

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

BESCHIKKING A. - B.

1.1 Bij brief van 19 september 2000 heeft de heer A., octrooigemachtigde, werkzaam bij het kantoor C., bij de Raad van Toezicht (hierna de Raad) een klacht ingediend tegen Mr Ir B., octrooigemachtigde.

1.2 Klager, A., voerde als grond voor zijn klacht aan dat beklaagde, B., ondanks uitdrukkelijk en herhaald verzoek daartoe, geen antwoord had verschaft op vragen van A. inzake intellectuele eigendomsrechten waarop B. zich namens zijn cliënt, D., had beroepen in een brief van 8 mei 2000 gericht aan de cliënt van A., de Duitse firma E. (hierna: E.). In die brief, op papier van het kantoor waar B. werkzaam is, stelde B. dat E. produkten aanbood die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van D., waarbij het in het bijzonder zou gaan om een kabelhaspel die door D. aangeboden werd onder de naam "F.". B. verzocht daarbij E. om hem binnen twee weken op de hoogte te brengen omtrent E.'s verdere plannen met hun inbreukmakende produkt, daarbij aantekend dat zijn cliënt en hij onmiddellijk naar de Rechter zouden stappen om hun rechten te verdedigen. De bewuste brief bevatte geen bijlagen.

A. heeft aangevoerd dat uit eigen onderzoek was gebleken dat "F." en "D." merken zijn die zijn ingeschreven op naam van G. te P..

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

1.3 In zijn klachtbrief heeft A. de Raad voorts, verzocht om antwoord op de vragen of het in overeenstemming met de Nederlandse gedragsregels is om:

1. waarschuwingsbrieven te zenden zonder daarbij gegevens te verstrekken inzake de intellectuele eigendomsrechten waarop men zich beroept;
2. waarschuwingsbrieven te zenden zonder daarbij de juiste naam van de cliënt te vermelden;
3. de vermeende inbreukmaker een antwoordtermijn van slechts twee weken te geven, indien met de waarschuwing geen kopie van de intellectuele eigendomsrechten waarop men zich beroept wordt overgelegd; en
4. niet te antwoorden op vragen gesteld door de gemachtigde van de vermeende inbreukmaker.

2.1 De Raad heeft op 26 september 2000 een afschrift van de klacht gezonden aan B. met het verzoek om een schriftelijke reactie op de klacht.

2.2. Bij brief van 24 oktober 2000 heeft B. onder meer gesteld dat naar zijn mening er in Nederland geen regels bestaan die de door hem gevolgde lijn niet zouden toestaan. Een afschrift (inclusief vertaling) van deze brief is op 6 november 2000 gezonden aan A..

3. De Raad heeft betrokkenen op 6 november 2000 uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 7 december 2000.

4.1. Bij brief van 9 november 2000 heeft A. zich nogmaals uitgelaten inzake zijn klacht, en daarbij de Raad een vijfde vraag voorgelegd:

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

5. Is het in overeenstemming met de Nederlandse gedragsregels om waarschuwingsbrieven te zenden waarin verwezen wordt naar een niet-bestaand bedrijf als veronderstelde octrooihouder.

4.2 De Raad heeft op 9 november 2000 een afschrift van de reactie van A. gezonden aan B.. Per brief van 14 november 2000 heeft B. kort gereageerd. Een afschrift (inclusief vertaling) van deze reactie is op 16 november 2000 gezonden aan A.. A. heeft daarop per brief van 17 november 2000 geantwoord, en daarbij medegedeeld de zitting niet te zullen bijwonen.

5. Ter zitting heeft B. zijn standpunt mondeling toegelicht en vragen van de Raad beantwoord.

6. Op grond van de schriftelijke stukken en de ter zitting door B. gegeven mondelinge toelichting stelt de Raad het volgende vast:

6.1 In 1997 werd E. bekend met het produkt de "F.", dat aangeboden werd door G. P.. Op die naam werden merknamen "F." en "D." aangetroffen, alsook Nederlands octrooi 00000. Verder leken er geen relevante geregistreerde rechten te bestaan. Hoewel A. en E. van mening waren dat E.'s produkt niet binnen de octrooirechten viel, heeft E. destijds afgezien van het aanbieden van haar produkt op de Nederlandse markt.

6.2 Op 8 mei 2000 heeft B. op papier van H. Octrooibureau de cliënt van A., E., geschreven als hierboven onder 1.2 vermeld.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
Rijswijk
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

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

Op 15 mei 2000 heeft A. namens E. B. geschreven dat E. en A. de zaak niet eerder in behandeling zouden nemen dan nadat B. gegevens en kopieën van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten zou hebben verschaft. Op 7 juni 2000 is dezelfde brief nogmaals verzonden, met daarop het verzoek per kerende fax te antwoorden.

A. heeft voor E. een aanvullend onderzoek gedaan naar andere rechten, maar daarbij bleek dat er geen (potentiële) octrooirechten bestonden overeenkomstig voornoemd Nederlands octrooi.

A. heeft nadien octrooigemachtigde Ir I. verzocht om contact op te nemen met B. en bijzonderheden betreffende D. te verkrijgen. In augustus 2000 heeft I. een telefoongesprek gehad met B., waarin B. mededeelde dat zijn cliënt er op dat moment de voorkeur aan gaf geen verdere informatie over de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten te verstrekken, hetgeen door B. aan I. is bevestigd per brief van 4 september 2000.

Uit onderzoek uitgevoerd door I. bleek dat "D." niet is opgenomen in de registers van de Kamers van Koophandel.

6.3 Blijkens door B. ter zitting gegeven toelichtingen en antwoorden is B. door zijn cliënt benaderd, die er zich zorgen over maakte dat de Nederlandse markt werd "overspoeld" met imitaties van hun produkt. De cliënt van B. had daar veel last van. Deze cliënt is bij B. gekomen met een aantal van de "imitaties" en met een reeks adressen van ondernemingen die de bedreiging vormden.

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

De cliënt maakte duidelijk dat hij er echter niet veel geld voor over had. Overwogen werd om de genoemde ondernemingen aan te schrijven met een waarschuwing. B. heeft tegen zijn cliënt gezegd dat hij niet veel van die schrijverij verwachtte. Omdat de cliënt hem daarom toch verzocht, heeft hij de waarschuwingsbrieven, zoals bovengenoemde brief aan E., verzonden. Deze brieven waren blijkens toelichting door B. bedoeld als "blafbrief".

Een nauwkeurige vergelijking van de "imitaties" met eventuele intellectuele eigendomsrechten van de cliënt van B. heeft daarbij niet plaatsgevonden. Deze rechten werden -in principe- gevormd door het Nederlands octrooi en- mogelijk -maar daarover is B. niet zeker- een Beneluxmodel en auteursrecht. Daarnaast zou een beroep op onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing open staan. Voor Duitsland beschikte men niet over een industrieel eigendomsrecht.

Ter zitting gaf B. uitdrukkelijk aan geen bezwaren te zien tegen zijn aanpak van deze zaak. Op een vraag van de Raad of octrooigemachtigden niet wat voorzichtiger dan de gemiddelde burger moeten zijn bij het doen van uitlatingen over beweerde rechten, stelde B. dat de octrooigemachtigde in dienst staat van de cliënt, en daardoor juist verder zou mogen doorschieten dan de gemiddelde burger.

Op een vraag van de Raad wat het verschil zou zijn geweest indien de cliënt de bewuste brieven zelf zou hebben verzonden gaf B. aan dat het verschil zou zijn dat er dan niet "H. Octrooibureau" boven de brieven zou hebben gestaan.

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

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

7.1 De Raad acht de klacht van A. ontvankelijk.

7.2 Volgens Grondregel 1 dient de octrooigemachtigde in de eerste plaats betrouwbaar en deskundig te zijn. Volgens Grondregel 2 houdt de eis van betrouwbaarheid in, dat de octrooigemachtigde een raadsman in de beste zin van het woord dient te zijn. Dat sluit -zo stelt Grondregel 2- serviliteit jegens de opdrachtgever uit.

De Raad verstaat deze uitsluiting van "serviliteit" aldus dat de octrooigemachtigde niet zonder eigen onderzoek en inbreng doet wat een cliënt hem vraagt, en zonodig weigert de door cliënt gevraagde handelingen te verrichten.

Indien de octrooigemachtigde zulks niet zou doen zou het gevaar bestaan dat hij slechts als doorgeefluik voor de cliënt fungeert. De octrooigemachtigde leent dan als het ware de naam van zichzelf en van zijn kantoor voor gebruik door zijn cliënt. Door het briefpapier van het kantoor van de octrooigemachtigde en de ondertekening door hem van de brief zal bij de ontvanger echter een eerste indruk van een gefundeerde stellingname gewekt worden, zoals ook gesuggererd door A. in zijn reactie van 17 november 2000.

Anders gezegd, door zonder toetsing de instructies van cliënt uit te voeren geeft de octrooigemachtigde daarop ten onrechte een stempel van "beoordeeld door octrooigemachtigde", en dus -althans dat zou het moeten zijn- van weloverwogenheid.

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

B. heeft de brieven verzonden ook al had hij bedenkungen betreffende de effectiviteit, hetgeen de Raad begrijpt als dat er op het eerste gezicht al vraagtekens te stellen waren bij de positie van zijn cliënt. Niettemin heeft B., zoals hij heeft gesteld omdat zijn cliënt dat nu eenmaal verzocht, de "blafbrieven" opgemaakt en verzonden. De brief aan E. was daarbij vrij agressief van toon, waar zonder voorbehoud werd gesproken van "het inbreukmakende produkt" en de druk nog eens hoog opgevoerd door de dreiging van onmiddellijke gerechtelijke acties, waarbij het gebruik van de meervoudsvorm duidt op een bijzondere actieve betrokkenheid van de (deskundige) auteur van de brief bij een dergelijke actie.

B. heeft hierbij zijn deskundigheid als octrooigemachtigde niet aangewend op de daarvoor aangewezen wijze, waardoor anders wellicht de brief in het geheel niet verzonden zou zijn of anders zou luiden, maar voornamelijk - met het oog op het effect- als doorgeefluik voor de wensen van zijn cliënt gediend. De Raad acht dit een vorm van serviliteit die Grondregel 2 wenst uit te sluiten en acht de besproken handelwijze van B. daarom in strijd met Grondregel 2.

7.3 Volgens BV 9 onthoudt de octrooigemachtigde zich in de uitoefening van zijn beroep van het afgeven van valse of misleidende verklaringen. Hij zorgt er bij het opstellen van rapporten en dergelijke voor een zuiver en duidelijk beeld te geven van de rechtspositie van zijn opdrachtgever of anderen ten aanzien van het recht van industriële eigendom.

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

Met B. is de Raad het eens dat de gewraakte brief geen rapport is. BV 9 ziet echter niet alleen op rapporten, gezien de toevoeging "en dergelijke". Met een brief zoals de gewraakte wordt een rechtspositie kenbaar gemaakt aan een vermeende inbreukmaker. Anders dan in rapporten behoeven daarbij niet alle overwegingen worden vermeld, maar wel mag van een octrooigemachtigde verlangd worden dat een dergelijke brief niet misleidend is en een zuiver en duidelijk beeld geeft van de relevante rechtspositie.

In dit geval is nauwelijks moeite gedaan om de uitsluitende rechten waarop de waarschuwing en dreiging van gerechtelijke acties gebaseerd was te specificeren, zelfs niet naar territorium. De onduidelijkheid werd nog vergroot door te verwijzen naar de cliënt met de naam D., waarvan het bestaan via de gebruikelijke kanalen niet vast te stellen viel.

Deze onduidelijkheid is niet bevorderlijk voor een heldere communicatie en standpuntbepaling voor beide partijen. Het maakte het E. vrijwel onmogelijk duidelijk te reageren, waarmee de houder van de ingeroepen rechten evenmin gebaat leek te zijn, tenzij die onmogelijkheid juist beoogd was. Het legt echter ook een aanzienlijke last op de schouders van de geadresseerde, die kosten moet gaan maken om er achter te komen waar het eigenlijk allemaal om gaat. Kosten, die gemakkelijk voorkomen konden worden.

In dit geval heeft A. zich namens E. duidelijk ingespannen om klaarheid in de situatie te krijgen. Hij heeft daarbij aan B. opheldering gevraagd, althans zo valt op te maken uit de op 7 juni 2000 verzonden herinnering. Daarop heeft A. echter niets vernomen. Pas na de inschakeling van I. bleek dat er überhaupt geen

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

mededelingen meer zouden volgen, doordat de cliënt van B. er de voorkeur aan gaf geen verdere informatie over de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten te verschaffen. De waarschuwing en de dreiging van gerechtelijke acties werden echter niet ingetrokken.

Mede gezien de geschetste achtergronden voor de brief, zoals hierboven onder 6.3 besproken, acht de Raad de brief daarom een poging tot intimidatie en misleidend en onzuiver ten aanzien van de werkelijke rechten waarop de cliënt -wie dat was is evenmin helder- zich kon beroepen. De verzending van de brief en de daaropvolgende weigerachtige houding van B. acht de Raad daarom in strijd met BV 9.

7.4 De Raad acht de gedragingen van B. in ernstige mate in strijd met de gedragsregels. De Raad betreurt het dan ook dat B. er in zijn schriftelijke en mondelinge verweren geen blijk van heeft gegeven in te zien dat er überhaupt sprake zou kunnen zijn van strijd met de gedragsregels. De Raad acht daarom een berisping op zijn plaats.

7.5 Op basis van het voorgaande komt de Raad tot de volgende antwoorden op de vragen 1-5 van A., met daarbij de opmerking dat gedragingen in het algemeen in hun context beoordeeld dienen te worden. Zo kan een volgende gedraging het bezwaar van een eerdere gedraging wegnemen.

7.5.1 De Raad acht het in strijd met BV 9 indien in waarschuwingsbrieven en evenmin daarna geen gegevens worden verstrekt over de rechten waarop men zich beroept.

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

7.5.2 De Raad acht het niet zonder meer in strijd met de gedragsregels indien de waarschuwingsbrief niet de juiste naam van de cliënt noemt, althans indien het de geadresseerde zonder veel moeite duidelijk kan zijn wie de cliënt is.

7.5.3 De Raad acht het gunnen van een antwoordtermijn van twee weken op zich niet bezwaarlijk en in strijd met de gedragsregels. Dat geen kopie van het recht bijgesloten is hoeft geen bezwaar te zijn. Wel is bezwaarlijk dat de rechten niet kenbaar zouden zijn, waarover de Raad zich hierboven onder 7.5.1 reeds heeft uitgelaten.

7.5.4 De Raad acht het op zich niet in strijd met de gedragsregels indien de octrooigemachtigde die een waarschuwingsbrief verzonden heeft niet antwoordt op vragen van de octrooigemachtigde van de geadresseerde. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die dat billijken. Daarvan was echter volgens de Raad in dit geval geen sprake.

7.5.5 De Raad acht het niet zonder meer in strijd met de gedragsregels indien door een octrooigemachtigde een waarschuwingsbrief verzonden wordt waarin verwezen wordt naar een niet-bestaand bedrijf als veronderstelde octrooihouder, mits de octrooigemachtigde daarbij niet opzettelijk gehandeld heeft en bereid is op verzoek de juiste gegevens te verschaffen.

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

beschikkende,
10

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

verklaart de klacht van de heer A. tegen
Mr Ir B. gegrond;

en legt Mr Ir B. de straf van berisping op.

Aldus gedaan te 's-Gravenhage op 12 maart 2001 in de samen-
stelling:

Mr.Drs S.U. Ottevangers, voorzitter
Ir.A. Ferguson, secretaris
Ir. F.J. Smit en Dr.P.M. Breepoel, leden
en Mr. Ir. J.H.F. de Vries, plaatsvervangend lid
voorzitter



secrjptans:



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.