

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

Beslissing Mw. A. vs B.

A. DE PROCESGANG

5
1. Per brief van 14 maart 2003 wendt Mevr. A. (hierna A.) zich tot de Raad van Toezicht (hierna de Raad) waarin zij aangeeft ernstige twijfels te hebben over de betrouwbaarheid van het Octrooibureau B. (hierna B.). Er worden geen namen van octrooigemachtigden, over wie getwijfeld zou worden, genoemd. A. is sinds 10 1993 bezig met het octrooieren van diverse compressieartikelen voor de borstkankerpatient; bij de diverse procedures heeft het B. diensten verleend. A. zou graag het kritisch oordeel van de Raad vernemen over de betrokkenheid van het B. "bij het mislukken van het sluiten van een licentie-overeenkomst met kapitaalkrachtige ondernemingen welke mijn compressie artikelen onbelemmerd wereldwijd verkopen".
15 2. Per brief van 2 april 2003 geeft de Raad A. aan wat zijn taken en bevoegdheden zijn en benadrukt dat een klacht tegen (een) met name genoemde octrooigemachtigde(n) dient te zijn gericht en dat aangegeven dient te worden welke concrete bezwaren tegen de octrooigemachtigde(n) zijn gerezen. A. wordt uitgenodigd haar klacht, met inachtneming van de hiervoor verwoorde uitgangspunten, te concretiseren.
20 3. Per brief van 22 april 2003 geeft A. aan ook met de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in gesprek te zijn over een haars inziens onjuist handelende jurist en dat zij daardoor niet in staat is geweest de klacht in de door de Raad gevraagde vorm in te dienen. A. geeft aan de Raad "binnenkort een duidelijke omschrijving van mijn klachten tegen de betrokken octrooigemachtigden" te zullen laten toekomen. De secretaris van de Raad bevestigt ontvangst van A.'s schrijven.
25 4. In samenhang met een andere klacht geeft A. in een brief van 17 oktober 2003 aan een klacht in te dienen tegen de octrooigemachtigden C., D., E. en directeur F. van het B.. De betrokkenheid van dit kantoor bij het mislukken van het sluiten van een licentieovereenkomst zou, aldus A., hebben geleid tot een enorm
30 financieel verlies voor dient

5. Per brief van 28 oktober 2003 worden de onder 5) genoemde octrooigemachtigden in kennis gesteld van de tegen hen ingediende klacht onder meezending van de door A.

overgelegde stukken met het verzoek binnen 1 maand te willen reageren.
6. Per brief van 20 november 2003 aan A. geeft de Raad aan haar klacht ter kennis te

5 hebben gebracht van de beklaagden met een uitnodiging daarop te willen reageren. In

overleg met partijen zal een datum voor een zitting worden vastgesteld.
7. De zitting wordt vastgesteld op 18 december 2003 om 15.00 uur in het gebouw van het

Bureau voor de Industriële Eigendom in Rijswijk.
8. Na een verzoek van D. om een uitstel van antwoord van 1 week, dat is ingewilligd,

10 reageert D. per brief van 4 december 2003 mede namens C., E. en F..

9. E. reageert per brief van 24 november 2003.

B. DE KLACHT VAN A..

15 10. A.'s klacht valt in vier delen uiteen.

I). Er is een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend op YYYY 19ZZ (NL 0000000) voor een

"TTTTTT".

Op basis van deze eerste indiening is er binnen het prioriteitsjaar een PCT aanvraag ingediend

20 waaruit een EP aanvraag (EP 000000;) en US aanvraag (US 000000) zijn voortgekomen die tot octrooi hebben geleid (EP-B-0000000) resp (US-A-000000). Conclusie 1 van de NL basisaanvraag vermeldt een BH met een voering voor het opnemen van

SSSSSS; A. vindt deze formulering een vrijbrief voor fabricage van compressie bustehouders "zogenaamd zonder voering en zonder compressieplaat door onbevoegden

25 (Klacht 1.1)

Voorts maakt A. bezwaar tegen de extra kosten van 6000 DM die in de Europese procedure zijn

gemaakt in verband met eisen van het EOB. Mw A. bedoelt hier kennelijk de door de International

Preliminary Examining Authority (IPEA) gevraagde twee extra preliminary examination fees in

verband met de door de IPEA geconstateerde niet-eenheid; dat wil zeggen dat de aanvraag naar

30 mening van de IPEA drie in plaats van één uitvinding bevatte, (Klacht I.2).

II). Een tweede octrooiaanvraag werd ingediend op PPPPP 19NN (NL 000000) voor

Damesonderkleding. Op basis van deze eerste indiening werden binnen het prioriteitsjaar een US
aanvraag (US 00000) en een Duitse Gebrauchsmuster aanvraag (DE 000000) ingediend en

werd na het prioriteitsjaar nog een EP aanvraag ingediend(RRRR 19KK).
5 Aangezien het Gebrauchsmuster snel werd gepubliceerd was de zonder prioriteit ingediende EP aanvraag kansloos hetgeen door D. werd gecommuniceerd aan A; de door A. gemaakte kosten in verband met de EP aanvraag werden gerestitueerd.

Per brief van 5 juli 1999 (en herinneringen van 11 en 18 januari 2000) wordt A. erop gewezen dat

10 inzake de hiervoor genoemde EP aanvraag de onderzoeks takse en de aanwijzingstaksen dienen te worden betaald vóór 21 januari 2000; per brief van 18 januari 2000 geeft A. opdracht tot betaling

van de onderzoeks takse en een aantal aanwijzingstaksen (Klacht 11.1).
Contacten van A. met G. gaven aan dat deze bedrijven geen belangstelling zouden hebben voor haar compressieartikelen. A. geeft aan dat inmiddels haar uitvinding onder
15 de naam "Friedrichs" in Duitstalige landen bekend staat terwijl internationaal de asymmetrische

compressie BH geregistreerd staat als "Frederick Mammary Support by G.®". A.'s financiële

onvermogen groeide naarmate G. in Europa en Amerika massaal "haar" compressie-artikelen op

de markt bracht In een brief van A. aan D. van 26 november 1998 (bijlage 2.2.2 A.)

stelt zij zich zwaar benadeeld te voelen door het missen van de Europese octrooiaanvraag (bedoeld

20 zal zijn Europees Octrooi) en vervolgt met lijkt het mij gerechtvaardigd te stellen dat er sprake is van
gederfde licentie inkomsten' (Klacht 11.2).

A. vervolgt met te stellen dat de met octrooi-procedures samenhangende kosten een zware last

waren geworden waar geen octrooirevenuen tegenover stonden en dat desalniettemin D. de

druk verhoogde door buitensporige (financiële) eisen te stellen, waardoor A. een bancaire lening

25 moest sluiten om het B. te betalen.

III). Gebaseerd op de onder I genoemde Europese octrooiaanvraag 00000 werd op FFFF 19GG

een afgesplitste Europese octrooiaanvraag EP 000000 voor de compressieplaatjes als zodanig

ingediend; octrooi werd verleend op AAAA 20BB onder nummer EP 00000. A. had in de
30 Amerikaanse procedure (US 00000; genoemd onder I) ook aparte bescherming voor de

compressieplaatjes willen hebben en stelt dat C. haar zou hebben aangegeven dat afsplitsing

van materie uit een aanvraag in Amerika mogelijk zou zijn na octrooiverlening. A. verwijt C. haar onjuist te hebben geadviseerd (Klacht III.1)

IV). Op 17 februari 1995 werd een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend (NL 000000) voor een compressie kous, compressiebroek en bijbehorende compressieplaat De Nederlandse aanvraag werd, binnen het prioriteitsjaar, vervolgd met een PCT aanvraag (PCT/NL/000000; ingediend CCCC 199D) en daaruit kwamen weer een Europese octrooiaanvraag (000000) en een Amerikaanse octrooiaanvraag (000000000) voort die beiden tot octrooi leidden. Ten aanzien van het Europese octrooi verwijt A. D. haar aanvraag verkeerd te hebben behandeld en haar verkeerd te hebben voorgelicht

i). Na een positieve beoordeling in de Preliminary Examination onder het PCT verdrag voorspelde D. op 12 mei 1997 een snelle verleningsprocedure (bijl. 4.1 A.). Het bleef echter volgens A. na deze uitspraak van D. opvallend rustig. Een eerste bericht van het EPO werd ontvangen per brief van 16 mei 2001 waarin werd verwezen naar "deficiencies" die reeds in de PCT fase naar voren waren gekomen. Telefonisch heeft D. aangegeven dat het hier om aanpassingen van "redactionele" aard zou gaan. A. ging op basis van deze uitspraak akkoord (bijl 4.4, A.).

Bij het doorlezen van de oorkonde van het verleende octrooi merkt A. echter op dat in de oorspronkelijke aanvraag op blz 1, bij de bespreking van de toen bekende stand van de techniek, stond dat in een bekende compressiekous het schouderdeel een breedte had van ongeveer 8-10 cm.

Deze aanduiding is niet meer in het Druckexemplar van de Europese aanvraag aanwezig en ook niet in het octrooi. Dat D. dit voor doet komen als een "bedenking van redactionele aard" die zonder voorafgaand overleg met haar is doorgevoerd vindt A. kwalijk (Klacht IV. 1).

ii) In de Duitse vertaling van de conclusies is voor de term "Compression hose" "Kompressionsschlauch" gebruikt welke term voor A. volstrekt onaanvaardbaar is (Klacht IV.2)

Ten aanzien van het Amerikaanse octrooi werd grote weerstand van de examiner ondervonden toen in de procedure een brochure van Camp (no 1671 van 1994) op tafel kwam.

30 Na veel discussie bleek de examiner bereid octrooi te verlenen op een "Werkwijze voor het behandelen van hyperalgesiën" onder toepassen van een compressiekous die de aspecten omvat zoals beschreven in A.'s oorspronkelijke aanvraag.

A. verwijt D. haar aanvraag willekeurig te hebben veranderd van productbescherming naar een werkwijze bescherming waardoor het Camp en andere fabrikanten mogelijk zou worden gemaakt

onbelemmerd "een niet meer weg te denken compressie armkous" te vervaardigen (Klacht IV.3).

A. stelt vanuit onmacht toegestemd te hebben in de verlening van octrooi op de werkwijze omdat

5 zij bang was dat anders haar octrooiaanvraag gevaar liep "geroyeerd" te worden. A. heeft de US

agent D. en F. van haar ongenoegen laten blijken. Van de US agent (HHHH) kreeg zij een reactie, van F. niet Van D. kreeg A. het voorstel om van de nota's van de US

agent voor de betreffende zaak EURO 18202,35 te laten vallen zodat nog een bedrag van EURO

10000,- te betalen over zou blijven.

C. REACTIE VAN DE BEKLAAGDEN.

In zijn brief van 24 november 2003 geeft E. aan met de aanvragen van A. nooit iets te

maken te hebben gehad noch ooit advies aan klager te hebben gegeven. E. heeft ook nooit

15 met A. gesproken of gecorrespondeerd en kent noch de klager noch de materie van haar

vindingen. Bepaalde brieven van een Amerikaanse agent waren aan hem gericht op basis van een

algemene instructie binnen het kantoor van die agent om alle correspondentie met het B. aan

E. te richten; van enigerlei betrokkenheid van E. bij A.'s zaken was geen sprake.

E. verzoekt de Raad de tegen hem gerichte klacht niet te erkennen. Tijdens de zitting blijkt dat

20 A. deze brief niet heeft ontvangen, waarma de voorzitter van de Raad A. kort van de inhoud op

de hoogte stelt A. bevestigt dat E. niet bij de behandeling van haar dossiers was

betrokken.

I. Ten aanzien van de beschermingsomvang (Klacht 1.1) merkt C. op dat van het begin af de

25 voeringvakken een essentieel onderdeel vormden van de uitvinding zoals gepresenteerd door A..

Verwezen wordt naar een brief van Dr. H. (mede-uitvinder) van 12 juli 1993 (Productie 1)

waarin op blz 1 laatste regels de stand van de techniek wordt weergegeven: het toepassen van een

siliconen prothese in een BH tegen rymfoedeem. Pagina 2, laatste alinea, beschrijft de speciale

voering in de BH waarin een op maat gemaakte compressieplaat kan worden geschoven. A.

30 heeft zich volgens Raisier steeds akkoord verklaard met de concepten die haar ter beoordeling

werden toegezonden. Op basis van cliënte's eigen uitlatingen, zoals ondersteund door het

nieuwheidsrapport van de NL aanvraag 00000 dat A. op 10 mei 1994 werd toegezonden, zou

6-

een BH zonder voeringvak voor een compressieplaat stand van de techniek vormen en derhalve de

onderscheidende technische maatregelen ontberen die een dergelijke BH een uitvinding zouden doen

zijn. A.'s verwijt ten aanzien van de beschermingsomvang wordt afgewezen.

Wat betreft de extra kosten van 6000DM (Klacht 1.2) verwijst C. naar zijn brief aan A. van 6

5 juli 1995 (productie 10) waaruit blijkt dat slechts 3000DM is betaald onder protest en dat de tweede

3000DM niet is betaald. A.'s verwijt is derhalve onjuist

Tenslotte wijzen D./C. op Art 23 o lid 4 ROW 95 waarin is opgenomen dat de Raad een

klacht niet in behandeling neemt indien het voorval waarop de Wacht betrekking heeft tenminste vijf

jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. De oorspronkelijke NL aanvraag werd

10 ingediend in 1993; het US octrooi werd verleend op 1 september 1998 en het bericht R 51 (4) in de EP

aanvraag dateert van 30 juli 1998 zodat de klacht over de beschermingsomvang van de

hoofdconclusie verjaard zou zijn.

II. In de eerste plaats vraagt D. de Raad de ontvankelijkheid van A.'s klacht in het licht van

15 Art 23o lid 4(verjaring) te toetsen. De Nederlandse basisaanvraag 0000000, gericht op een

asymmetrische compressie BH werd ingediend op LLLLLL 19DD.

D. gaat in zijn schriftelijke verweer niet in op de mededeling van het B. aangaande de

betaling van EP onderzoekstaks en aanwijzingstaksen van 5 juli 1999 en daarop volgende

herinneringen die werden gezonden na het aan A. communiceren van de kansloosheid van haar,

20 zonder prioriteit ingediende, EP aanvraag (Klacht 11.1).

Ter zitting geeft D. aan het langs elkaar heen werken van de gemachtigde(n) van het B. en

de betreffende administratieve afdeling te betreuren.

In een telefoongesprek met de Voorzitter van de Raad na de zitting heeft D. desgevraagd

25 aangegeven dat indien A. de met de EP aanvraag samenhangende kosten voor onderzoekstaks

en aanwijzingstaksen inderdaad in rekening zijn gebracht, deze kosten onmiddellijk zullen worden

gecrediteerd.

Ten aanzien van "het gemis aan Europees octrooi" en de "gederfde licentie inkomsten" (Klacht II.2)

stelt D. dat de A. op geen enkele wijze laatstgenoemde derving heeft onderbouwd. In een

30 bespreking ten kantore van het B. op 14 januari 1999 tussen A. enerzijds en D. anderzijds werd volgens D.

31 de zaak "in de minne geschikt gezien ook de snelle en

volledige restitutie aan cliënte van de kosten voor de Europese indiening en gaf cliënte op geen enkele wijze blijk het Octrooibureau aansprakelijk te stellen voor gederfde licentie inkomsten".

D. geeft voorts aan dat van een optreden van A. op basis van haar Duitse 5 Gebrauchsmuster en Amerikaanse octrooi, om aan de massale namaak van de asymmetrische compressie BH in Duitsland en de VS tegen te gaan, niets is gebleken. Uit het brochuremateriaal inzake de "mamman/ supporf van G. blijkt geen inbreuk op de rechten van A. voor de asymmetrische compressie BH.

III. C. ontkent met klem ooit A. te hebben aangegeven dat een afsplitsingsaanvraag uit de 10 Amerikaanse octrooiaanvraag 0000, voor de compressieplaatjes op zich, mogelijk zou zijn na verlening van Amerikaans octrooi (Klacht 111.1). Het aangeven van een dergelijke mogelijkheid in A.'s brief van 10 juli 2000 (bijl. 3.1; A.) is onjuist en is door D. in zijn brief van 19 juli 2000 (bijl.3.1.1) onmiddellijk tegengesproken. D. neemt aan dat A. een uitspraak van C., dat een aanvraag op ieder moment mogelijk is voor US aanvragen waarvoor de 15 verleningsprocedure nog loopt, verkeerd heeft begrepen of voorstelt IV.

De Europese aanvraag.

D. geeft ten aanzien van het "opvallend rustig" zijn van de situatie rondom A.'s EP 20 aanvraag, ondanks de door hem uitgesproken verwachting van een snelle EP verleningsprocedure, aan dat het B. op de interne doorloopsnelheid van een zaak door het EOB geen invloed kan uitoefenen en wenst een enigerlei insinuering voor rekening van A. te laten.

Ten aanzien van het wegvallen van de breedte van het schouderdeel van blz 1 van de beschrijvingsinleiding (Klacht IV.1) geeft D. aan dat dit voorkomt uit de door de PCT examiner 25 vereiste wijzigingen die inhielden het inbrengen van een bespreking van bepaalde documenten en aanpassing van de tekst aan de door de examiner verleenbaar geachte conclusies. De wijzigingen hebben geen invloed op de beschermingsomvang (van de met cliënte besproken en door haar

geaccordeerde conclusies) en zijn door D. om die reden als "redactioneel" aangegeven. Dit in tegenstelling tot eventuele wijzigingen in de beschermingsomvang die veelal als materieel worden aangeduid.

ii) Ter zitting licht D. toe dat de vertaling van de Engelse conclusies naar het Duits (Klacht IV.2) door een Duitse collega is uitgevoerd en dat er geen redenen aanwezig waren om aan de juistheid van die vertaling te twijfelen. Overigens heeft een dergelijke veranderde terminologie in het licht van de openbaring van het hele octrooi geen invloed op de beschermingsomvang die met de conclusies samenhangt
10 De Amerikaanse aanvraag.

D. geeft aan dat, na veel correspondentie met de examiner via de US gemachtigde, op 9 juni 2000 (bijl 4.3.1 A.) bericht is ontvangen waaruit blijkt dat de US examiner de aanvraag opnieuw afwijst en een nieuwe stand van de techniek toevoegt in de vorm van de Camp brochure. A. heeft grote moeite met de brochure en D. doet pogingen om van de examiner een beter leesbare
15 kopie te krijgen. Uiteindelijk blijkt dat de brochure wel bij de examiner kan worden ingezien maar dat de originele versie niet zal worden toegezonden.

Op een vraag van de Raad of D. er zeker van was dat de door de examiner aangegeven datum van de Camp brochure (1994) juist was gaf D. aan dat dit via een US collega gecontroleerd had kunnen worden maar dat hij, vanwege de reeds ontstane betalingsachterstand van A., niet
20 nog meer kosten wilde maken.

Hetzelfde gold toen A. aandrong op het ondernemen van juridische stappen tegen de US examiner wegens "vervalsingen".

A. stemt in met verlening van octrooi op basis van een werkwijze conclusie (Klacht IV.3) en, na enig tussenliggend schrijven met de agent, geeft D. op 3 augustus 2001 de US collega aan in

A. neemt in November 2001 rechtstreeks contact op met de US agent hetgeen D. als zeer verwarrend ervaart en schadelijk acht voor zijn relatie met deze agent D. gaat echter door met verlenen van diensten en betalen aan de US collega om rechtsverlies te voorkomen.

De relatie tussen D. en A. is dan zodanig verslechterd dat besloten is om EUR 18202,35 kwijt te schelden, te staan op voldoen van de resterende bedragen en om A. te vragen een andere octrooigemachtigde te noemen waaraan haar dossiers kunnen worden overgedragen.
D. OVERWEGINGEN VAN DE RAAD.
10 Alvorens op de klachten I.1, I.2; II.1, II.2; III.1; IV.1, IV.2 en IV.3 van A. en het verweer van D. es in te gaan, zal de Raad eerst nagaan tegen welke beklagden de klacht als ontvankelijk kan worden beschouwd.

Na bestudering van de door partijen overgelegde stukken is de Raad tot de conclusie gekomen dat hem van enigerlei bemoeienis van inhoudelijke aard, van E. en/of F., met één of meer
15 van A.'s dossiers niets is gebleken; slechts is hun naam in verband gebracht met de dossiers door enerzijds persoonlijke bekendschap met een US agent (E.) en anderzijds algemene kantoorverantwoordelijkheid als managing partner (F.). De Raad acht de klacht van A. tegen E. en F. niet ontvankelijk. Uit de stukken is voorts duidelijk dat D. en C. wel bij de behandeling van de dossiers betrokken zijn geweest, zodat de tegen hen gerichte
20 klacht wel ontvankelijk is. Deze zienswijze is partijen aan het begin van de zitting van 18 december 2003 meegedeeld en geen der partijen heeft ter zitting hier bezwaar tegen

aangetekend.

Ten aanzien van de klachten overweegt de Raad het volgende:

I). Ten aanzien van deze klacht zal de Raad eerst onderzoeken in hoeverre D. een verjaring

van de klacht kan stellen. De NL basis aanvraag voor de Compressie BH werd ingediend in 19UU en

25 de EP resp US aanvragen op TTTT 19VV. De EP en US octrooien werden verleend op XXXX resp YYYY). A. wendde zich met haar klacht voor het eerst tot de Raad op 14 maart 2003.

vijf jaar vóór 14 maart 2003, dwz op 14 maart 1998 liep zowel voor de EP als de US aanvragen de

verleningsprocedure nog waarin D./ C. op de beschermingsomvang nog invloed konden uitoefenen en hadden kunnen pogen de ruime bescherming, die A. thans voor ogen staat, te realiseren. Een beroep op verjaring conform Art 23 o lid 4 treft derhalve volgens de Raad geen doel.

Uit het stuk van H. van 12 juli 1993 blijkt volgens de Raad dat van het begin af aan de vinding

5 door H. werd beschouwd te liggen in de aanwezigheid, in een BH, van speciale voeringvakken

waarin een compressieplaatje zou kunnen worden opgenomen. De beschrijving van H. van de

stand van de techniek duidt er op dat voor zover hem bekend (losse) siliconenprotheses in een BH

tegen lymfoedeem reeds werden toegepast De Raad acht dan ook een eerste conclusie van een

10 vorm zoals opgesteld door C. juist, uitgaande van H.' informatie. H. werd in de faxbrief van 12 juli 2001 als mede-aanvrager naast A. genoemd en C. mocht er naar mening

van de Raad van uitgaan dat over de aan de behandelend octrooigemachtigde, in casu C., te

geven informatie overeenstemming tussen beide aanvragers bestond.

De door de eerste conclusie van de basisaanvraag verschaft beschermingsomvang acht de Raad

dan ook verantwoord; ondersteuning voor deze mening wordt verschaft door de resultaten van het

15 uitgevoerde nieuwheidsonderzoek dat door C. in zijn brief van 10 mei 1994 werd gerapporteerd.

In het rapport komen tenminste twee publicaties voor waarin voeringvakken aanwezig zijn voor het

opnemen van een steunstrook van sponsrubber of dergelijke. A.'s verwijt aangaande de (te

beperkte) beschermingsomvang wordt door de Raad als ongegrond verworpen (Klacht 1.1).

Het bezwaar van A. over de betaalde extra 6000 DM is, op grond van de gegevens in de stukken,

20 als feitelijk onjuist aan te merken en ook dit deel van de klacht onder I wordt door de Raad als

ongegrond verworpen (Wacht I.2).

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de PCT IPEA autonoom is in zijn beslissingen. Een niet-

eenheids bezwaar dat door de examiner wordt geuit en dat tot extra kosten leidt voor aanvullende

Preliminary Examination taksen kan de behandelend octrooigemachtigde niet worden verweten.

25

II). Deze klacht komt er op neer dat A. zich benadeeld voelt door het gemis aan Europees octrooi

voor de asymmetrische compressie BH.

Alvorens in te gaan op de klacht zal de Raad onderzoeken of er sprake kan zijn van verjaring zoals naar voren gebracht door D. c.s. De NL basisaanvraag werd ingediend op TTTT 19YY; om haar moverende redenen zag A. af van indiening van een Europese (EP) aanvraag binnen het prioriteitsjaar. Toen A. besloot alsnog een EP aanvraag in te dienen zonder inroepen van 5 prioriteit op UUUU 19VV had publikatie van het Duitse Gebrauchsmuster reeds plaatsgevonden. Bij het indienen van de EP aanvraag had D. zich de publicatie van het Gebrauchsmuster dienen te realiseren; dat zulks niet is gebeurd valt te betreuren. De datum van UUUU 19VV ligt echter meer dan 5 jaar voor indiening van de klacht van A. op 14 maart 2003 en derhalve kan.corrform Art 23o lid 4 van ROW 95 dit deel van A.'s klacht niet in behandeling worden 10 genomen.

De Raad merkt hierbij overigens op dat van enigerlei schade van A. geen sprake kan zijn nu D. es de met de indiening der EP aanvraag verbonden kosten volledig heeft gerestitueerd. Een verlies van rechten is er voorts niet opgetreden omdat, op het moment van indienen van de EP aanvraag, het Duitse Gebrauchsmuster al was gepubliceerd en vanaf die publicatie de vestiging van 15 een nieuw recht van dezelfde omvang onmogelijk was geworden.

Een andere kwestie is de brief van het B. van 5 juli 1999 aangaande de onderzoeks- en aanwijzingstaksen. Deze brief ligt binnen de 5-jaars termijn van Art 23o lid 4 en naar mening van de Raad werd door deze brief grote onduidelijkheid voor A. geschapen, waardoor zij lange tijd in de 20 veronderstelling bleef dat haar aanvraag nog "liep" terwijl er van de zijde van D. reeds eerder was aangegeven dat verlening van een EP octrooi uitgesloten zou zijn.

Het langs elkaar heen werken van D. en een administratieve afdeling van het B. valt te betreuren. De Raad meent dat D. door de gebrekkige coördinatie binnen zijn bureau te kort is geschoten in zijn verplichting A. op de juiste wijze te informeren over de stand van haar zaken. 25 De Raad ziet echter af van het opleggen van een maatregel (Klacht 11.1) omdat, naar mening van de Raad D. niet in zodanige mate is tekort geschoten dat hem een maatregel moet worden opgelegd en A. door de fout geen onherstelbare schade heeft geleden.

Ten aanzien van het deel van A.'s klacht dat betrekking heeft op de gederfde licentie-inkomsten wordt het volgende opgemerkt A. heeft er voor gekozen om pas op UUUU 19VV, buiten het

prioriteitsjaar een EP aanvraag in te dienen. Dit indienen werd geïnitieerd door onderhandelingen die

A. rond de jaarwisseling 19UU/19VV voerde met de Duitse fabrikanten I. en J. (bijl.

2.2.1 A.). Op dat moment had echter publicatie van het Duitse Gebrauchsmuster al

plaatsgevonden en waren derhalve de kansen om een EP octrooi te verkrijgen verdwenen. Er kan

5 derhalve ook geen sprake zijn van gederfde licentie-inkomsten omdat op het moment van

beginnende onderhandelingen met de Duitse fabrikanten XXX's kansen op een EP octrooi voor de

asymmetrische compressie BH waren verdwenen.

Het valt de Raad in dit verband op dat geen melding door A. wordt gemaakt van pogingen om

licentie-inkomsten te verwerven uit haar Nederlandse octrooi, Duitse Gebrauchsmuster en

10 Amerikaanse octrooi en dat evenmin pogingen worden waargenomen om op basis van die rechten

aan de "massale" inbreuk door G. een einde te maken.

Het deel van de klacht van A. ten aanzien van gederfde licentie inkomsten dient op grond van

voorstaande overwegingen ongegrond te worden verklaard (Klacht II.2).

15 III. Ten aanzien van de klacht van A. betreffende de vermeende onjuiste advisering door C.

acht de Raad het verweer van C. aannemelijk. Het principe dat indiening van afgesplitste

aanvragen dient te geschieden in de periode waarin de verleningsprocedure van een aanvraag nog

loopt is zo algemeen bekend en wordt sinds jaar en dag gehanteerd dat de door A. gestelde fout

daarmee van een ervaren octrooigemachtigde niet waarschijnlijk wordt geacht

20 Bij gebrek aan enig schriftelijk bewijs voor haar stelling dient XXXX's klacht dienaangaande

ongegrond te worden verklaard (Klacht III.1).

IV.

i) Ten aanzien van de snelheid van Europese verleningsprocedures is de Raad het met D. eens

25 dat de gemachtigde daar veelal weinig invloed op kan uitoefenen. Sinds enige jaren bestaat er de

mogelijkheid om, via een verzoek, de EP procedure te versnellen. Van een bewust uitgesproken

wens van A. om de procedure te versnellen is de Raad in de stukken niets gebleken en A.'s opmerkingen aangaande de 'opvallende rusf lijken dan ook onterecht

In verband met het Europees octrooi verwijt A. D. dat hij, zonder voorafgaand overleg, een volgens A. essentiële passage over de breedte van het schouderdeel uit de beschrijvingsinleiding had verwijderd. D. geeft naar mening van de Raad terecht aan dat een dergelijke verwijdering de beschermingsomvang niet aantast Het is de Raad voorts niet duidelijk geworden waarom A. aan handhaving van deze passage zo'n waarde hechtte; in de stukken is niet te zien dat zij aan D. die wens tot handhaving ooit gecommuniceerd heeft

Ook dit deel van de klacht dient ongegrond te worden verklaard (Klacht IV. 1).

ii) Ten aanzien van de vertaling van het woord "Compression hose" door "Kompressionsslauch" ware het wellicht verstandig geweest wanneer D. de Duitse vertaling van de conclusies aan A., gezien het belang van het Duitse marktgebied, had voorgelegd. Een verwijtbare handeling wordt hier echter niet gezien zodat de Raad ook dit deel van de klacht ongegrond verklaart (Klacht IV.2).

Ten aanzien van de Amerikaanse procedure begrijpt de Raad dat de US procedure vanaf het begin

moeizaam verliep en dat op het moment dat er uitzicht kwam op een mogelijke verlening van een

octrooi met productconclusies, de brochure van Camp ter sprake kwam van de zijde van de US

examiner. De Camp brochure was slecht leesbaar en pogingen om een betere kopie te verkrijgen

20 strandden. De enige optie was een gemachtigde in persoon naar de US Octrooiraad sturen om de

brochure in te zien; het sturen van een gemachtigde om in persoon de brochure in te zien zou tot

extra kosten hebben geleid die A.'s betalingsachterstand nog weer aanzienlijk vergroot zouden

hebben. Het is voorts de vraag of het rapport van een US gemachtigde die de brochure zou hebben

gezien A. voldoende duidelijkheid zou hebben verschaft en zou hebben overtuigd. Gezien de

25 betalingsachterstand van A. acht de Raad een terughoudende opstelling van D. ten aanzien

van het maken van extra kosten gerechtvaardigd.

Het zou verder nuttig geweest kunnen zijn om de US examiner gericht te ondervragen over de precieze publicatiedatum van de brochure en over de bewijzen dat deze brochure werkelijk voor het publiek ter inzage is gekomen. Ook op dit punt acht de Raad D.'s terughoudende opstelling ten aanzien van het maken van extra kosten op grond van A.'s betalingsproblemen gerechtvaardigd.

5 Het nemen van juridische stappen tegen een US examiner wegens een vermeende vervalsing van een als stand van de techniek genoemd document lijkt de Raad een onbegaanbare weg. Bovendien lijkt in de overgelegde stukken enige aanwijzing dat van een vervalsing sprake zou zijn, te ontbreken.

Ten aanzien van de feitelijke inhoud van de brochure van Camp merkt de Raad nog op dat vergelijk
10 van A.'s verduidelikend commentaar getiteld The real armsleeve 1671° dat is bijgevoegd in bijlage 4.1.3.a van A. en de beschrijving van A.'s vinding voor de Raad geen overduidelijke verschillen laat zien. Een daartoe strekkende vraag tijdens de zitting van 18 december 2003 gaf dienaangaande evenmin de gewenste duidelijkheid.

Het komt de Raad voor dat in het onderhavige geval de keuze voor een, naar US gebruik mogelijke, bescherming voor een werkwijze voor behandeling van hyperalgesiën onder toepassing van A.'s kous een redelijke uitweg bood. Het verwijt van A. dat D. haar aanvraag willekeurig zou hebben veranderd van een productbescherming naar een werkwijzebescherming treft naar mening van de Raad geen doel. D. heeft A. van alle stappen in het verleningsproces uitvoerig op de hoogte gehouden en A. is uiteindelijk ook met de beschermingsomvang in Amerika accoord gegaan. Dat A. niet het soort octrooi heeft gekregen dat zij zich misschien had voorgesteld is voor haar teleurstellend; de Camp brochure liet echter objectief gezien weinig ruimte voor een andere uitkomst.

Het rechtstreeks contact opnemen met de US agent door A. heeft naar mening van de Raad niet bijgedragen tot een optimale communicatie tussen haar en D.

25 Gezien de hoeveelheid werk die door D. is verzet om A.'s octrooi in de US verleend te krijgen lijkt de financiële tegemoetkoming die haar in deze zaak door het B. is gegeven zeer ruimhartig te zijn.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

PiSttl\$3219,
22806EBQSHQI
telefl111 070-3905578
f> 070-3905171

-15-

De Raad vermag in het optreden en werken van D. in de Amerikaanse octrooiprocedure geen elementen te zien die strijdig zouden zijn met enigerlei gedragsregel en wijst derhalve ook dit deel van

A.'s klacht als ongegrond af (Klacht IV.3).

BESUSSING VAN DE RAAD.

De Raad beslist, op basis van de door partijen ter beschikking gestelde stukken en gehoord hebbend

de argumentatie ter zitting van 18 december 2003, in de zaak van Mw. A. tegen
10 D., C., F., E.:

- 1) De klacht tegen F. en E. wordt als niet ontvankelijk beschouwd.
- 2) De klacht tegen D. en C. wordt op alle punten (1.1,1.2; 11.1, II.2; 111.1;
IV.1, IV.2.IV.3) ongegrond verklaard.
15 Aldus besloten op 27 januari 2004 te Rijswijk in de samenstelling:

Mr. Ir. J.H.F de Vries, voorzitter

Drs. F. Barendregt, secretaris

Ir. F.J. Smit

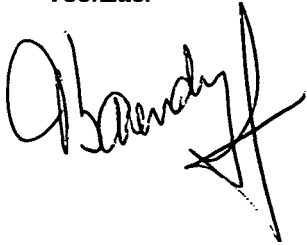
Mr. Drs. LA.C.M van Wezenbeek en

20 Mr. Dr. E.E.J. Dekker, leden
en uitgesproken in het openbaar.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DEOCTROOIGEMACHTIGDEN
PiSttB3219,
2280GEBÜSWIJI
telefl» 070-3905578
fn 070-3905171
-16-



Voorzitter



Mr.Ir. J.H.F. de Vries
Secretaris

Drs F.Barendregt

Op grond van art 23w kan een belanghebbende binnen dertig dagen na de dag van verzending van de brief met een afschrift van de onderhavige beslissing tegen deze beslissing beroep instellen bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.