

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN  
Postbus 3219 2280 GE Rijswijk  
Tel 070-3905578  
FAX 070-3905171

Beslissing A. & B./C.

1. Per brief van 22 maart 2002 hebben ir A. en ir B. (hierna A.) een klacht ingediend tegen ir C. (hierna C.) en tegen de leden van de maatschap van D. die C. hebben gesteund inzake een gerezen geschil over de overname van een octrooiportefeuille. De brief omvat een aantal aan de Raad gestelde vragen alsmede een aantal bijlagen en producties.
  2. De Raad van Toezicht (hierna De Raad) heeft op 4 april 2002 C. schriftelijk geïnformeerd over de klacht onder meezending van de door A. overgelegde stukken. Eveneens is op 4 april 2002 een brief gestuurd aan de voorzitter van de maatschap D. Mr Ir X. (hierna X.) onder meezending van de door A. overgelegde stukken. In de brieven wordt aangegeven dat De Raad verstaat dat de klacht is gericht tegen C. in het bijzonder alsmede tegen de overige leden van de maatschap D., in het bijzonder X., Ir E. (hierna E.). De Raad verzoekt C. en X. binnen 1 maand na dagtekening van de brief te reageren.
  3. Bij brief van 29 april 2002 vraagt C. De Raad om de door de Raad aangegeven reactietermijn met twee maanden te verlengen en doet zulks eveneens namens de gehele maatschap inclusief X. en E..
- C. wijst De Raad er op dat de leden van de maatschap D. zich op het standpunt stellen dat een klacht tegen een in een

klaagschrift niet nader met naam aangeduide octrooigemachtigde niet voor behandeling in aanmerking behoort te komen.

4. Bij brief van 17 mei 2002 geeft de Raad C. en de overige  
5 betrokken leden van de maatschap verlenging van de termijn voor antwoord met 6 weken. A. wordt dienovereenkomstig geïnformeerd.

5. Bij brief van 18 juni 2002 reageert C. schriftelijk op de  
klacht van A.; de reactie is voor akkoord mede ondertekend door  
10 X. en E..

6. Bij brief van 21 juni 2002 brengt E. De Raad op de hoogte  
van het feit dat hij via via in het bezit was gekomen van de brief  
van A. en dat hij uit contacten tussen de secretaris van De  
15 Raad en zijn secretaresse over verhinderdata heeft moeten begrijpen dat De Raad van mening was dat de klacht ook tegen zijn persoon was gericht. De klacht heeft hem in persoon niet bereikt.

7. Bij brief van 19 juli 2002 wordt de reactie van C.  
20 toegezonden aan A. en worden verhinderdata gevraagd voor september 2002 voor een in die maand te houden zitting van de Raad. Ook C. en X. worden om verhinderdata in september gevraagd in verband met bedoelde te houden zitting.

8. Bij brief van 19 juli 2002 reageert de secretaris van de Raad  
25 op de brief van E. van 21 juni 2002 en informeert hem over de status van de tegen hem gerichte klacht. Uit het feit dat E. de reactie van C. van 18 juni 2002 mede heeft ondertekend wordt geconcludeerd dat E. aldus verweer tegen de klacht heeft  
30 gegeven. Ook E. wordt gevraagd zijn verhinderdata te geven in verband met een in september te houden zitting.

9. Bij brief van 2 september 2002 vraagt X. De Raad precies aan  
35 te geven tegen wie de klacht van A. is gericht en wijst op de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde die uitgaan van de

3

persoonlijke verantwoordelijkheid van de octrooigemachtigde voor zijn handelen.

5

10. De Raad heeft betrokkenen doen weten dat de klacht op 26 september 2002 zal worden behandeld en heeft partijen uitgenodigd bij die behandeling aanwezig te zijn.  
Ter zitting van de Raad op 26 september 2002 zijn verschenen klagers A. en B. en beklaagde C. vergezeld van X. en E..

10

Zowel A. als C. overleggen een pleitnota.

15

11. De Raad heeft, alvorens partijen te horen over de inhoud van de klacht, zich gebogen over de ontvankelijkheid ten aanzien van de klacht tegen C. en "tegen de leden van de maatschap van D. die C. in deze hebben gesteund".  
A. geeft tijdens de zitting aan dat de klacht in ieder geval tegen C. is gericht maar ook tegen X. en E. en andere maatschapsleden die C. hebben gesteund.  
E. geeft aan dat een klacht gericht dient te zijn tegen een met naam en toenaam genoemde persoon en dat deze beklaagde ook rechtstreeks geïnformeerd dient te worden over het bestaan en de precieze inhoud van de klacht.

25

12. Na een korte schorsing deelt de Raad bij monde van de Voorzitter mee dat de Raad besloten heeft de klacht tegen C. in behandeling te zullen nemen terwijl ten aanzien van de klacht "tegen de leden van de maatschap van D. die C. in deze hebben gesteund" tot niet-ontvankelijkheid is besloten.

30

In verband met deze beslissing wijst de Raad op Art. 18 lid 1 van het Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad alsmede Grondregel 4 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde waaruit blijkt dat een klacht slechts kan worden gericht tegen een of meer octrooigemachtigden in persoon en niet tegen een samenwerkingsverband zoals een maatschap of rechtspersoon als zodanig. De beklaagde octrooigemachtigden dienen in het klaagschrift duidelijk te worden geïdentificeerd en dienen in

35

verband daarmee de klacht en alle daarop betrekking hebbende stukken persoonlijk van de Raad te ontvangen en persoonlijk te worden uitgenodigd tot het geven van verweer.

De klacht van A. is ten aanzien van C. duidelijk. Een klacht "tegen de leden van de maatschap van D. die C. in deze hebben gesteund" kan niet worden beschouwd als een tegen een of meer octrooigemachtigden in persoon gerichte klacht niettegenstaande het feit dat X. en E. in het schrijven van A. van 22 maart 2002 enige malen genoemd worden.

De Raad geeft aan verdere aanwezigheid van X. en E. bij de zitting op prijs stellen.

13. De Raad overweegt inzake de klacht tegen C. het volgende:

14. Op grond van de schriftelijke stukken en het ter zitting besprokene stelt de Raad het volgende vast:

- a) A. behandelt sinds 1993 octrooien voor F. BV te P. (hierna F.).  
F. is een dochtermaatschappij van G. NV te P. (G.).
- b) Op 14 april 1998 bevestigt A. aan Ir H., octrooicoördinator van G., dat nieuwe octrooiaanvragen zullen komen op naam van F. zelfs als de opdracht daartoe wordt ontvangen op briefpapier van G..  
Navraag tijdens de zitting leerde dat alle nota's van Octrooibureau I. (hierna I.) inzake F. octrooizaken op naam van G. werden uitgebracht.
- c) Begin september 2001 waren er geruchten in de pers omtrent wankelen van G. en op 5 september 2001 zou volgens hetzelfde persbericht een voorlopige surseance van betaling zijn verleend.
- d) Inzake werkzaamheden voor octrooien van F. was in de loop van de tijd bij I. een aanzienlijke schuld ontstaan.
- e) Interne bespreking bij I. gaf de overtuiging dat de IE rechten van F. ongetwijfeld grotendeels zouden worden gehandhaafd en dat, ook gezien de ervaren bewindvoerders, een doorstart uit

5

surseance mogelijk moest zijn en dat slechts bij faillissement van F. de vordering afgeboekt zou moeten worden.

Als voorzorg heeft I. wel de agenten voor F. zaken in het buitenland geïnformeerd over de situatie met opdracht om de rechten in stand te houden maar vooralsnog geen verdere kosten te maken.

5

f) Op 28 september 2001 werd het faillissement van G. en al haar dochters, met uitzondering van F., uitgesproken.

10

g) Op 3 oktober 2001 had A. een gesprek met H., die inmiddels was ontslagen, waarbij H. hem vertelde dat er mogelijk een doorstart zou plaats vinden via een bedrijf L. en dat L. eventueel een nieuwe octrooigemachtigde zou kiezen.

h) Inmiddels probeerde een van de gemachtigden van I., Mevr. Ir. J. inzake een procedure in Taiwan

15

voor een F. zaak instructies te krijgen van G. resp de curatoren. Bij uitblijven van reactie belde J. vanaf 8 oktober 2001 dagelijks met het kantoor van de curatoren maar ontving geen reactie of instructies. Op 11 oktober 2002 belde een persoon met de naam K. van het kantoor der curatoren J.

20

met de mededeling dat de betreffende Taiwanese aanvraag door L. zou worden overgenomen en dat deze verder door D. zou worden behandeld. Verdere instructie werden niet gegeven. Dezelfde dag belde C. J. met een opdracht, namens L. voor wie hij zei op te treden, ervoor te zorgen dat de Taiwanese aanvraag niet zou vervallen. Mevr J. vroeg en kreeg een voorschot en nam naar de Taiwanese agent de benodigde actie.

25

i) Bij brief van 5 oktober 2001 werd A. door de curatoren van G. op de hoogte gebracht van het faillissement van G. en een aantal dochters (F. was niet in de opsomming inbegrepen) en er werd gewag gemaakt van een mogelijke vordering van I. op een der gefailleerde vennootschappen en de mogelijkheid om deze vorderingen bij de curatoren in te dienen.

30

j) A. besloot van deze mogelijkheid geen gebruik te maken omdat F. "immers niet failliet was".

35

k) Er was twee maal telefonisch contact tussen A. en E. begin oktober 2001 op initiatief van A., waarbij onder meer werd gesproken over het faillissement van G. en de F.

portefeuille. Daarbij is aan de orde gekomen dat D., in het bijzonder kantoor Q. ( waar C. werkzaam is) was gevraagd door L. of zij ingeval van overname van de F. portefeuille door L., die portefeuille verder zouden kunnen en willen behandelen. L. heeft voorts laten blijken dat, ingeval D. de portefeuille niet zou kunnen/ willen behandelen, in ieder geval geen beroep op I. zou worden gedaan.

- 1) C. geeft in zijn reactie van 18 juni 2002 aan dat hij voor de eerste maal werd geconfronteerd met de onder k) bedoelde vraag tijdens een bespreking op 8 oktober 2001 met de heer M., president-directeur van L. over de octrooiportefeuille van F..
- m) Nog diezelfde dag werd door de heer M. aan C. aangekondigd dat hij de behandeling van de "verworven" octrooiportefeuille op zich zou moeten nemen.
- 15 n) Bij brief van 10 oktober 2001 geven de curatoren ten aanzien van de eerder genoemde Taiwanese aanvraag C. opdracht deze in overleg met L. af te wikkelen met openlaten van de mogelijkheid dit nog door I. te laten doen. Er wordt daarbij nog aangegeven dat de overeenkomst, waarbij de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen met als bijlage de patentenlijst, nog wordt toegezonden.
- o) Bij brief van 15 oktober ontvangt C. van de curatoren de complete overeenkomst waarin de IE rechten worden overgedragen door F. aan L. BV (L.) met het verzoek de curatoren te informeren wanneer de octrooien zijn overgeschreven naar L..
- 25 p) Op 17 oktober 2001 legt I. beslag tot zekerheid en tot levering op de (Euro)-Nederlandse octrooien van F.. Op 18 oktober 2001 worden de curatoren van G. hierover geïnformeerd.
- q) Op 23 oktober 2001 ontvangt A. een (fax)brief van C. waarin deze hem formeel op de hoogte stelt van een overeenkomst tussen F. en L. voor overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. C. opent de brief met de opmerking dat A. wellicht via informele weg reeds van deze overeenkomst heeft vernomen. Bijgevoegd was een verklaring van de heer Q. van F. gedateerd 10 oktober 2001 waaruit zou blijken dat de overdracht van F. naar L. had plaatsgevonden.

7

C. verzoekt verder overdracht van alle relevante stukken uit de betreffende dossiers en geeft voorts aan volmachten en overdrachtsverklaringen te zullen zenden aan WIPO, EPO en BIE.

5 A. wordt verzocht deze instanties te informeren over het niet langer door hem vertegenwoordigen van F., dat de zaken zijn overgedragen aan L. en dat correspondentie aan C. gericht dient te worden.

10 C. ontvangt gaarne de naam en adresgegevens van de bij de zaken betrokken buitenlandse agenten en verzoekt A. deze agenten te informeren.

C. verzoekt voorts om een opgave van openstaande termijnen en de nieuwheidsrapporten en de literatuur van zaken waarvan binnenkort het prioriteitsjaar ten einde loopt. C. is er zich van bewust dat A. deze in verband met  
15 betalingsachterstand niet wenst af te geven maar wijst er op dat de rechten niet meer in handen zijn van F. maar bij L. berusten en dat L. bij A.'s kantoor geen schulden heeft. C. ziet geen redenen om de gevraagde nieuwheidsrapporten niet direct aan hem te doen toekomen.

20 C. verzoekt om een snelle afhandeling en hij geeft aan ter beschikking te staan voor telefonisch overleg.

r) Op 23 oktober 2001 reageert A. op C.'s brief van dezelfde dag en geeft aan pas in laatstgenoemde brief van de overeenkomst tussen F. en L. te hebben vernomen.

25 A. wijst er op dat een betalingsachterstand op zaken van F. is ontstaan van ongeveer NLG XXXXXX,- en dat F. aansprakelijk wordt gehouden voor de betaling van deze achterstand.

30 A. geeft aan zich ten opzichte van F. en de curatoren van G. conform de Algemene Voorwaarden van I. te beroepen op het retentierecht en opschortingsrecht van I. en geeft aan zulks te zullen blijven doen zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden. A. geeft aan dat het retentierecht ook tegen derden is in te roepen.

35 A. vervolgt met op te merken dat F. niet failliet is en leidt uit het schrijven van C. af dat deze dan wel zijn

8

bureau de verplichting op zich neemt de onbetaalde nota's te voldoen.

Voorts geeft A. aan te willen meewerken aan het informeren van instanties en eventuele handelingen te willen verrichten op  
5 betaling van een voorschot van NLG 50 000,- en de toezegging dat de openstaande nota's zullen worden betaald.

A. brengt C. in dit schrijven op de hoogte van het op  
17 oktober gelegde beslag en geeft aan dat op die datum uit het  
10 octrooiregister niet blijkt, dat een overdracht van de rechten van F. naar L. had plaatsgevonden en dat van overdracht van zaken waarop beslag is gelegd geen sprake zou kunnen zijn.

A. houdt C. verder verantwoordelijk voor eventueel  
verval van rechten aangezien deze, zonder met hem te overleggen,  
de opdracht van L. heeft aanvaard; A. merkt op F. via de  
15 curatoren van G. te hebben gewaarschuwd voor afloop van termijnen en dat geen adequate reactie daarop is gevolgd. Termijnen zijn inmiddels verstreken en rechten dreigen te vervallen.

C. wordt gevraagd te reageren voor vrijdag 26 oktober 2001  
20 12.00 uur.

Op 26 oktober 2001 reageert X. namens de maatschap D.  
en refereert aan een bodemprocedure waarmee A. gedreigd zou  
hebben indien D. de behandeling van door L. gekochte  
25 octrooiaanvragen daadwerkelijk ter hand zou nemen.

X. ziet hiervoor geen rechtsgrond aangezien er van enige  
vordering op L. of op D. geen sprake zou zijn.

X. toont begrip voor het voor I. zwaar wegen van de kwestie  
en zegt toe deze in de maatschapsvergadering van 3 november 2001  
30 te zullen bespreken en daarna A. te zullen informeren.

X. roept A. op om D. in staat te stellen die  
handelingen te verrichten die nodig zijn om te voorkomen dat door  
L. van F. gekochte rechten vervallen; mochten rechten toch  
vervallen dan zal L. het I. daarvoor verantwoordelijk houden.

35

t) Op 29 oktober 2001 schrijft A. aan X. en E. dat hij  
fatale termijnen aan de curatoren zal blijven melden en biedt aan



9

zijn standpunt in deze kwestie in de maatschapsvergadering van D. van 3 november 2001 toe te lichten en wijst er op dat op het spel staat onder andere de vraag hoe vrije octrooigemachtigden in de toekomst met een probleem als het

5

onderhavige kunnen omgaan. Het aanbod van A. om toelichting te verschaffen in de maatschapsvergadering van D. wordt afgewezen.

10

u) Op 1 november 2001 schrijft A. de curatoren een brief waarin hij op diverse te nemen acties wijst en aangeeft de acties slechts te zullen nemen na ontvangst van een voorschotbetaling.

v) Op 5 november 2001 schrijft X. A. met een uitnodiging om de zaak op 9 november 2001 in het kantoor van D. te bespreken. X. duidt er op dat de vraag blijft waarom A./I. meent een vordering op L. resp D. te hebben indien laatstgenoemde de behandeling van de door L. gekochte aanvragen over zou nemen. Jurisprudentie dienaangaande waarnaar A. refereerde zou door X. graag gezien worden.

20

25

w) Op 7 november 2001 reageren de curatoren naar A. zeggende dat zij geen bemoeienissen hebben met de overdracht van de patenten aan L. en dat met D. gecorrespondeerd dient te worden.

30

x) Op 7 november 2001 reageert A. op de brief van X. van 5 november 2001 met een aantal praktijkvoorbeelden waarvan A. kennis heeft genomen en waaruit een algemene richtlijn voor het overnemen van dossiers zou blijken die A.'s positie zou ondersteunen.

35

Op 9 november 2001 heeft ten kantore van D. in R. een bespreking plaatsgevonden tussen enerzijds A. en B. en anderzijds C., X. en E.. Daarbij zijn van de zijde van I. enige voorstellen gedaan om uit de ontstane impasse te geraken. I. stelt dat, wanneer D. de voorstellen van I. niet accepteert, I. zich op haar retentierecht zal blijven beroepen. Alleen tegen betaling (als bedoeld in de brief van I.

10

van 23 oktober 2001 ) zouden de dossiers aan D. ter inzage kunnen worden aangeboden. I. heeft verder gesteld bemiddeling door een IE advocaat te accepteren en voorts de mogelijkheid genoemd dat beide kantoren zich gezamenlijk voor advies zouden wenden tot de Raad van Toezicht. Beide voorstellen zouden door D. zijn afgewezen. Afgesproken werd dat D. uiterlijk maandag 12 november 2001 zou reageren; tijdens de bespreking kon geen uitsluitel worden gegeven omdat nader overleg binnen de maatschap D. noodzakelijk was. Op 11 november 2001 heeft X. een telefonisch onderhoud met A., waarbij hij meedeelde geen gevolg te geven aan A.'s voorstel om de door L. verworven F. portefeuille niet in behandeling te nemen.

15

Op 13 november 2001 bevestigt C. dit standpunt en stelt daarbij dat, zolang A. zich beroept op zijn retentierecht, hij er van uitgaat dat hij tijdig op de hoogte wordt gesteld van alle relevante termijnen en andere zaken die zich in de portefeuille voordoen. Voorts gaat hij er van uit dat hij in staat zal worden gesteld, door verschaffing van de benodigde documenten, de benodigde acties te ondernemen. Op 18 november 2001 zendt C. aan A. kopieën van brieven die D. gezonden heeft aan de verschillende octrooiagenten.

20

25

y) Bij brief van 16 november 2001 verzoekt A. de waarnemend voorzitter van de Raad hem te adviseren over een verschil van inzicht over het overnemen van een octrooiportefeuille. De waarnemend voorzitter werd door A. aangegeven omdat de voorzitter verbonden was met D..

30

z) Bij brief van 23 november 2001 wendt I.'s raadsman, mr Z. (Z.) zich tot C. waarin wordt ingegaan op een faxbericht van C. aan I. van 13 november 2001 waarin wordt aangegeven dat geen gevolg zal worden gegeven aan het verzoek van A. om de F. portefeuille niet in behandeling te nemen zoals toegelicht in de bespreking van 9 november 2001 ten kantore van de D..

35

11

Z. merkt onder andere op:

C. had eerder contact op moeten nemen met I.  
volgens I. zou L. geen bezwaar hebben tegen voortgezette  
behandeling van (een deel van) de portefeuille en door daarop

5

niet aan te sturen is I. schade berokkend  
I. is voornemens een klacht in te dienen bij de Raad van  
Toezicht en heeft inmiddels de Voorzitter van de Raad advies  
gevraagd

10

aangaande de "relevante termijnen en andere zaken die zich in de  
portefeuille voordoen" merkt Z. op dat er van wordt  
uitgegaan dat C. de aan de curatoren dienaangaande gezonden  
brieven heeft ontvangen; de curatoren hebben van doorzending  
gewag gemaakt

15

I. gaat er van uit dat de verklaring van overdracht inmiddels is  
ingediend alsmede de benodigde volmachten en zal na ontvangst van  
een kopie resp. een verzoek van de officiële instanties om haar  
volmacht neer te leggen daartoe overgaan.  
een verslag van de bespreking tussen I. en D. van de  
hand van A. van 9 november 2001 was bijgevoegd.

20

15. Voorts wordt door de Raad nog het volgende vastgesteld:

a) Tussen 1 november 2001 en begin januari 2002 heeft D.  
contacten gelegd met buitenlandse agenten om deze van de nieuwe  
verantwoordelijkheidssituatie op de hoogte te brengen en heeft  
I. enige malen een herinnering voor een benodigde actie aan  
D. doorgestuurd.

25

b) Per brief van 7 januari 2002 meldt A. E. (bij gebrek  
aan reactie van C.) een termijn in een Internationale  
aanvraag. Uit het register blijkt dat L. inmiddels aanvraagster  
is en D. de gemachtigde; gezien het feit dat P. mede  
aanvrager is en onduidelijk is of de door D. ingediende  
volmacht ook betrekking heeft op P. geeft A.  
veiligheidshalve deze waarschuwing.

30

35 c) Per brief van 10 januari 2002 stuurt C. A. informatie  
over benaderde agenten alsmede informatie over zaken die wel resp.  
niet door L. zullen worden doorgezet.

12

d) Op 17 januari 2002 dient bij de Rechtbank in 's-Hertogenbosch een kort geding waarin L. eist het door I. ten laste van F. gelegde beslag op te heffen, het door I. aan het BIE verzoeken het ingeschreven beslag door te halen en het I. te bevelen de F. dossiers te overhandigen.

5

e) Bij vonnis van 31 januari 2002 worden alle eisen toegewezen en wordt I. als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank oordeelt onder andere dat G. opdrachtgever was van I. en derhalve schuldenaar van I..

10

f) A. heeft omstreeks 15 maart 2002 een gesprek gehad met dhr M. van L. aangaande nog openstaande vordering en het met D. gerezen conflict. Dhr M. bleek niet onwillig om een overleg te voeren waarbij hijzelf, I. en D. zouden zijn betrokken. Desgevraagd gaf C. tijdens de zitting aan van het gesprek tussen A. en M. te weten. C. gaf daarbij aan destijds de kans van slagen ten aanzien van het bereiken van een vergelijk gering te achten en beoordeelde zo'n gesprek als niet zinvol. Een gesprek heeft niet plaats gevonden.

15

20 16. Op basis van de het voorgaande komt de Raad tot het volgende oordeel:

a) Vast staat dat C. op 8 oktober 2001 voor het eerst geconfronteerd werd met de vraag of hij de door L. over te nemen portefeuille zou willen en kunnen behandelen en dat de eerste stappen zijnerzijds naar I. geschiedden per brief van 23 oktober 2001. Tijdens de bespreking op die dag over de octrooiportefeuille van F. moet C. hebben begrepen dat het om een grote octrooiportefeuille ging, zodat de overdracht van de dossiers van I. aan D. enige tijd in beslag zou kunnen nemen.

25

b) Uit het contact met J. op 11 oktober 2001 moet C. duidelijk zijn geworden dat sprake was van een (aanzienlijke) betalingsachterstand inzake de F. portefeuille bij I.. Voorts moet C. duidelijk zijn geworden dat I. nauwelijks tot geen instructies kreeg resp. kon krijgen hoe te handelen ten aanzien van termijnen in de dossiers van F.. C. zou eveneens

35

13

moeten hebben begrepen dat het voor I. van groot belang was om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen enerzijds van wie instructies over het behandelen van de octrooiportefeuille konden worden verwacht en anderzijds wie voor betaling voor de hiertoe te verrichten werkzaamheden zou zorgdragen.

5

c) Art. 19.1 van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde schrijft in geval van het overnemen van de behandeling van een zaak voor dat de overnemende octrooigemachtigde "overleg voert met die collega (bij wie de zaak in behandeling was) teneinde behoorlijk bekend te worden met de toestand van de zaak". Een dergelijk overleg is, naar de Raad meent, met name vereist in een geval als het voorliggende waar sprake is van een aanzienlijke octrooiportefeuille en een betalingsachterstand terwijl in het bijzonder van de overnemende octrooigemachtigde een actieve opstelling mag worden verwacht.

10

15

Van een actieve poging om tot een dergelijk overleg te komen is de Raad niet gebleken. De brief van C. van 23 oktober 2001 refereert slechts aan de mogelijkheid dat A. informeel zal hebben vernomen van de overeenkomst tussen F. en L. en stelt A. daarbij formeel van deze overdracht op de hoogte. C. geeft in deze brief slechts aan dat hij (zelf) voor telefonisch overleg beschikbaar staat.

20

Naar mening van de Raad kan een schriftelijk op de hoogte stellen van een overdracht van octrooirechten met daarbij een verzoek om overdracht van dossiers en het verstrekken van alle benodigde gegevens, niet worden beschouwd als het voeren van overleg teneinde behoorlijk bekend te worden gemaakt met de toestand van de zaak. Het feit dat C. aan het slot van zijn brief aangeeft voor telefonisch overleg beschikbaar te zijn, brengt hierin geen verandering.

25

30

Tussen het moment waarop C. op de hoogte werd gesteld van de overdracht van de portefeuille van F. naar L. en het overnemen van de behandeling van deze portefeuille door C. en het moment waarop C. A. informeert liggen bovendien meer dan twee weken.

35

Gezien de omstandigheden die C. in elk geval na het telefonisch contact met J. duidelijk hadden moeten zijn, had

14

het naar mening van de Raad op de weg van C. gelegen om eerder met A. overleg te voeren.

De wijze waarop C. heeft gemeend de overdracht van de onderhavige octrooiportefeuille te kunnen afhandelen is volgens de Raad in strijd met art 19.1 van de Gedragsregels.

5

d) Grondregel 5 van de Gedragsregels leert: "de collegialiteit tussen de octrooigemachtigden dient altijd in acht te worden genomen"

10

Waar art 19.1 van de Gedragsregels overleg bij het overnemen van een zaak voorschrijft tussen de overnemende gemachtigde en de overdragende gemachtigde wordt dit door Grondregel 5 nog versterkt.

15

Het overdragen van een aanzienlijke portefeuille, zoals in het onderhavige geval, brengt zowel voor de overdrager als de ontvanger veel werk met zich mee. Dit werk dient nauwkeurig te geschieden om vergissingen en omissies te voorkomen. De collegialiteitseis van Grondregel 5 dient naar mening van de Raad zodanig te worden uitgelegd dat in ieder geval de ontvangende gemachtigde zich dient te beijveren om zijn collega-gemachtigde die de zaken overdraagt, waar mogelijk, terzijde te staan door onverwijld voeren van overleg en het verschaffen van volledige informatie, kortom alles te doen om het risico van verval van rechten te minimaliseren onder rekening houden met de problemen waarmee de overdragende gemachtigde zich bij het overdragen van een omvangrijke portefeuille geconfronteerd ziet. In een dergelijk overleg dient, uit collegiale overwegingen, ook begrepen te zijn een aanbod tot regeling van de wijze van betalen van de nog door de overdragende octrooigemachtigde te verrichten werkzaamheden. Zo'n overleg is met name geboden in een geval als het voorliggende waar sprake is van een betalingsachterstand. Het is voor de overdragende gemachtigde immers van belang zo spoedig mogelijk te weten op welke wijze voor betaling van nog te verrichten werkzaamheden zal worden gezorgd.

20

25

30

Dat C. zich pas meer dan twee weken na het bekend worden van de overdracht van de F. portefeuille aan L. per brief tot A. wendt zonder ook maar aan te geven wie voor betaling voor de vanaf dat moment te verrichten werkzaamheden zal zorgdragen, is

f  
15

naar mening van de Raad strijdig met de collegialiteitseis van Grondregel 5.

- e) Ten overvloede overweegt de Raad dat collegialiteit naar mening van de Raad eveneens omvat het niet in de weg staan van pogingen van een collega om de door die collega te lijden schade te beperken. In 2002 was het C. duidelijk dat het I. aanzienlijke schade had geleden/zou gaan lijden door de door G. niet betaalde rekeningen en het ontbreken van een verhaalsmogelijkheid. Naar mening van de Raad ware het beter geweest indien C. de mogelijkheid die de heer M. van L. bood om tot een overleg te komen tussen hemzelf, I. en D. had benut ook al was hij er van overtuigd dat de kansen om in overleg een oplossing te vinden gering waren.

- 15 17. Ten aanzien van het door I. ingeroepen retentierecht merkt de Raad het volgende op:

- a) Voor een retentierecht als zodanig lijkt art 19.2 van de Gedragsregels slechts beperkt ruimte te bieden. Hoofddregel is dat de octrooigemachtigde die de zaak in behandeling had de voor de behandeling relevante stukken uit het betreffende dossier op verzoek van de opvolgende octrooigemachtigde onverwijld aan deze laatste dient af te geven. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd wanneer eerstgenoemde octrooigemachtigde meent dat er omstandigheden zijn die zich tegen de overgang van de behandeling verzetten. In dat geval zal de Voorzitter van de Raad van Toezicht voorwaarden stellen waaronder de stukken uit het dossier dienen te worden afgegeven.
- b) Bij brief van 16 november 2001 heeft A. de "waarnemend voorzitter" van de Raad gevraagd hem in deze zaak te adviseren. De Raad heeft een voorzitter en secretaris; een waarnemend voorzitter maakt (nog) geen deel uit van de Raad.
- Er is op 21 november 2001 telefonisch overleg geweest tussen A. en N., lid van de Raad en A. en O., secretaris van de Raad. In het overleg met O. heeft deze laatste aangegeven dat naar zijn voorlopige mening de redactie van art 19.2 is gekozen om aan te geven dat een retentierecht niet kan

16

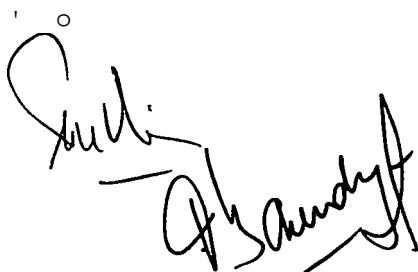
worden ingeroepen in geval van onbetaalde rekeningen. Van de zijde van A. noch van de zijde van D. is overigens op bemiddeling aangedrongen.

- 5 c) De Raad verwijst in verband met het voorgaande nog naar Orgaan voor de Octrooigemachtigden 210, blz 24, waarin een toelichting is gegeven op de wijziging van BV 19 naar de huidige vorm. Uit genoemde toelichting kan worden afgeleid dat een retentierecht terughoudend gebruikt dient te worden en niet van toepassing kan zijn wanneer er alleen sprake is van onbetaalde rekeningen. De Raad acht een retentierecht in ieder geval niet toepasselijk indien er geen sprake is van betalingsverplichtingen van de eigenaar die de octrooirechten rechtmatig heeft verworven en voor wie de ontvangende octrooigemachtigde werkzaam is. Het ware daarom beter geweest indien A. de gevraagde stukken onverwijld had afgegeven. Zoals in het voorgaande aan de orde is gekomen is A. echter door de opstelling van C. niet tot soepelheid gestimuleerd.
- 10 d) A. geeft in een van zijn vragen aan "De schuld rust immers op de dossiers en niet op de, via overdracht ontstane, nieuwe rechthebbende". A. duidt hierbij op de schuld die is ontstaan door niet betaling van rekeningen inzake F. zaken die aan G. zijn gezonden. De Raad vermag deze mening van A. niet te volgen. Anders dan A. is de Raad van mening dat een schuld rust op een schuldenaar in de vorm van een natuurlijke of
- 15 rechtspersoon.
- 20
- 25

De Raad van Toezicht, gelet op de Artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigden-Reglement, beschikkende op de tegen Ir C. ingediende klacht

30 verklaart de klacht genoemd onder 1, voor zover deze betrekking heeft op C., gegrond en legt deswegen aan Ir C. voornoemd de straf op van berisping.

35

' o  


17

Aldus gedaan te xs Gravenhage op 16 december 2002 in de samenstelling

- Mr Ir J.H.F de Vries, voorzitter
- 5 Drs F. Barendregt, secretaris
- Ir A. Ferguson,
- J.W.Rongen,
- Ir F.J. Smit, leden
- 10 Ingevolge art. 19 van het Octrooigemachtigden-Reglement kan van deze beslissing gedurende een maand na de dag van verzending van de brief waarbij hem een afschrift van de beslissing is gezonden, beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep inzake het Toezicht
- 15 op de Octrooigemachtigden.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

december 2003

RIJSWIJK, 11

De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden;

- Gelet op het beroepschrift van ir. C. - hierna ook C. - d.d. 17 januari 2003, tegen de beslissing van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden d.d. 16 december 2002,

waarbij de door ir. A. en ir. B. - hierna A. c.s. - van gemachtigdenkantoor I.



- ingediende klacht onder 1 voor zover betrekking hebbend op appellant gegrond is verklaard onder

opleggen van de straf van berisping;

- Gezien de stukken, waaronder vorengenoemde beslissing van de Raad van Toezicht, het beroep-

schrift van C., en het antwoord van A. c.s. van 20 februari 2003;

- Gehoord ter zitting van de Raad van Beroep op 25 september 2003 C., vertegenwoordigd door

mr. Y., advocaat te S., en vergezeld van ir. X. en ir. E.,

octrooigemachtigden (maatschapsleden) van D., het gemachtigdenkantoor van C.,

en ir. A. en ir. B. in persoon, waarbij door (de vertegenwoordiger van) beide

partijen afschriften van de resp. pleitnota's zijn overgelegd;

Overweegt als volgt:

1 De klacht

Blijkens de stukken liggen de volgende - onweersproken - feiten ten grondslag aan de klacht:

- Sinds 1993 behandelt I. (A. c.s.) octrooizaken voor F. BV, een dochtermaatschappij van G. NV. De nota's voor zijn werkzaamheden zendt A. c.s. sinds 1998 aan G., die deze nota's betaalt.
- Begin september 2001 zou aan G. surseance van betaling zijn verleend; op dat tijdstip heeft G. een aanzienlijke schuld aan A. c.s. (zijn kantoor I.). Bij I. heerst echter de overtuiging dat de IE-rechten van F. ongetwijfeld zullen worden gehandhaafd, dat een doorstart uit de surseance (van G.) mogelijk moet zijn en dat slechts bij een faillissement van F. de vordering afgeboekt zal moeten worden.
- Op 28 september 2001 wordt het faillissement van G. en haar dochterondernemingen uitgesproken. Alleen F. is van het faillissement uitgezonderd. Op 3 oktober 2001 verneemt A. van ir. H., tot kort daarvoor de octrooicoördinator bij G., dat een doorstart zal worden gemaakt via een bedrijf L., dat eventueel een nieuwe octrooigemachtigde zal kiezen.
- Een gemachtigde van I., mevr. ir. J. probeert in die periode instructies te krijgen van (de curatoren van) G. m.b.t. een octrooiprocedure voor F. in Taiwan. Op 11 oktober 2001 deelt een medewerker van het kantoor van de curatoren mee, dat de aanvraag in Taiwan zal worden overgenomen door L., en dat deze aanvraag verder zal worden behandeld door D. (het kantoor van C.). Op dezelfde dag verzoekt C., namens L., mevr. J. er voor zorg te dragen dat de aanvraag in Taiwan niet zal komen te vervallen. Mevr. J. vraagt en krijgt een voorschot van D. voor de te maken kosten en te verrichten werkzaamheden, en neemt de vereiste actie naar de vertegenwoordiger in Taiwan.
- Inmiddels is A. bij brief van 5 oktober 2001 door de curatoren op de hoogte gebracht van het faillissement van G. en een aantal dochterondernemingen; F. is niet in de opsomming opgenomen. In de brief wordt gewag gemaakt van een mogelijke vordering van I. op G. en wordt gewezen op de mogelijkheid de vorderingen bij de curatoren in te dienen. A. besluit van deze mogelijkheid geen gebruik te maken omdat immers F. niet failliet is.

RAAD VAN BEROEP inzake het

3

Toezicht op de Octrooigemachtigden

- Begin oktober 2001 heeft A. twee maal telefonisch contact met ir. E. van

D., waarbij wordt gesproken over het faillissement van G., de octrooiportefeuille van

F., de mogelijke overname daarvan door L. en het verzoek van L. aan het kantoor te

Q. van D. (waar C. werkzaam is) om die octrooiportefeuille verder te behan-

delen.

- C. wordt op 8 oktober 2001 voor het eerst door L. (de president-directeur M.) gecon-

fronteerd met de vraag of D. de behandeling van de octrooiportefeuille van F. kan en

wil overnemen, en later die dag met de mededeling dat C. de behandeling daarvan op zich

zal moeten nemen.

- Op 10 oktober 2001 geven de curatoren C. schriftelijk opdracht de Taiwanese aanvraag af te

handelen, en op 15 oktober 2001 ontvangt C. van de curatoren de overeenkomst waarin de

IE rechten door F. worden overgedragen aan L. (L BV).

- Op 17 oktober 2001 legt I. beslag tot zekerheid op de Nederlandse octrooien van F.; blij-

kens het octrooiregister is op die datum de overdracht aan L. nog niet ingeschreven; de curato-

ren van G. worden hierover op 18 oktober 2001 ingelicht.

- Bij fax van 23 oktober 2001 stelt C. A. c.s formeel op de hoogte van de overdracht

van de IE-rechten door F. aan L.. C. verzoekt A. c.s. om overdracht van de

relevante stukken en om WIPO, EOB en het Bureau I.E. te informeren dat A. c.s. F. niet

langer vertegenwoordigt, dat de zaken zijn overgedragen aan L. en dat correspondentie in het

vervolg aan C. gericht dient te worden. Voorts vraagt C. om de buitenlandse verte-„

genwoordigers te informeren, om de gegevens van deze vertegenwoordigers en om een opgave van

openstaande termijnen, en de nieuweidsrapporten en literatuur van aanvragen waarvan binnenkort

het prioriteitsjaar afloopt. C. geeft aan zich er van bewust te zijn dat A. c.s. e.e.a. niet

wenst af te geven in verband met de betalingsachterstand, maar hij wijst er op dat de rechten niet

meer in handen van F. zijn en dat L. geen schulden aan I. heeft. C. vraagt om

snelle afhandeling en geeft aan ter beschikking te staan voor telefonisch overleg.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

- In zijn antwoord op de fax op dezelfde dag, geeft A. aan dat hij eerst d.m.v. de fax van de overeenkomst tussen F. en L. heeft vernomen, en wijst hij nog eens op de betalingsachterstand met betrekking tot de F.-zaken van ong. f XXXXX,-, waarvoor F. aansprakelijk wordt gehouden. A. geeft in zijn brief aan zich op grond van de Algemene Voorwaarden van I. te beroepen op het retentierecht en opschortingsrecht van I., tot het integrale bedrag van de schuld is betaald. A. vervolgt met de opmerking dat F. niet failliet is en dat hij uit de faxbrief van C. opmaakt dat hij, of zijn kantoor, de verplichting op zich neemt de openstaande vorderingen te voldoen. A. verklaart tegen betaling van een voorschot van f 50.000,- en de toezegging dat de openstaande nota's worden betaald bereid te zijn de gevraagde handelingen te verrichten.  
In de brief van 23 oktober informeert A. C. voorts over het gelegde beslag en stelt dat daardoor een geldige overdracht van de octrooiportefeuille niet kan plaatsvinden. Hij stelt C. verantwoordelijk voor eventueel verval van rechten nu C., zonder tevoren met A. overleg te voeren, de opdracht van L. heeft aanvaard. A. vraagt C. vóór vrijdag 26 oktober 2001, 12.00 uur te reageren.
- Namens de maatschap D. reageert ir. X. op 26 oktober 2001 op de brief van A. en refereert daarbij aan een bodemprocedure tegen D. waarmee A. bedreigd zou hebben, indien D. daadwerkelijk de behandeling van de door L. overgenomen zaken ter hand zou nemen. X. deelt mee dat hij geen rechtsgrond aanwezig acht voor de aangekondigde rechtszaak omdat er geen vordering op L. of D. bestaat. X. geeft in de brief aan wel begrip te hebben voor de situatie en zegt toe deze in de maatschapsvergadering van 3 november a.s. te bespreken en A. vervolgens te informeren. Hij roept A. op D. in staat te stellen die handelingen te verrichten die nodig zijn om verval van rechten te voorkomen en stelt dat I. door L. verantwoordelijk zal worden gehouden voor eventueel verval van rechten.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
5  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

- A. antwoordt op 29 oktober 2001 dat hij de curatoren (van G.) zal blijven berichten over

fatale termijnen, en hij biedt aan op 3 november in de maatschapsvergadering zijn standpunt te

komen toelichten. Hij wijst er op dat het gaat om de vraag hoe octrooigemachtigden met een pro-

bleem als het onderhavige dienen om te gaan.

- Het aanbod om in de maatschapsvergadering een toelichting te geven wordt door D. afge-

slagen.

- Op 1 november 2001 schrijft A. een brief aan de curatoren, waarin hij wijst op diverse te

nemen acties en aangeeft deze acties slechts tegen betaling van een voorschot te zullen nemen. De

curatoren antwoorden op 7 november 2001 aan I. dat zij geen bemoeienissen hebben met de

overdracht en dat met D. dient te worden gecorrespondeerd.

- Op 5 november 2001 nodigt X. A. schriftelijk uit de zaak op 9 november te komen be-

spreken. X. geeft aan dat de vraag is waarom A. meent een vordering op D. (resp.

L.) te hebben indien D. de behandeling van de aan L. verkochte aanvragen zou

overnemen. A. noemt in een brief van 7 november 2001 een aantal praktijkvoorbeelden

waaruit, naar zijn opvatting, een algemene richtlijn kan worden ontleend voor het overnemen van

dossiers die de positie van I. ondersteunen.

- Op 9 november 2001 vindt ten kantore van D. een gesprek plaats tussen enerzijds A. en B. van I.,

en anderzijds C., X. en E. van D.. A. en

B. doen daarbij enige voorstellen om uit de impasse te geraken, en geven aan dat indien de

voorstellen niet worden geaccepteerd, I. zich op het retentierecht zal blijven beroepen. De dos-

siers zullen slechts tegen betaling aan D. worden overgedragen. I. stelt bemiddeling

door een IE-advocaat voor en de mogelijkheid zich gezamenlijk tot de Raad van Toezicht te wen-

den voor advies. Beide voorstellen zouden door D. zijn afgewezen, evenals, telefonisch

op 11 november, het voorstel van A. c.s. aan D. om de portefeuille van L. niet in

behandeling te nemen. Dit laatste bevestigt C. schriftelijk op 13 november, waarbij hij stelt,

er van uit te gaan dat, zolang I. zich op het retentierecht beroept, bij op de hoogte wordt ge-

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

houden van relevante termijnen en andere zaken die zich voordoen. Op 18 november zendt C.

I. kopieën van brieven gezonden aan correspondenten in verschillende landen.

- A. verzoekt 16 november 2001 de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht hem te

adviseren over een verschil van inzicht bij overname van een octrooiportefeuille.

- De raadsman van I. stuurt C. op 23 november 2001 een reactie op het bericht van 13

november, waarin hij onder meer opmerkt dat C. eerder contact had dienen op te nemen met

I., dat I. schade is berokkend doordat C. niet heeft aangestuurd op voortgezette behandeling van (een deel van) de portefeuille door I., waartegen L. geen bezwaar zou hebben,

en dat I. voornemens is een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht, en inmiddels de voor-

zitter van de Raad van Toezicht om advies heeft gevraagd.

- Bij vonnis in kort geding van 31 januari 2002 van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch worden de

volgende vorderingen van L. toegewezen: opheffing van het beslag ten laste van F.; ver-

oordeling van I. het Bureau IE te verzoeken het ingeschreven beslag door te halen en de dossiers over te dragen. De rechtbank oordeelde daarbij dat G. de opdrachtgever en der-

halve schuldenaar van I. was.

- Tijdens een gesprek van A. met de heer M. van L., omstreeks 15 maart 2002, over de

nog openstaande vordering en het conflict tussen A. c.s. en D. bleek de laatste niet

onwillig overleg te voeren met I. en D.. C. wist van dit gesprek maar achtte de

kans op een vergelijk gering en een gesprek niet zinvol. Een gesprek heeft niet plaatsgevonden.

## 2 Het oordeel van de Raad van Toezicht

### 2.1 De Raad van Toezicht heeft onder meer het volgende overwogen:

a) Tijdens de bespreking op 8 oktober 2001 over de octrooiportefeuille van F. moet C.

hebben begrepen dat het om een grote octrooiportefeuille ging en dat overdracht van de dos-

siers enige tijd in beslag zou kunnen nemen.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

\

b) Uit het contact met mevr. J. op 11 oktober 2001 moet C. duidelijk zijn geworden

dat er sprake was van een aanzienlijke betalingsachterstand bij I. en dat I. nauwelijks of

geen instructies kreeg hoe te handelen ten aanzien van termijnen. Daarnaast moet C.

hebben begrepen dat het voor I. van groot belang was zo spoedig mogelijk duidelijkheid te

verkrijgen van wie instructies voor het behandelen van de octrooiportefeuille konden worden

verwacht, én wie voor betaling voor de te verrichten werkzaamheden zou zorgdragen.

c) Artikel 19.1 van de Gedrageregels voor de Octrooigemachtigde schrijft voor dat de overnemende

gemachtigde overleg voert met zijn collega ten einde behoorlijk bekend te worden met de toe-

stand van de zaak'. Een dergelijk overleg is met name vereist in een geval als het onderhavige

waarin sprake is van een aanzienlijke octrooiportefeuille én een betalingsachterstand, terwijl in

het bijzonder van de overnemende gemachtigde een actieve opstelling mag worden verwacht.

Van een actieve poging om tot een dergelijk overleg te komen is de Raad van Toezicht niet ge-

bleken, nu C. in zijn brief van 23 oktober 2001 slechts refereert aan de mogelijkheid dat

A. informeel zal hebben vernomen van de overeenkomst tussen F. en L., hij A. vervolgens formeel

daarvan op de hoogte stelt en slechts aangeeft dat hij voor telefonisch

overleg beschikbaar is.

Het schriftelijk op de hoogte stellen van een overdracht van octrooirechten met daarbij een ver-

zoek om overdracht van dossiers en het verstrekken van alle benodigde gegevens beschouwt de

Raad van Toezicht niet als het 'voeren van overleg ten einde behoorlijk bekend te worden ge-

maakt met de toestand van de zaak'. Het aanbod tot telefonisch overleg brengt daarin naar het

oordeel van de Raad van Toezicht geen verandering.

De Raad van Toezicht stelt vast dat bovendien tussen het moment waarop C. op de

hoogte werd gesteld van de overdracht van de portefeuille van F. naar L. en het over-

nemen van de behandeling van die portefeuille, en het moment waarop C. A. in-

formeert twee weken liggen. Gezien de omstandigheden die C. in ieder geval na het tele-

tonisch contact met mevr. J. duidelijk hadden moeten zijn, had het op de weg van C.

gelegen eerder met A. overleg te voeren.

De Raad van Toezicht acht de wijze waarop C. heeft gemeend de overdracht van de oc-

trooiportefeuille te kunnen afhandelen in strijd met Bijzonder Voorschrift 19.1 van de Gedrags-

regels.

d) De Raad van Toezicht wijst vervolgens op Grondregel 5 van de Gedragsregels die bepaalt dat

'de collegialiteit tussen octrooigemachtigden dient altijd in acht te worden genomen'. Deze be-

paling versterkt die van Bijzonder Voorschrift 19.1 volgens de Raad van Toezicht: de collegia-

liteitseis dient zo te worden uitgelegd dat in ieder geval de ontvangende gemachtigde zich dient

te beijveren om de collega-gemachtigde die de zaken overdraagt, waar mogelijk, terzijde te

staan door onverwijld voeren van overleg en het verschaffen van volledige informatie, kortom

alles te doen om het risico van verval van rechten te minimaliseren, rekening houdend met de

problemen waarmee de overdragende gemachtigde zich bij overdracht van een zo omvangrijke

portefeuille geconfronteerd ziet. Uit collegiale overwegingen dient in zo'n overleg ook begre-

pen te zijn een aanbod tot regeling van de wijze van betaling van de nog door de overdragende

gemachtigde te verrichten werkzaamheden, met name ingeval er sprake is van een betalings-

achterstand.

Dat C. zich eerst meer dan twee weken na het bekend worden van de overdracht per brief

heeft gewend tot A., zonder ook maar aan te geven wie voor de betaling van de vanaf dat

moment te verrichten werkzaamheden zal zorgdragen, is, aldus de Raad van Toezicht, strijdig

met de collegialiteitseis gesteld in Grondregel 5.

e) Ten overvloede geeft de Raad van Toezicht aan dat de collegialiteit tevens omvat het niet in de

weg staan aan pogingen van de collega om de door hem te lijden schade te beperken. Het ware

beter geweest indien C. de mogelijkheid die de heer M. van L. bood tot overleg tus-

sen hemzelf, I. en D., had benut, ook al was hij er van overtuigd dat de kansen op

een oplossing gering waren.



RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

2.2 Vervolgens heeft de Raad van Toezicht met betrekking tot het door I. ingeroepen retentierecht

nog opgemerkt:

a) Voor een retentierecht lijkt Bijzonder Voorschrift 19.2 van de Gedragsregels slechts beperkte

ruimte te bieden. Hoofdregel is dat de relevante stukken uit het dossier zo spoedig mogelijk aan

de opvolgende gemachtigde worden afgegeven. Een uitzondering wordt gevormd indien de

overdragende gemachtigde meent dat er omstandigheden zijn die zich tegen de overgang van de

behandeling verzetten. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal dan voorwaarden stellen

waaronder de stukken uit het dossier dienen te worden afgegeven.

b) Naar aanleiding van het verzoek van A. aan de "waarnemend" voorzitter van de Raad van

Toezicht om advies, is er, nu de Raad geen "waarnemend" voorzitter kent, overleg geweest tus-

sen het lid van de Raad, N., de secretaris van de Raad O. en A.. Daarbij heeft

O. aangegeven dat naar zijn voorlopig oordeel de redactie van Bijzonder Voorschrift

19.2 zo is gekozen om aan te geven dat er geen retentierecht kan worden ingeroepen in geval

van onbetaalde rekeningen. Noch door A. noch door D. is overigens op bemid-

deling aangedrongen.

c) Onder verwijzing naar de toelichting op artikel 19 in Orgaan voor de Octrooigemachtigde 210,

blz. 24, stelt de Raad van-Toezicht vast dat daaruit kan worden afgeleid dat het retentierecht te-

rughoudend dient te worden gebruikt en niet van toepassing kan zijn als er alleen sprake is van

onbetaalde rekeningen, en zeker niet als er geen sprake is van betalingsverplichtingen van de

nieuwe rechthebbende die de octrooirechten rechtmatig heeft verworven.

Het ware daarom volgens de Raad van Toezicht beter geweest indien A. de gevraagde

stukken onverwijld had afgegeven, hoewel A. door de opstelling van C. niet tot

soepelheid is gestimuleerd.

RAAD VAN BEROEP inzake het

o

Toezicht op de Octrooigemachtigden

d) De stelling van A. 'de schuld (van de onbetaalde rekeningen) rust immers op de dossiers

en niet op de nieuwe rechthebbende' wordt door de Raad van Toezicht niet gedeeld. De schuld

rust, aldus de Raad van Toezicht, op een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

De Raad van Toezicht verklaart ten slotte de klacht tegen C. gegrond onder oplegging de straf

van berisping.

### 3 Het beroepschrift

3.1 In het beroepschrift is namens C., samengevat, gesteld dat I. na het faillissement van

G. en de overdracht van de octrooiportefeuille van F. aan L. heeft getracht de openstaan-

de vordering te incasseren bij L., resp. D. en in verband daarmee heeft geweigerd infor-

matie te geven en dossiers over te dragen aan D.. De kern van de klacht van I. is gelegen

in de - onjuiste - opvatting dat de gedragsregels meebrengen dat indien een cliënt van een collega-

gemachtigde (i.c. L.), een octrooiportefeuille koopt van een derde (i.c. F.), cliënt van een eer-

ste gemachtigde, de collega alleen dan de die portefeuille in behandeling kan nemen indien hij voor

betaling van nog openstaande rekeningen aan de eerste gemachtigde instaat, resp. er voor zorgt dat zijn cliënt die rekeningen voldoet, resp. er voor zorgt dat zijn cliënt de portefeuille door de eerste

gemachtigde laat behandelen.

In de klacht van A. c.s. van 22 maart 2002 wordt aangegeven dat de klacht mede gebaseerd is op

Grondregel 2 en op de Bijzondere Voorschriften 9 en 19. De Raad van Toezicht besluit vervolgens

C. de straf van berisping op te leggen op grond van Bijzonder Voorschrift 19, lid 1 en Grond-

regel 5 van de Gedragsregels.

3.2 Vervolgens zijn de volgende grieven aangevoerd tegen de beslissing van de Raad van Toezicht:

- Grief I: De Raad van Toezicht heeft niet de ingediende klacht (overtreding van Grondregel 2 en op

de Bijzondere Voorschriften 9 en 19) behandeld en niet aangegeven dat hij de beslissing ambtshal-

ve heeft genomen. Bovendien heeft de Raad van Toezicht in strijd met de procesorde beklagde

niet de gelegenheid gegeven zich te verweren tegen de ambtshalve bezwaren alvorens te beslissen.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

- Grief II: Ten onrechte heeft de Raad van Toezicht overwogen zoals hiervoor in 2. f onder a en b is

weergegeven.

Niet in aanmerking is genomen dat I. al op 4 of 5 oktober 2001, voordat D. daarvan wist, op de hoogte was van het voornemen van de curatoren om de octrooiportefeuille van F.

aan L. over te dragen. Eerst op 18 oktober 2001 wist C. waaruit die portefeuille bestond

en had hij het bewijs, de overdracht, dat L. rechthebbende was geworden. Uit het contact met

mevr. J. op 11 oktober blijkt dat C. bereid was voor instructies te zorgen én voor betaling van de verdere werkzaamheden. Van het begin af was de houding van I. dat het geen

inlichtingen wenste te geven of dossiers over te dragen zolang de vordering niet was betaald.

- Grief III: Ten aanzien van de overwegingen van de Raad van Toezicht zoals hiervoor weergegeven

in 2.7 onder c wordt vooropgesteld dat de Raad van Toezicht Bijzonder Voorschrift 19,1 onjuist

citeert. De regel zegt niet 'ten einde behoorlijk bekend te worden met de toestand van de zaak'

maar 'ten einde behoorlijk bekend te worden gemaakt met de toestand van de zaak', hetgeen mee-

brengt dat ook van de overdragende gemachtigde een actieve rol mag worden verwacht. In casu liet

I. al in de eerste contacten met E. van D. weten geen dossiers te zullen overdragen en geen informatie te zullen geven. Het is dan onterecht dat C. wordt verweten niet

actiever te zijn geweest om zich bekend te maken met de zaak, nu duidelijk was dat in dat opzicht

geen medewerking van I. viel te verwachten.

Ook hetgeen de Raad van Toezicht stelt over de brief van C. van 23 oktober 2001 is onjuist.

In de wetenschap dat I. niet wenst mee te werken aan de overdracht, geeft C. aan wat hij, zonder die medewerking gaat doen en op welke medewerking hij hoopt. Daarbij geeft hij aan

open te staan voor telefonisch overleg. Het is dan ook ongerechtvaardigd C. enig verwijt te

maken onder Bijzonder Voorschrift 19,1.

Voorts wordt niet begrepen waarom Bijzonder Voorschrift 19,1 zou meebrengen dat bij 'een beta-

lingsachterstand of een aanzienlijke portefeuille' juist van de overnemende octrooigemachtigde

een actieve opstelling mag worden verwacht. Een dergelijke uitleg van deze regel is onjuist.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
2  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

Het verwijt aan C. dat meer dan twee weken zijn verstreken tussen het moment van overname-

me van de portefeuille en het informeren van A., is volkomen uit de lucht gegrepen, nu C.

wist dat A. allang op de hoogte was van de overname van de portefeuille. C.

heeft in verband daarmee en met het gebrek aan medewerking van I. volkomen correct gehan-

deld door, nadat hij op 18 oktober de bewijzen van de overname had ontvangen, eerst op 23 okto-

ber de formele brief aan A. te sturen, waarin hij tevens aangeeft wat hij minimaal van I.

verwacht en hij I. uitnodigt tot verder telefonisch overleg. Het verwijt dat C. eerder dan

bij de brief van 23 oktober 2001 in overleg had moeten treden is onterecht.

- Grief IV: Ook de beslissing van de Raad van Toezicht zoals hiervoor in 2.7 onder d weergegeven

is onjuist. De onderhavige problemen zijn ontstaan doordat I. ten onrechte niet wilde accepte-

ren dat de schuld niet aan de zaak - de octrooiportefeuille - kleeft en dat L. noch haar gemach-

tigde D. aansprakelijke is voor die schulden. Dit niet-accepteren heeft geleid tot het be-

roep op retentierechten en het weigeren inlichtingen te geven, waardoor een normale overdracht

onmogelijk werd. Het is in deze omstandigheden onterecht om C. oncollegiaal gedrag te

verwijten. Ook onterecht is het verwijt dat C. niet zou hebben aangegeven wie de nog door

I. te verrichten werkzaamheden zou betalen, nu duidelijk was dat I. niets zou doen zonder

betaling en reeds bij de behandeling van de zaak in Taiwan was gebleken dat C. - D. -

zou zorgen voor betaling. Er is derhalve geen sprake van handelen in strijd met Grondregel 5.

- Grief V: Ten slotte is ook de in 2.7 onder e weergegeven overweging van de Raad van Toezicht

onjuist. De heer M. heeft zijn raadslieden, waaronder C. gevraagd of een gesprek met A. zinvol was, waarop

C. heeft geantwoord dat A. betaling wilde van (een deel van)

de vordering op G.; dat gesprek wilde M. niet voeren. De collegialiteitseis kan niet worden

gesteld boven het fatsoenlijk adviseren van een cliënt. Daarnaast maakt de Raad van Toezicht op

geen enkele wijze duidelijk waarom een gesprek met M. wel zin zou hebben gehad.

Het beroepschrift concludeert tot vernietiging van de beslissing van de Raad van Toezicht.

## RAAD VAN BEROEP inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden

### 4 Het antwoord van A. op het beroepschrift

4.1 In de inleiding op het antwoord vragen A. c.s. de Raad van Beroep een algemeen oordeel

over de handelwijze van octrooigemachtigden in verband met Bijzonder Voorschrift 19. Daarbij stel-

len A. c.s. dat in zijn algemeenheid - indien de overdragende partij niet failliet is - een overne-

mende octrooigemachtigde terughoudend dient te zijn en zich eerst moet wenden tot de 'overdragende

octrooigemachtigde' teneinde behoorlijk bekend te worden gemaakt met de zaak. Indien dan blijkt van

bezwaren tegen de overdracht, kunnen partijen zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toe-

zicht. De huidige praktijk is volgens A. c.s. dat indien er sprake is van onbetaalde rekeningen de

desbetreffende dossiers niet zonder meer kunnen worden overgenomen.

4.2 Voorts hebben A. c.s. in reactie op het gestelde in het beroepschrift - onder meer - het vol-

gende aangevoerd:

Anders dan gesteld ging het I. niet in de eerste plaats om de openstaande facturen, maar

speelde tevens mee de verantwoordelijkheid als octrooigemachtigde voor F. en, incidenteel,

andere rechthebbenden. Voorts was de kern van de klacht het oncollegiale gedrag van C.;

de bepaling van Bijzonder Voorschrift 19 brengt inderdaad mee dat bij overname van een oc-

trooiportefeuille de gemachtigde van de overnemende partij die portefeuille alleen in behandeling

kan nemen indien hij voor betaling van nog openstaande rekeningen aan de gemachtigde van de

overdragende partij instaat, resp. er voor zorgt dat zijn cliënt die rekeningen voldoet.

T.a.v. Grief I: De conclusie van de Raad van Toezicht dat C. zich naast Gedragsregel 19.1

ook niet heeft gehouden aan Grondregel 5, kan er niet toe leiden dat de beslissing niet in stand

kan blijven.

T.a.v. Grief II: De curatoren hadden geen bemoeienis met de overdracht van de octrooiporte-

feuille van F. aan L.. I. heeft slechts gereageerd op vaststaande feiten en was op 10

oktober 2002 niet anders dan door geruchten op de hoogte van een overdracht aan L.; zeker

was niet duidelijk of D. de nieuwe octrooigemachtigde zou zijn. Op 8 oktober heeft

C. aan L. meegedeeld dat hij de portefeuille van I. kon overnemen, doch hij had zich

voordien in verbinding moeten stellen met I. om te zien of daartegen bezwaren zouden be-

staan. Van F. had I. geen instructies ontvangen om de dossiers aan D. af te

staan; de mededelingen van D. waren daarvoor onvoldoende. I. wilde op verant-

woorde en collegiale wijze de portefeuille overdragen en voelde zich in zijn opstelling gesterkt

door Bijzonder Voorschrift 19.

T.a.v. Grief III: De mededeling van C. dat hij voor telefonisch overleg beschikbaar is, is

onvoldoende. Op 9 november twijfelde I. nog of de 3-regelige overdracht voldoende was, en

werd door D. zelfs toen in het ongewisse gelaten. Daarnaast brengt Bijzonder Voor-

schrift mee dat een overnemende gemachtigde in elk geval overleg moet voeren met zijn collega

om behoorlijk bekend te worden met de toestand van de portefeuille; dat is door C. niet op

8 oktober, niet op 23 oktober en evenmin op 9 november gedaan. De constatering dat van I.

geen enkele medewerking viel te verwachten, is in strijd met de voorstellen gedaan door A.

tijdens de bespreking op 9 november 2001 en in strijd met de brief van I. van 10 december

2001; daarentegen blokkeerde D. elke bespreking met I./L./F..

T.a.v. Grief IV: I. houdt staande dat de schuld van de onbetaalde nota's rust op de octrooihou-

der en dat de schuldeiser een retentierecht heeft. I. ontkent dat het heeft geweigerd mee te

werken aan een uitwisseling van gegevens. De vraag of L. wel of niet aansprakelijk was voor

de nog openstaande nota's is onderwerp van een civiele procedure; het antwoord op deze vraag

was in oktober / november 2001 niet voorspelbaar en om die reden had D. op 8 oktober

2001 de octrooiportefeuille van F. niet zonder meer mogen accepteren, doch zich moeten re-

aliseren dat de Gedragsregels daarvoor een belemmering zouden kunnen vormen.

T.a.v. Grief V: A. heeft op 15 maart 2002 gesproken met de heer M. van L. op diens

kantoor. Aan het slot vroeg de heer M. aan A. hoe de problemen konden worden opgelost,

waarop A. voorstelde bij L. een gesprek te hebben met C. en E. of X., en

M. en A.. D. heeft klaarblijkelijk de heer M. een dergelijk gesprek ontraden.

RAAD VAN BEROEP inzake het  
5  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

C. heeft kennelijk L. slechts geadviseerd niet te betalen en is daarbij voorbijgegaan aan

de collegiale verhoudingen en heeft niet gelet op de Grondregel 5 en Bijzonder Voorschrift 19

van de Gedragsregels.  
A. c.s. zijn van mening dat de Raad van Toezicht terecht de straf van berisping aan C. heeft opgelegd.

5 Het oordeel van de Raad van Beroep

5.1 Met betrekking tot de vraag van A. c.s. over de uitleg van Bijzonder Voorschrift 19.1 merkt

de Raad van Beroep op dat de onderhavige beroepsprocedure niet is bestemd voor het vaststellen van,

dan wel geven van een algemene uitleg van gedragsregels voor de gemachtigden. Zulks is voorbehoud-

den aan (het bestuur van) de Orde, dan wel de Algemene vergadering van de Orde resp. de (voorzitter van) de Raad van Toezicht.

5.2 Ten aanzien van Grief I van het beroepschrift

Deze grief acht de Raad van Beroep ongegrond: de klacht zoals door de Raad van Toezicht beoordeeld had mede betrekking op gesteld handelen in strijd met de collegialiteit die octrooigemachtigden

onderling in acht moeten nemen. De Raad van Toezicht heeft niet anders gedaan dan vaststellen dat

naar zijn oordeel er inderdaad sprake was van handelen in strijd met de eisen van collegialiteit en daar

vervolgens de relevante bepaling in de Gedragsregels bij vermeld.

5.3 Ten aanzien van Grieven II-V

5.3.1. Raad van Beroep stelt voorop dat uit de stukken en de toelichtingen ter zitting blijkt dat van A.

c.s. zich in hun opstelling jegens D. en C. (en L.) voor een belangrijk deel heb-

ben laten leiden door een onjuiste opvatting over de betekenis en de gevolgen van het uitoefenen van

een retentierecht: anders dan A. c.s. blijken te veronderstellen, brengt uitoefening van het retent-

tierecht op zichzelf geen enkele verplichting mee voor degene tegen wie het wordt ingeroepen - zoals

i.c. L. resp. D. - om een vordering te betalen. Het vormt slechts een extra dwangmiddel,

dat niet alleen tegen de schuldenaar, maar tegen eenieder kan worden ingeroepen, om betaling te be-

werkstelligen. Het retentierecht heeft voorts slechts betrekking op de stoffelijke voorwerpen, zaken,

waarop het wordt uitgeoefend, i.c. de octrooidossiers; het heeft geen betrekking op de inhoud van die

dossiers, de informatie die daarin ligt opgeslagen.

Het gevolg van deze onjuiste opvatting van A. c.s. is klaarblijkelijk geweest dat A. c.s.

zich, vanaf het moment dat er sprake was van een eventuele overgang van de vertegenwoordiging naar

D., hebben laten leiden door de onjuiste veronderstelling dat op D. (en C.) de

verplichting rustte om bij overname ook zorg te dragen voor de betaling van de schulden aan I., én

dat I., zolang C. zich niet van deze verplichting kweet, elke medewerking aan overdracht

van de portefeuille kon (blijven) weigeren.

Naar het oordeel van de Raad van Beroep stond het D. echter vrij - afgezien van eventuele

beginselen van collegialiteit, die voortvloeien uit de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde - om

niettegenstaande het retentierecht van I., de behandeling van de octrooiportefeuille van F. /

L. over te nemen zonder eerst te zorgen voor betaling van de schulden van G..

5.3.2 Voorts is de Raad van Beroep, anders dan de Raad van Toezicht, van oordeel dat, waar C.

eerst op 8 oktober 2001 werd geconfronteerd met de overname van de behandeling van de aan L.

overgedragen, of nog over te dragen octrooiportefeuille van F., A. c.s. reeds voordien op

de hoogte was van de (voorgenomen) overgang van de portefeuille naar L., resp. van de behande-

ling daarvan naar C. (D.). Zulks blijkt zonder meer uit het telefoongesprek van A. met E., dat,

zoals volgt uit de overgelegde verklaring van E. reeds op 4 of 5 oktober

2001 had plaatsgevonden en waarin A. E. op de hoogte stelde van de op handen zijnde

overdracht aan L., en het verstrekken van de opdracht tot verdere behandeling aan C. / D.

Ook het bestaan van de vordering van I. op G. met betrekking tot die octrooiportefeuille, is reeds tijdens dat eerste gesprek door A. aan de orde gesteld.

Uit hetgeen naar voren is gebracht blijkt voorts op geen enkele wijze dat C. niet zou hebben

begrepen dat het voor I. van groot belang was zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over

de behandeling van de octrooiportefeuille. Integendeel, C. heeft, nadat hij duidelijkheid had



## RAAD VAN BEROEP inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden

verkregen over de overdracht, A. daarvan op de hoogte gebracht met zijn brief van 23 oktober

2001. Ten aanzien van de betaling voor nog door I. te verrichten werkzaamheden had C. er

voordien al blijk van gegeven - door betaling van het gevraagde voorschot voor de Taiwanese zaak -

bereid te zijn de door I. nog te maken kosten te vergoeden.

De Raad van Beroep acht van enig laakbaar handelen in dit verband geen sprake.

5.3.3 Terecht wijst de Raad van Toezicht er op dat Bijzonder Voorschrift 19, 1 van de Gedragsregels

voorschrijft, dat een octrooigemachtigde, die "een opdracht ontvangt en aanneemt tot voortzetting van

de behandeling van een zaak die bij een collega in behandeling was", dan overleg voert "met die col-

lega teneinde behoorlijk bekend te worden gemaakt met de toestand van de zaak." Echter, anders dan

de Raad van Toezicht, is de Raad van Beroep van oordeel, dat C. in dit opzicht niets kan wor-

den verweten. C. heeft, hoewel hij er - door de eerdere contacten van A. met E. -

van op de hoogte was dat A. niet zonder meer aan de overdracht wenste mee te werken, in zijn

brief van 23 oktober een open uitnodiging gedaan tot overleg. Zoals terecht door C. aange-

voerd, brengt de bepaling van Bijzonder Voorschrift 19,1 mee dat ook op de overdragende gemacht-

tigde een verplichting tot meewerken rust. A. echter heeft in zijn antwoord nergens zijn mede-

werking toegezegd, doch slechts zijn eerdere opstelling - die zoals gezegd zal zijn ingegeven door een

verkeerde opvatting over het retentierecht - bevestigd, door te stellen dat hij slechts tegen betaling

van een voorschot én de toezegging dat de openstaande nota's zouden worden voldaan, aan overdracht

van informatie en dossiers zou meewerken. Hij weigerde daarnaast op gezag van zijn collega-

octrooigemachtigde aan te nemen dat de octrooiportefeuille aan L. was overgedragen en verlangde

daarvoor inzage in de formele overdrachtstukken.

Ook hier kan de Raad van Beroep in de handelwijze van C. niets laakbaars ontdekken.

5.3.4 Zoals uit het vorenstaande direct moge volgen, acht de Raad van Beroep de handelwijze van

C. evenmin strijdig met Grondregel 5. Daarenboven acht de Raad van Beroep niet terecht het

verwijt dat C. de mogelijkheid om tussen de heer M. van L., I. en D. tot over-

leg te komen niet heeft benut. Het stond voor C. op voorhand vast dat L. de openstaande

RAAD VAN BEROEP inzake het  
Toezicht op de Octrooigemachtigden

schulden niet zou betalen; gezien de houding van A. c.s. is niet onbegrijpelijk, de vaststelling

van C. dat elk overleg daarover zou zinloos zijn.

5.4 Ten overvloede - en zoals uit het voorgaande reeds duidelijk moge blijken - stelt de Raad van

Beroep nog vast dat de in de beslissing van de Raad van Toezicht onder 17 a - c weergegeven opvat-

ting over de beperkte reikwijdte van het retentierecht wordt gedeeld.

6 Conclusie

De Raad van Beroep is van oordeel dat C. noch heeft gehandeld in strijd met de zorgplicht die

Bijzonder Voorschrift 19,1 van de Gedragsregels eist van de octrooigemachtigde, noch in strijd met

de collegialiteitseisen die Grondregel 5 stelt. De straf van berisping is derhalve ten onrechte opgelegd.

Een en ander betekent dat het ingestelde beroep gegrond is en dat de beslissing van de Raad van Toe-

zicht moet worden vernietigd, onder ongegrond verklaring van de klacht.

7 Beslissing

Vernietigt de beslissing van de Raad van Toezicht van 16 december 2002;

Verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gedaan te Rijswijk (Z.H.) 11 december 2003 door mr. J.L. Driessen, plv. voorzitter, mr. C. van

Nievelt en ir. L.C. de Bruijn, leden van de Raad van Beroep, in tegenwoordigheid van mw. mr. C.

Witteman, waarnemend secretaris van de Raad.

mr. C. Witteman

mr. J.L. Driessen

