

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
Rijswijk
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

Postbus 3219, 2280 GE

telefoon 070-3905578
fax 070-3905171

Beschikking A. - B.

1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een -zijns inziens nagelaten- gedraging van de heer ir. B. (hierna B.), octrooigemachtigde.

1.2 Het was de vraag van A. of het B. kon worden verweten dat hij in de periode tussen de datum van een door A. zelf uitgevoerd onderzoek naar de stand van de techniek en het tijdstip van indiening van zijn door B. opgestelde octrooiaanvraag heeft nagelaten te controleren of er na de datum van het door A. uitgevoerde onderzoek nog relevante octrooiliteratuur was gepubliceerd.

2.1 De secretaris van de Raad heeft op 14 juni 2000 telefonisch contact opgenomen met de heer A. teneinde met hem van gedachten te wisselen over zijn vraag. De heer A. gaf daarbij aan dat hij graag aan de Raad zou zien voorgelegd de vraag'of van een octrooigemachtigde verlangd mag worden dat hij zal wijzen op het tijdsverloop tussen een eerste onderzoek naar de stand van de techniek en in verband daarmee de wenselijkheid van een aanvullend onderzoek.

2.2 De Raad heeft op 11 juli 2000 een afschrift van de brief van A. gezonden aan B. met het verzoek om een schriftelijke reactie op de klacht.

2.3 Bij brief van 16 augustus 2000 heeft B. hierop gesteld dat hem in deze aangelegenheid niets te verwijten viel. Een afschrift van deze brief is op 13 september 2000 gezonden aan A..

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
Rijswijk
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

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

3. De Raad heeft betrokkenen op 9 oktober 2000 uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 7 december 2000.

4. Ter zitting hebben A. en B., laatstgenoemde bijgestaan door octrooigemachtigde ir. C. van zijn kantoor, hun standpunten mondeling toegelicht en vragen van de Raad beantwoord.

5.1 Op grond van de schriftelijke stukken en de ter zitting door partijen gegeven mondelinge toelichting stelt de Raad het volgende vast:

5.2 Op 27 augustus 1999 heeft A. in de bestanden van het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna Bureau) zelfstandig -hoewel aanvankelijk bijgestaan door een medewerker van de leeszaal van het Bureau- onderzoek gedaan naar octrooiliteratuur die relevant kon zijn voor zijn uitvinding.. Daarbij trof A. één document aan, een Japans octrooi, waarvan het onderwerp enigszins leek op dat van zijn vinding.

5.3 Op 8 oktober 1999 wendde A. zich tot B., teneinde de octrooieerbaarheid van zijn vinding door een deskundige te laten beoordelen. B. stelde daarbij dat de vinding van A. in octrooieerbare mate nieuw leek ten opzichte van het Japanse document, maar stelde daarbij voor om toch nog de volledige tekst van het betreffende document op te vragen voor een nauwkeuriger oordeel.

Gezien de eenvoud van het onderwerp leek het B. niet noodzakelijk om het onderzoek over te doen, te meer daar het Japanse document de vinding al behoorlijk dicht benaderde, zij het niet volledig.

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

5.4 Na ontvangst van de volledige publicatie van het Japanse document heeft B. deze bestudeerd en de heer A. vervolgens per brief van 2 november 1999 bericht dat er voor een aspect van zijn vinding octrooi zou kunnen worden aangevraagd.

5.5 Op 19 november 1999 volgde een tweede gesprek. Tijdens dat gesprek werd besloten tot het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag voor de vinding van A.. Na toezending van een voorschotnota op 29 november 1999 en de ontvangst van de betaling daarvan op 16 december 1999 heeft B. een ontwerp voor een octrooiaanvraag opgesteld en dat ontwerp A. op 21 december 1999 gezonden.

Tijdens de bespreking op 19 november 1999 is ook aan de orde gekomen of een aanvullend onderzoek gewenst was. B. heeft toen aangegeven dat dat hem niet nodig leek, omdat een dergelijk onderzoek vrij summier zou zijn, en eigenlijk al door A. zelf was gedaan. B. schatte de kans laag in dat er iets nieuws gevonden zou worden. Daarbij zou volgens B. ook nog een rol hebben gespeeld dat er een vrij lange periode ligt tussen de datum van publicatie van een octrooidocument en de datum van daadwerkelijke beschikbaarheid daarvan.

5.6 Op 11 januari 2000 is de octrooiaanvraag van A. ingediend.

5.7 Op 15 maart 2000 is in opdracht van A. bij het Bureau een verzoek tot het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek ingediend.

5.8 Op 5 juni 2000 heeft A. telefonisch contact opgenomen met B., waarbij hij mededeelde dat hij con-

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

tact had gehad met de firma D. voor onderzoek naar de commerciële haalbaarheid van exploitatie van zijn vinding, en dat hij in die procedure van firma D. een rapport had ontvangen inzake de beoordeling van de octrooieerbaarheid van zijn vinding. Uit dat rapport kwam naar voren dat de vinding van A. vrijwel geheel werd geanticipeerd door een Duits octrooidocument dat op 9 september 1999 was gepubliceerd. Na inzage van het betreffende document heeft B. A. medegedeeld dat zijn vinding inderdaad geanticipeerd was door het Duitse octrooidocument.

5.9 B. heeft daarop direct contact opgenomen met het Bureau met het verzoek om het nieuwheidsonderzoek (zie 5.7 hierboven) niet uit te voeren en de daarvoor verschuldigde takse te restitueren. Dit is daarop ook geschied.

Ook de heer A. heeft zijn betaling voor het verzoek inmiddels geretourneerd gekregen.

5.10 A. stelt dat indien hij voor januari 2 000 op de hoogte was geweest van het voornoemde Duits octrooidocument, hij nooit opdracht zou hebben gegeven tot het opstellen en indienen van de octrooiaanvraag, en hij aldus veel geld en inspanning zou hebben bespaard.

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

7.1 De Raad beschouwt het verzoek van A. als een tegen B. gerichte klacht, en acht A. daarin ontvanke-lijk.

7.2 In de regel zal een octrooigemachtigde bij bespreking met zijn cliënt van de door zijn cliënt gedane vinding

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

nagaan wat er bekend is van de stand van de techniek. Hierbij speelt dan een rol datgene wat de octrooigemachtigde weet en vooral ook wat cliënt bekend is van de stand van de techniek. Afhankelijk van die kennis kan besloten worden tot een uit te voeren onderzoek naar de stand van de techniek. Ook de kostenverhouding speelt daarbij mee: het kan zijn dat het gezien de kosten van een dergelijk onderzoek te overwegen is om direct met het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag te beginnen, ondanks de onzekerheden over de stand van de techniek.

Wat de verdere aanpak zal zijn is een subjectieve beslissing, te nemen door partijen afhankelijk van hun inschatting van de situatie en mogelijkheden.

7.3 In dit geval lag er ten tijde van de opdracht aan B. een resultaat van een door A. zelf uitgevoerd onderzoek voor. Het onderwerp van de vinding ligt op een gebied van de techniek waarop zich sinds vele jaren nauwelijks nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Derhalve is de kans klein dat -anders dan bijvoorbeeld bij uitvindingen in de telecommunicatie- in een tijdsbestek van slechts enkele maanden belangrijke anticiperende publicaties zullen verschijnen.

7.4 Een onderzoek naar de stand van de techniek zal geen volledige zekerheid kunnen verschaffen omtrent de relevante stand van de techniek, zeker indien, zoals gewoonlijk, de kosten daarvan -in verhouding tot de kosten van het opstellen van een octrooiaanvraag- beperkt moeten blijven.

Verder kan bij een dergelijk onderzoek al helemaal niet naar voren komen datgene dat gedurende de anderhalf jaar

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

daarvoor voor het eerst in de vorm van een octrooiaanvraag is ingediend. Een verdere beperking is dat een octrooionderzoek gewoonlijk geen betrekking heeft op niet-octrooiliteratuur, zoals Internet publicaties en allereerste brochures. Er blijft derhalve altijd een risico bestaan dat tijdens de octrooiverleningsprocedure of na verlening van het octrooi stand van de techniek naar voren komt die de (geoctrooieerde) uitvinding blijkt te anticiperen. Het is derhalve nooit uit te sluiten dat later blijkt dat de uitvinding waarvoor men octrooi heeft aangevraagd reeds eerder gedaan was.

Het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek biedt derhalve niet de garantie van een volledig beeld daarvan.

7.5 Van belang is wel dat een (potentiële) aanvrager voor een octrooi bekend wordt gemaakt met de risico's van één en ander. Van de octrooigemachtigde mag verwacht worden dat hij zijn cliënt wijst op de mogelijkheid dat de vinding van zijn cliënt reeds bekend kan zijn van een andere bron, en op de mogelijkheid om zulks - al dan niet steekproefsgewijs - te onderzoeken. Aan de andere kant mag van een aanvrager van een octrooi verwacht worden dat hij zich ook beraadt over de nieuwheid en inventiviteit van zijn vinding.

7.6 Dat A. zelf een onderzoek naar de stand van de techniek heeft uitgevoerd vormt een indicatie dat hij op de hoogte was van het belang van een dergelijk onderzoek.

7.7 Hoewel het - gezien de loop van de omstandigheden - gelukkiger zou zijn geweest indien B. A. met nadruk had gewezen op het feit dat resultaat van het door

6

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

A. uitgevoerde onderzoek reeds enige maanden oud was en het in principe mogelijk was dat er in de tussentijd nieuwe relevante -en anders dan B. de Raad heeft gesuggereerd snel beschikbare- publicaties waren verschenen, meent de Raad dat B. niet tekort is geschoten door niet uitdrukkelijk te wijzen op het tijdsverloop en in verband daarmee geen aanvullend onderzoek naar de stand van de techniek aan te raden. A. was immers bekend met onderzoeksmogelijkheden, kende het belang van een onderzoek en heeft zelf een dergelijk onderzoek uitgevoerd, terwijl het hier geen dynamisch gebied van de stand van de techniek betrof.

8. De Raad van Toezicht, gelet op artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigdenreglement, beschikkende, verklaart de klacht van de heer A. tegen ir. B. ongegrond .

Aldus gedaan te 's Gravenhage op 23 maart 2001 in de samenstelling:

ir. F.J. Smit, voorzitter
ir. A. Ferguson, secretaris
dr. P.M. Breepoel, lid
drs. F. Barendregt, lid
fH.F. de Vries, plaatsvervangend lid

voorzitter:

secretaris:

conform artikel 19 Octrooigemachtigdenreglement kan van deze beslissing gedurende een maand na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden.