

BESLISSING

Beslissing van 15 februari 2010 in de zaak van:

R, hierna te noemen “R”, klager,

tegen

A, hierna te noemen “A”, beklaagde.

1. De procedure

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

- 1.1.1 Een schriftelijke klacht van R bij de Raad van Toezicht van 1 september 2009;
- 1.1.2 Een nadere toelichting d.d. 5 oktober 2009 op de ingediende klacht met een uitbreiding van de klachtelementen;
- 1.1.3 De volgende, bij de totale klacht behorende, door R in het geding gebrachte bijlagen:

- Bijlage 1: Correspondentie per e-mail tussen partijen d.d. 17 oktober 2008, onder meer met betrekking tot de verzending een tweede concept en een verwijzing naar de beperkte in te dienen conclusie en verrekening van de octrooivoucher.
- Bijlage 2: Correspondentie per e-mail tussen partijen d.d. 7 oktober 2008 met betrekking tot kosten en het vestigen van een prioriteitsrecht.
- Bijlage 3A: Een door R opgesteld concept voor een octrooiaanvraag.
- Bijlage 3B: Het concept van R dat door A is aangepast (rode delen).
- Bijlage 4: De octrooiaanvraag in de vorm waarin die op 28 oktober 2008 door A bij Octrooiencentrum Nederland (OCNL) is ingediend.
- Bijlage 5: Het indieningsbewijs van de octrooiaanvraag die op 28 oktober 2008 elektronisch is ingediend bij Octrooiencentrum Nederland en als indieningsnummer heeft gekregen.
- Bijlage 6: Correspondentie per e-mail van 26, 27 en 28 augustus 2009 en 1 oktober 2009 met betrekking tot de ontvangstbevestiging van OCNL en uitleg door A met betrekking tot de procedure.
- Bijlage 7: De “beschikking tot weigering behandeling van de octrooiaanvraag” van OCNL, de zogenaamde “vormgebrekenbrief”, waarin meegedeeld

wordt, dat OCNL wegens het niet-tijdig opheffen van gesignaleerde en door OCNL gemelde vormgebreken besloten heeft de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Bijlage 8: Een mededeling per e-mail van A aan R, gedateerd 14 september 2009, dat het prioriteitsjaar op 28 oktober 2009 afloopt en waarin A meldt, zijn dossier te sluiten.

1.1.4 Een op 16 oktober 2009 door A aan de Raad van Toezicht gezonden verweer.

1.2 Op 12 oktober 2009 deelt A aan de Raad van Toezicht per e-mail mee, geen prijs te stellen op een schikkingspoging.

1.3 Partijen zijn per aangetekende brief, tevens per telefax, gedateerd 13 november 2009, opgeroepen voor een zitting van de Raad van Toezicht, te houden op 21 december 2009.

Bij deze zitting heeft A verstek laten gaan. Toen de Raad van Toezicht telefonisch probeerde te informeren of A zich van dit verstek bewust was, bleek deze ter tijde van de zitting niet telefonisch bereikbaar. De Raad van Toezicht heeft uit dien hoofde uitsluitend R gehoord en zich met betrekking tot het standpunt van A laten leiden door de in het geding zijnde afschriften van de correspondentie tussen partijen en het verweer van A van 16 oktober 2009. Voorzover toepasselijk en aannemelijk heeft de Raad zich tevens een oordeel gevormd op grond van de stellingen van R die niet weersproken zijn door A.

2. De feiten

De Raad van Toezicht beschouwt de volgende feiten als vaststaand en/of onweersproken.

2.1 A heeft voor deze zaak R benaderd via een cliënt. Aldus zijn partijen met elkaar in gesprek gekomen met betrekking tot het financieren van een octrooiaanvraag door middel van een octrooivoucher ad € 2.500,-. stelt in zijn klacht:

“Middels een aanbieding van dit bureau (A, RvT) aan mijn cliënt voor het indienen van een octrooiaanvraag voor hetzelfde bedrag, nam ik aan, dat dit bedrag alle kosten zou dekken.”

2.2 R heeft zelf een concept-octrooiaanvraag geschreven.

2.3 R heeft meegedeeld, 25 jaren octrooi-ervaring te hebben en diverse octrooiaanvragen zelf te hebben ingediend.

2.4 R heeft meegedeeld, dat zijn belangrijkste reden om een octrooigemachtigde in te schakelen is het laten beoordelen van zijn tekst en het formuleren van de conclusies.

2.5 R heeft meegedeeld, dat de reden voor het kiezen van het bureau A in plaats van een van zijn eerdere contacten, was gelegen in zijn wens, ervaring op te doen met meerdere bureaus.

- 2.6 R heeft meegedeeld, dat in een oriënterend gesprek tussen partijen door A is uitgesproken, dat een octrooiaanvraag ten minste € 2.500,-, meestal meer, kost, en dat A naar de stellige overtuiging van R niet heeft gezegd, dat voor een bedrag van € 2.500,- geen conclusies zouden worden opgesteld. Tevens heeft R meegedeeld, dat over een nieuwheidsonderzoek in het geheel niet is gesproken.
- 2.7 De door A aangevulde octrooiaanvraag op basis van het concept van R bevat slechts één conclusie, luidende:

*“Eén of meer van een bouwsysteem; paneel; kweekkas;
afdichtingselement (B); verbindingselement (T U); hoekprofiel (I).”*

R duidt deze conclusie aan als pro-forma conclusie en heeft blijkens de in het geding gebrachte correspondentie meerdere malen gevraagd om op nieuwheid toetsbare conclusies. Van A heeft hierop gereageerd met de mededeling, dat die in deze fase niet nodig waren.

R heeft meegedeeld, dat het niet opnemen van inhoudelijk correcte, op nieuwheid toetsbare conclusies in de octrooiaanvraag zodanig afwijkend van de hem bekende gebruikelijke gang van zaken te achten, dat dit door A expliciet gemeld had moeten worden bij het aanvaarden van de opdracht. Verder heeft R meegedeeld, van mening te zijn, dat, indien een octrooivoucher niet toereikend is voor het opstellen van de conclusies, het op de weg van A zou hebben gelegen, bij de aanvaarding van de opdracht het schrijven van conclusies als meerwerk aan R aan te bieden. Dit is niet gebeurd.

- 2.8 Tevens heeft R meegedeeld, dat zijns inziens een honorering van € 2.500,- niet in redelijke proporties staat tot de door A verrichte werkzaamheden.
- 2.9 Op het verzoek van R om de kosten voor het vervolgtraject in kaart te brengen werd door A het honorarium voor eventueel meerwerk niet genoemd.
- 2.10 In zijn e-mail van 27 augustus 2009 stelt R:

“Je antwoord is mij helemaal duidelijk. Het geeft me voldoende informatie om me niet eerst te laten informeren door de Raad van Toezicht maar direct een formele klacht in te dienen. Wel geef ik je natuurlijk nog een week de gelegenheid om je eer te redden.”

- 2.11 In zijn e-mail van 27 augustus 2009 antwoordt A onder meer:

“Dit komt op mij over als chantage. Je probeert mij op geen enkele wijze te overtuigen, dat we indertijd iets anders hebben afgesproken dan waarnaar ik verwijs.”

R heeft meegedeeld, het als uiterst kwetsend te beschouwen, dat hij wordt beschuldigd van chantage, terwijl hij niets anders doet dan de zijns inziens enige resterende weg kiezen, namelijk een klacht bij de Raad van Toezicht.

- 2.12 In zijn verweer van 16 oktober 2009 verwijst A naar een door hem aan R gezonden e-mail van 28 mei 2008, die zich niet tussen de bijlagen bij de klacht bevindt:

“NL-octrooi zonder nieuwheidsonderzoek is vanaf 5 juni 2008 niet meer mogelijk. Ik stel voor dat we een eerste indiening doen voor twaalf maanden, eventueel gevolgd door een definitieve octrooiaanvraag. De eerste indiening begroot ik op € 3.000,- (waarvan dan € 2.500,- subsidie). Doorzetten na twaalf maanden als NL-octrooi begroot ik op € 2.000,-, eventuele wijziging van de conclusies na verschijnen nieuwheidsrapport begroot ik op € 1.000,-. Daarna de jaartaks vanaf 2012.”

- 2.13 Vervolgens verwijst A in zijn verweer naar zijn e-mails aan R van 7 oktober en 17 oktober 2008, respectievelijk:

“Zoals afgesproken eerst vastleggen voor de eerste twaalf maanden zonder betalen van taksen, zodat OCNL alleen prioriteitsrecht afgeeft. Aandachtspunt: meer dan 1 uitvinding.”

“Zoals ik al schreef, passen de conclusies niet binnen het budget en zijn ook niet geraamd omdat ze niet nodig zijn voor de gekozen procedure van alleen vestigen van een prioriteitsrecht.”

- 2.14 A vermeldt in zijn verweer, dat R op grond van zijn uitleg de hele procedure heeft begrepen. Tevens verwijst hij in dit verband naar telefoongesprekken en een gesprek op zijn kantoor. Daarbij verwijst hij naar het feit, dat R ervaring heeft met octrooi-procedures.
- 2.15 Tevens vermeldt A, dat R in 2008 *“bijzonder blij was met mijn voorstel voor het doen van een “poor mans filing” met één conclusie om tegen de laagste kosten te kunnen starten met de octrooi-procedure.”*
- 2.16 In de aanvulling bij de klacht vermeldt R verder als klachtelementen:
- 2.16.1 Het mij onjuist informeren over de noodzakelijkheid van het toevoegen van conclusies bij het aanvragen van een octrooi.
- 2.16.2 Het negeren van mijn nadrukkelijke wens om conclusies te formuleren en een illustratie in de correcte stand weer te geven.
- 2.16.3 Het indienen van een octrooiaanvraag die door het ontbreken van een samenvatting, een afzonderlijk blad met illustraties en relevante conclusies niet voldoet aan de richtlijnen.
- 2.16.4 Het innen van een innovatievoucher voor een onvolledige en onreglementaire octrooiaanvraag.
- 2.16.5 Het negeren van een verzoek van Octrooi-centrum Nederland om vormfouten te herstellen.

- 2.16.6 Het mij niet informeren over een dergelijk verzoek.
- 2.16.7 Het mij niet informeren over het bericht van het Octrooiencentrum dat de aanvraag wegens vormfouten niet in behandeling wordt genomen.
- 2.16.8 Mij “chantage” verwijten wanneer ik deze zaak bij U aan de orde wil stellen.
- 2.16.9 Mij ten slotte informeren over de termijn van het prioriteitsjaar eind oktober (2009, RvT) zonder mij ervan in kennis te stellen, dat de aanvraag reeds op 3 maart 2009 door het Octrooiencentrum vervallen is verklaard.

3. De vorderingen en het verweer

- 3.1 R vordert, kort weergegeven, dat de Raad van Toezicht uitspreekt, dat
 - 3.1.1 A zich op de door R vermelde punten binnen de gevolgde procedure laakbaar heeft gedragen, in het bijzonder waar het zijn professionele informatieplicht betreft, en dat
 - 3.1.2 A afbreuk heeft gedaan in het vertrouwen bij het publiek met betrekking tot de beroepsgroep van de octrooigemachtigden.
- 3.2 De Raad van Toezicht beschouwt daarom de klacht als gericht op schending van Artikel 23n(1) ROW1995 en de Artikelen 1(c), 1(d), 1(e) en 4(b) van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde.

4. De beoordeling

- 4.1 Gezien de aanvulling d.d. 5 oktober 2009 bij de klacht van 1 september 2009 beschouwt de Raad van Toezicht als effectieve datum van de klacht 5 oktober 2009.
- 4.2 De Raad van Toezicht overweegt als volgt.
 - 4.2.1 A heeft de door R opgestelde octrooiaanvraag op enkele punten aangevuld, maar de opmaak niet gewijzigd. Zo zijn de tekeningen niet op afzonderlijke tekeningbladen opgenomen maar maken deze deel uit van de beschrijving van de octrooiaanvraag. Dit is duidelijk te zien in de bijlagen 3B en 4. De ingediende octrooiaanvraag bevat slechts één pro forma conclusie, die zich niet leent voor het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek.
 - 4.2.2 De Raad van Toezicht stelt vast, dat ondanks herhaalde verzoeken van R om informatie en het uitspreken van zijn nadrukkelijke wens, de beschikking te krijgen over formeel correcte conclusies, A dergelijke conclusies niet heeft geleverd, noch zelfs een indicatie gegeven heeft met betrekking tot de daarmee eventueel gepaard gaande kosten. A had moeten begrijpen, dat de meerwaarde voor R van het inschakelen van een octrooigemachtigde nu juist was gelegen in het schrijven van correcte conclusies. Immers, R had zelf al een naar het inzicht van de Raad van Toezicht niet onverdienstelijke beschrijving voor een octrooiaanvraag geschreven en bijhorende figuren gemaakt. Dit blijkt ook uit het feit, dat A de door R geschreven tekst niet heeft gewijzigd.

- 4.2.3 Gezien de aard en omvang van de aanvullingen die door A zijn uitgevoerd is de Raad van oordeel, dat deze een honorarium van € 2.500,- niet wettigen.
- 4.2.4 De Raad van Toezicht heeft geen aanwijzingen gevonden, dat een spoedige indiening noodzakelijk was. Ter zitting heeft R bevestigd, dat er inderdaad geen specifieke haast bij deze indiening was.
- 4.2.5 R heeft A uitdrukkelijk verzocht om een begroting. Zo vraagt hij in zijn e-mail van 7 oktober 2008 15:35 uur om “een indicatie van de kosten voor de feitelijke indiening en het nieuwheidsonderzoek voor Europees, overgaand in de PCT-route”. Het lijkt evident, dat hier wordt bedoeld op een volledige begroting, althans kostenindicatie, met inbegrip van een volledige set conclusies.
- 4.2.6 De Raad van Toezicht is van oordeel, dat het geven van een volledig beeld van mogelijk te volgen procedures, met inbegrip van alternatieven en een bijbehorend kostenbeeld, tot de verantwoordelijkheden van de octrooigemachtigde hoort. Zeker in het voorliggende geval, waarin R A herhaaldelijk om informatie en actie heeft verzocht, had het op de weg van A gelegen, R het totale beeld te geven. Dit beeld had, behalve het kostenaspect, tevens duidelijkheid moeten geven met betrekking tot het prioriteitsrecht en de mogelijkheid respectievelijk onmogelijkheid van R om zich bij indienen van één of meer vervolgaanvragen in Nederland en/of andere landen of groepen van landen te laten leiden door de uitkomsten van een officieel nieuwheidsonderzoek.
- 4.2.7 De Raad stelt vast, dat zeker in een geval als het onderhavige, waarin een cliënt de octrooigemachtigde herhaaldelijk aangeeft prijs te stellen op het opstellen en indienen van een set conclusies, het op de weg van de octrooigemachtigde ligt om zijn cliënt duidelijk te maken, wat de consequenties zijn van het niet indienen van dergelijke conclusies.
- 4.2.8 In dit verband constateert de Raad tevens, dat door het niet opheffen van de door Octrooiencentrum Nederland geconstateerde vormgebreken, de octrooiaanvraag niet in behandeling is genomen. Het is de plicht van de octrooigemachtigde, zijn cliënt (ongevraagd) op de hoogte te houden van de stand van zaken met betrekking tot zijn octrooiaanvraag. Niet weersproken door A is, dat noch de vormgebrekenbrief van OCNL, noch de daaropvolgende brief met betrekking tot niet-behandeling, dus verval, van de octrooiaanvraag, door A aan R is gemeld, met vermelding van de juridische gevolgen daarvan.
- 4.2.9 De Raad van Toezicht is van oordeel, dat het de verantwoordelijkheid van de octrooigemachtigde is, een octrooiaanvrager tijdig te herinneren aan de wenselijkheid, een verzoek in te dienen tot het uitvoeren van een officieel nieuwheidsonderzoek. Het is gebruikelijk, daarvoor een periode van maximaal circa drie maanden vanaf de datum van indiening aan te houden. Dit kan anders zijn in het geval waarin de cliënt uitdrukkelijk aan de octrooigemachtigde heeft aangegeven, daarop geen prijs te stellen. In de

voorliggende zaak echter heeft R met klem en herhaaldelijk de wens uitgesproken, de beschikking te krijgen over een set op nieuweheid toetsbare conclusies.

- 4.2.10 R heeft, bij gebreke aan inhoudelijke informatie van de zijde van A, zelf met OCNL gebeld en vernomen, dat OCNL inmiddels besloten had, zijn octrooiaanvraag niet in behandeling te nemen.
- 4.2.11 Als gevolg van de volstrekt passieve opstelling van A verkeerde R nog tot betrekkelijk kort vóór de afloop van het prioriteitsjaar in het ongewisse met betrekking tot het lot van zijn octrooiaanvraag en het eventuele vervolg daarvan. De Raad heeft nergens in de door partijen in het geding gebrachte stukken ook maar enige aanwijzing gevonden, dat A heeft vermeld, of overwogen te vermelden, dat het ontbreken van goed geformuleerde conclusies consequenties kan hebben voor het invoeren van een prioriteitsrecht. Daarbij overweegt de Raad van Toezicht, dat de waarde van een prioriteitsrecht op basis van een octrooiaanvraag die slechts een beschrijving van uitvoeringsvormen maar geen goed geformuleerde conclusies bevat, voor het verkrijgen van adequate bescherming twijfelachtig is.
- 4.2.12 De Raad van Toezicht is verder van oordeel, dat een cliënt blind moet kunnen vertrouwen op tijdige waarschuwing door zijn octrooigemachtigde met betrekking tot alle relevante termijnen. Naar het inzicht van de Raad had A in ieder geval moeten waarschuwen voor de bij voorkeur aan te houden termijn van enkele maanden voor het indienen van conclusies en het verzoek tot het uitvoeren van een nieuweheidsonderzoek, en melding moeten maken van het verval van de octrooiaanvraag door het niet herstellen van de vormgebreken en de noodzaak om op basis daarvan gebruik te maken van het prioriteitsrecht, ook voor een Nederlandse vervolgoctrooiaanvraag. Verder had A tijdig duidelijk moeten maken, dat voor het indienen van een vervolgaanvraag met invoering van het prioriteitsrecht van de vervallen octrooiaanvraag een set conclusies zou moeten worden opgesteld, met vermelding van de kosten daarvan, zoals diverse malen expliciet door R verzocht.
- 4.2.13 De Raad van Toezicht overweegt verder, dat uit de terminologie zoals R die in zijn e-mails gebruikt, door A had moeten worden geconcludeerd, dat R weliswaar langere tijd, maar toch *de facto* weinig of geen ervaring heeft met octrooien. Hij stelt onduidelijke vragen, maar gezien de hele context van de zaak stelt de Raad vast, dat deze vragen door een ervaren octrooigemachtigde, eventueel na herformulering, glashelder kunnen worden beantwoord.
- 4.2.14 Tevens overweegt de Raad van Toezicht, dat bij onbekendheid met de stand der techniek als gevolg van het ongewenst niet-indienen van conclusies en een verzoek tot het uitvoeren van een nieuweheidsonderzoek het risico bestaat, dat er in een vervolgprocedure, in het bijzonder een PCT of EP procedure, waarvan in de correspondentie sprake is, een pas in die fase uitgevoerd nieuweheidsonderzoek “dodelijke” literatuur oplevert, die in de Nederlandse procedure al eerder bekend had kunnen worden, waardoor de kosten voor dergelijke indieningen wellicht niet gemaakt zouden zijn, of waarmee bij het

opstellen van een vervolg-octrooiaanvraag rekening zou kunnen worden gehouden.

- 4.2.15 De Raad van Toezicht acht de reactie van A “*Dit komt op mij over als chantage.*” kwetsend en niet in overeenstemming met de eer en stand van het beroep. Het staat het publiek vrij om, indien er twijfel is aan de dienstverlening van een octrooigemachtigde, een klacht omtrent deze dienstverlening voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Daarbij komt, dat R in zijn e-mail van 27 augustus 2009 nog uitdrukkelijk meldde “*Wel geef ik je natuurlijk nog een week de gelegenheid om je eer te redden.*”
- 4.2.16 Ter zitting heeft R meegedeeld, zich zeer gegriefd te voelen door de door A gebruikte terminologie “*poor man’s filing*”. Hij is van mening, niets anders te hebben gedaan dan gebruik te maken van de in Nederland geldende zeer populaire regeling met betrekking tot de octrooivouchers.
- 4.3 De Raad van Toezicht is op grond van het voorgaande van oordeel, dat A Artikel 23n(1) ROW1995 en de Gedragsregels 1(c), 1(d), 1(e) en 4(b) geschonden heeft.
- 4.4 De Raad van Toezicht overweegt verder, dat aan A in een eerdere klachtprocedure door de Raad van Toezicht op 19 januari 2006 de maatregel van waarschuwing is opgelegd. De daar in het geding zijnde klachtelementen baseerden zich voor een belangrijk deel op schending van dezelfde gedragsregels als in deze zaak.

5. Beslissing

De Raad van Toezicht, rekening houdend met het gehele complex van feiten en omstandigheden van deze zaak en rekening houdend met het feit dat de Raad in een eerdere zaak met althans ten dele verwante klachtelementen aan A de maatregel van waarschuwing heeft opgelegd, legt A nu de maatregel van

BERISPING

op.

6. Beroep

Ingevolge artikel 23w van de ROW1995 kan tegen deze Beslissing gedurende dertig dagen na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag.

7. Kopie aan de Voorziter van het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden

Aan de Voorzitter van het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden wordt een exemplaar van deze Beslissing gezonden.

Uitgesproken door de Waarnemend Voorzitter van de Raad van Toezicht, op 19 maart 2010

Gedaan te Den Haag op 1 februari 2010,

mr drs L.A.C.M. van Wezenbeek, Waarnemend Voorzitter

ir. B.H.J. Schumann, secretaris

dr ir J.J. Hutter
mr ir F.A.T. van Looijengoed
ir H.Th. van den Heuvel