

BESLISSING

1. De Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A te ..., vertegenwoordigd door diens directeur de heer B, (hierna aangeduid met "A") heeft per e-mail met bijlage d.d. 8 oktober 2008 bij de Raad van Toezicht (hierna ook wel "de Raad" genoemd) een klacht ingediend tegen octrooigemachtigde X (hierna aangeduid met "X"). De eerdergenoemde bijlage wordt gevormd door een e-mail d.d. 5 september 2008 van A aan X. In de klacht vraagt A letterlijk weergegeven
 - (i) *"Een voorlopige voorlopige voorziening te treffen welke voorkomt dat door dit dispuut deadlines gepasseerd worden welke onze belangen op termijn zouden kunnen schaden.*
 - (ii) *Onze perceptie van het begrip offerte te onderschrijven welke in het algemeen en volgens van Dale niets anders behelst dan "een aanbod om iets tegen een bepaalde prijs te doen of te leveren". Wij willen dat van octrooibureau Y gevorderd wordt conform de eerder uitgebrachte offerte te leveren.*
 - (iii) *Onze veronderstelling te onderschrijven dat het begrip Europa gelijk staat met het gebied wat in de geografie als zodanig wordt gedefinieerd. We eisen van Y dan ook een terugstorting van de genoemde EURO 1057,40".*
2. De Raad van Toezicht heeft op 10 oktober 2008 een kopie van de klacht aan X toegezonden met het verzoek op de klacht te reageren.
3. Per telefax d.d. 7 november 2008 plus bijlagen (A) tot en met (L) heeft X zich gemotiveerd tegen de klacht verweerd. Een kopie van het verweerschrift is op 10 november 2008 aan A toegezonden.
4. A heeft per e-mail d.d. 14 november 2008 inhoudelijk op het verweerschrift d.d. 7 november gereageerd. Een kopie van deze reactie is op 24 november 2008 naar X gestuurd.
5. De Raad heeft partijen per e-mail d.d. 24 november 2008 verzocht aan te geven, of prijs wordt gesteld op een mondelinge behandeling van de klacht en, zo ja, daarvoor verhinderdata aan te geven in de maanden december 2008 en januari 2009.
6. De Raad heeft partijen op 9 december 2008 uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 23 januari 2009.
7. X heeft de Raad per brief/e-mail met bijlagen d.d. 19 december 2008 en 22 januari 2009 op de hoogte gebracht van recente correspondentie tussen A en (het kantoor van) X betreffende de Europese octrooiaanvraag no. van A, in het bijzonder voor wat betreft de openstaande termijn eindigende op 20 februari 2009 voor het beantwoorden van een officiële missive d.d. 20 augustus 2008

afkomstig van het Europees Octrooibureau in die zaak. Kopieën van deze stukken heeft X ook aan A gezonden. X vraagt daarin advies aan de Raad over de te volgen handelswijze.

8. Ter zitting hebben beide partijen hun wederzijdse standpunten mondeling toegelicht.
9. Op grond van de schriftelijke stukken en de ter zitting door partijen gegeven mondelinge toelichting daarop stelt de Raad het volgende vast:
 - 9.1. Ter zitting heeft de Raad van Toezicht A erop gewezen dat de Raad op grond van de artikelen 23n en 23u van de Rijksoctrooiwet geen bevoegdheid heeft om tegemoet te komen aan hetgeen hij in diens klacht d.d. 8 oktober 2008 verzoekt, waarbij verwezen wordt naar paragraaf 1 onder punten (i) tot en met (iii) van deze beslissing. De Raad heeft daarbij aangegeven A's klacht te zullen beschouwen als zijnde een klacht inhoudende onjuist dan wel onvolledig door X te zijn geïnformeerd over
 - de kosten verbonden aan het aanvragen en verkrijgen van octrooi met name in Europa en de Verenigde Staten; en
 - de landen die onder een Europese octrooiaanvraag kunnen worden aangewezen, rechtstreeks dan wel als zogenaamde "extensielanden".
 - 9.2. Onbetwist is dat medio 2004 ten kantore van X een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden tussen A, X en diens toenmalige patroon Z. Tijdens dat gesprek is volgens A geen schatting gegeven van de totale kosten gemoeid met het aanvragen en verkrijgen van octrooi in Nederland en daarbuiten. X kan zich niet (meer) herinneren, dat een dergelijke kostenschatting toentertijd is gegeven, al is het verschaffen van een dergelijke schatting in dat stadium volgens hem wel gebruikelijk in zijn kantoor.
 - 9.3. Onder verwijzing naar bijlage D behorend bij het verweerschrift van X d.d. 7 november 2008, heeft X per e-mail d.d. 7 december 2007 A, letterlijk weergegeven, onder meer als volgt geïnformeerd:

*"De kosten voor het voortzetten van de PCT aanvraag als regionale Europese aanvraag bedragen naar schatting EUR 5000 à EUR 5500.
Voor de overige landen gelden de volgende indieningskosten:*

....

Ik wijs U erop dat bovenstaande bedragen schattingen zijn, gebaseerd op de huidige koersen en minimum kosten van de buitenlandse agenten, inclusief honoraria en officiële taksen, doch exclusief BTW. Bovendien is geen rekening gehouden met verdere behandelingskosten, verleningskosten en jaartaksen".

X betoogt kort gezegd dat A zich derhalve had moeten realiseren dat de aldus geschatte kosten slechts betrekking hadden op het indienen van de desbetreffende aanvragen en dat de kosten voor de verdere behandeling daarvan geen deel uitmaakten van de schatting. A stelt kort gezegd dat deze in redelijkheid erop had mogen vertrouwen dat de kosten voor de verdere behandeling niet meer dan slechts een (klein) deel van de indieningskosten zouden bedragen, bijvoorbeeld variërend tussen 10 à 15 % daarvan. Volgens A zouden dergelijke marges in het zakenleven voor “nawerk” gebruikelijk zijn.

9.4. De Raad overweegt naar aanleiding van de hem ter beschikking staande informatie het volgende.

9.5. In strijd met de nodige zorg die X als octrooigemachtigde ten opzichte van A had behoren te betrachten, heeft X A onvoldoende duidelijkheid gegeven over de totale, te verwachten kosten in met name Europa en de Verenigde Staten, zowel vooraf (bijvoorbeeld tijdens het gesprek ten kantore van X medio 2004) als tussentijds (bijvoorbeeld als onderdeel van de e-mail d.d. 7 december 2007). Pas op verzoek van de Raad ter zitting heeft X per e-mail d.d. 29 januari 2009 A volledig inzicht gegeven in de verwachte kosten in Europa en de Verenigde Staten. Dit klemde des te meer nu X volledig op de hoogte was en is van de geringe financiële draagkracht van A als eenmansbedrijf. Wel heeft X met het oog daarop A destijds gewezen op subsidiemogelijkheden en heeft hij tijdens de verdere behandeling van de desbetreffende octrooiaanvragen getracht hier en daar kosten te sparen.

Op zich zelf is het juist dat X in diens e-mail d.d. 7 december 2007 (zie bijlage D behorend bij het verweerschrift van X d.d. 7 november 2008) uitdrukkelijk opmerkt dat het hier gaat om een schatting van de indieningskosten, waarbij verdere kosten niet zijn verdisconteerd. Echter, juist nu de ervaring leert dat die verdere kosten de indieningskosten in de praktijk enkele malen kunnen overtreffen, had het op de weg van X gelegen om ook met betrekking tot die verdere kosten openheid van zaken te verschaffen, zoals hij ook later in zijn e-mail d.d. 29 januari 2009 heeft gedaan.

A treft het verwijt dat deze, juist met het oog op diens geringe financiële draagkracht als eenmansbedrijf, zich actiever had moeten opstellen om inzicht te verkrijgen in de totale, te verwachten kosten. Het had inderdaad op de weg van A gelegen om actiever bij X navraag te doen over wat deze op kostengebied kon verwachten. A's aanname, dat de verdere behandeling niet meer dan slechts een (klein) deel van de indieningskosten zouden bedragen, bijvoorbeeld variërend tussen 10 à 15 % daarvan, vindt geen basis in de aan de Raad ter beschikking gestelde informatie.

Op grond van het bovenstaande komt de Raad tot het oordeel dat X weliswaar tekort is geschoten in het volledig informeren van A, doch dat ook A blaam treft door zich niet actiever op te stellen in deze.

- 9.6. Uit de tussen A en X gevoerde correspondentie, waarbij met name wordt verwezen naar bijlagen C en D behorend bij het verweerschrift d.d. 7 november 2007, ziet de Raad geen aanleiding om aan te nemen dat A onjuist of onvolledig zou zijn geïnformeerd over de landen die onder een Europese octrooiaanvraag kunnen worden aangewezen, zodat dit onderdeel van de klacht faalt.
- 9.7. De Raad heeft ter zitting X in overweging gegeven A uit coulance-overwegingen tegemoet te komen in de zin dat X de officiële missive d.d. 20 augustus 2008 van het Europees Octrooibureau zonder verdere kosten vóór de deadline van 20 februari 2009 zou beantwoorden. Aldus zou A in de gelegenheid worden gesteld zich, zonder acute tijdsdruk, te beraden op diens octrooipositie. X heeft dat later aan de Raad toegezegd, hetgeen per e-mail d.d. 27 januari 2009 aan A is bevestigd.
- 9.8. De Raad, gelet op artikel 23 van de Rijksoctrooiwet, beschikkende, verklaart de klacht van A gegrond, echter zonder het opleggen van een sanctie aan X, doch met de ernstige aansporing in het vervolg zijn cliënten beter te informeren omtrent de financiële aspecten van octrooibescherming.

Aldus gedaan te 's Gravenhage op 3 maart 2009 in de samenstelling:

mr drs A.J.W. Hooiveld, voorzitter
ir B.H.J. Schumann, secretaris
dr P.H. van Deursen, lid
dr ir J.J. Hutter, lid
mr ir F.A.T van Looijengoed, plv.lid

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

mr drs A.J.W. Hooiveld, voorzitter

ir B.H.J. Schumann, secretaris