

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN
Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk
telefoon 070-3905578
fax 070-3905171

BESCHIKKING A. - B.

1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht (hierna de Raad) via zijn raadsman Mr. X. een klacht ingediend tegen de maatschap B.. Klager, A., voerde als grond voor zijn klacht aan dat beklaagde, de maatschap B., schuldig was aan het verval van de Nederlandse octrooiaanvraag 00000 van klager, door het niet-tijdig ondernemen van actie.

2.1 Bij de brief van klager van 13 augustus 1999 waren een aantal bijlagen gevoegd ter ondersteuning van de klacht. Naar aanleiding daarvan heeft de secretaris van de Raad op 25 augustus 1999 de raadsman van A. om aanvullende documenten verzocht, welke vervolgens zijn gezonden per brief van 6 september 1999.

2.2 De Raad heeft op 6 oktober 1999 een afschrift van de klacht en bijlagen, met het verzoek om een schriftelijke reactie op de klacht, gezonden aan ir. C., in de veronderstelling dat ir. C. de voorzitter was van de maatschap B..

2.3 Per brieven van 30 november 1999 heeft de Raad betrokkenen gevraagd om hun verhinderdata voor een mondelinge behandeling van de klacht.

2.4 Beklaagde, vertegenwoordigd door ir. D., stelde daarop in haar brief van 7 december 1999 dat zij nog niet op de hoogte was gebracht van de klacht. De Raad heeft

daarop ook aan ir. D. de klacht met bijlagen gezonden.

2.5 Mede op basis van de door beide partijen verstrekte verhinderdata zijn partijen per brief van 13 december 1999 opgeroepen voor een mondelinge behandeling van de klacht op 7 januari 2000.

2.6 Per brief van 15 december 1999 heeft ir. D. nog verzocht om uitstel voor het alsnog indienen van een schriftelijke reactie, teneinde de klacht te kunnen bespreken met ir. E., destijds de verantwoordelijke octrooigemachtigde voor de octrooiaanvraag van A.. In het geval dat niet mogelijk mocht blijken te zijn, zou ir. D. de Raad ter zitting van 7 januari 2000 zo goed mogelijk informeren. Gezien het feit dat ir. D. in 1999 reeds meerdere malen heeft gecorrespondeerd met de raadsman van A. (brieven van 23 maart 1999, 24 maart 1999, 12 mei 1999 en 1 juni 1999) was de Raad van oordeel dat beklaagde voldoende gelegenheid had gehad zich over deze zaak te beraden en dat de mondelinge behandeling aan beklaagde voldoende gelegenheid zou geven haar zienswijze kenbaar te maken.

3. Ter zitting hebben beide partijen, A. bijgestaan door zijn raadsman Mr. X., en B. bij monde van ir. D., hun standpunt mondeling toegelicht.

4. Alvorens tot beoordeling van de voorliggende stukken en daarop gegeven beschikking over te gaan stelt de Raad vast dat de Raad van Toezicht ingevolge Artikel 18 van het Octrooigemachtigdenreglement slechts bezwaren die tegen een octrooigemachtigde zijn gerezen in behandeling neemt. De klacht van A. is gericht tegen B., derhalve niet tegen met name genoemde octrooigemachtigden. B. is, naar de Raad bekend is, een maatschap waarvan

tenminste een aantal ingeschreven octrooigemachtigden deel uitmaakt. De Raad zal daarom de klacht van A. verstaan als gericht tegen die octrooigemachtigden. Niettemin zal de Raad in het navolgende beklaagde ook B. noemen.

5. Op grond van de schriftelijke stukken en de ter zitting door en namens A. en door ir. D. namens B. gegeven mondelinge toelichting stelt de Raad het volgende vast:

5.1 Op 4 september 1991 heeft A. zijn octrooiaanvraag door B. laten indienen bij de Octrooiraad. Hierbij heeft A. gebruik gemaakt van de destijds geldende Gratis Admissie Octrooiverleningsprocedure (GAR).

Na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport in 1992 is de procedure niet verder in gang gezet door het indienen van een verzoek tot beoordeling van de octrooiaanvraag op octrooieerbaarheid (VBO), hetgeen mogelijk was onder de toen geldende regels van de Rijksoctrooiwet 1910. In de bijlage bij de brief van B. waarin de indiening van de octrooiaanvraag bevestigd werd (bijlage 1 beklaagde) werd gesteld dat de verleningsprocedure uiterlijk 4 september 1998 op gang diende te worden gebracht. Voorts werd medegedeeld dat tijdig mededelingen zouden worden gedaan over het verstrijken van onder meer die datum.

Op 1 april 1995 trad de Rijksoctrooiwet 1995 in werking. Volgens Artikel 105 van die Wet kon men tot 1 april 1996 voor octrooiaanvragen ingediend onder de Rijksoctrooiwet 1910 nog een VBO indienen. Indien dat werd nagelaten zou dat verval van de octrooiaanvraag tot gevolg hebben.

5.2 Per brief van 21 maart 1995 heeft de octrooigemachtigde E. de heer A. per circulaire ingelicht over het feit dat de Rijksoctrooiwet 1995 per 1 april 1995 in werking zou treden. Bij de brief was gevoegd een bijlage over bijzondere aspecten van de Rijksoctrooiwet 1995. In de circulaire werd medegedeeld dat voor 1 april 1995 ingediende octrooiaanvragen nog onder de toen geldige rijksoctrooiwet zouden worden behandeld. Er werden over de overgangsregeling geen verdere bijzonderheden verschaft. Betreffende circulaire is geadresseerd aan A. en overgelegd door beide partijen, waarbij aangetekend wordt dat de kopie overgelegd door beklaagde kennelijk afkomstig is van A..

5.3 Per brief van 5 december 1995 heeft A. zich met verzoek om nadere uitleg gewend tot het Centrum voor Kennisbescherming en Octrooi-informatie (CKO), naar aanleiding van de mededeling van CKO dat voor zijn octrooiaanvraag -op straffe van verval- uiterlijk 31 maart 1996 een VBO moest worden ingediend, en dat -indien A. gebruik wenste te blijven maken van de GAR- de daarvoor benodigde schriftelijke verklaring over exploitatie door een derde en informatie over zijn financiële status uiterlijk 29 februari 1996 in het bezit van CKO dienden te zijn. Een van de vragen van A. was hoe het kon dat zelfs indien A. de verdere kosten voor zijn rekening zou nemen de octrooiaanvraag zou komen te vervallen indien geen nieuw verzoek (bedoeld is: VBO) zou worden ingediend.

Per brief van 21 december 1995 heeft CKO uitgebreid geantwoord op de vragen van A., en daarbij onder meer gesteld dat indien de GAR niet de kosten van het VBO zou vergoeden het A. vrij zou staan om zelf die kosten te dragen, in welk geval de octrooiaanvraag niet zou vervallen.

5.4 Na 21 december 1995 heeft er meerdere malen een telefoongesprek -op initiatief van A.- tussen A. en octrooigemachtigde E. plaatsgevonden. Volgens A. zou hij daarbij hebben aangegeven dat indien hij niet in aanmerking zou komen voor de GAR hij de kosten voor eigen rekening zou nemen. A. heeft verder gesteld dat E. hem had verteld dat A. wel bericht zou krijgen van B. wanneer dat nodig was. A. heeft tijdens de telefoongesprekken geen opdracht gegeven tot indienen VBO.

5.5 Op 5 januari 1996 heeft B. een circulaire verzonden met informatie over de nieuwe Rijsoctrooiwet en over het feit dat indien niet voor 1 april 1996 een VBO zou worden ingediend de octrooiaanvraag zou komen te vervallen. De door beklaagde als bijlage 3 overgelegde brief is niet geadresseerd, want bevindt zich niet in het dossier dat beklaagde heeft aangelegd over de octrooiaanvraag van A.. De reden hiervoor is volgens beklaagde dat -net zoals dat geldt voor de circulaire van 21 maart 1995- in het kantoor van beklaagde dergelijke circulaire buiten de dossiers om verzonden werden. A. heeft gesteld deze brief niet te hebben ontvangen.

5.6 Op 20 februari 1996 heeft A. CKO verzocht de procedure (VBO) voort te zetten, waartoe hij bijgevoegd had enige bewijsstukken om te voldoen aan de GAR voorwaarden.

Op 28 maart 1996 deelde CKO A. mede dat het verzoek was afgewezen, maar dat -zoals CKO eerder had vermeld- A. nog zelf een VBO kon indienen, zij het uiterlijk 1 april 1996. A. ontving deze brief slechts zo kort voor 1 april 1996, dat hij niet meer in staat was de benodigde gelden te regelen.

5.7 Als bijlage 9 is door beklaagde overgelegd een uitdraai

van een computerbestand betreffende vervallen octrooiaanvragen. Daarin wordt vermeld "vervallen" met als "verzenddatum" 22 maart 1996 en als "ontvangstdatum" 25 maart 1996. Volgens beklaagde houdt dit in dat op 22 maart 1996 bericht is dat de octrooiaanvraag kon vervallen en dat dit op 25 maart 1996 is aangetekend. Volgens beklaagde zou E. zich menen te herinneren dat A. reeds voor 28 maart 1996 van CKO had vernomen dat zijn verzoek was afgewezen, en dat hij daarna in een telefoongesprek met E. tot de conclusie was gekomen dat er geen mogelijkheden meer waren voor financiering van een VBO. A. heeft gesteld zich hier niets van te herinneren.

Nadat A. eind 1998/begin 1999 bij B. navraag had gedaan omtrent zijn octrooiaanvraag, en daarbij te horen had gekregen dat deze was vervallen, heeft hij op 25 februari 1999 zich tot ir. F. van B. gewend met het verzoek om de octrooiaanvraag te herstellen, daar het volgens A. nooit de bedoeling was geweest deze te laten vervallen.

6. De Raad overweegt naar aanleiding van de haar ter beschikking gestelde informatie het volgende:

6.1 Blijkens de overgelegde correspondentie was A. op de hoogte -of kon hij dat zijn- van het feit dat indien niet uiterlijk 31 maart 1996 een VBO, althans enige bijzondere handeling, in de procedure voor zijn octrooiaanvraag verricht zou zijn, deze zou komen te vervallen.

6.2 A. heeft twee maanden nadat CKO hem had geïnformeerd over de procedure geprobeerd om nog in aanmerking te kunnen komen voor de GAR, maar is daarin niet geslaagd. Naar het oordeel van de Raad heeft A. met het pas eind februari 1996 indienen van het verzoek, zonder parallel daaraan op

eigen wijze de benodigde fondsen te pogen te verwerven, het risico genomen van de gevolgen van een afwijzing van zijn verzoek.

6.3 Beklaagde heeft van A. geen opdracht tot het indienen van een VBO ontvangen, en kan daarom niet worden aangerekend dat geen VBO is ingediend.

6.4 Hoewel beklaagde stelt dat zij A. eenmaal schriftelijk en enige malen telefonisch op de hoogte heeft gesteld van het belang en de consequenties van de termijn van 1 april 1996 ontbreekt daarvoor bewijsmateriaal uit het dossier. Er zijn blijkbaar geen aantekeningen gemaakt van de verzending van de circulaire noch van de inhoud van de telefoon-gesprekken tussen A. en E.. Daarenboven is A. blijkbaar geen schriftelijke bevestiging gezonden van het verval van zijn octrooiaanvraag.

Het is de Raad derhalve niet gebleken dat beklaagde in voldoende mate zelfstandig actief is geweest in het op de hoogte houden van A. van belangrijke stappen in de procedure van zijn octrooiaanvraag, zoals wordt verlangd in Bijzonder Voorschrift 7.

De Raad lijkt het juist in geval van een octrooiaanvraag ingediend voor een particulier -zoals het geval is bij octrooiaanvragen onder de GAR- gewenst bijzondere oplet-tendheid jegens cliënten te betrachten.

6.5 De Raad merkt hierbij aanvullend op dat de door be-klaagde overgelegde stukken uit het dossier hem niet hebben doen blijken dat beklaagde nauwkeurig aantekeningen heeft gemaakt van bijzondere gebeurtenissen, in het bijzonder gegeven instructies, tijdens de behandeling van een oc-trooiaanvraag .

De Raad acht het in het kader van de zorgvuldigheidsplicht van een octrooigemachtigde ook nodig dat hij aantekening maakt van alle wezenlijke handelingen die verricht worden in de procedure van een octrooiaanvraag, zowel naar de octrooiraad als naar de klant.

7. Het voorgaande in overweging nemende komt de Raad tot het volgende oordeel.

7.1 De Raad verstaat de klacht van A. als gericht tegen de ingeschreven octrooigemachtigden, lid van de maatschap B., optredende als octrooigemachtigden voor A..

7.2 De Raad acht de klacht van A. ontvankelijk.

7.3 De Raad acht beklaagde weliswaar niet verantwoordelijk voor het niet indienen van een VBO en daarmee voor het vervallen van de octrooiaanvraag van A., doch is van oordeel dat beklaagde niet in voldoende mate heeft voldaan aan haar informatie- en zorgvuldigheidsplicht, zoals verlangd volgens Bijzonder Voorschrift 7.

7.4 De Raad acht derhalve de klacht van A. in zoverre gegrond en legt de straf van waarschuwing aan beklaagde op.

8. De Raad van Toezicht, gelet op de artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigdenreglement,

beschikkende,

verklaart de klacht van de heer A. tegen de ingeschreven octrooigemachtigden, lid van de maatschap B. gegrond en legt aan hen een waarschuwing op.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

9

Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk
telefoon 070-3905578
fax 070-3905171

Aldus gedaan te 's Gravenhage op 19 mei 2000 in de samen-
stelling:

Mr. Drs S.U. Ottevangers, voorzitter
Ir. A. Ferguson, secretaris
Ir. F.J. Smit
Drs. F. Barendregt en
Dr. P.M. Breepoel, leden

voorzitter secretaris:

Ingevolge artikel 19 OctrooigemachtigdenReglement kan van
deze beslissing gedurende een maand na de dag van verzen-
ding beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep inzake
het Toezicht op de Octrooigemachtigden.