

RAAD VAN TOEZICHT VOOR

DE OCTROOIGEMACHTIGDEN

Postbus 3219

2280 GE RIJSWIJK

Tel. 070 - 39 05 578

Fax 070-39 05 171

BESLISSING

1. Mevrouw A. domicilie kiezende te P.
(hierna ook wel aangeduid als "A.") heeft per brief d.d. 23 mei 2006 bij de Raad van Toezicht (in het vervolg ook wel aangeduid met "de Raad") een klacht ingediend tegen de heer ir B., octrooigemachtigde te XXXX(hierna ook wel "B." genoemd). In de klacht vraagt A. de Raad (ondermeer) de mogelijkheid van een minnelijke schikking te onderzoeken.
2. De Raad van Toezicht heeft op 6 juli 2006 een kopie van de klacht aan B. toegezonden met het verzoek op de klacht te reageren.
3. Per telefax d.d. 12 augustus 2006 plus bijlagen 1 tot en met 6 heeft B. zich gemotiveerd tegen de klacht verweerd en gesteld dat deze ongegrond is. Een kopie van het verweerschrift is op 17 augustus 2006 aan A. toegezonden.
4. Nadat de Raad was gebleken dat een minnelijke schikking niet mogelijk was, heeft de Raad partijen op 2 november 2006 uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 28 november 2006.
5. Ter zitting hebben beide partijen - A. bij monde van mr X., advocaat te Q. - hun standpunten mondeling toegelicht. Mr X. heeft daarbij gebruik gemaakt van pleitnotities en een per telefax d.d. 27 november 2006 aan de Raad en B. toegezonden schema afkomstig van Octrooibureau C. te Q. inzake de octrooiportefeuille van A.. De pleitnotities zijn B. ter zitting in kopie overhandigd.
6. Naar aanleiding van een aantal door de Raad ter zitting aan B. gesteld vragen, heeft B. per brief d.d. 13 december 2006 plus bijlagen de Raad nader geïnformeerd. Een kopie van deze stukken heeft de Raad per brief d.d. 20 december 2006 aan mr X. toegezonden met het verzoek daarop binnen een termijn van zes weken te reageren.
7. Mr X. heeft per brief d.d. 31 januari 2007 plus bijlage op de brief d.d. 13 december 2006 van B. gereageerd. Een kopie daarvan is per brief d.d. 12 februari 2007 naar B. gestuurd.

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

- 8.1 Mede verwijzend naar het tussen partijen onbetwiste schema van Octrooibureau C., heeft B. op XXXX 20ZZ een Nederlandse octrooiaanvraag onder nummer 00000 en op YYYYYY 20QQ een corresponderende Europese octrooiaanvraag onder nummer 00000 ingediend. Op RRRRR 20PP heeft B. voorts een corresponderende PCT-octrooiaanvraag onder nummer PCT/000000 ingediend. Zowel bij de Europese octrooiaanvraag als de PCT-octrooiaanvraag werd de prioriteit ingeroepen van de eerdergenoemde Nederlandse octrooiaanvraag no. 000000. Deze drie octrooiaanvragen hadden betrekking op een houten of houtachtige profielbalk, in het schema aangeduid met "beperkt (hout)". Voorts heeft B. op 18 januari 2005 een tweede Nederlandse octrooiaanvraag onder nummer 0000000 voor profielbalk uit bijvoorbeeld hout, kunststof of metaal (in het schema aangegeven met "uitgebreid (hout, kunststof en metaal)") ingediend, waarbij op AAAAA, BBBBB, CCCCC respectievelijk DDDDD 20FF daarmee corresponderende, nationale octrooiaanvragen in Taiwan, Chili, Mexico, Argentinië, Brazilië en Colombia werden ingediend, telkens onder inroeping van de prioriteit van de eerdergenoemde Nederlandse octrooiaanvragen nos. 00000 en 0000000. Onder diezelfde prioriteit werd op GGGGG 20HH een PCT-octrooiaanvraag onder nummer PCT/000000 ingediend.
- 8.2 Met name refererend aan hetgeen is gesteld onderaan de eerste bladzijde van de pleitnotities van mr X., komt de klacht van A. er kortgezegd op neer dat B. een aantal overbodige werkzaamheden heeft verricht als gevolg waarvan onnodige kosten zijn gemaakt en A. onvoldoende is gewezen op alle (kostenbesparende) mogelijkheden. De klacht spitst zich daarbij meer in het bijzonder op het volgende toe:
- (a) De Nederlandse octrooiaanvraag no. 0000000, de Europese octrooiaanvraag no. 0000000 en de PCT-octrooiaanvraag no. PCT/00000000 zouden onnodig beperkt zijn tot een houten of houtachtige profielbalk. Door niet van meet af aan octrooibescherming aan te vragen voor een profielbalk van een willekeurig materiaal, zoals bijvoorbeeld hout, kunststof of metaal, zou B. overbodig werk hebben verricht en zouden derhalve onnodige kosten zijn gemaakt.
- (b) De Europese octrooiaanvraag no. 0000000 en de PCT-octrooiaanvraag no. PCT/00000000 zouden (te) vroeg zijn ingediend, namelijk niet tegen het einde van het prioriteitsjaar, zodat latere informatie niet meer in beschouwing zou kunnen worden genomen.

(c) Daar de (tweede) PCT-octrooiaanvraag no. PCT/00000000 ook de landen Chili, Mexico, Brazilië en Colombia dekt, zouden de eerdergenoemde nationale octrooiaanvragen in die Zuid-Amerikaanse landen overbodig zijn en zouden derhalve onnodige kosten zijn gemaakt.

(d) B. heeft weliswaar op verzoek van A. verscheidene octrooiaanvragen ten name van "G." ingediend, doch B. had zich aan de hand van een controle dienen te vergewissen dat het hier niet gaat om een rechtspersoon, doch om een door A. gevoerde handelsnaam "G.". Al het werk en alle kosten om die octrooiaanvragen vervolgens weer op naam van A. te (laten) registreren, zouden derhalve overbodig zijn.

8.3 B. stelt kortgezegd dat hij A. zorgvuldig heeft geadviseerd, waarbij hij terzake verwijst naar verscheidene schriftelijke en telefonische rapportages en naar enkele besprekingen met A. te zijner kantore.

9. De Raad overweegt naar aanleiding van de hem ter beschikking staande informatie het volgende, waarbij dezelfde nummering als hierboven onder paragraaf 8.2 wordt gehanteerd:

(a) De Nederlandse octrooiaanvraag no. 00000000 (alsmede de Europese octrooiaanvraag no. 0000000 en de PCT-octrooiaanvraag no. PCT/00000000) is beperkt tot een houten of houtachtige profielbalk. De Raad acht het niet aannemelijk dat die beperking niet met A. zou zijn besproken en door haar akkoord zou zijn bevonden. De brief d.d. 17 maart 2004 van B. aan A. vermeldt ondubbelzinnig dat de desbetreffende uitvinding zich (met name) toespitst op een houten profielbalk, waarbij verwezen wordt naar paragraaf 2 getiteld "De uitvinding", met name de vierde alinea daarvan. Ook al zou A. die brief wellicht niet hebben ontvangen, zoals mr X. in diens brief d.d. 31 januari 2007 lijkt te beweren, dan laat ook de door A. in geding gebrachte brief d.d. 22 maart 2004 van B. aan A. geen twijfel bestaan dat de bovengenoemde Nederlandse octrooiaanvraag betrekking heeft op een houten profielbalk. De Raad verwijst in dat verband naar de eerste alinea van die brief. Ook de door B. in het geding gebrachte gespreksnotities naar aanleiding van een op 16 maart 2004 plaatsgevonden bespreking tussen B. en A. ondersteunen de Raad's indruk dat A. toentertijd het houten materiaal van de profielbalk een zeer belangrijk aspect van de uitvinding achtte. Kennelijk heeft voortschrijdend inzicht A. er later toe gebracht ook andere materialen in dat kader in beschouwing te nemen.

Onderdeel (a) van de klacht faalt derhalve.

4

De Europese octrooiaanvraag no. 000000.0 is vroeg ingediend, namelijk daags na indiening van de Nederlandse octrooiaanvraag no. 0000000. Alhoewel met indiening van een Europese octrooiaanvraag onder inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvraag no. 000000 nog tot YYYY 20ZZ had kunnen worden gewacht, hebben A.'s commerciële belangen er kennelijk toe genoopt die Europese indiening eerder te laten plaatsvinden. De Raad refereert in dat verband aan de eerdergenoemde brief d.d. 17 maart 2004 van B. aan A., in het bijzonder de tweede alinea van paragraaf 5 getiteld "NL en EP" daarvan. Ook al zou die brief A. wellicht niet hebben bereikt, dan geeft ook de brief d.d. 22 maart 2004 van B. aan A. aan dat die vroege Europese indiening kennelijk op uitdrukkelijke instructie van A. heeft plaatsgevonden. De Raad verwijst in dat kader naar de vijfde alinea daarvan. B.'s eerdergenoemde notities van het gesprek d.d. 16 maart 2004 tussen B. en A. ("ASAP daarna ook EP") bevestigen de Raad's indruk dat A. destijds kennelijk zo spoedig mogelijk een Europese octrooiaanvraag wenste.

De PCT-octrooiaanvraag no. PCT/0000000000 is ongeveer twee maanden vóór afloop van het prioriteitsjaar (i.e. KKKKK 20LL) onder inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvraag no. 00000000 ingediend. De Raad is niet van mening dat een dergelijke indiening te vroeg heeft plaatsgevonden.

Onderdeel (b) van de klacht faalt derhalve eveneens.

Uit correspondentie tussen B. en A., namelijk een brief d.d. 16 januari 2005, een e-mail d.d. 9 februari 2005, een e-mail d.d. 28 februari 2005 en een e-mail d.d. 2 maart 2005 (genummerd bijlagen 1 tot en met 4 van het eerdergenoemde verweer d.d. 12 augustus 2006 van B.) blijkt volgens de Raad dat A. op basis van haar commerciële belangen tot nationale octrooiaanvragen in Chili, Mexico, Brazilië en Colombia is overgegaan, ook al werden deze landen ook gedekt door de PCT-octrooiaanvraag no. PCT/0000000000. A.'s opmerking in haar e-mail d.d. 4 maart 2005 aan B. (genummerd bijlage 5 van het eerdergenoemde verweer d.d. 12 augustus 2006 van B.) "Door uw uitleg is alles voor mij duidelijk" gevolgd door haar expliciete instructies daarin om in te dienen in Brazilië, Chili, Mexico, Colombia, Argentinië en Taiwan, kan de Raad niet anders uitleggen dan dat A. die nationale octrooiaanvragen bewust heeft willen indienen, zodat B. niet verweten kan worden die opdracht te hebben uitgevoerd.

Onderdeel (c) van de klacht faalt derhalve tevens.

De Raad is van mening dat het bijvoorbeeld aan de hand van gegevens uit het handelsregister controleren van de volledige naam en het statutaire

adres van een rechtspersoon als aanvrager van een octrooi in beginsel aanbeveling verdient. Anderzijds voert het naar de mening van de Raad te ver om zo'n controle in alle omstandigheden verplicht te stellen als onderdeel van een zorgvuldige uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde. In casu mocht B. naar het oordeel van de Raad er te goeder trouw op vertrouwen dat de door A. aangeleverde gegevens rond de nieuwe tenaamstelling, namelijk "G.", juist en volledig was.

Onderdeel (d) van de klacht faalt derhalve eveneens.

10. De Raad merkt voorts nog het volgende op. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, is bij de indiening van de Europese octrooiaanvraag no. 0000000 de prioriteit ingeroepen van de Nederlandse octrooiaanvraag no. 000000. Van een snellere Europese octrooiverlening is dan geen sprake, tenzij een verzoek tot een versnelde behandeling van de Europese octrooiaanvraag bij de Europese Octrooiraad was ingediend. De Raad is niet gebleken dat B. een dergelijk verzoek inzake die Europese octrooiaanvraag heeft ingediend, ook niet nadat de Raad B. ter zitting heeft verzocht daarover nadere informatie te verschaffen. Voorts wordt in Brazilië een Braziliaanse octrooiaanvraag pas verder behandeld nadat daartoe een verzoek binnen een bepaalde termijn bij de Braziliaanse Octrooiraad is ingediend. Van een snellere octrooiverlening in Brazilië is derhalve alleen dan sprake, indien zo'n verzoek daadwerkelijk in Brazilië is ingediend. De Raad is eveneens niet gebleken dat B. een dergelijk verzoek met betrekking tot de Braziliaanse octrooiaanvraag van A. heeft ingediend. De Raad heeft B. ter zitting nog wel verzocht daarover opheldering te verschaffen. Voor zover A. een vroege Europese octrooiaanvraag en een (nationale) Braziliaanse octrooiaanvraag wenste om zo snel mogelijk in Europa respectievelijk Brazilië octrooi te verkrijgen - de tweede en de zevende paragrafen van de e-mail d.d. 17 mei 2006 van B. aan A. lijken daar melding van te maken - dan had B. een dergelijk verzoek direct bij de Europese Octrooiraad respectievelijk de Braziliaanse Octrooiraad moeten indienen. B. heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat voor een snelle octrooiverlening dergelijke verzoeken om een spoedbehandeling hadden moeten worden ingediend. Hij heeft in ieder geval nagelaten A. hierover te informeren.
11. Op grond van het bovenstaande komt de Raad tot het oordeel dat B. weliswaar tekort is geschoten in het volledig informeren van A., doch dat hij daarin niet in een zodanige mate tekort is geschoten dat hem hiervoor een sanctie dient te worden opgelegd.
12. De Raad, gelet op artikel 23v van de Rijsoctrooiwet,

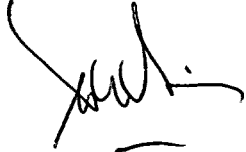
beschikkende
verklaart de klacht van A. ongegrond.

Aldus gedaan te 's Gravenhage op 6 maart 2007 in de samenstelling:

mr ir J.H.F. de Vries, voorzitter
mr drs A.J.W. Hooiveld, secretaris
mr drs L.A.C.M. van Wezenbeek, lid
mr dr E.E.J. Dekker, lid
dr P.H. van Deursen, lid

*

voorzitter



Ingevolge artikel 23w van de Rijsoctrooiwet kan tegen deze beslissing gedurende dertig dagen na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te 's Gravenhage.

secretaris

