

# ECLI:NL:GHDHA:2024:2081

Instantie	Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak	16-04-2024
Datum publicatie	07-11-2024
Zaaknummer	200.334.039/01
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep
Inhoudsindicatie	Hoger beroep in tuchtprocedure tegen een octrooigemachtigde. Mocht de octrooigemachtigde als vertegenwoordiger optreden? Het hof bekrachtigt de ongegrondverklaring van de klachten.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

## Uitspraak

### GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht  
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.334.039/01

### Beslissing op grond van artikel 23w Rijksoctrooiwet 1995 van 16 april 2024

in de zaak van

**Team Absolute B.V.**,  
gevestigd in Arnhem,  
verzoekster in hoger beroep,  
advocaat: voorheen mr. G.M.J. Winters, kantoorhoudend in Joppe,

tegen

**mr. ir. [verweerder]**,  
kantoorhoudend in [plaats],  
verweerder.

Het hof zal partijen hierna noemen Team Absolute en [verweerder].

## 1 De zaak in het kort

- 1.1 Team Absolute heeft een klachtprocedure tegen [verweerder] bij de raad van toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden (hierna: raad van toezicht) aanhangig gemaakt. Samengevat wordt [verweerder] verweten dat hij ten onrechte als octrooigemachtigde namens Team Absolute heeft opgetreden. De raad van toezicht heeft de klachten ongegrond verklaard. Team Absolute is in hoger beroep gegaan.
- 1.2 Het hof komt tot hetzelfde oordeel als de raad van toezicht en bevestigt de beslissing. De klachten jegens [verweerder] zijn ongegrond.

## 2 Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Team Absolute heeft op 26 oktober 2023 een beroepschrift met bijlagen bij het hof ingediend tegen de beslissing van de raad van toezicht van 27 september 2023. Mr. Winters heeft zich op 8 november 2023 onttrokken. [verweerder] heeft op 22 november 2023 een verweerschrift bij het hof ingediend.
- 2.2 [verweerder] heeft op 14 februari 2024 twee aanvullende producties bij het hof ingediend.
- 2.3 De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof op 27 februari 2024. Aan de zijde van Team Absolute is de heer [naam 1], vergezeld door ir. [naam 2] (hierna: [naam 2]) verschenen. Aan de andere zijde zijn [verweerder] en prof. dr. [naam 3] verschenen. Partijen en hun gemachtigden hebben het woord gevoerd, [naam 2] aan de hand van spreek aantekeningen die hij heeft overgelegd. Van de mondelinge behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

## 3 Feitelijke achtergrond

- 3.1 [verweerder] is bestuurder van Octrooibureau [het Octrooibureau] (hierna: het Octrooibureau) en octrooigemachtigde. De heer dr. [A] (hierna: [A]) was als octrooigemachtigde in dienst bij het Octrooibureau.
- 3.2 Toen [A] in dienst was van het Octrooibureau heeft hij op 13 januari 2017 een octrooiaanvraag met nummer [nummer] (NL1) voor Team Absolute ingediend. Op het indieningsformulier is [A] genoemd als gemachtigde en is het kantooradres van het Octrooibureau vermeld.
- 3.3 Op 26 januari 2017 heeft [A] op briefpapier van het Octrooibureau een brief naar het Nederlands Octrooicentrum inzake vormgebreken in NL1 gezonden.
- 3.4 Op 15 januari 2018 heeft [A] een PCT aanvraag (PCT1) ingediend die prioriteit inroept van NL1. [A] staat met het adres van het Octrooibureau op de aanvraag als agent bij de indiening van PCT1 vermeld.
- 3.5 Op 4 juli 2019 heeft [A] een verzoek tot entry into the European phase ingediend voor PCT1 waarin [A] als vertegenwoordiger en bij company de naam en het adres van het Octrooibureau staan vermeld. Dit verzoek heeft tot de Europese octrooiaanvraag EP1 geleid.
- 3.6 [A] heeft op 31 maart 2020 schriftelijk zijn dienstverband bij het Octrooibureau opgezegd per 1 mei 2020.
- 3.7 [verweerder] heeft op 21 april 2020 een brief aan het European Patent Office gezonden waarin hij verzoekt om hem als new representative te registreren bij de genoemde zaken, waaronder EP1.
- 3.8 Op 30 april 2020 heeft [verweerder] een mailbericht aan Team Absolute gestuurd waarin onder meer staat:

*Uw octrooizaken zijn tot nu toe vanuit [het Octrooibureau] behandeld door [A]. [A] heeft laten weten het rustiger aan te willen doen en [het Octrooibureau] te verlaten. Uw octrooizaken zullen daarom vanuit [het Octrooibureau] verder worden behartigd door*

*Mr Ir [verweerder]*

()

3.9 Op 25 januari 2021 heeft Team Absolute aan het Octrooibureau een mail gezonden met de navolgende inhoud:

*Beste,*

*Bij deze formeel onze opdracht voor het betalen van de instandhoudingskosten voor de patenten NL en EP. Ik heb zojuist ook geprobeerd online via de link () Alleen kon ik moeilijk bevestigd zien of het ook is gelukt () U mag de factuur hiervoor direct naar () sturen ().*

3.10 [verweerder] heeft aan [naam 2] op 29 maart 2021 een mail gezonden waarin staat:

*Wij hebben geconstateerd dat U de vertegenwoordiging inzake bovengenoemde aanvraag hebt overgenomen. Helaas is daarvan door u geen bericht gestuurd aan [het Octrooibureau]. Voor de toekomst wil ik U verzoeken dat in overeenstemming met gedragsregel 5 van de orderegels en het overeenkomstige art. 5 van de epi code of conduct wel te doen.*

3.11 [naam 2] heeft op 31 maart 2021 aan [verweerder] per mail bevestigd dat hij de vertegenwoordiging van Team Absolute op zich heeft genomen.

3.12 Op 7 juni 2021 heeft [naam 2] een brief naar het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) gezonden met het verzoek tot correctie van gegevens in het octrooiregister met betrekking tot EP1, waarin een volmacht van Team Absolute als bijlage is gevoegd.

3.13 Op 29 juni 2021 heeft het EOB een brief naar het Octrooibureau ten name van [verweerder] gestuurd met het verzoek om een volmacht in te dienen voor EP1. In de brief van diezelfde datum heeft [verweerder] bevestigd dat het Octrooibureau Team Absolute niet meer vertegenwoordigt. In een aanvullend schrijven van 8 oktober 2021 heeft [verweerder] bericht dat hij geen schriftelijke volmacht voor EP1 zal indienen.

#### **4 Procedure bij de raad van toezicht**

4.1 Team Absolute heeft op 7 juni 2021 op grond van artikel 23o lid 1 Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) bij de raad van toezicht een tuchtklacht ingediend tegen [verweerder], die bestaat uit de volgende onderdelen:

- klacht 1: [verweerder] heeft zich ten onrechte als gemachtigde van Team Absolute bij het Octrooiencentrum Nederland uitgegeven;
- klacht 2: [verweerder] heeft ten onrechte het EOB verzocht om als nieuwe octrooigemachtigde te worden geregistreerd voor een lijst van zaken van Klager; en
- klacht 3: [verweerder] heeft door de mail van 30 april 2020 waarin hij melding maakt dat de octrooizaken van Team Absolute vanuit het Octrooibureau verder zullen worden behartigd door onder andere [verweerder] vanwege het vertrek van [A] een valse of misleidende verklaring gezonden.

De vierde en laatste klacht is ter zitting ingetrokken.

4.2 Dit betekent volgens Team Absolute dat [verweerder] zich niet heeft gehouden aan de volgende gedragsregels:

- gedragsregel 1d: [verweerder] heeft het beroep van octrooigemachtigde niet naar eer en geweten uitgeoefend;
- gedragsregel 1e: het zich uitgeven als gemachtigde van Team Absolute is een valse of misleidende verklaring;
- gedragsregel 1f: het zich ten onrechte uitgeven als gemachtigde schaadt het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

4.3 [verweerder] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

4.4 Bij beslissing van 27 september 2023 heeft de raad van toezicht de klachten ongegrond verklaard. Kort samengevat heeft de raad van toezicht overwogen dat de opdrachten tot het verzorgen van de

Nederlandse, Internationale en Europese octrooiaanvragen door Team Absolute aan het Octrooibureau zijn gegeven. Niet gebleken is dat Team Absolute de opdrachten exclusief aan [A] als octrooigemachtigde heeft verstrekt. [A] heeft zijn werkzaamheden verricht als werknemer van het Octrooibureau en na zijn vertrek ging het Octrooibureau er terecht vanuit dat zij nog steeds de belangen van Team Absolute diende te behartigen. Team Absolute heeft niet gereageerd op het bericht dat [verweerder] na het vertrek van [A] de behandeling van de octrooizaken zou overnemen. [verweerder] heeft zich dan ook terecht opgesteld als octrooigemachtigde jegens Octrooiencentrum Nederland (klacht 1), [verweerder] mocht op 21 april 2020 het EOB verzoeken om als nieuwe gemachtigde te worden geregistreerd (klacht 2) en [verweerder] was bevoegd om de mail van 30 april 2020 te zenden waarin hij liet weten dat hij vanwege het vertrek van [A] als gemachtigde van Team Absolute zou optreden (klacht 3).

## **5 Procedure in hoger beroep**

5.1 Team Absolute is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met de beslissing. Team Absolute verzoekt primair om de beslissing te vernietigen en de klachten terug te verwijzen naar de raad van toezicht met de volgende aanwijzingen:

1. de raad dient alleen stukken toe te laten van procespartijen;
2. de ondertekening van een stuk is bepalend voor wie de indiener is van het stuk;
3. de raad dient de schriftelijke volmachten op te vragen;
4. de raad van toezicht dient als uitgangspunt voor haar beslissing te nemen dat [verweerder] nooit Team Absolute heeft vertegenwoordigd voor het EOB.

Subsidiair verzoekt Team Absolute om de beslissing te vernietigen en de klachten alsnog gegrond te verklaren.

5.2 [verweerder] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

## **6 Beoordeling in hoger beroep**

6.1 In dit hoger beroep staat de vraag centraal of [verweerder] zich schuldig heeft gemaakt aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met hetgeen een octrooigemachtigde betaamt, zoals is bedoeld in artikel 23n ROW 1995.

6.2 Het vorenstaande brengt met zich, dat de bezwaren van Team Absolute die zien op (de procedurele aspecten van) de behandeling van de klachten door de raad van toezicht niet ter zake dienend zijn (grief 1). Dat de raad van toezicht volgens Team Absolute ten onrechte de brieven van het Octrooibureau van 19 november 2019 en 16 augustus 2023 als processtukken heeft geaccepteerd (grievens 1.1 en 2.1), een beslissing zou hebben genomen op basis van procesregels waarvan Team Absolute geen kennis zou hebben kunnen nemen (grief 1.2), geen oproep zou hebben gedaan voor de zitting van 30 augustus 2023 (grief 1.3), ervoor zou hebben gezorgd dat Team Absolute zich niet goed kon voorbereiden op de zitting (grief 1.4) of zich heeft uitgesproken zonder haar oordeel te motiveren (grief 2.6), kan indien zou komen vast te staan dat dit het geval is geweest niet tot het oordeel leiden dat [verweerder] klachtwaardig jegens Team Absolute heeft gehandeld. Daarmee valt de beoordeling van deze bezwaren buiten het bestek van deze procedure. Voor grief 1.5 waarin Team Absolute zich verzet tegen het juridisch construct dat onderdeel vormt van het beoordelingskader van de raad van toezicht, geldt hetzelfde. Ook de grievens 3.1 en 3.2 waarin de beslissingsmacht van de raad van toezicht in relatie tot de EOB aan de orde wordt gesteld, betreffen niet het klachtwaardig handelen van [verweerder]. De raad van toezicht heeft zich overigens niet uitgesproken over de regels van vertegenwoordigingsbevoegdheid van het EOB.

Het hof merkt op, dat het hoger beroep een herstelfunctie heeft van hetgeen in eerste aanleg (ook in procedureel opzicht) niet goed is verlopen en dat partijen in hoger beroep opnieuw voldoende gelegenheid hebben om stukken in te dienen en om op elkaars stellingen en standpunten te reageren. Het hof zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 23w ROW 1995 daarom de klachten van Team Absolute opnieuw en in volle omvang behandelen. De bezwaren die Team Absolute tegen de

beslissing heeft geuit (door Team Absolute grieven genoemd) zal het hof bij die beoordeling betrekken. Gelet hierop zal het primaire verzoek van Team Absolute om terugverwijzing naar de raad van toezicht dan ook worden afgewezen, nog afgezien van de vraag of een terugverwijzing processueel mogelijk is. Dat geldt eveneens voor de door Team Absolute verzochte aanwijzing dat de raad van toezicht alsnog volmachten dient op te vragen (grief 2.4). Het is geen gewoonte in de octrooiwereld om altijd volmachten op te vragen. Of [verweerder] als octrooigemachtigde namens Team Absolute mocht optreden, zal onder 6.4 e.v. worden beoordeeld.

- 6.3 Het verzoek van Team Absolute om de brieven van 19 november 2021 en 16 augustus 2023 niet als processtukken aan te merken omdat deze brieven afkomstig zijn van het Octrooibureau en niet van [verweerder] (grief 2.2), zal eveneens worden afgewezen. [verweerder] heeft immers uitdrukkelijk en meermaals bevestigd dat deze brieven zijn persoonlijke stellingname behelzen. Daarmee is niet (meer) van belang te beoordelen of de brieven door [het Octrooibureau] of [verweerder] afkomstig waren (grief 2.1). Het hof merkt de brieven als processtuk zijdens [verweerder] aan.
- 6.4 Kern van de klachten van Team Absolute is het verwijt dat [verweerder] zich ten onrechte als octrooigemachtigde van Team Absolute heeft uitgegeven.
- 6.5 Om dat verwijt te kunnen beoordelen, is allereerst van belang om vast te stellen wie opdrachtnemer is van Team Absolute. De vraag wie partij is (geworden) bij een overeenkomst dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de maatstaf uit het Kribbebijter-arrest<sup>1</sup>. Die komt erop neer dat bepalend is wat partijen hebben besproken en gedaan en wat zij daaruit over en weer hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen, behoort de voor de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden<sup>2</sup>. Ook gedragingen, verklaringen en andere omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen van belang zijn<sup>3</sup>. Ingeval de gesprekspartner van de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die kenbaar in dienst is van of venoot is van een rechtspersoon of openbare personenvennootschap, zal in de regel de rechtspersoon of personenvennootschap de opdrachtnemer zijn en niet de feitelijke beroepsbeoefenaar die in dienst is van de rechtspersoon. Mogelijk is dat de overeenkomst van opdracht met een rechtspersoon wordt gesloten en dat de opdracht is verleend met het oog op een persoon die in dienst van de rechtspersoon zijn beroep uitoefent (artikel 7:404 BW). Dan is de opdrachtnemer verplicht persoonlijk voor de uitvoering van de opdracht zorg te dragen. Of de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, zal moeten worden bepaald aan de hand van de overeenkomst en daarbij kunnen verkeersopvattingen en branchegebruiken een rol spelen.
- 6.6 Uitgangspunt is derhalve dat niet [A] zelf, maar het Octrooibureau als opdrachtnemer heeft te gelden omdat er een rechtspersoon (het Octrooibureau) bij de opdracht is betrokken. Omdat er geen schriftelijke opdracht, al dan niet vergezeld van algemene voorwaarden, in het geding is gebracht zal een afwijking van dit uitgangspunt moeten worden afgeleid uit relevante omstandigheden waaronder verkeersopvattingen en branchegebruiken. Het hof is van oordeel dat uit de relevante omstandigheden juist volgt dat [A] heeft gehandeld als werknemer en niet als zelfstandig opdrachtnemer. Zo heeft [A] bij de Nederlandse, Internationale en Europese octrooiaanvragen de volledige naam en het kantooradres van het Octrooibureau vermeld en werd de correspondentie door [A] op briefpapier van het Octrooibureau verstuurd<sup>4</sup>. [verweerder] heeft onweersproken gesteld dat de declaraties door het Octrooibureau zijn verzonden en dat Team Absolute de facturen aan het Octrooibureau heeft betaald. Dat [verweerder] het Octrooibureau als opdrachtnemer beschouwde blijkt duidelijk uit zijn mailbericht van 15 april 2020 waarin staat: *uw octrooizaken zijn tot nu toe vanuit [het Octrooibureau] behandeld door [A]*. Vanwege het vertrek van [A] is in deze mail tevens vermeld: *Uw octrooizaken zullen daarom vanuit [het Octrooibureau] verder worden behartigd door Mr Ir [verweerder]*. Indien Team Absolute niet het Octrooibureau als opdrachtnemer beschouwde maar [A] zelf, had het op de weg van Team Absolute gelegen om hierop te reageren. Dat heeft Team Absolute niet gedaan. Sterker nog, Team Absolute heeft geruime tijd na het vertrek van [A], op 25 januari 2021, een mail aan het Octrooibureau gestuurd waarin Team Absolute formeel opdracht heeft gegeven om de instandhoudingskosten voor de patenten NL en EP te voldoen. Team Absolute vermeldt in die mail dat zij niet zeker weet of het gelukt is om via de betalingslink te betalen. Deze link bevat onder meer de naam van het Octrooibureau.

6.7 Het beroep van Team Absolute op artikel 7:404 BW slaagt dus niet. Team Absolute heeft niet uitdrukkelijk bedongen dat [A] de opdracht zelfstandig aannam en verkeersopvattingen of branchegebruiken wijzen daar ook niet op. Dat Team Absolute achteraf een verklaring heeft afgegeven waarin staat dat [verweerder] haar nooit heeft vertegenwoordigd, weegt niet op tegen al hetgeen hierboven is aangevoerd (grief 2.3), althans [verweerder] heeft dat gelet op voornoemde omstandigheden destijds niet kunnen en hoeven te begrijpen.

6.8 De grieven 4 en 5 hebben geen zelfstandige betekenis omdat zij verwijzen naar eerdere grieven. Deze grieven zijn hierboven al beoordeeld.

6.9 Het vorenstaande betekent dat bij het vertrek van de feitelijk uitvoerder [A] een nieuwe octrooigemachtigde de lopende zaken van Team Absolute diende over te nemen (grief 2.5). [verweerder] heeft daaraan invulling gegeven en terecht als gemachtigde van Team Absolute bij het Octrooiencentrum Nederland opgetreden (klacht 1). Nadat [naam 2] aan [verweerder] had laten weten de vertegenwoordiging van Team Absolute over te nemen, heeft [verweerder] ook aan het EOB bericht dat hij Team Absolute niet meer vertegenwoordigt. Team Absolute is dus niet het recht ontnomen om zelf te bepalen wie haar vertegenwoordigt (grief 2). Anders dan door Team Absolute is betoogd, mocht [verweerder] zich na het vertrek van [A] als nieuwe octrooigemachtigde laten registreren bij het Europese octrooibureau (klacht 2) en de mail van 30 april 2020 sturen waarin hij aankondigde de zaken over te nemen die eerder door [A] werden behandeld (klacht 3).

#### *Conclusie en proceskosten*

6.10 De conclusie is dat het hoger beroep van Team Absolute niet slaagt. Daarom zal het hof de beslissing van de raad van toezicht bevestigen.

## **7 Beslissing**

Het hof:

- bevestigt de bestreden beslissing.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.A. Muilwijk-Schaaïj, J.J. Dijk en K.T.M. Stöpetie en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2024 in aanwezigheid van de griffier.

---

<sup>1</sup> HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877 en recenter HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034.

<sup>2</sup> HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9284.

<sup>3</sup> Vgl. o.m. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741 en HR 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1615.

<sup>4</sup> Zie onder meer 3.3

---