

RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

Postbus 3219
2280 GE RIJSWIJK
Tel. 070 - 39 05 578
Fax 070 - 39 05 171

BESLISSING

Beslissing van 8 mei 2006 in de zaak van A. en diens onderneming
C., hierna te noemen A.

tegen octrooigemachtigde Ir. B., hierna te noemen B..

1. De procedure

1.1 De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de volgende stukken:

(A) De schriftelijke klacht van A. van 9 december 2005 met de volgende
vijf bijlagen:

- 1) brief van A. aan B. van 9 december 2005;
- 2) Engelstalige versie van het Europese octrooi EP-B-000000 ten name van
C.;
- 3) de Nederlandse prioriteitsaanvraag van EP-00000 (later verleend octrooi)
NL-C-000000;

4) de pagina's 2 en 3 van de pleitnotitie van het kort geding van 7
december
2005 van de advocate mevrouw Mr. X. van A. in de
inbreukprocedure tegen D. B.V. en E. en mevrouw
E.;

- 5) declaratie van B. van 10 januari 2002.

(B) Vonnis A. - E.

(C) Enkele stukken uit het verleningsdossier van EP-,000

(D) Schriftelijk verweer van B. van 6 januari 2006 met de volgende zeven
bijlagen:

- 1) brief van B. aan A. van 8 december 2005;
- 2) brief van A. aan B. van 9 december 2005;
- 3) brief van B. aan A. van 12 december 2005;
- 4) brief van B. aan A. van 13 december 2005;

- 5) brief van B. aan A. van 13 december 2005 inzake Duits octrooi;
- 6) brief van B. aan A. van 13 december 2005 inzake Europees octrooi;
- 7) brief van B. aan A. van 16 december 2005.

(E) Schriftelijke aanvulling zijdens A. op zijn ingediende klacht, gedateerd 11 januari 2006, met de volgende bijlage:

- 1) brief van octrooigemachtigde F. van G. aan A. van 10 januari 2006

(F) Aanvullend schriftelijk verweer zijdens B. van 3 februari 2006 met de volgende drie bijlagen:

- 1) handgeschreven notities van B. van een bespreking van 9 augustus 2005;
- 2) een memo van A. aan B. van 0 (onleesbaar)-01-2001;
- 3) brief van A. aan B. van 26 januari 2006.

1.2 Ter zitting van de Raad van Toezicht op 4 april 2006 hebben partijen hun standpunten bepleit en toegelicht.

2. De feiten en de argumenten van beide partijen

2.1 B. heeft het Nederlandse octrooi NL-C-000000 voor A. verzorgd. Het verleende octrooi is identiek aan de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag.

2.2 B. heeft voorts voor A. een Europese octrooiaanvraag met aanvraagnummer 000000 ingediend met inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvraag NL-000000. In de Europese octrooiaanvraag is materie toegevoegd die ten tijde van de Nederlandse indiening nog niet bekend was. Aangezien B. ten tijde van de indiening van de Europese aanvraag nog geen Europees gemachtigde was, heeft hij de Europese octrooigemachtigde Ir. H. gevraagd de vertegenwoordiging voor het European Patent Office op zich te nemen. De Europese octrooiaanvraag heeft na een inhoudelijke octrooiverleningsprocedure geleid tot het Europese verleende octrooi EP-B-000000, waarvan althans de onafhankelijke conclusie 1 beperkt is ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende conclusie 1.

2.3 Op 28 oktober 2005 heeft A. D. B.V. e.a. in kort geding gedagvaard wegens inbreuk op zijn beide bovengenoemde (Nederlandse en Europese) octrooien.

2.4 Ter zitting in dit Kort Geding is A. vertegenwoordigd door zijn raadvrouw mevrouw Mr. X., bijgestaan door B..

t

2.5 Tijdens de procedure is door D. nieuwe literatuur geciteerd, namelijk het boek C. additions: the fourth dimension. A. verwijt B., dat deze onvoldoende aandacht heeft besteed aan dit boek, mede omdat B. geen exemplaar van het boek wilde aanschaffen. In het vonnis kwalificeert de voorzieningenrechter op basis van deze meest nabij komende stand der techniek de uitvinding volgens EP '000 als nieuw, maar beantwoordt de vraag naar inventiviteit van conclusie 1 ontkennend.

Daar op deze basis de voorzieningenrechter vaststelt, dat er een gerede kans is, dat EP '000 ongeldig zal worden bevonden, wijst hij de inbreukvordering van A. af.

2.6 Tijdens de zitting in Kort Geding heeft B. de inventiviteit van de geotrooieerde uitvinding verdedigd op basis van een argumentatie over de vraag, wie de gemiddelde deskundige op het onderhavige vakterrein is. B. heeft betoogd, dat het tegen het licht van de specificatie in het octrooi niet de professioneel deskundige, maar de eindgebruiker in de thuismarkt, in het bijzonder een moeder, als de deskundige in dit verband moet worden aangemerkt. Ter zitting heeft B. betoogd, dat een dergelijke benadering naar zijn inzicht de enige mogelijkheid was om afstand te creëren tussen de geotrooieerde uitvinding en de kennis van de door hem gedefinieerde deskundige. De vergelijking met het door D. ingebrachte boek zou de slaagkans in het proces voor A. naar inzicht van B. zeer klein hebben gemaakt.

Met betrekking tot de door B. gevoerde verdediging van de inventiviteit tijdens de zitting in kort geding is A. van mening, dat B. zich hierbij ondeskundig heeft opgesteld en dat dit een belangrijke oorzaak van de naar inzicht van A. onjuiste beslissing van de voorzieningenrechter is.

2.7 Met betrekking tot de geldigheid van NL 000 vermeldt het vonnis van de voorzieningenrechter, dat "er dan van uit dient te worden gegaan, dat er een gerede kans is, dat NL 000 nietig zal blijken wegens gebrek aan nieuwheid".

2.8 A. is van mening, dat B. in zijn pleidooi essentiële fouten heeft gemaakt door op een verkeerde wijze de nadruk te leggen op het gedeeltelijk laten drogen van produkten voor men tot plakken overgaat. Dit is een deelkenmerk van conclusie 1 van zowel NL 000 als EP 000.

2.9 A. stelt, dat B. cruciale fouten heeft gemaakt en dat de Engelse vertaling van zijn Nederlandse octrooiaanvraag op belangrijke punten onjuist is. Het woord "streng" is vertaald met "braid", terwijl dit laatste woord, terugvertaald, "vlecht" betekent.

2.10 Naar inzicht van A. heeft B. zijn wettelijke geheimhoudingsplicht als Nederlands octrooigemachtigde geschonden door H. opdracht te geven tot het indienen van de Europese octrooiaanvraag. A. stelt verder, dat B. hem ongevraagd had moeten melden, dat hij een derde zou inschakelen respectievelijk had ingeschakeld voor het uitvoeren van een aan hem gegeven opdracht. Zo had B. in de visie van A. in

zijn facturen het inschakelen van een tussenpersoon duidelijk moeten vermelden.

B. heeft ter zitting betoogd, dat het inschakelen van een tussenpersoon geen schending van zijn geheimhoudingsplicht betekent, daar immers H. een eveneens aan zijn wettelijke geheimhoudingsplicht gebonden Nederlandse en Europese octrooigemachtigde is en verder, dat het gebruikelijk is, dat een Nederlandse octrooigemachtigde voor indiening en behandeling van octrooiaanvragen in andere landen ook lokale collega's inschakelt, zonder daarvoor eerst uitdrukkelijk de toestemming van een cliënt te vragen en zonder dat later in correspondentie en/of declaraties expliciet te vermelden.

2.11 In zijn brief van 9 december 2005 aan B. deelt A. mee, een aantal declaraties van B. niet te zullen voldoen, totdat er een besluit door de Orde van Octrooigemachtigden (lees: de Raad van Toezicht) is genomen.
3. De beoordeling

3.1 Het bezwaar van A., dat B. geen kopie van het boek C. Additions wilde aanschaffen (zie 2.5) is door B. ter zitting weerlegt door erop te wijzen, dat alle relevante stukken die bij het Kort Geding speelden, inclusief kopieën van de betreffende relevante pagina's van het boek, in zijn bezit

waren. B. heeft daar dus voldoende kennis van kunnen nemen. Het blijkt niet uit de klacht, noch uit de procedure in Kort Geding, dat als B. inderdaad het complete boek zou hebben aangeschaft, hij dan andere argumenten bij de rechtbank naar voren had kunnen brengen. Aangezien B. derhalve over alle relevante informatie kon beschikken, komt dit deel van de klacht aan de Raad van Toezicht als ongegrond voor.

3.2 De Raad van Toezicht merkt op, dat in het vonnis in rechtsoverweging 4.15 wordt vermeld: "De nieuwheidsbezwaren van E., voorzover die berusten op het boek C. Additions en... slagen niet". Hoewel, zoals in de laatste zin van rechtsoverweging 4.18 is vermeld: nNu het boek alle maatregelen uit conclusie 1

van EP 000 openbaart...", in dit boek twee uitvoeringsvormen zijn opgenomen, waardoor een combinatie van deze twee (zoals in conclusie 1 van EP 000) weliswaar formeel nieuw is, wordt de combinatie door de Voorzieningenrechter als niet-inventief afgedaan. B. heeft kennelijk gepoogd de inventiviteit van conclusie 1 aannemelijk te X.en. Zeker in het voorliggende geval, waarin de uitvinding zich althans mede richt op huiselijk gebruik, dus door niet-professionele gebruikers en deskundigen (zie EP 000 [0007]), hoeft de deskundige niet per definitie de technisch onderlegde vakman te zijn. De Raad van Toezicht overweegt, dat het naar het professionele inzicht van B. nu juist wezenlijk was om afstand te nemen van de opgebrachte nieuwe stand der techniek, het boek C. Additions, dat bedoeld is voor de professionele gebruiker respectievelijk hem of haar die daarvoor wordt opgeleid. De Raad van Toezicht overweegt, dat de poging van B. om het boek niet als informatie voor de vakman te kwalificeren, door de definitie van deze gemiddelde vakman anders te kiezen, een mogelijke benaderingswijze was om het inventiviteitsprobleem op te lossen. Dat B. daarin niet is geslaagd is niet aan hem te verwijten.

3.3 Met betrekking tot bovenstaand punt 2.8 heeft A. ter zitting betoogd, dat er een essentieel verschil is tussen uitharden en drogen, en dat in conclusie 1

van zijn beide octrooien uitsluitend drogen (door verdamping) bedoeld is. De Raad van Toezicht wijst in dit verband op EP 000 [0004], waarin verwezen wordt naar US-A-5 868 145: Said known method compr. the application of liquid latex to the braid, which latex is dried." Dit deelaspect blijkt dus, conform de beschrijving van het verleende octrooi zelf, uit de stand der techniek bekend te zijn. Het is de Raad van Toezicht noch uit de klacht van A., noch uit diens mondelinge toelichting ter zitting gebleken, op welke manier B. de op deze grond door de Voorzieningenrechter aangenomen nietigheid van NL 000 had kunnen voorkomen.

3.4 Met betrekking tot bovenstaand punt 2.9 verwijst de Raad van Toezicht naar de laatste zin van de beschrijving van zowel NL 000 als van EP 000. In de Nederlandse tekst wordt vermeld: "De strengen of strings... 1", hetgeen in de Engelse versie luidt: "The braids or strings ...1". Hoewel de Engelse en de Nederlandse tekst letterlijk genomen niet identiek zijn, stelt de Raad van Toezicht vast, dat een braid (vlecht) bestaat uit een groep bij elkaar liggende haren, die weliswaar een vlechtbewerking hebben ondergaan, maar niettemin kwalificeren als een streng in de zin van een groep of pluk haren. Aldus heeft het genoemde verschil in de letterlijke tekst geen enkele voor de belangen van A. nadelige invloed op de beschermingsomvang en op de beslissing van de voorzieningenrechter gehad.

3.5 Met betrekking tot punt 2.10 is de Raad van Toezicht is van oordeel, dat er weliswaar voor een octrooigemachtigde geen meldplicht jegens zijn opdrachtgever met betrekking tot het inschakelen van een collega bestaat, maar dat het, althans in een situatie als de onderhavige, waarin de cliënt ervan mocht uitgaan, dat B. de Europese indiening en behandeling zelf zou verzorgen, dit wel verstandig zou zijn geweest. De Raad van Toezicht stelt hierbij vast, dat niet gebleken is, dat B. geprobeerd heeft het inschakelen van zijn collega H. ten opzicht van A. te verbergen. Het inschakelen van een collega-octrooigemachtigde brengt naar de mening van de Raad geen schending van de geheimhoudingsplicht met zich mee.

3.6 Verder stelt de Raad van Toezicht vast, dat op geen enkele wijze is gebleken, dat het inschakelen van H. voor A. enig nadelig gevolg heeft gehad.

3.7 Met betrekking tot bovenstaand punt 2.11 merkt de Raad van Toezicht op, dat de Raad geen beslissingen kan nemen ten aanzien van het door A. al dan niet voldoen van declaraties van B..

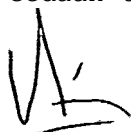
4. Beslissing

De Raad van Toezicht wijst de klacht van A. als ongegrond af.
Beroep

Van deze beslissing kan op basis van artikel 23w lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 binnen 30 dagen na de dag van verzending van de brief waarmee deze beslissing aan U is toegezonden, beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

♦ * «

Gedaan te 's-Gravenhage op 8 mei 2006,



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.

