtigde in juli 2017 dermate gebrouilleerd is dat van een samenwerking tussen Partijen, die gebruikelijk nodig is om de lopende octrooiaanvragen tot verlening te brengen, geen sprake is.
- 147) Desalniettemin heeft Octrooigemachtigde zijn werkzaamheden voortgezet tot aan verlening van de beide US octrooien en het EP-octrooi in 2018. Daarmee heeft Octrooigemachtigde aan de wens van Klager voldaan. Immers na verlening zou Klager volgens de afspraak uit 2017 zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de verleende jaartaksen.
- 148) De Raad is dan ook van mening dat Octrooigemachtigde ten aanzien van dit klachtelement de Gedragsregels niet heeft geschonden.

Het vervallen van rechten

- 149) Klager verwijt de Octrooigemachtigde te dreigen met verval van rechten uit de EP aanvraag (P181: bij het uitblijven van instructies.

Overwegingen

- 150) De Raad overweegt dat de Octrooigemachtigde blijkens de stukken alleen handelt met uitdrukkelijke toestemming van Klager. In het geval van het verleende EP octrooi (; P132) zijn instructies van Klager nodig om het verleende octrooi in een of meer landen te valideren binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. In deze herinnering van Octrooigemachtigde (productie 10c.1) aan Klager wijst Octrooigemachtigde op de consequentie van het niet valideren van het verleende octrooi, namelijk het verval van rechten verbonden aan het verleend EP octrooi.
- 151) Naar het oordeel van de Raad is een dergelijke verwijzing geen dreigement, maar onderdeel van de aan Klager te verstrekken informatie.

Het ad hoc afdwingen van een besluit/dreiging

- 152) Klager verwijt de Octrooigemachtigde dat hij ad hoc een directe beslissing vraagt van Klager over de US aanvraag ("product"; P132), waarop Klager aangeeft bij toeval op kantoor te zijn en de betreffende e-mail heeft gelezen (producties 10d.1 en 10d.2) .

Overwegingen

- 153) Onder verwijzing naar bovenstaande overweging geldt dat ook voor de instructies aangaande de US aanvraag instemming van Klager nodig is, ondanks dat Klager stelt dat "jij (=Octrooigemachtigde) dus naar eer en geweten met jouw vakkennis de keuzes maakt".
- 154) In dit geval heeft de US agent een andere oplossing om aan de bezwaren van de Examiner tegemoet te komen voorgesteld dan blijkbaar tussen Octrooigemachtigde en Klager was bedacht en overeengekomen (productie 10d.1).
- 155) De Raad acht het in die situatie passend en logisch dat Octrooigemachtigde instemming van Klager vraagt. Dat dit op het laatste moment voor een termijn is en Klager "bij toeval" op kantoor is doet daaraan niets af en voegt niets toe.

Klacht 11a: Het, zonder oplevering, eenzijdig beëindigen van de opdracht

- 156) Klager verwijt Octrooigemachtigde dat deze, zonder overleg, eenzijdig de opdracht heeft beëindigd.

Overwegingen

- 157) De US octrooien zijn op "dag maand" 2018 resp. "dag maand" 2018 verleend. Het EP octrooi (P181) is op "dag maand" 2018 verleend. De EP aanvraag ("product"; P132) is op instructie van Klager komen te vervallen.
- 158) Zoals hierboven aangegeven, hebben Klager en Octrooigemachtigde een afspraak gemaakt over betaling van de jaartaksen na verlening door Klager zelf, die geen verdere beheersvergoeding wenst te betalen.
- 159) Daarmee is naar het oordeel van de Raad met de verlening van de octrooien de opdracht van Klager en Octrooigemachtigde beëindigd, zelfs indien Octrooigemachtigde deze niet eenzijdig had opgezegd.
- 160) Uit de e-mail van 1 november 2018, dus na verlening, blijkt dat Octrooigemachtigde zich in het EP en NL octrooiregister als gemachtigde voor Klager heeft laten uitschrijven en geeft de gevolgen daarvan aan.

Klacht 11b: Het niet mee willen werken aan het oplossen van de gerezen problemen

- 161) Klager verwijt Octrooigemachtigde niet mee te willen werken aan het oplossen van het gerezen probleem.

Overwegingen

- 162) Klager en Octrooigemachtigde hebben een verschil van mening over de uitvoering van de werkzaamheden door Octrooigemachtigde, in het bijzonder inzake de US aanvraag ("product"; P132) en de facturatie. Dit verschil van mening wordt in 2017 duidelijk. Ondanks het veelvuldige schriftelijke contact tussen Partijen in 2017 en 2018 blijft dit verschil bestaan.
- 163) In zijn e-mail van 10 augustus 2017 (productie 11a.2) geeft de Octrooigemachtigde aan geen bezwaar tegen de inschakeling van een onafhankelijk deskundige (op voordracht van de Raad) in te schakelen om de handelwijze en facturatie van Octrooigemachtigde te beoordelen en geeft verdere uitleg in zijn e-mail van 11 augustus 2017 (productie 11a.3) en stelt daarin dat Klager, die twijfels heeft over de handelwijze en facturatie, de aangewezen persoon is om iemand te zoeken.
- 164) Uit de e-mail van Klager van 8 november 2018 (productie 11a.10) blijkt dat over de US aanvraag ("product"; P132) dit meningsverschil is geparkeerd totdat het US octrooi (P181) zou zijn verleend.
- 165) Uit de e-mailwisseling van eind 2018 (producties 11b.7 en 11b.8) blijkt dat de Octrooigemachtigde de procedures, die Klager wil opstarten, afwacht.
- 166) In deze klachtprocedure heeft de voorzitter kort onderzocht of een poging tot minnelijke schikking zinvol zou zijn, waarbij gebleken is dat dit niet het geval was.
- 167) De Raad is van mening dat Octrooigemachtigde geen verwijt treft.

G. De beslissing

- 168) De Raad, rekening houdend met alle door Partijen in het geding gebrachte schriftelijke en mondelinge argumenten en verdere documentatie, wijst de klachten 1 t/m 4 en 8 t/m 11 van klager als ongegrond af.
- 169) De Raad verklaart de klacht 5 deels gegrond, n.l. ten aanzien van het onderdeel “Onduidelijkheid met betrekking tot de verwachten kosten en de te verrichten werkzaamheden”, evenals klacht 6. Eveneens verklaart de Raad klacht 7 ten aanzien van het ontbreken van factuurspecificaties deels gegrond.
- 170) De Raad acht de tekortkomingen van Octrooigemachtigde van dien aard dat geen maatregel conform Art. 23u ROW 1995 wordt opgelegd.

H. Dringend advies

- 171) De Raad geeft de Octrooigemachtigde het dringend advies helder met zijn cliënten te communiceren. Die communicatie en informatie dient afgestemd te worden op het kennisniveau omtrent octrooiaangelegenheden en ervaring daarmee bij de betreffende cliënt. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van te verwachten kosten. Die dienen voor de cliënt op transparante wijze voor de volledige procedure te worden gepresenteerd, d.w.z. vanaf het begin van de opdracht, (vaak het opstellen van een eerste aanvraag), inclusief het vervolgtraject tot aan verlening met inbegrip van de na verlening te betalen jaartaksen voor het in stand houden van het octrooi. Onzekerheid over kosten van het vervolgtraject, die een veelvoud van de indieningskosten kunnen bedragen, dient aan de cliënt duidelijk te worden gemaakt. Die onzekerheid mag een kostenschatting over het vervolgtraject echter niet in de weg staan.

I. Beroep

- 172) Ingevolge artikel 23w ROW1995 kan tegen deze beslissing binnen dertig dagen na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag.

Gedaan te Amsterdam op 27 oktober 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, voorzitter,

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. J.C. Volmer, secretaris,

Drs. J.J.M. Verbart, lid

Dr. N.M. Derix, lid

Mr. drs. A.J.W. Hooiveld, lid