

BESLISSING

Beslissing van 2 maart 2011 van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden inzake de klacht van

- **A**,
- **B** en
- **C**,

klagers, hierna te noemen “**D**”

tegen

- **E**,

verweerder, hierna te noemen “**E**”.

1. De relevante stukken en verdere informatie

De Raad van Toezicht (hierna de “Raad” of “RvT”) heeft kennis genomen van de volgende stukken en verdere informatie:

- Aanzet tot een klacht zijdens D d.d. 06-09-2010;
- Verzoek van de Raad om nadere informatie d.d. 06-09-2010;
- Antwoord van D d.d. 07-09-2010;
- Telefonisch overleg Voorzitter Raad met D d.d. 09-09-2010, onder meer met betrekking tot een eventuele schikkingspoging tussen partijen;
- Telefonisch overleg Voorzitter Raad met E d.d. 09-09-2010, onder meer met betrekking tot een eventuele schikkingspoging tussen partijen;
- E-mail van D d.d. 09-09-2010;
- E-mails Raad, verzoek aan D om formele, ondertekende klacht en verzoek aan E om reactie op uiterlijk 17-11-2010, d.d. 20-10-2010;

- Formele klacht van D d.d. 25-10-2010;
- E-mail van E, bevestiging geen schikking d.d. 28-10-2010;
- Verweer van E d.d. 28-10-2010;
- Oproep aan D en E voor een zitting, te houden op 07-01-2011, d.d. 01-12-2010;
- E-mail van E d.d. 03-12-2010;
- E-mail van de Raad aan D en E met enkele procedurele opmerkingen d.d. 03-01-2011;
- Pleitnota van D tijdens zitting d.d. 07-01-2011;
- Advies van NL Octrooiencentrum ex Artikel 84 ROW 1995 d.d. ----- en alle daaraan voorafgaande correspondentie en het volledige, via NL Octrooiencentrum online beschikbare adviesdossier, onder meer met NL-C----- (hierna: NL ---) en US-A-----/----- (hierna: US ---) en de claim-chart die door E tijdens de adviesprocedure in het geding is gebracht;
- Bezwaar van D tegen advies NL Octrooiencentrum d.d. -----;
- Niet-ontvankelijkheidsverklaring van NL Octrooiencentrum d.d. -----.

2. De feiten

De Raad beschouwt de volgende feiten als vaststaand, onweersproken of onvoldoende weersproken.

- 2.1 Op ----- E NL Octrooiencentrum overeenkomstig artikel 84 lid 1 ROW 1995 verzocht, advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid genoemde nietigheidsgronden op NL ---.
- 2.2 Bij dat verzoek heeft E US --- als volgens hem relevante stand der techniek bijgevoegd.
- 2.3 De door E in het geding gebrachte claim-chart geeft een vergelijking tussen de inhoud van de (enige) conclusie van NL ---, in de vorm van een kenmerk-analyse, opgedeeld in zes deelkenmerken, en de volgens E daarmee corresponderende passages en figuren uit US ---.
- 2.4 E heeft te kennen gegeven, geen prijs te stellen op een schikkingspoging door de Voorzitter van de Raad. Derhalve heeft er geen schikkingspoging plaatsgevonden.
- 2.5 De Raad heeft op basis van de aanzet tot de klacht d.d. 06-09-2010 een informeel begin gemaakt met de klachtprocedure. Op grond van de formele klacht van 25-10-2010 heeft de Raad de klachtprocedure formeel vervolgd.

2.6 Het advies van NL Octrooiencentrum van ----- luidt, dat:

- de aangevoerde nietigheidsgrond betreffende niet-octrooibare materie niet van toepassing is op het octrooi;
- de aangevoerde nietigheidsgrond betreffende gebrek aan nawerkbaarheid niet van toepassing is op het octrooi;
- de aangevoerde nietigheidsgrond betreffende gebrek aan nieuwheid wel van toepassing is op het octrooi en dat conclusie 1 van het octrooi nietig (“vernietigbaar”?, RvT) is wegens gebrek aan nieuwheid.

2.7 In het kader van de voorliggende procedure wordt opgemerkt, dat in het advies “het octrooi” NL --- is.

2.8 De inhoudelijke argumentatie met betrekking tot de nieuwheid van de uitvinding, zoals die is neergelegd in de door D ter zitting in het geding gebrachte pleitnota, is door D niet, althans niet in deze uitgebreide vorm, ter kennis gebracht van NL Octrooiencentrum ter gelegenheid van de adviesprocedure.

3. De klacht

3.1 Door D gebruikte formuleringen:

- In de schriftelijke klacht vermeldde D, dat E valse verklaringen heeft afgelegd en dat als gevolg daarvan D in zijn belangen is geschaad.
- In de pleitnota en ter zitting vermeldde D, verspreid over diverse paragrafen respectievelijk herhaalde malen, dat E valse en misleidende verklaringen heeft afgelegd en zich op een een octrooigemachtigde onwaardige wijze heeft gedragen, en dat door het gedrag van E aan D (aanzienlijke) schade is toegebracht.
- Onzorgvuldig, maatschappelijke onbetamelijk, oneigenlijk gebruik van het procesrecht, opzettelijk afgeven van een foutieve claim-chart; E heeft de adviescommissie misleid.

3.2 Selectie van de meest relevante kwalificaties van D uit de pleitnota terzake van het door D gestelde laakbare gedrag van E (nummering volgens de pleitnota van D):

- (7) *Het gedrag van de heer E is een octrooigemachtigde onwaardig en heeft ons (D, RvT) aanzienlijke schade berokkend; ook de uiteindelijke schade voor de klant(en) van de heer E is niet te onderschatten.*
- (8) *Vermeldenswaard is, dat met het initiëren van het adviesonderzoek van*

2 maart 2010 onder primaire verantwoordelijkheid van de heer E niet bepaald zorgvuldig of maatschappelijk betamelijk is gehandeld.

- (9) Het feit, dat hij (E, RvT) niet eerder kenbaar heeft gemaakt welke partijen hij vertegenwoordigt kan niet anders worden gekenmerkt dan als stiekem gedrag en is een octrooigemachtigde onwaardig.*
- (10) (met betrekking tot de claim-chart, RvT) die claim-chart van de heer E kan niet anders worden gezien dan als een valse verklaring.*
- (11) Uitdrukkelijk is in het verweerschrift van 10 juni 2010 op een aantal punten expliciet aangegeven waarop er door de heer E een valse voorstelling van zaken is gegeven.*

...immers een octrooigemachtigde dient zich te onthouden van het afgeven van valse verklaringen; echter, niet de heer E. Kortom, met alle gevolgen van dien handhaaft de heer E willens en wetens zijn valse verklaringen en maakt daarmee de misdraging onvergeeflijk.

- (12) Het NL Octrooicentrum, maar ook andere partijen, dienen ervan uit te kunnen gaan dat een octrooigemachtigde conform artikel 1(c) Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde optreedt als een betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk adviseur, door op onbevooroordeelde (dus onpartijdig en objectief) wijze de belangen van zijn cliënten te dienen.*
- (13) Met het opzettelijk afgeven van een overduidelijk foutieve claim-chart en hierop gebaseerde verklaringen is NL Octrooicentrum zand in de ogen gestrooid en heeft de heer E zijn positie als octrooigemachtigde onrechtmatig aangewend.*

(14,18) Valse en misleidende verklaringen...

- (40) Door het voorbeeld op pagina 5 van zijn adviesverzoek aan het NL Octrooicentrum heeft de heer E duidelijk de adviescommissie misleid.*
- (53) Onomstotelijk is in het voorgaande bewezen, dat de heer E niet te vertrouwen is met betrekking tot de interpretatie van de octrooien NL----- en US ---.*

Het feit, dat de heer E verzwijgt wie hij vertegenwoordigt is nou ook niet bepaald gedrag, dat geen afbreuk doet aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde. De heer E heeft zich onzorgvuldig, laakbaar en een octrooigemachtigde onwaardig gedragen en ondanks handreikingen van octrooihouders bewust zijn ingetreden pad vervolgd. Octrooihouders hebben hierdoor grote schade geleden. De Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden dient ervoor te waken, dat het aanzien van hun beroep intact blijft en men kan blijven vertrouwen op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de Octrooigemachtigde.

3.3 De drie klachtelementen

De Raad beschouwt op basis van de door D aangevoerde informatie en argumentatie de klacht als gebaseerd op de volgende drie klachtelementen, met verwijzing naar de relevante gedragsregels (Gr) voor de octrooigemachtigden, *vide* 3.4 onderstaand:

- 3.3.1 E heeft bij de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum valse en misleidende verklaringen afgelegd.
- 3.3.2 E heeft tijdens de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum de identiteit van zijn cliënt(en) niet onthuld.
- 3.3.3 Door het laakbare gedrag van E heeft D grote schade geleden.
- 3.4 De Raad acht de klachtelementen volgens 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 gerelateerd aan Gr 1(c), 1(d) en 1(e).

4. Het verweer

- 4.1 In zijn verweer en ter zitting verwees E naar de claim-chart. Zowel het adviesverzoek, aldus E, als de claim-chart leggen expliciet verbanden tussen passages uit US --- en de deelkenmerken van de (enige) conclusie van het octrooi. Volgens E is er daarbij op geen enkele wijze sprake van misdragingen en/of het afleggen van valse verklaringen.
- 4.2 E verzet zich tegen de stelling, als zou hij met zijn adviesverzoek, en in het bijzonder de beoordeling van de nieuwheid van NL --- ten opzichte van US ---, valse en/of misleidende verklaringen hebben afgelegd. Volgens E is het vak van octrooigemachtigde niet langer uit te oefenen, wanneer hij niet vrij is om een onderbouwd standpunt in te nemen over de inhoud van de stand van techniek en de consequenties daarvan voor een octrooi of een octrooiaanvraag.
- 4.3 In zijn verweer verwijst E verder naar de inhoud van het advies zoals uitgebracht door NL Octrooiencentrum, waarvan het derde element de vernietigbaarheid van NL --- inhoudt op basis van ontbrekende nieuwheid.
- 4.4 E verweert zich verder met het argument, dat er bij de interpretatie van octrooien en andere technische documenten altijd sprake kan zijn van een verschil in inzicht. Een dergelijk verschil in inzicht tussen partijen kan zich ook voordoen bij de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum, waar de geldigheid respectievelijk nietigheid van een octrooi ter discussie staat. Bij het vaststellen van een inventieve stap in geval van geconstateerde nieuwheid kunnen verschillende personen en partijen daarover een ander standpunt huldigen. Echter, zelfs bij het in hoge mate objectieve criterium van de nieuwheid is daarover soms nog discussie mogelijk.
- 4.5 In het voorliggende geval heeft naar het inzicht van E NL Octrooiencentrum zijn visie met betrekking tot de ontbrekende nieuwheid bevestigd.

- 4.6 Naar het inzicht van E is D onbekend met de procedure en geeft tevens aan, niet het juiste inzicht te hebben in het portee van het advies. D immers is de mening toegedaan op twee van de drie punten “gewonnen” te hebben. Dit, aldus E, is een betekenisloos standpunt, omdat immers NL Octrooiencentrum in zijn advies duidelijk aangeeft, dat het octrooi vernietigbaar is op basis van ontbrekende nieuwheid.
- 4.7 E maakt er bezwaar tegen, dat D een poging doet, de adviesprocedure voor NL Octrooiencentrum bij de Raad te herhalen, maar deze keer op basis van een aanzienlijk uitgebreider argumentatie. Deze uitgebreidere argumentatie had bij gelegenheid van de adviesprocedure ter kennis van NL Octrooiencentrum kunnen worden gebracht, maar dat heeft D volgens E nagelaten.
- 4.8 E heeft op enig moment D aangeraden, zich te laten bijstaan of adviseren door een octrooigemachtigde. Dit zou volgens E D mogelijk ofwel al in een eerdere fase tot een ander standpunt gebracht hebben, ofwel de procedure voor D transparanter hebben gemaakt, met wellicht andere uitkomsten.

5. De beoordeling

- 5.1 De Raad stelt vast, dat er voor de beoordeling van het eerste klachtelement, *vide* 3.3.1, van moet worden uitgegaan, dat aan een octrooigemachtigde, i.c. E, een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem – in overleg met zijn cliënt – passend voorkomt, en dat deze vrijheid niet ten gunste van de wederpartij, i.c. D, mag worden beperkt, tenzij daardoor de belangen van de wederpartij nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad. Het betreft hier een elementair beginsel van de octrooigemachtigdenpraktijk, namelijk de principiële partijdigheid van de octrooigemachtigde.

In dit geval gaat het om de vraag, of E door zijn argumentatie en zijn interpretatie van NL --- en US --- de grenzen van de hem toekomende vrijheid van handelen heeft overschreden.

De Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. In de ogen van de Raad heeft E zijn argumenten en zijn interpretatie van NL --- en US --- niet onzorgvuldig geformuleerd en heeft hij NL Octrooiencentrum niet misleid. Alle door E in het geding gebrachte argumenten waren bovendien voor de - bij uitstek deskundige - leden van de adviescommissie van NL Octrooiencentrum objectief toetsbaar op basis van de in het geding gebrachte, publiekelijk beschikbare en door E bij zijn adviesverzoek aan NL Octrooiencentrum gevoegde documentatie, NL --- en US ---.

Voorts is de Raad niet gebleken, dat E in de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum willens en wetens feitelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan. E heeft in dit opzicht dan ook niet in strijd met Gr 1(c), 1(d), of 1 (e) gehandeld.

- 5.2 Met betrekking tot het tweede klachtelement, *vide* 3.3.2, stelt de Raad vast, dat de ROW 1995 geen verplichting kent voor het door een octrooigemachtigde, i.c. E, vermelden van de identiteit van zijn cliënt(en). Immers, volgens Art. 84 (1) ROW 1995 kan “een ieder” NL Octrooiencentrum om een advies verzoeken. Uit dien hoofde is er geen sprake van een schending van de Gr 1(c), 1(d) of 1(e).

- 5.3 Met betrekking tot het derde klachtelement, *vide* 3.3.3, stelt de Raad vast, dat zij niet competent is, dit klachtelement te behandelen.

Ten overvloede maakt de Raad de volgende kanttekeningen.

Met betrekking tot de gestelde schade stelt de Raad vast, dat D deze alleen heeft gesteld, maar niet onderbouwd, bijvoorbeeld in termen van de kosten voor ingewonnen advies en eventuele overige gemaakte kosten en gederfde winst. Ter zitting deelde D mee, dat deze schade alle procedurekosten betreft, zowel de kosten voor de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum, als de kosten voor de procedure bij de Raad.

Naar het inzicht van de Raad is de eventuele door D gestelde schade noch het gevolg van enige valse of misleidende verklaring van de zijde van E, noch van het niet-onthullen door E van de identiteit van zijn cliënt(en).

6. Beslissing

De Raad van Toezicht, rekening houdend met het alle door beide partijen in het geding gebrachte documentatie en argumenten,

- 6.1 wijst het eerste klachtelement, *vide* 3.3.1, als ongegrond af,
- 6.2 wijst het tweede klachtelement, *vide* 3.3.2, als ongegrond af, en
- 6.3 verklaart het derde klachtelement, *vide* 3.3.3, niet-ontvankelijk.

7. Beroep

Ingevolge artikel 23w ROW 1995 kan tegen deze Beslissing binnen dertig dagen na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag.

Gedaan te Den Haag op 2 maart 2011,

mr. drs. A.J.W. Hooiveld, Voorzitter

ir. B.H.J. Schumann, Secretaris

mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek, lid
dr. P.H. van Deursen, lid
dr. ir. J.J. Hutter, lid