

## BESLISSING

inzake de klacht van mevrouw A. (hierna: klaagster) tegen  
Ir. B. (hierna: beklaagde)  
Inleiding

1. Op 26 oktober 2004 heeft klaagster een schriftelijke klacht tegen beklaagde ingediend betreffende de Nederlandse octrooiaanvraag 000000, ingediend op YYYY 20ZZ.
2. Op 21 december 2004 heeft beklaagde een schriftelijke reactie aan de Raad van Toezicht gezonden.
3. Op 29 december 2004 heeft de Raad van Toezicht betrokkenen opgeroepen voor een zitting op 17 februari 2005. Deze zitting kon wegens ziekte van klaagster niet doorgaan. Daarop heeft de Raad van Toezicht een zitting uitgeschreven op 7 april 2005. Bij die zitting waren zowel beklaagde als klaagster aanwezig.

## De feiten

4. Op 16 september 2003 bezocht klaagster beklaagde voor een oriënterend gesprek. Klaagster heeft beklaagde bij de bespreking technische informatie verschaft. Aangezien het hier een oriënterende bespreking betrof, heeft beklaagde geen informatie behouden.
5. In de daarop volgende weken heeft beklaagde nog enkele malen telefonisch contact gehad met en advies verstrekt aan klaagster, maar geen nadere technische informatie ontvangen.
6. Op 20 oktober 2003 zond klaagster een dringende e-mail met nadere informatie en het begeleidende telefonische verzoek, snel een octrooiaanvraag in te dienen. In verband met de afwezigheid van beklaagde heeft zijn kantoorgenoot Drs. C. contact met klaagster gehad en na overleg met beklaagde besloten, de van klaagster ontvangen wetenschappelijke tekst minimaal te bewerken (dat wil zeggen de literatuurverwijzingen te verwijderen, de titel aan te passen en een

## brede

conclusie toe te voegen) en de octrooiaanvraag in kwestie bij het Bureau voor de Industriële Eigendom in te dienen, teneinde een voorrangsdatum zeker te stellen. Indiening van de octrooiaanvraag vond op dezelfde dag plaats. Er werd afgezien van de betaling van de indieningstakse en het indienen van een verzoek tot het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek.

Reden voor deze handelwijze was het feit, dat er in dit geval geen gelegenheid was om de standaardprocedure te volgen, volgens welke het kantoor van beklaagde, D., voor elke cliënt in principe op basis van betaling van een voorschotbedrag werkt. Het kantoorprincipe werd opzij gezet om tegemoet te komen aan het kennelijk dringende verzoek van cliënte.

7. Op 24 oktober 2003 ontving beklaagde een vormgebreken-brief van het Bureau voor de Industriële Eigendom met betrekking tot de ingediende aanvraag. Beklaagde heeft deze brief terzijde gelegd, aangezien hij ervan uitging, dat hij binnen afzienbare tijd nadere nieuwe informatie van klaagster zou ontvangen, op basis waarvan hij in staat zou worden gesteld een volwaardige octrooiaanvraag op te stellen. Daarbij zou het lot van de ingediende Nederlandse octrooiaanvraag niet relevant zijn, aangezien deze uitsluitend een voorrangsdatum moest opleveren.
  8. Op 28 oktober 2003 ontving beklaagde een e-mail van een bij de uitvinding betrokken adviesbureau, met nadere informatie over de stand der techniek, in de vorm van diverse hyperlinks. Beklaagde heeft deze informatie op telefonisch verzoek van klaagster bestudeerd in het licht van de ingediende octrooiaanvraag.
  9. Op 5 november 2003 ontving beklaagde een met "spoed , spoed !!!!!" gemarkeerde e-mail van klaagster, waarin klaagster beklaagde verzocht een concept-overeenkomst te bestuderen, die op zichzelf met de voortgang van de octrooiaanvraag geen, althans geen herkenbare, relatie had. Beklaagde heeft de betreffende informatie nog dezelfde dag bestudeerd en daarover klaagster per e-mail gerapporteerd. Bij die gelegenheid heeft beklaagde tevens gerapporteerd over zijn bevindingen met betrekking tot de stand der techniek zoals genoemd in de e-mail van 28 oktober 2003.
- Over de ingediende Nederlandse octrooiaanvraag schreef beklaagde in zijn e-mail van 5 november 2003: "De Nederlandse octrooiaanvraag dient grondig herschreven te worden om als uitgangspunt voor een octrooiverleningsprocedure te kunnen dienen. Ook zullen uitvoeringsvormen en werkwijzen voor ... (om redenen van vertrouwelijkheid is een deel van het citaat geschrapt) moeten worden toegevoegd. Verder zullen specifieke toepassingen moeten worden aangegeven. Op basis hiervan kunnen dan octrooiclaams worden geformuleerd. Het lijkt verstandig (met name ten aanzien van eventuele rechten in de US) een nieuwe aanvraag voor te bereiden in de vorm van een internationale (PCT-) octrooiaanvraag, zodra meer zicht is op de hiervoor genoemde lacunes".
10. Op 13 november 2003 ontving beklaagde enige algemene aanwijzingen van klaagster per e-mail. Aangezien de omschrijvingen uiterst summier en algemeen waren, heeft beklaagde niet gereageerd in afwachting van meer gedetailleerde informatie.

11. In de maanden daarna heeft beklaagde het dossier terzijde geschoven. Hij had niets meer van klaagster vernomen en nam aan, dat de ontwikkelingen meer tijd in beslag namen dan voorzien.
12. De gemaakte kosten bleven vooralsnog ongedeclareerd.
13. Op 27 januari 2004 bracht het Bureau voor de Industriële Eigendom haar beschikking tot weigering van de behandeling van de aanvraag uit.
14. Op 27 september 2004 is er op initiatief van klaagster weer telefonisch contact tussen klaagster en beklaagde geweest, waarbij nog steeds enige nieuwe inhoudelijke informatie ontbrak. Afgesproken werd, dat beklaagde zou rapporteren over de stand van zaken (verval van de Nederlandse aanvraag, voorbereiding van een vervolgaanvraag) en dat beklaagde klaagster aanwijzingen zou geven voor de vervolgactiviteiten.
15. Op 29 september 2004 heeft beklaagde dit overzicht verzonden, vergezeld van een declaratie voor de in 2003 verrichte werkzaamheden, alsmede een voorschotnota voor de verwachte kosten die zouden samenhangen met de indiening van een PCT-aanvraag.

Telefonisch had beklaagde klaagster verzocht hem zo spoedig mogelijk van nadere technische informatie te voorzien, desnoods in gedeelten, zodat hij reeds voorbereidend werk kon doen.

16. Op 4 oktober 2004 zond beklaagde aan klaagster op haar telefonische verzoek een toelichting op de declaratie van 29 september 2004. Klaagster had met name bezwaar tegen het in rekening gebrachte honorarium voor het uitgebrachte advies d.d. 5 november 2003. Beklaagde heeft klaagster aangeboden, hierin enige coulance te betrachten. Als reactie hierop ontving beklaagde op 5 oktober 2005 een e-mail van klaagster met een voorstel voor een regeling tot betaling van de met voorbereiden en indiening van een PCT-aanvraag samenhangende kosten. Beklaagde heeft hierop op 6 oktober 2004 per e-mail gereageerd met het verzoek de uitstaande declaratie per omgaande te voldoen, nadere octrooi-inhoudelijke informatie te verschaffen en afspraken te maken over de organisatie en betaling van vervolgwerkzaamheden.
17. Op 18 oktober 2004, dus twee dagen vóór afloop van de prioriteitstermijn, had beklaagde nog steeds niets van klaagster vernomen. Daarom heeft beklaagde klaagster een e-mail gezonden met de dringende vraag, hoe verder te gaan. Beklaagde heeft hierop geen reactie ontvangen.
18. Beklaagde zond klaagster vervolgens op 25 oktober 2004 een creditnota ter creditering van de eerder verzonden voorschotnota. Beklaagde heeft daarop zijn dossier gesloten.
19. Klaagster heeft vóór afloop van de prioriteitstermijn op 20 oktober 2004 een ander octrooibureau opdracht gegeven tot het indienen van een PCT-aanvraag met inroeping van het prioriteitsrecht van de door beklaagde ingediende Nederlandse octrooiaanvraag.

20. Ter zitting heeft beklaagde de normale procedure in gevallen als deze als volgt beschreven:

- Als de tijd het toelaat, wordt aan de opdrachtgever voor een octrooiaanvraag een voorschotnota verzonden, na betaling waarvan de betreffende opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Na het indienen van de octrooiaanvraag wordt de aanvraag in het termijnbewakingssysteem opgenomen. Dit systeem genereert onder meer tijdig (dat wil zeggen enkele maanden vóór afloop van de termijn) een mededeling aan de behandelende octrooigemachtigde, dat de cliënt moet worden gewaarschuwd voor de op handen zijnde afloop van het prioriteitsjaar.
- Na ontvangst van het indieningsbewijs wordt dit met een aanbiedingsbrief doorgeleid naar de cliënt, samen met een declaratie voor de uitgevoerde werkzaamheden.
- In het geval van een spoedindiening wordt wel, zoals in dit geval, een octrooiaanvraag in voorlopige vorm ingediend. Deze wordt zo snel mogelijk vervolgd door een reglementair en inhoudelijk correcte definitieve octrooiaanvraag.
- De cliënt wordt voorafgaand aan of na het indienen van de octrooiaanvraag, respectievelijk in een uitzonderingsgeval de reglementaire vervolgaanvraag, gevraagd, of hij prijs stelt op een officieel nieuwheidsonderzoek.
- Twee a drie maanden voorafgaand aan de afloop van het prioriteitsjaar, of bij gelegenheid van rapportering van de ontvangst van de resultaten van het officiële nieuwheidsonderzoek, ontvangt de cliënt een mededeling met betrekking tot de op handen zijnde afloop van het prioriteitsjaar.
- In geval van het uitblijven van een reactie wordt ten minste één maal herinnerd.

21. Ter zitting heeft beklaagde meegedeeld, dat de ingediende octrooiaanvraag in het administratieve termijnbewakingssysteem van het kantoor was opgenomen.

De Raad van Toezicht.

overwegende.

dat beklaagde, in tegenstelling tot de normale kantoorprocedure, na het indienen van de voorlopige octrooiaanvraag weinig of geen initiatief heeft genomen om snel te komen tot een definitieve aanvraag;

dat het Bureau voor de Industriële Eigendom een vormgebreken-brief heeft gestuurd, waarop beklaagde niet heeft gereageerd en klaagster daarover niet heeft geïnformeerd;

dat beklaagde niet heeft gereageerd op de door klaagster op 13 november 2003 gezonden aanvullende informatie; dat beklaagde het formele verval van de octrooiaanvraag niet aan klaagster heeft gerapporteerd;

dat beklaagde aan klaagster niet de noodzakelijke tijdige melding met betrekking tot het op handen zijnde aflopen van het prioriteitsjaar heeft gezonden;

dat beklaagde de indieningsgegevens pas bijna een jaar na indiening van de voorlopige octrooiaanvraag heeft gezonden;

dat beklaagde aan de Raad van Toezicht geen administratieve gegevens met betrekking tot de termijnbewaking heeft overgelegd;

dat beklaagde, ondanks het feit, dat de octrooiaanvraag in het administratieve systeem van het kantoor was opgenomen en hij derhalve van de termijnadministratie een mededeling moet hebben ontvangen met betrekking tot de op handen zijnde afloop van het prioriteitsjaar, geen desbetreffende mededeling aan klaagster heeft gezonden;

dat klaagster kort voor het einde van het prioriteitsjaar zelf het initiatief heeft moeten nemen om contact met beklaagde op te nemen en deswege aan een ander octrooibureau opdracht heeft gegeven tot het indienen van een PCT-aanvraag met inroeping van het prioriteitsrecht van de door beklaagde ingediende aanvraag;

dat beklaagde zowel in zijn brief aan de Raad van Toezicht van 21 december 2004 als ter zitting heeft erkend, dat hij een actievere houding had moeten aannemen;

dat beklaagde in zijn informatieplicht jegens klaagster ernstig en verwijtbaar tekortgeschoten is;

dat dit temeer klemmt in het onderhavige geval, waarin klaagster voor beklaagde herkenbaar onervaren in octrooizaken was;

beslissende

verklaart de door klaagster ingediende klacht gegrond, en

legt beklaagde de maatregel van BERISPING op  
Uitgesproken door de Voorzitter van de Raad van Toezicht in de zitting van 23 juni 2005, waarvoor beklaagde bij aangetekende brief met handtekening retour d.d. 31 mei 2005 is opgeroepen.

Beroep  
tl

6

Van deze beslissing kan op basis van artikel 23w lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Gedaan te 's-Gravenhage op 18 mei 2005,

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

Ir. B.H.J. Schumann, secretaris

J.W. Rongen, lid

Mr.Drs. L.A.C.M. van Wezenbeek, lid

Ir. FJ. Smit, lid

Een kopie van deze Beslissing wordt tevens verzonden naar het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden.