

BESLISSING

Beslissing van 31 augustus 2012 van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden in de klacht van

-

hierna te noemen “Klager”

tegen

-, octrooigemachtigde,

hierna te noemen “Verweerder 1”, en

-, octrooigemachtigde,

hierna te noemen “Verweerder 2”,

beide Verweerders gezamenlijk te noemen “Verweerders”,

Verweerders 1 en 2 gezamenlijk te noemen “Partijen”.

1. De relevante stukken en verdere informatie

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

1.1 De klacht van 22-03-2012

1.1.1

De klacht van 22-03-2012 is gericht tegen beide Verweerders en hun kantoor. Aangezien de klacht alleen tegen octrooigemachtigden in persoon gericht kan zijn, beschouwt en behandelt de Raad hierna de klacht als gericht tegen beide Verweerders. Klager en beide Verweerders zijn daarvan in kennis gesteld en hebben daartegen geen bezwaar gemaakt.

1.1.2

De klacht bevat klachtelementen die gericht zijn tegen beide Verweerders, maar ook klachtelementen die specifiek gericht zijn tegen één van beide Verweerders. Gezien de sterke verwevenheid van de klachtelementen beschouwt de Raad met instemming van Klager en Verweerders de klacht als één geheel maar behandelt de klachtelementen waar nodig individueel.

1.2

Aanvulling bij de klacht met bijlagen van 25-03-2012.

1.3

E-mail van 05-04-2012 van Klager met specificatie van de klacht, met verwijzing naar de Gedragsregels.

1.4

De vraag per e-mail van 26-04-2012 van de Secretaris van de Raad, zowel aan Klager als aan Verweerders, of men bereid is, mee te werken aan een schikkingspoging, werd door de Klager bevestigend beantwoord (e-mail van 05-04-2012) en door de Verweerders ontkennend beantwoord (e-mail van 01-05-2012).

1.5

E-mail van Klager van 14-05-2012, waarin deze onder meer bezwaar maakt tegen het achterhouden van informatie over de takse-restitutie van het EOB (Europese Octrooibureau) door Verweerders en verzoekt om spoedige opheldering.

1.6

Verweer van 14-06-2012 namens beide Verweerders met 73 bijlagen.

De bijlagen 31 en 32 bij het schriftelijke verweer van Verweerders blijken identiek te zijn; zo ook de bijlagen 34 en 38. Met instemming van Verweerders ter zitting worden de bijlagen 32 en 38 niet door andere bijlagen vervangen, maar buiten beschouwing gelaten.

1.7

De door Klager en Verweerders ter zitting van 27-06-2012 mondeling gegeven toelichtingen.

2. De procedure

2.1

Klager heeft te kennen gegeven, mee te willen werken aan een schikkingspoging. Beide Verweerders hebben meegedeeld, geen prijs te stellen op een schikkingspoging.

2.2

Partijen zijn, na te zijn opgeroepen, verschenen op de door de Raad gehouden zitting op 27 juni 2012, waar zij hun standpunten hebben toegelicht en vragen van de Raad hebben beantwoord.

3. De relevante feiten

De Raad beschouwt de volgende relevante feiten als vaststaand, niet weerlegd, of onvoldoende weerlegd.

3.1

In 2007 heeft Klager contact opgenomen met Verweerder 2 voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag voor een spanbare koppeling voor flexibele strips, toepasbaar voor tie-wraps. Verweerder 2 heeft daarvoor gezorgd en tevens gezorgd voor indiening van een internationale (PCT) octrooiaanvraag, op basis waarvan later een Europese en een US octrooiaanvraag is ingediend.

3.2

Diverse ronden van gedachtenwisseling tussen Klager en Verweerder 2 hebben plaatsgehad om de uitvinding zo scherp mogelijk te omschrijven, in een latere fase ook rekening houdend met de in de nieuwheidsrapporten en door de Examiner(s) genoemde bezwaren tegen octrooiverlening.

3.3

Gezien het feit, dat Verweerder 2 er niet in slaagde, deze bezwaren op te heffen, is Klager van mening, dat Verweerder 2 fouten heeft gemaakt en een gebrek aan vakbekwaamheid heeft getoond. Verweerders zijn het oneens met klagers, dat er sprake was van “fouten”.

3.4

Verweerder 2 stelde zich op het standpunt, dat een en ander binnen de normale octrooiverleningsprocedure valt en dat er wel degelijk mogelijkheden waren om zinvolle octrooibescherming te realiseren door het combineren van de onafhankelijke conclusie 1 met één of meer van de afhankelijke conclusies.

3.5

De eerste US Office Action werd pas na ruim 7 weken na datering daarvan door Verweerder 2 aan Klager doorgestuurd en was overwegend negatief. Verweerder 2 verklaarde zich bereid, de takse voor één maand uitstel van de antwoordtermijn te betalen.

3.6

Verweerder 2 heeft na het vastlopen van het contact met Klager de zaak zonder instemming van of mededeling vooraf aan Klager voorgelegd aan Verweerder 1. Klager acht dit ontoelaatbaar.

3.7

Het definitief beëindigen van de dienstverlening voor het kantoor van Verweerders op mededeling van Verweerder 1 vond op een termijn van enkele dagen plaats. Daardoor werd Klager voor een voldongen feit gesteld.

3.8

Klager heeft Verweerder 1 na het beëindigen van de dienstverlening verzocht hem het dossier te zenden. Verweerder 1 heeft dat geweigerd.

3.9

Na beëindiging van de dienstverlening ontvingen Verweerders een takserestitutie van het EOB. Onder aftrek van een openstaande nota is het resterende bedrag aan Klager overgemaakt. Klager acht dit onacceptabel.

4. De klacht

De Raad beschouwt de klacht als te zijn samengesteld uit de documentatie volgens bovenstaande paragrafen 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.

Verwezen wordt naar de gedetailleerde omschrijving in de klacht, in het bijzonder de inleiding (pagina's 1 en 2) en de "klachten" (pagina's 3-8) volgens bovenstaande paragraaf 1.1 en de documenten volgens 1.2, 1.4 en 1.6.

Kort weergegeven omvat de klacht de volgende aspecten:

4.1

(Zie klacht pagina's 1-2 "Beschrijving van de situatie").

De door Verweerder 2 opgestelde octrooiaanvraag voor NL, EP en US vertoonden inherente gebreken die door klager als "fouten" worden aangemerkt en die de aanvragen *de facto* kansloos maakten, zowel met betrekking tot de octrooieerbaarheid als, na octrooiverlening, in geval van inbreuk. Deze fouten zijn niet ontstaan door de noodzaak, de conclusies aan te passen in verband met de door de Examiners geciteerde prior art.

In de US-zaak is nodeloos een verhoogde tijdsdruk ontstaan doordat Verweerder 2 de eerste Office Action van 18-10-2011 pas op 08-12-2011, dus ruim 7 weken na dato, aan Klager heeft gerapporteerd. Klager acht de opgetreden vertraging onacceptabel.

Herhaaldelijk heeft Verweerder 2 geprobeerd, de bezwaren van de US Examiner tegen octrooiering op te heffen. Gezien het feit, dat Verweerder 2 daar niet slaagde, is Klager van mening, dat Verweerder 2 fouten heeft gemaakt en een gebrek aan vakbekwaamheid aan de dag heeft gelegd.

Klager eiste herstel van de fouten voor rekening van het kantoor van Verweerders. Dit werd door Verweerder 2 geweigerd. Verweerder 2 heeft na het vastlopen van het contact met Klager zonder instemming van of mededeling vooraf aan Klager de zaak voorgelegd aan Verweerder 1. Deze heeft contact opgenomen met Klager. Dit contact heeft niet geresulteerd in het bereiken van overeenstemming. Verweerder 1 interpreteerde de afwijzende houding van klager als een gebrek aan vertrouwen. Daarop staakten Verweerders en het kantoor van Verweerders terstond alle werk voor Klager.

(Zie klacht 1.1)

Klager verwijt Verweerder 2, de uitvinding te summier in de octrooiaanvragen te hebben omschreven en formuleringen in de conclusies te hebben gebruikt, die geen recht deden aan de kern van de uitvinding. Deze gebrekkige formuleringen leidden tot nieuwheidsbezwaren in de officiële nieuwheidsrapporten en de beoordelingen door de respectieve Examiners, die niet terug te voeren waren op gedwongen beperkingen op grond van geciteerde prior art.

Klager acht dit fouten en een bewijs van gebrek aan vakbekwaamheid van Verweerder 2.

4.2

(Zie klacht pagina 2 “Toezending van het dossier”)

Klager heeft na opzegging door Verweerders om toezending van het dossier verzocht, maar Verweerder 1 heeft dat geweigerd “omdat het gegevens bevat die hij (Verweerder 1) nodig heeft om zich tegen mij (Klager) te kunnen verweren.” Klager leidt hieruit af, dat het dossier gegevens bevat die niet in de met hem gewisselde correspondentie te vinden zijn. Het achterhouden daarvan acht Klager onjuist. Naar zijn idee dient Verweerder 1 “alle gegevens aan mij af te geven nu hij het werk voor mij heeft gestaakt”.

Klager verwijst in dit verband onder meer naar Gedragsregel 4d, die de octrooigemachtigde verplicht om in het geval van voorgenomen beëindiging van een lopende opdracht de nodige maatregelen te nemen om de cliënt in staat te stellen, nadeel te vermijden.

4.3

(Zie klacht 2.1)

Klager is van mening, dat Verweerders valse en misleidende verklaringen hebben gegeven door met stelligheid te beweren, dat de fouten niet van invloed zouden zijn en dat de wijze van beschrijven normale praktijk zou zijn.

Ook acht Klager het misleidend, dat een lagere begroting is gepresenteerd dan de redelijkerwijs te verwachten kosten, onder meer het met beperkte inspanning herschrijven van de PCT-octrooiaanvraag tot de US-octrooiaanvraag.

Verweerder 1 had achteraf meegedeeld, dat het algemeen bekend is, dat US-aanvragen duur zijn. Klager is de overtuiging toegedaan, dat hem dat vooraf niet is gemeld.

4.4

(Zie klacht 2.2)

Klager is van mening, dat er sprake is van misbruik van vertrouwen door het uitbreiden van de gegeven volmacht voor octrooizaken tot het onbeperkt schrijven van rekeningen.

Er zou vooraf overleg zijn bij kosten (klacht 2.2.1). Een dergelijk overleg heeft niet plaatsgehad.

Klager meent, dat Verweerders hierdoor afbreuk hebben gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

Klager acht sommige rekeningen onverwacht hoog en niet passend in de gegeven prijsopgave. Hij acht het verder onjuist, dat, zoals bij de afrekening bij opzegging door Verweerder 1 gebeurde, sommige posten al bijna 2 jaar oud waren. Klager acht een verwijzing door Verweerders naar de algemene voorwaarden van het kantoor van Verweerders onjuist, omdat die in dit opzicht niet stroken met de uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Daarom maakt Klager bezwaar tegen de rekening van € 723,03 van 23-01-2012.

4.5

(Zie klacht 2.3)

Klager is achteraf geconfronteerd met een kantoorstrategie van het kantoor van Verweerders, die de gevolgde handelwijze zou moeten rechtvaardigen. Deze strategie zou inhouden het verfijnen van een octrooiaanvraag verschuiven naar een volgende fase. Volgens Klager zijn verfijningen niet uitgevoerd, getuige het feit, dat er drie afwijzende officiële Examiners-rapporten zijn geweest.

4.6

(Zie klacht 2.4. Zie ook onder 4.1, tweede alinea.)

Verweerder 1 was bereid, voor de US-octrooiaanvraag de uitstelkosten voor één maand voor zijn rekening te nemen. Klager achtte één maand onvoldoende.

4.7

(Zie klacht 3)

Volgens klager is niet voldaan aan de volgende eisen:

- zorg en aandacht aan het werk besteden dat de gemachtigde is toevertrouwd.
- dienen van de belangen van zijn cliënten zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen.

4.8

Volgens klacht 3.1 hebben Verweerders onzakelijke argumenten toegepast op een zakelijke kwestie. Dit is volgens Klager, zo begrijpt de Raad, in strijd met Gedragsregel 1c “het dienen van de belangen van zijn cliënten, zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen”.

Klager is van mening, dat Verweerder 1 hem na het beëindigen van de werkzaamheden het dossier had moeten verstrekken. Dit was van belang, omdat het dossier volgens Klager wezenlijke informatie bevatte, die hij niet kende (klacht 3.6). Klager verwijst naar Gedragsregel 4d, die Verweerders volgens hem in de gegeven situatie verplicht, de nodige maatregelen te treffen om hem in staat te stellen, nadeel te vermijden.

4.9

Volgens klacht 3.9 had Klager alleen met Verweerder 2 afspraken over uit te voeren werkzaamheden gemaakt.

4.10 De relevante Gedragsregels

Voor de duidelijkheid volgen onderstaand integraal de relevante Gedragsregels (Gr).

4.10.1 Gr 1c 1^e volzin

“Een Lid dient in de eerste plaats een betrouwbaar en deskundig adviseur te zijn voor personen die geïnteresseerd zijn in aangelegenheden op het gebied van de industriële eigendom.”

4.10.2 Gr 1d

“Een Lid oefent zijn beroep naar eer en geweten uit op een wijze die in overeenstemming is met de eer en het aanzien van het beroep. Het zal er in het bijzonder op toezien zich te onthouden van het afgeven van valse of misleidende verklaringen.”

4.10.3 Gr 5c

“De Leden vermijden elke gedachtewisseling over een concrete zaak die bij één hunner is behandeling is, tenzij de Cliënt verklaart, dat hij een onafhankelijke mening wenst of van octrooigemachtigde wil veranderen. Het Lid mag het andere Lid alleen informeren als de Cliënt hiermee instemt.”

4.10.4 Gr 4d

“Indien een Lid een opdracht niet wil aanvaarden of indien het zijn dienstverlening inzake een lopende opdracht wil beëindigen, deelt het dit onverwijld aan de Cliënt mede. In het laatste geval treft het Lid de nodige maatregelen om de Cliënt in staat te stellen nadeel te vermijden.”

4.10.5 Gr 1e

“Een Lid gedraagt zich in zijn beroepsuitoefening zodanig, dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.”

4.10.6 Gr 4b 1^e volzin

“Een Lid besteedt te allen tijde de vereiste zorg en aandacht aan het werk dat hem is toevertrouwd door Cliënten en voert dit werk met de vereiste deskundigheid uit.”

4.10.7 Gr 1c 2^e volzin

“Het Lid dient op te treden als onafhankelijke adviseur door op onbevooroordeelde wijze de belangen van zijn Cliënten te dienen zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen.”

4.10.8 Gr 5d

“Als een Lid de opdracht krijgt van een Cliënt om de behandeling van een zaak over te nemen van een ander Lid, dan is het Lid dat die opdracht krijgt vrij om deze te accepteren, op voorwaarde dat het ervoor zorgt, dat het andere Lid direct wordt geïnformeerd. Dit andere Lid zal zonder vertraging alle documenten die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de zaak lenen of overdragen dan wel kopieën aan de nieuwe octrooigemachtigde ter beschikking stellen tegen een redelijke vergoeding.”

5. Formulering door de Raad van de klachtelelementen

De Raad beschouwt op basis van de door Klager aangevoerde informatie en argumentatie, de door Klager op verzoek van de Raad gegeven opsomming van de naar het inzicht van de Klager geschonden Gedragsregels, en de toelichting van Klager ter zitting, de klacht als gebaseerd op de volgende klachtelelementen, met verwijzing naar de relevante gedragsregels (Gr) voor de octrooigemachtigden, zoals geciteerd in 4.10.

5.1 Eerste klachtelement (gebrek aan deskundigheid)

Klager verwijt Verweerder 2 een gebrek aan deskundigheid, waardoor Verweerder 2 fouten heeft gemaakt.

Aanvankelijk was Klager zeer positief, zelfs lovend, over het door Verweerder 2 geleverde werk. De kentering kwam, aldus Klager, na ontvangst van de eerste Office Action van de US Examiner, waarin gemotiveerd alle conclusies werden afgekeurd. Daaruit leidde Klager af, dat de conclusies grote mankementen vertoonden, in de vorm van veel te summieere omschrijvingen. Verweerder 2 heeft pogingen gedaan om door het indienen door de Amerikaanse ingeschakelde agent de Examiner te bewegen, mee te werken aan octrooiverlening. Uit het feit, dat deze pogingen niet het gewenste resultaat hadden, leidt Klager af, dat Verweerder 2 daarmee een gebrek aan vakbekwaamheid heeft getoond.

De door de Examiner geuite bezwaren waren niet terug te voeren op gedwongen beperkingen op grond van geciteerde prior art, maar waren al inherent aan de oorspronkelijk ingediende Nederlandse octrooiaanvraag.

Naar de overtuiging van Klager heeft Verweerder 2 Gr 1c 1e volzin volgens 4.10.1 en Gr 4b 1e volzin volgens 4.10.6 geschonden. Beide Gedragsregels eisen van de behandelende octrooigemachtigde de vereiste deskundigheid.

5.2 Tweede klachtelement (valse en misleidende verklaringen)

Klager is van mening, dat beide Verweerders valse en misleidende verklaringen hebben afgegeven en daarmee bovenstaande Gedragsregel, 2e volzin, hebben geschonden.

Verwijzend naar bovenstaande paragraaf 5.1 is Klager van mening, dat Verweerder 2 als gevolg van gebrek aan deskundigheid verwijtbare fouten heeft gemaakt. Daarover hebben Klager en Verweerder 2, en later Klager en Verweerder 1, van gedachten gewisseld. Beide Verweerders hebben aan Klager proberen duidelijk te maken, dat er geen sprake was van fouten maar van de gebruikelijke octrooiprocedure, waarin het vaak voorkomt, dat naar het inzicht van een behandelende Examiner conclusies niet verleenbaar zijn omdat ze niet voldoen aan de octrooieerbaarheidsvereisten. Klager heeft dit verweer van Verweerders niet geaccepteerd en is de overtuiging toegedaan, dat er wel degelijk sprake is van valse en misleidende verklaringen van Verweerders doordat die met stelligheid hebben beweerd, “dat de fouten niet van invloed zouden zijn” en dat de wijze van beschrijven normale praktijk zou zijn. De Raad merkt op voorhand op, dat de uit de klacht overgenomen, tussen aanhalingstekens geplaatste formulering suggereert, dat Verweerders zouden hebben toegegeven, dat er sprake zou zijn van fouten, hetgeen niet het geval is, voor zover de Raad uit de stukken en de mondelinge behandeling heeft kunnen vaststellen.

Verder acht Klager het misleidend, dat een lagere begroting is gepresenteerd dan de redelijkerwijs te verwachten kosten.

Klager is verder van mening, dat niet door Verweerder 2 vooraf is gemeld, dat octrooiaanvragen in de Verenigde Staten duur zijn. Dit is hem pas later door Verweerder 1 gemeld.

Hiermee hebben Verweerders volgens Klager Gr 1d volgens 4.10.2 geschonden.

5.3 Derde klachtelement

(Office Action 7 weken laten liggen)

Op 8 december 2011 rapporteerde Verweerder 2 een Office Action van de US Examiner die was gedateerd 18 oktober 2011. Naar inzicht van Klager is hier sprake van een achterhouden van informatie door deze belangrijke officiële brief twee maanden te laten liggen.

Klager stelt zich op het standpunt, dat door deze vertraging de gewenste correcte beantwoording van de bezwaren van de Examiner onder tijdsdruk kwam te staan.

In verband met het feit, dat door de vertraagde doorzending een deel van de beschikbare tijd vóór de antwoordtermijn was verstreken, heeft Verweerder 2 zich bereid verklaard de takse voor één maand uitstel van de antwoordtermijn te betalen. Klager is van mening, dat één maand extra niet voldoende zou zijn om de opstelling van de Examiner te bestuderen en daarop een gedegen antwoord te geven. Betaling van de takse voor een tweede maand uitstel van de antwoordtermijn werd door Verweerder 2 geweigerd.

Naar het inzicht van Klager heeft Verweerder 2 hiermee Gr 1e volgens 4.10.5 geschonden.

5.4 Vierde klachtelement

(geen toestemming om van gedachten te wisselen over de zaak van Klager met een andere octrooigemachtigde)

Klager heeft er bezwaar tegen, dat Verweerder 2, met wie hij werkafspraken had gemaakt en die hij beschouwde als zijn vertrouwenspersoon voor de behandeling van zijn zaken, Gr 5c volgens bovenstaande paragraaf 4.10.3 heeft geschonden door zijn zaak, niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk, voor te leggen aan Verweerder 1, die ook deel uitmaakt van het kantoor van Verweerders. Naar het inzicht van Klager is de genoemde Gedragsregel in die zin zonneklaar, dat Verweerder 2 elke gedachtenwisseling over zijn zaak met Verweerder 1 had moeten vermijden. Immers, Klager had niet verklaard, dat hij een onafhankelijke mening wenste of van octrooigemachtigde wenste te veranderen, noch had hij zijn instemming gegeven met het informeren van Verweerder 1 door Verweerder 2. Verweerder 1 heeft zich actief voor deze gang van zaken geleend.

Daardoor hebben beide Verweerders Gr 5c volgens 4.10.3 geschonden.

5.5 Vijfde klachtelement

(geweigerd fouten op kosten van het kantoor te herstellen; beëindiging relatie op korte termijn)

Klager was van mening, dat naar zijn overtuiging Verweerder 2 fouten heeft gemaakt. Hij baseerde zijn visie op de drie negatieve Office Actions van de US Examiner. Naar het inzicht van Klager was de negatieve visie van de Examiner niet het gevolg van nieuw-geciteerde stand der techniek maar het gevolg van essentiële gebreken, waarmee de conclusies van meet af aan behept waren. Daarom hield Klager ten opzichte van Verweerder 2 staande, dat de situatie zeer ernstig was en eiste hij herstel van de fouten op kosten van het kantoor van Verweerders. Verweerder 2 weigerde dat. De volharding van Klager werd uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen en Verweerder 1 eiste, dat Klager Verweerder 2 zou geloven. Omdat Verweerder 1 van mening was, dat Klager wantrouwend was, hebben Verweerders nagenoeg met onmiddellijke ingang de dienstverlening aan Klager beëindigd.

Klager beschikt over beperkte tijd en financiële middelen om de naar zijn inzicht waardevolle uitvinding te laten octrooieren. Verder is Klager de mening toegedaan, dat hij nu zelf de US- en EP-octrooiaanvragen moet aanpassen en dat “dat zeer veel risico op mislukking geeft”.

Klager meent, dat de opzegging van de dienstverlening door Verweerders op ontoelaatbare korte termijn plaatshad en dat er niet voldoende tijd was om de belangen van Klager veilig te stellen.

Klager is de overtuiging toegedaan, dat Verweerders door aldus te handelen afbreuk hebben gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde. Daardoor hebben Verweerders Gr 1e volgens 4.10.5 geschonden.

5.6 Zesde klachtelement

(bij opzegging werkrelatie geen maatregelen getroffen om Klager in staat te stellen om nadeel te vermijden)

Klager heeft, na beëindiging van de relatie met het kantoor van Verweerders, om toezending van het dossier verzocht. Dit is door Verweerder 1, die toen contactpersoon was, geweigerd. Verweerder 1 heeft aangegeven, dat hij het dossier niet wil afgeven, omdat het gegevens bevat die hij nodig heeft om tegen klager te kunnen verweren. Klager leidt daaruit af, dat het dossier gegevens bevat, die niet in de met hem gewisselde correspondentie te vinden zijn. Het achterhouden van mogelijk wezenlijke informatie vindt Klager onjuist. Juist in verband met een eventuele klachtprocedure zou hij over het integrale dossier moeten beschikken. Klager is van mening, dat Verweerder 1 alle gegevens aan hem zou moeten afgeven na het staken van het werk voor Klager.

Naar de overtuiging van Klager heeft Verweerder 1 zich niet opgesteld als betrouwbare octrooigemachtigde. Daarmee heeft hij, aldus Klager, Gr 1c 1e volzin volgens 4.10.1 geschonden.

Tevens is Klager van mening, dat Verweerder 1 Gr 1d volgens 4.10.2 heeft geschonden. Deze Gedragsregel verlangt een uitoefening van het beroep naar eer en geweten op een wijze die in overeenstemming is met de eer en aanzien van het beroep.

Klager verwijst verder naar Gr 4d volgens 4.10.4. Volgens Klager had Verweerder 1 de nodige maatregelen moeten treffen om de cliënt in staat te stellen nadeel te vermijden. Door het niet verstrekken van het dossier heeft Verweerder 1 deze Gedragsregel geschonden.

Tevens heeft volgens Klager Verweerder 1 zich in zijn beroepsuitoefening zodanig gedragen, dat afbreuk is gedaan aan het vertrouwen van het beroep van octrooigemachtigde. Daarmee heeft Verweerder 1 Gr 1e volgens 4.10.5 geschonden.

Gr 5d volgens 4.10.8 verplichtte Verweerder 1 volgens Klager onder de gegeven omstandigheden alle documenten die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de zaak aan hem uit te lenen of over te dragen, dan wel kopieën ter beschikking te stellen. Door dat na te laten heeft Verweerder 1 Gr 5d volgens 4.10.8 geschonden.

5.7 Zevende klachtelement

(refund in ontvangst genomen; verrekening daarvan met openstaande nota)

5.7.1

(refund in ontvangst genomen)

Na beëindiging door Verweerders van de werkrelatie met Klager ontving het kantoor van Verweerders een op 8 maart 2012 gedateerde mededeling van het EOB betreffende de PCT-octrooiaanvraag, waarin werd gemeld, dat aan het kantoor van Verweerders een bedrag van € 1.700,- zou worden teruggestort, namelijk de taks voor het internationale nieuwheidsonderzoek, die in verband met de indiening van de PCT-aanvraag samen met de andere indieningskosten door Klager aan het kantoor van Verweerders was betaald. Deze mededeling werd 42 maanden na ontvangst van het internationale nieuwheidsrapport op het kantoor van Verweerders ontvangen.

Klager stelt zich op het standpunt, dat het kantoor van Verweerders dit bedrag niet in ontvangst had mogen nemen. Immers, de werkrelatie was beëindigd, het kantoor van Verweerders had zijn volmacht neergelegd, maar is kennelijk in gebreke gebleven, dit aan het EOB te melden.

Verweerders hadden het binnengekomen bedrag ofwel onmiddellijk integraal moeten doorleiden aan Klager, ofwel het bedrag terugstorten aan het EOB met mededeling, dat het bedrag niet voor hen maar voor Klager bestemd was.

5.7.2

(verrekening van de ontvangen refund met openstaande nota)

Klager maakt er verder bezwaar tegen, dat Verweerders het naar zijn mening ten onrechte ontvangen bedrag hebben gecompenseerd met een latere door Verweerders aan Klager gezonden rekening, die door Klager wordt betwist.

5.7.3

(de toepasselijke Gedragsregels)

Klager verwijst naar Gr 1d volgens 4.10.2. Hij is van mening, dat het handelen van Verweerders niet in overeenstemming is met de eer en het aanzien van het beroep.

Hij is verder van mening, dat Verweerders ook Gr 1e volgens 4.10.5 hebben geschonden, namelijk door hun handelen afbreuk hebben gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

5.8 Achtste klachtelement

(werk niet uitgevoerd met de vereiste zorg en aandacht)

Klager is van mening, dat Verweerders niet de vereiste zorg en aandacht aan het werk van Klager hebben besteed. Hij had een vriendelijke, meewerkende, probleemoplossende houding verwacht van Verweerder 2 omdat naar zijn inzicht immers de problemen waren veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de door Verweerder 2 opgestelde octrooiaanvraag en diens nazorg. Klager ontmoette van Verweerder 1 echter een soms bijna hooghartige houding. Dit leidde uiteindelijk in diezelfde stijl tot eenzijdig stoppen van de opdracht op een ongelukkig moment, zonder levering van een bruikbaar product, en zonder kosten- of schadevergoeding. Daaruit spreekt volgens Klager geen enkele zorg en hij ziet voor deze handelwijze van Verweerders geen rechtvaardiging.

Aldus hebben beide Verweerders Gr 4b 1e volzin volgens 4.10.6 geschonden.

5.9

(rekening gehouden met persoonlijke gevoelens of belangen)

Klager heeft Verweerders gevraagd om uitleg en argumenten. Hij ontving die naar zijn mening niet. In plaats daarvan werden verwijten van persoonlijke aard geuit. Zo verweet Verweerder 1 hem, dat hij wantrouwend zou zijn. Klager vindt dat vreemd, want zijn machtiging aan Verweerder 2 om zijn zaken te behartigen bestond nog en Klager had verklaard, dat hij Verweerder 2 de gemaakte fouten helemaal niet zwaar aanrekende. Klager stelde zich op het standpunt, dat fouten gemaakt kunnen worden en dat dat niet erg is, als ze vervolgens maar worden hersteld. Het ging, aldus Klager, om octrooizaken en formuleringen en verder niet. Dat Verweerder 1 van Klager eiste, zijn vertrouwen expliciet uit te spreken, terwijl Verweerder 1 tevens informatie en documenten voor hem achterhield, heeft Klager ervaren als provocatie en niet passend voor een octrooigemachtigde. Klager achtte zijn zoeken naar verklaringen om duidelijke praktische redenen belangrijk; immers, het door Verweerder 2 uitgevoerde werk werd steeds afgekeurd door de US Examiner. Naar het gevoel van Klager werd de door hem

aangegeven noodzaak van precisie tot formuleren door Verweerder 2 niet serieus genomen. Klager meent in andere octrooiomschrijvingen wel nauwkeurige formuleringen te herkennen, die hij in zijn octrooiaanvragen mist.

Volgens Klager hebben Verweerders onzakelijke argumenten toegepast op een zakelijke kwestie. Verweerders zijn volgens Klager daarmee niet opgetreden als onafhankelijke adviseurs door op onbevooroordeelde wijze de belangen van Klager te dienen, zonder daarbij rekening te houden met hun persoonlijke gevoelens of belangen.

Klager is van mening, dat Verweerders aldus Gr 1c 2^e volzin volgens 4.10.7 hebben geschonden.

5.10

(misbruik van vertrouwen)

Klager is van mening, dat Verweerders hun machtiging voor octrooizaken hebben uitgebreid naar de vrijheid tot het onbeperkt schrijven van rekeningen.

Er zou volgens afspraak tussen Klager en Verweerder 2 overleg plaatsvinden voordat Verweerder 2 kosten zou maken. Volgens Klager heeft dergelijk overleg niet plaatsgehad.

Verweerder 2 wist, dat de financiële mogelijkheden van Klager beperkt waren. Dit was mede een reden om duidelijke afspraken te maken om te voorkomen, dat er voor Klager onverwachte kosten zouden ontstaan. Klager beschouwt het als onacceptabel en een schending van de gemaakte afspraken, dat hij is geconfronteerd met onverwacht hoge rekeningen die niet pasten in de door Verweerders gegeven prijsopgave. Bij het opzeggen door Verweerder 1 van de relatie werden kosten in rekening gebracht, die bijna twee jaar oud waren. Bij het protest van Klager wees Verweerder 1 op de algemene voorwaarden van het kantoor van Verweerders. Deze zijn anders dan de afspraken die Klager met Verweerder 2 had gemaakt.

In dit verband maakt Klager bezwaar tegen de nota ad € 723,03 van 23 januari 2012, omdat deze niet voldoet aan de gemaakte afspraken. De rekening betreft een rapportage, maar naar het inzicht van Klager betrof hij het louter elektronisch doorsturen van drie documenten van het USPTO en een korte e-mail van Verweerder 2 met naar het inzicht van Klager onjuiste informatie. Dit betrof althans ten dele documenten die bijna twee jaar eerder waren verstuurd en overbodig waren omdat ze publiek toegankelijk waren.

Uit dien hoofde acht Klager de betreffende factuur niet redelijk.

Klager is achteraf geconfronteerd met een kantoorstrategie van het kantoor van Verweerders, die de gevolgde handelwijze zou moeten rechtvaardigen. Deze strategie zou inhouden het verfijnen van een octrooiaanvraag verschuiven naar een volgende fase. Volgens Klager zijn dergelijke verfijningen niet uitgevoerd, getuige het feit, dat er drie afwijzende officiële Examiners-rapporten zijn geweest.

Klager is van mening, dat Verweerders misbruik van zijn vertrouwen hebben gemaakt en daardoor afbreuk hebben gedaan aan zijn vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

Door bovenstaande gedragingen heeft Verweerder 2 Gr 1e volgens 4.10.5 geschonden.

6. Het verweer

6.1 Eerste klachtelement

Verweerder 2 is de overtuiging toegedaan, goed werk te hebben geleverd en voert daartoe het volgende aan.

Verweerder 2 heeft op basis van door Klager aangeleverde informatie een concept-octrooiaanvraag opgesteld. In enkele ronden van gedachtenwisseling zijn Klager en Verweerder 2 het eens geworden over de formulering van de octrooiaanvraag.

Klager verwijt Verweerder 2 gedocumenteerd, dat zijn uitvinding niet goed omschreven is. Als dat al waar is, hetgeen door Verweerder 2 bestreden wordt, dan zijn de volgens Klager door Verweerder 2 gemaakte fouten toch niet zodanig evident, dat ze Klager bij het intensieve overleg over de op te stellen octrooiaanvraag zijn opgevallen. Hij zou, aldus Verweerder 2, toch als uitvinder in technisch opzicht op de hoogte moeten zijn van het technisch functioneren van de inrichting volgens de uitvinding en een foutieve omschrijving moeten herkennen in de fasen waarin zo intensief naar de tekst wordt gekeken. Als het juist zou zijn, dat er in de technische omschrijving fouten voorkomen, dan zijn die, alleen al op grond van het feit, dat ze ook voor Klager niet kenbaar waren, in elk geval niet van dien aard, dat Verweerder 2 een gebrek aan deskundigheid verweten kan worden.

Bij het opstellen van de octrooiaanvraag is gekozen voor ruime conclusies. Verweerder 2 beschouwt dat als behorend tot de taakstelling van een octrooigemachtigde, te proberen een zo ruim mogelijke beschermingsomvang voor zijn cliënt te realiseren, binnen de grenzen van de mogelijkheden. Als later blijkt dat er stand der techniek onder de geclaimde beschermingsomvang valt, zal het nodig zijn om de aanvraag aan te passen.

Naar het inzicht van Klager waren de noodzakelijke wijzigingen niet genoodzaakt door de Examiner gevonden nieuwe literatuur, maar werden genoodzaakt door de slechte kwaliteit van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag. Verweerder 2 ontkent dit ten stelligste.

In het nieuwheidsrapport inzake de Nederlandse oorspronkelijke octrooiaanvraag worden vier documenten vermeld als bezwarend voor een aantal van de conclusies. Verweerder 2 heeft het nieuwheidsrapport aan Klager gerapporteerd met vermelding van de verschillen tussen de uitvinding en de inhoud van de publicaties. Klager geeft daarop aan, dat hij teleurgesteld is omdat op basis van dit nieuwheidsrapport het octrooi zwak zou zijn. Tevens geeft hij aan, nu zo veel mogelijk zelf te willen doen. In de daarop volgende vele ronden van gedachtenwisseling is

Klager zelf intensief aan het werk geweest met de octrooiaanvraag. Ook in die fase zijn de door hem later als “evidente fouten” gekwalificeerde gebreken niet opgevallen.

Verweerder 2 blijft dan ook van mening, dat er geen sprake is van enig gebrek aan deskundigheid. Tevens voert Verweerder 2 aan, dat de wijzigingen in de Nederlandse octrooiaanvraag voorafgaand aan indiening van de PCT-octrooiaanvraag, anders dan de door Klager voorgestelde wijzigingen, in die zin succesvol zijn geweest, dat er van de vier publicaties uit het Nederlandse nieuwheidsrapport in de categorie X nu drie in de categorie A worden vermeld, terwijl de vierde publicatie zelfs in het geheel niet meer wordt genoemd. In het internationale nieuwheidsrapport bij de PCT-octrooiaanvraag worden twee documenten genoemd in de categorie X. Deze documenten worden nu voor de eerste keer geciteerd. De bij het internationale nieuwheidsrapport behorende Written Opinion bespreekt slechts één van die documenten als bezwarend voor sommige conclusies.

Verweerder 2 heeft vervolgens weer een aantal ronden van gedachtenwisseling met Klager. Deze geeft aan, dat hij zich kan verplaatsen in de gedachten van de Examiner, en hij stelt wijzigingen voor. Verweerder 2 adviseert, die wijzigingen pas in een latere fase uit te voeren. Daarop reageert Klager met de mededeling, dat hij van mening is, dat Verweerder 2 een goed verklarende uitleg heeft gegeven en hij toont zich tevreden met het feit, dat in elk geval de bescherming van het krachterspel, zoals optreedt in de inrichting volgens de uitvinding, bereikt is.

Verder is Verweerder 2 de overtuiging toegedaan, dat de octrooiaanvraag, zelfs na kennisgenomen te hebben van de door de Examiner geciteerde literatuur en diens bezwaren tegen octrooiverlening, voldoende basis bood voor een zinvolle octrooibescherming.

Dat Verweerder 2 er niet in slaagde, de US Examiner te overtuigen, betekent volgens Verweerder 2 niet, dat de gepresenteerde claims en argumentatie onjuist waren. Daarbij komt, dat de ingeschakelde US agent geen enkel signaal heeft gegeven, dat de door Verweerder 2 aangevoerde argumentatie onjuist was. Binnen het kader van zijn expertise en eindverantwoordelijkheid heeft deze agent steeds nieuwe stukken ingediend.

Verweerder 2 bestrijdt met klem, fouten te hebben gemaakt en een gebrek aan vakbekwaamheid aan de dag te hebben gelegd; immers, een dergelijk verwijtbaar handelen zou ook door de ingeschakelde octrooigemachtigde in de Verenigde Staten zijn herkend en gecorrigeerd.

Verweerder 2 is op grond van het bovenstaande van mening niet alleen goed werk te hebben geleverd dat de toets der kritiek kan doorstaan, maar meent tevens, dat er geen sprake is van enige fout. De procedure is volgens de normale lijnen gelopen en de zaak is nu eenmaal niet sterker dan hij is. Het is nooit geheel te voorzien, op welke wijze een uitvinding het beste omschreven kan worden omdat immers tijdens de octrooiverleningsprocedures (onvoorzienbare) nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren kunnen worden geopperd. In dit geval is dat inderdaad gebeurd, maar zeker niet als gevolg van enig gebrek aan deskundigheid of een fout die aan Verweerder 2 kan worden toegeschreven.

Op basis van het bovenstaande meent Verweerder 2, de grondregels volgens 4.10.1 en 4.10.6 niet te hebben geschonden.

6.2 Tweede klachtelement

Dit klachtelement betreft het volgens Klager maken van verwijtbare fouten door Verweerder 2 als gevolg van een gebrek aan deskundigheid en het afgeven van valse en misleidende verklaringen daarover door beide Verweerders. In het verweer volgens 6.1 heeft Verweerder 2 betoogd, dat van enige fout geen sprake is. Verweerders zijn dan ook van mening, dat er uit dien hoofde geen sprake is van enige valse of misleidende verklaring.

Daarbij komt, dat volgens Verweerder 2 er wel degelijk mogelijkheden waren om zinvolle octrooiverlening met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Daarover heeft Verweerder 2 Klager in vele ronden van schriftelijke gedachtenwisseling geïnformeerd. Verweerder 2 was van mening, dat door een combinatie van de onafhankelijke conclusie 2 en één of meer van de afhankelijke conclusies er mogelijkheden tot octrooiering waren. Hiermee zou volgens Verweerder 2 recht worden gedaan aan de aangevoerde bezwaren van de US Examiner en zou tevens een octrooibescherming worden gekregen die, hoewel licht beperkt ten opzichte van de aanvankelijk nagestreefde octrooibescherming toch een redelijke bescherming zou bieden.

Aldus is er volgens Verweerders geen sprake van schending van Gr 1d volgens 4.20.2.

6.3 Derde klachtelement

De Office Action die was gedateerd 18 oktober 2011 is door Verweerder 2 per e-mail aan Klager gerapporteerd op 8 december 2011. Klager kwalificeert dit als “het onbekend houden voor cliënt” en “twee maanden laten liggen”. Verweerder 2 heeft er bezwaar tegen, dat deze kwalificatie van Klager opzet aan de zijde van Verweerder 2 suggereert, hetgeen volgens Verweerder 2 niet juist is.

Verweerder 2 erkent, dat er bijna 7 weken zijn verstreken tussen het ontvangen van de Office Action en de rapportering. Verweerder 2 zou ook graag elke Office Action direct willen rapporteren. Echter, eerst vindt er enige vertraging plaats in de verzending van de Office Action door de US agent. Daarna moet in de praktijk het kantoor en/of de gemachtigde bij het plannen van de werkzaamheden belangen afwegen en prioriteiten stellen en er zijn momenten waarop een Office Action die een termijn voor beantwoording heeft van 3 maanden niet de eerste prioriteit heeft. Verweerder 2 vindt dat zelf ook niet plezierig, maar “het is niet anders”.

Het verwijt van Klager, dat door de vertraging de beantwoording onder tijdsdruk kwam te staan, wordt door Verweerder 2 bestreden. Op het moment van rapporteren waren er nog 6 weken beschikbaar tot de datum van de antwoordtermijn. Verweerder 2 acht dat ruimschoots voldoende, zeker wetende dat er eventueel nog een uitstelmogelijkheid tot maximaal 3 maanden bestaat.

Verweerder 2 onderstreept dit betoog nog door te vermelden, dat Verweerder 2 in de maand december een concept-antwoord heeft opgesteld, dat in overleg met door Klager nog enkele malen is bijgesteld. Daarmee lag er ruimschoots vóór afloop van de antwoordtermijn in principe een antwoord klaar.

Aldus vormen de 7 weken vertraging tussen de ontvangst en de rapportering van de Office Action volgens Verweerder 2 geen schending van Gr 1d volgens 4.10.2.

6.4 Vierde klachtelement

Klager is van mening, dat Verweerder 2, de contactpersoon voor Klager binnen het kantoor van Verweerders, nooit enige gedachtenwisseling met Verweerder 1 over de zaken van Klager had mogen hebben. Klager verwijst in dit verband met Gr 5c volgens 4.10.3. Verweerders zijn echter van mening, dat het volstrekt geaccepteerd, normaal en gebruikelijk is, dat kantoorgenoten, die immers ook toegang tot elkaars dossiers hebben, in voorkomend geval van elkaars zaken kennis kunnen nemen. Als voorbeeld noemen Verweerders omstandigheden als ziekte van de behandelende gemachtigde, vakantie, en dergelijke, onder welke omstandigheden de zaken nu eenmaal moeten worden waargenomen door een collega.

In de gegeven omstandigheden voelde Verweerder 2 zich genoodzaakt, de zaak van Klager zowel procedureel als inhoudelijk te bespreken met kantoorgenoot Verweerder 1 omdat de relatie tussen Klager en Verweerder 2 was vastgelopen en Verweerder 2 wilde proberen, wegen te vinden om de werkrelatie tussen Klager en het kantoor van Verweerders in enige vorm voort te zetten.

Verweerders zien hierin geen schending van Gr 5c volgens 4.10.3.

6.5 Vijfde klachtelement

Verweerder 2 ontkent ten stelligste, enige fout te hebben gemaakt. De negatieve visie van de US Examiner is niet ongebruikelijk en zeker een eerste Office Action in een US zaak werkt op leken vaak de indruk, onmiddellijk een vernietigend oordeel in te houden. Echter, Verweerder 2 was van mening, dat er wel degelijk mogelijkheden bestonden, om zinvolle octrooibeschermt te verwerven. De US Examiner heeft evenwel ook additionele prior art geciteerd, die de zaak compliceerde. Niettemin is Verweerder 2 van mening, dat er door combinatie van de onafhankelijke conclusie 1 met één of meer afhankelijke conclusies voor Klager zinvolle octrooibeschermt verworven kon worden.

Verweerder 2 ontkent ten stelligste, dat de conclusies van meet af aan behept waren met essentiële gebreken.

Verweerder 2 is van mening, dat hoe vervelend de procedure voor Klager ook verloopt, de situatie niet als “zeer ernstig” mocht worden beschouwd. Verweerder 2 was ook van mening, dat

de kosten voor het herstel van de beweerdelijke gemaakte fouten niet door het kantoor van Verweerders gedragen zou behoeven te worden.

Een zeer uitgebreide gedachtenwisseling tussen Klager en Verweerder 2 resulteerde volgens Verweerder 2 niet in enige verzachting van het standpunt van Klager. Hierdoor ontstond een nagenoeg onhoudbare situatie die ook na gedachtenwisselingen tussen de inmiddels ingeschakelde Verweerder 1 en Klager niet kon worden opgelost. Verweerder 1 heeft, toen duidelijk was dat het wantrouwen van Klager niet gerepareerd kon worden, Klager gewezen op de belangrijke termijnen en de procedurele kanten van het overgaan van het kantoor van Verweerders naar een ander kantoor of het verder door Klager zelf behandelen van zijn zaken. Verweerders zijn van mening, hierin in geen enkel opzicht tekort te zijn geschoten. Verweerders waren en zijn zich ervan bewust, dat Klager over beperkte financiële middelen beschikt. In de schriftelijke gedachtenwisseling tussen Verweerder 1 en Klager is Verweerder 1 er in principe steeds van uitgegaan, dat de verdere behandeling van de zaken zou worden voortgezet door een collega-octrooigemachtigde van een ander kantoor. Het door Klager zelf behandelen van de EP en US zaak geeft, zoals Klager zelf ook aangeeft, zeer veel risico op mislukking. Dit beschouwen Verweerders niet als hun verantwoordelijkheid, maar louter als te vallen binnen de keuzevrijheid van Klager.

Verweerders zijn van mening, al het redelijke te hebben gedaan om Klager te informeren waardoor zij hem in staat hebben gesteld nadeel te vermijden. Door zich aldus coöperatief en behulpzaam op te stellen hebben Verweerders geen afbreuk gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

Verweerders menen dan ook, Gr 4d volgens 4.10.4 en Gr 1e volgens 4.10.5 niet te hebben geschonden.

6.6 Zesde klachtelement

Verweerder 1 heeft geweigerd, te voldoen aan de wens van Klager, deze het dossier toe te zenden. Verweerder 1 is van mening, dat het enkele feit, dat een gemachtigde niet toegeeft aan elke wens van zijn (voormalig) opdrachtgever geen overtreding van enige Gedragsregel inhoudt. De regel, aldus Verweerder 2, betreft niet elk mogelijk nadeel dat de cliënt meent te ervaren in het enkele feit, dat zijn octrooigemachtigde de relatie beëindigt, maar ziet op het bewaken van de belangen van de cliënt in de lopende octrooi-procedures. In het bijzonder mag het niet zo zijn, dat er termijnen in gevaar komen of dat de cliënt door het missen van informatie de procedure niet kan vervolgen.

Klager beschikte over het integrale dossier. Dit dossier bevat alle gewisselde correspondentie met alle bijlagen van Verweerder 1, Verweerder 2 en Klager. Meer informatie is er niet. Verweerder 1 verkeert in de onmogelijkheid, Klager ervan te overtuigen, dat hij geen informatie achterhoudt. Het is immers niet mogelijk het niet bestaan van informatie te bewijzen.

In de gegeven situatie wenste Klager het integrale dossier te ontvangen. Volgens Verweerder 1 ziet de regel op het eventueel en in redelijkheid aanvullen van ontbrekende informatie (hetgeen in dit geval niet aan de orde is) maar vooral het zodanig informeren van een overnemende collega-octrooigemachtigde, dat die in staat wordt gesteld, de procedure, gewapend met volledige informatie, voor de cliënt voort te zetten. Deze situatie doet zich in dit geval echter niet voor.

Verweerder 1 meent, dat er geen sprake kan zijn van enig substantieel nadeel. Verweerder 1 heeft Klager uitdrukkelijk gewezen op de deadline van 18 april 2012 voor het indienen van een antwoord in de Verenigde Staten. Hij deed dat met een e-mail van 24 januari 2012. Dat betekende effectief een beschikbare tijd van bijna 3 maanden. Naar de overtuiging van Verweerder 1 kon in dit geval niet worden gesproken van enige tijdnood. Volgens Verweerder 2 kon zelfs het indienen van een antwoord vóór 18 februari 2012 niet tot onoverkomelijke moeilijkheden leiden.

Verweerder 1 heeft Klager toegezegd, dat hij de inhoud van de dossiers zo snel mogelijk zou doorsturen naar een nieuwe octrooigemachtigde. Deze zou daarmee een volledig beeld kunnen krijgen van voor hem onbekende zaken. Hiermee zou enig nadeel aan de zijde van Klager zoveel mogelijk worden voorkomen.

Verweerder 2 is van mening, dat, zelfs in de situatie waarin Gr 5d volgens 4.10.8 van toepassing is, die Gedragsregel niet voorschrijft, dat het gehele dossier integraal wordt afgestaan. Het gaat slechts om “documenten die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de zaak”. Verweerder 2 heeft in een e-mail van 25 januari 2012 Klager gespecificeerd uitgelegd, welke documenten deze op welke datum heeft ontvangen en dat deze hiermee alle benodigde informatie bezit. Verweerder 2 heeft voor de zekerheid daarbij nog enkele kopieën meegestuurd.

Verweerder 1 is dan ook de overtuiging toegedaan, dat hij alles heeft gedaan om Klager in staat te stellen nadeel te vermijden conform Gr 4d volgens 4.10.4.

Tevens is Verweerder 1 van mening, geen afbreuk te hebben gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde conform Gr 1e volgens 4.10.5.

Verder is Verweerder 1 van mening, te hebben gehandeld conform Gr 5d volgens 4.10.8.

6.7 Zevende klachtelement

6.7.1

Naar het inzicht van Klager had Verweerder 1 na het beëindigen van de werkrelatie met Klager het EOB onmiddellijk op de hoogte moeten stellen, dat het kantoor zijn volmacht had neergelegd.

Op 8 maart 2012, dus ongeveer 7 weken na het neerleggen van de volmacht door het kantoor van Verweerders op 23 januari 2012, stuurde het EOB het kantoor van Verweerders inzake de PCT-procedure bericht, dat er een bedrag van € 1.700,- zou worden teruggestort, zijnde de takse van het internationale nieuwheidsonderzoek. Naar zeggen van Verweerder 1 kwam dit voor het kantoor ook onverwacht, 42 maanden na ontvangst van het International Search Report. Dat de relatie tussen het kantoor van Verweerders en Klager inmiddels was beëindigd, staat de administratieve afwikkeling van de voormalige relatie niet in de weg.

Op 28 maart 2012 heeft het kantoor van Verweerders Klager geïnformeerd en hem een creditfactuur gestuurd op de bij het kantoor gebruikelijke wijze. In de creditfactuur is een bedrag van € 50,- opgenomen als standaard-honorarium voor het doorstorten van een restitutie en voorts heeft een verrekening plaatsgevonden met een nog openstaande factuur. Verweerder 1 is van mening, dat dit geen overtreding van enige Gedragsregel met zich meebrengt. Per fax stuurt Klager op 3 april 2012 en op 5 april 2012 twee, volgens de kwalificatie van Verweerder 1, “woedende brieven” over deze teruggave. Klager spreekt over onjuiste en misleidende gegevens en over bedrog. Deze kwalificaties gebruikt Klager om zich af te zetten tegen het gebruik van het woord “werkzaamheden” boven de BTW-kolom van de factuur en over het gebruik van het woord “openstaande” factuur. Deze kwalificaties acht Verweerder 1 buiten alle proporties.

Klager stelt zich op het standpunt, dat de desbetreffende openstaande factuur was opgeschort, en verwijst in dat verband naar een e-mail van 23 februari 2012 van Verweerder 1. Verweerder 1 is echter van mening, dat als het gaat over het begrip “openstaande” factuur, het opschorten van een betaling niet betekent, dat er geen openstaande factuur meer is. Daarnaast heeft Verweerder 1 in de bewuste e-mail van 23 februari 2012 als voorwaarde voor opschorting onder meer gesteld, dat Klager hem bewijs zou sturen van het feit, dat Klager binnen 1 maand de Raad van Toezicht om een uitspraak zou vragen aangaande de hoogte van de factuur. Klager heeft evenwel slechts een kopie van een bonnetje van een aangetekende verzending van een poststuk opgestuurd. Dat bonnetje is door Verweerder 1 niet beschouwd als het gevraagde bewijs. Om deze reden is Verweerder 1 van mening, dat het opschorten van de betaling niet aan de orde is.

Verweerder 1 is van mening, dat Klager hem er volstrekt ten onrechte van beticht de restitutie van het EOB op valse gronden in ontvangst te hebben genomen. Naar het inzicht van Verweerder 1 miskent Klager, dat de restitutie door het EOB geheel op eigen beweging heeft plaatsgehad naar het kantoor van Verweerders, dat daarom niet had gevraagd, op een moment, dat niemand meer verwachtte, dat er überhaupt iets in de PCT-procedure zou gebeuren. Het enkele feit, dat het EOB deze meevaller heeft overgemaakt naar het kantoor van Verweerders kan naar het inzicht van Verweerder 1 niet worden verweten aan Verweerder 1 en de verwijten “valse gronden” zijn niet alleen onterecht maar daarenboven buiten alle proporties, aldus Verweerder 1.

6.7.2

Verweerder 1 acht het een volstrekt gangbare en toegestane handelwijze van het kantoor van Verweerders, dat het kantoor de ontvangen restitutie ad € 1.700,- heeft gecompenseerd met de

nog openstaande rekening ad € 607,95 (inclusief BTW € 723,03) en voor het verwerken van de restitutie een bescheiden behandelingshonorarium van € 50,- in rekening heeft gebracht.

6.7.3

Volgens Verweerder 1 is er geen sprake van een handelen, dat niet in overeenstemming zou zijn met de eer of aanzien van het beroep. Tevens meent hij, geen afbreuk te hebben gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.

Aldus meent Verweerder 1, te hebben gehandeld in overeenstemming met Gr 1d volgens 4.10.2 en Gr 1e volgens 4.10.5.

6.8 Achtste klachtelement

Verweerder 2 is van mening, zeker de vereiste zorg en aandacht aan het werk van Klager te hebben besteed en voert daartoe het volgende aan.

In de fase, voorafgaand aan het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag, is intensief interactief contact geweest tussen Verweerder 2 en Klager. Dit heeft geresulteerd in het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag. Verweerder 2, die zich realiseerde, dat het budget van Klager beperkt was, heeft vele uren extra werk uitgevoerd om de aanvraag geheel in orde te brengen, zonder dat deze extra uren, die een budgetoverschrijding met zich meebrachten, Klager in rekening werden gebracht. Dit duidt op een hoge mate van betrokkenheid en zorg.

Ook na ontvangst van het nieuwheidsrapport inzake de Nederlandse octrooiaanvraag heeft Verweerder 2 inhoudelijk in diverse ronden van gedachtenwisseling met Klager gecorrespondeerd. Hoewel Klager duidelijk maakte, veel werk zelf te willen doen, heeft Verweerder 2, rekening houdend met de professionele normen waaraan het werk van een octrooigemachtigde dient te voldoen, niet slaafs alle door Klager voorgestelde wijzigingen overgenomen, maar de stukken binnen het vereiste professionele kader in orde gebracht. Ook hier is Verweerder 2 qua facturering zeer schappelijk geweest en is van mening, dat de opdracht om binnen een gegeven budget de stukken geheel in orde te brengen, eigenlijk onmogelijk was. Ook hier hield de zorg van Verweerder 2 niet op toen het budget opraakte.

Volgens Verweerder 2 is de klacht van Klager, dat Verweerder 2 de aanvraag onvoldoende gecontroleerd heeft op onnauwkeurigheden onterecht. Volgens Verweerder 2 heeft Klager het opstellen van de aanvraag naar zichzelf toegetrokken, waarbij hij wel steeds een reactie van Verweerder 2 zocht, maar zijn opdracht kwam daarbij in wezen neer op een oppervlakkige toetsing van zijn voorstellen.

Na het in orde brengen van de aanvraag werd de PCT-octrooiaanvraag ingediend. Het International Search Report met Written Opinion verscheen op 11 september 2008. Van de vier publicaties die in het Nederlandse nieuwheidsrapport in de categorie X waren vermeld, werden er nu drie in de categorie A vermeld, terwijl de vierde publicatie zelfs in het geheel niet meer

wordt genoemd. Allereerst moge hieruit blijken, aldus Verweerder 2, dat de aanpassingen naar aanleiding van het Nederlandse nieuwheidsrapport succesvol zijn geweest, maar ook moge hieruit blijken, dat enig verwijt wegens ontbrekende zorgvuldigheid aan het adres van Verweerder 2 onterecht is.

Derhalve is er volgens Verweerder 2 geen sprake van schending van Gr 4b 1^e volzin volgens 4.10.6.

6.9 Negende klachtelement

Verweerders zijn van mening, al het mogelijke te hebben gedaan om Klager van hun standpunt te overtuigen. Echter, toen zij daarin niet slaagden, ondanks dat zij van mening waren, elk redelijk argument aan Klager kenbaar te hebben gemaakt, hebben zij de discussie met Klager opgegeven. Zij bestrijden ten stelligste, dat zij er hiermee blijk van hebben gegeven, geen onafhankelijke adviseurs te zijn geweest door op onbevooroordeelde wijze de belangen van Klager te dienen, zonder daarbij rekening te houden met hun persoonlijke gevoelens of belangen.

Verweerders zijn van mening, zich in de discussie met Klager zakelijk te hebben opgesteld, maar dat Klager met hun uitleg geen genoegen nam. Dit mag, aldus Verweerders, niet worden uitgelegd als het toepassen van onzakelijke argumenten op een zakelijke kwestie. Aldus zijn Verweerders de overtuiging toegedaan, Gr 1c 2^e volzin volgens 4.10.7 te hebben gerespecteerd.

6.10 Tiende klachtelement

Verweerders zijn van mening, dat er geen sprake van is, dat ze hun volmacht voor het uitvoeren van de octrooizaken van Klager hebben uitgebreid naar de vrijheid tot het onbeperkt schrijven van rekeningen. Verweerders zijn verder van mening, loyaal uitvoering te hebben gegeven aan de afspraak met Klager, dat er voorafgaand aan het maken van kosten door Verweerder 2 overleg zal plaatsvinden.

Verweerder 2 voert aan, veel tijd te hebben besteed aan het geven van uitleg en toelichtingen, zonder daarvoor iets in rekening te brengen.

Na ontvangst van het nieuwheidsrapport inzake de Nederlandse octrooiaanvraag zond Klager per e-mails van 17 en 18 maart 2008 voorstellen aan Verweerder 2 met betrekking tot een gewijzigde tekst en vroeg om een kostenopgave voor het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen. Verweerder 2 gaf op 18 maart 2008 aan, de door Klager voorgestelde tekst eenvoudigweg te kunnen overnemen voor een standaardbedrag van € 90,-. Als Verweerder 2 de tekst inhoudelijk zou moeten bestuderen en zonodig aanpassen zouden de kosten al snel oplopen tot € 300,-. Naar het inzicht van Verweerder 2 is dit een schatting die op zijn minst genomen bijzonder schappelijk genoemd mag worden. Klager acht dit te hoog. In zijn e-mail van 25 maart 2008 vraagt hij Verweerder 2 om alleen te kijken naar de juridische structuur en nadelige fouten.

Ondanks het feit, dat de opdracht voor Verweerder 2 als “eigenlijk onmogelijk” wordt omschreven, voelt Verweerder 2 zich niettemin verplicht, Klager tegemoet te komen en stuurt op 28 maart 2008 per e-mail een uitgebreid advies met betrekking tot een aanpassing van de grondstructuur van de conclusies. Hoewel de kosten van de door Verweerder 2 bestede tijd ruimschoots boven de € 300,- uitkomen, geeft Verweerder 2 aan, de rekening tot € 300,- te zullen beperken.

Naar aanleiding van het internationale nieuweidsrapport inzake de PCT-octrooiaanvraag geeft Verweerder 2 op 13 oktober 2008 beargumenteerd aan, dat de daarin geciteerde documenten voldoende uitzichten geven op een goed resultaat in de uiteindelijke verleningsprocedures. Verweerder 2 stelt voor, met het oog op het uitstellen van de kosten een eventuele reactie uit te stellen tot de nationale/regionale procedures. Na enkele schriftelijke ronden van gedachtenwisseling, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht, verklaart Klager zich tevreden en volgen het advies van Verweerder 2 om de aanvraag voorlopig niet aan te passen.

In een e-mail van 15 oktober 2009 geeft Verweerder 2 een kostenschatting van ongeveer € 2.700,- voor indiening in de Verenigde Staten. Verweerder 2 geeft verder in een e-mail van

16 oktober 2009 expliciet aan, dat er in de verleningsprocedure nog kosten verwacht kunnen worden. De hoogte van de op 30 december 2009 gezonden factuur bedraagt op dat moment € 2.600,- ex BTW, inclusief de kosten voor de werkzaamheden die Verweerder 2 in het voorstadium heeft verricht.

Op 1 april 2010 ontvangt het kantoor van Verweerders van de US agent een factuur ad US\$ 200,- met betrekking tot de rapportering van het indieningsbewijs. Verweerder 2 kiest ervoor, om deze geringe factuur niet onmiddellijk door te belasten aan Klager, maar te wachten tot een opportuun moment later in de procedure.

Op 3 augustus 2010 wordt vervolgens van de US agent een factuur ad US\$ 100,- ontvangen met betrekking tot de rapportering van de publicatie van de US octrooiaanvraag. Ook de doorbelasting van deze factuur wordt tot een later moment opgeschort.

Op 18 oktober 2011 verschijnt er een Office Action. Op 23 november 2011 wordt van de US agent een factuur van US\$ 270,- ontvangen met betrekking tot de rapportering daarvan. Ook deze factuur wordt voor dat moment even terzijde gelegd.

De drie genoemde facturen worden gezamenlijk doorbelast op 23 januari 2012. Het totaalbedrag van deze factuur is € 607,59 ex 19 % BTW, totaal door Klager te betalen € 723,03.

Uit het bovenstaande moge volgens Verweerder 2 blijken, dat het volstrekt ten onrechte is, dat Klager met betrekking tot deze factuur spreekt over “misbruik van vertrouwen door uitbreiding van machtiging voor octrooizaken naar vrijheid tot het onbeperkt schrijven van rekeningen”. Immers, Verweerder 2 had Klager er schriftelijk al op gewezen, dat er nog kosten te verwachten zouden zijn. Verweerder 2 is de overtuiging toegedaan, dat de in rekening gebrachte kosten gebruikelijk zijn en niet als excessief mogen worden beschouwd. Verweerder 2 verwijst verder naar de plicht van de octrooigemachtigde, zijn cliënten op de hoogte van de stand van hun zaken

te houden (Gr 4b, 2^e volzin “*Een Lid houdt Cliënten op de hoogte van de stand van hun zaken.*”).

Verweerders hebben in hun schriftelijke reactie op de klacht de Raad gevraagd, expliciet uit te spreken, dat de factuur van 23 januari 2012 redelijk is en zeker geen overtreding van enige Gedragsregel inhoudt.

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk, dat er wel degelijk sprake is geweest van vooroverleg, althans voorinformatie zijdens Verweerder 2 aan Klager met betrekking tot te verwachten kosten. Verder is er geen sprake van een specifieke “kantoorstrategie” van het kantoor van Verweerders, inhoudende het verfijnen van een octrooiaanvraag in een volgende fase. Een dergelijke verfijning of aanscherping is een zeer gebruikelijke handelwijze. Dat, zoals Klager beweert, de verfijningen niet zijn uitgevoerd, getuige het feit, dat er drie afwijzende officiële Examiners-rapporten zijn geweest, wordt door Verweerder 2 ten stelligste ontkend. Er is wel degelijk sprake geweest van zorgvuldige bestudering van de Office Actions en het zenden van instructies aan de US agent, die vervolgens binnen zijn US expertise en verantwoordelijkheid de nodige wijzigingen ter kennis van de Examiner heeft gebracht.

Naar de mening van Verweerder 2 is dit tiende klachtelement ongegrond. Naar de overtuiging van Verweerder 2 is er geen sprake geweest van een zodanige beroepsuitoefening, dat afbreuk zou worden gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde. Derhalve heeft Verweerder 2 Gr 1e volgens 4.10.5 niet geschonden.

7. De beoordeling en de beslissing

7.1 Eerste klachtelement

De Raad overweegt, dat Verweerder 1 zich niet inhoudelijk met de octrooiaanvragen en de verleningsprocedure heeft beziggehouden.

In verband hiermee verklaart dit eerste klachtelement met betrekking tot Verweerder 1 **NIET ONTVANKELIJK**.

De Raad stelt vast, dat in de concept-fase van de oorspronkelijke Nederlandse octrooiaanvraag Klager zeer lovend was over de kwaliteit van het werk van Verweerder 2. Pas na ontvangst van de eerste Office Action van de US Examiner, waarin gemotiveerd alle conclusies werden afgekeurd, vatte bij Klager de visie post, dat Verweerder slecht werk had geleverd, en zelfs door gebrek aan deskundigheid fouten had gemaakt.

Uit het feit, dat de pogingen om de Examiner tot andere gedachten te brengen door het enkele malen indienen van nieuwe stukken, niet het gewenste resultaat heeft gehad, leidt Klager af, dat Verweerder 2 daarmee een gebrek aan vakbekwaamheid heeft getoond.

De Raad stelt vast, dat Klager en Verweerder 2 in de concept-fase van de Nederlandse basis-octrooiaanvraag intensief en sterk interactief hebben gecommuniceerd, en dat dit contact heeft

geleid tot instemming van klager met de volledige octrooiaanvraag, die vervolgens bij Octrooiencentrum Nederland werd ingediend.

Alleen al hieruit moet naar het inzicht van de Raad worden afgeleid, dat, anders dan Klager stelt, als gevolg van ondeskundigheid van Verweerder 2, de octrooiaanvraag foutieve en te summiere omschrijvingen bevatte, die ertoe hebben geleid, dat de beoordeling van de octrooiaanvragen, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten, volledig negatief was. Bovendien acht de Raad het niet aannemelijk, dat een bij uitstek deskundige op het vakterrein van de uitvinding, namelijk de uitvinder zelf, dus Klager, tijdens de diverse gedachtenwisselingen die hebben geleid tot de basis-octrooiaanvraag, evidente fouten in de beschrijving niet zou hebben gedetecteerd.

De Raad heeft de octrooiaanvraag bestudeerd en is mede op grond daarvan tot de conclusie gekomen, dat deze aan de normaal te stellen kwaliteitseisen voldoet.

Verweerder 2 verwijst verder naar het Nederlandse nieuwheidsrapport en de daarop volgende gedachtenwisselingen tussen Klager en Verweerder 2. In het International Search Report inzake de PCT-octrooiaanvraag, die door Verweerder 2 was aangepast aan de hand van de stand der techniek volgens het Nederlandse nieuwheidsrapport, zijn de vier zeer relevante prior art referenties, die door de Examiner met de categorie X als zeer relevant voor de nieuwheid werden beoordeeld, gereduceerd tot categorie A, althans drie publicaties; een publicatie is in het geheel niet meer genoemd. Verweerder 2 beargumenteert hiermee, dat de wijzigingen van de in de Nederlandse octrooiaanvraag, die de basis vormden van de PCT-aanvragen, succesvol waren. Immers, de categorie A houdt de facto in, dat de betreffende publicaties ten opzichte van de geclaimde uitvinding niet meer vormen dan een oriëntatie op de bekende techniek en volgens de Examiner de nieuwheid van de uitvinding niet aantasten. Dat de Examiner tevens een additionele publicatie heeft gevonden, doet aan de correctheid en het succesvolle karakter en de door Verweerder 2 gevolgde procedure niet af.

De Raad volgt Verweerder 2 in dit verweer. Tevens merkt de Raad op, dat zeker voor een US octrooiaanvraag een functionele wijze van claimen voor dit type uitvindingen in het algemeen een goede kans op succes biedt. Immers, een te gedetailleerde omschrijving in de vorm van een “portretachtige” onafhankelijke conclusie kan in de praktijk leiden tot een beperking van de gerealiseerde beschermingsomvang tot de uitvoering die letterlijk in de onafhankelijke conclusie 1 omschreven is. In die zin is de Raad van mening, dat Verweerder 2 de juiste keuze heeft gemaakt, waarmee de kans op ruime bescherming zo goed mogelijk was.

De Raad merkt verder op, dat de US agent, een octrooigemachtigde met gespecialiseerde kennis in het Amerikaanse octrooirecht en de Amerikaanse octrooipraktijk, nooit te kennen heeft gegeven, dat de basis in de octrooiaanvraag en/of de suggesties van Verweerder 2 tot amendement daarvan met het oog op de door de Examiner aangevoerde bezwaren onjuist zouden zijn.

Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Raad het eerste klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **ONGEGROND**.

7.2 Tweede klachtelement

De Raad beschouwt dit klachtelement als gericht tegen beide Verweerders.

De Raad, mede verwijzend naar bovenstaande paragraaf 7.1, is de overtuiging toegedaan, dat er geen sprake is van door Verweerder 2 gemaakte fouten. Dat Verweerders deze visie kenbaar maken aan Klager en die ook volhouden, kan de Raad niet beschouwen als het afgeven van valse en misleidende verklaringen.

Op basis van de door Klager en Verweerders gepresenteerde informatie kan de Raad niet inzien, dat Verweerders aan Klager een lagere begroting hebben gepresenteerd dan de redelijkerwijs te verwachten kosten, in welk verband Klager als voorbeeld het met beperkte inspanning herschrijven van de PCT-octrooiaanvraag tot de US-octrooiaanvraag noemt. De Raad kan in de kostenopgave vooraf en de uiteindelijk gefactureerde kosten geen zodanige verschillen zien, dat er sprake zou zijn van misleiding.

Verweerder 2 heeft Klager een duidelijke kostenindicatie voor indiening in de Verenigde Staten gegeven. Volgens de aan de Raad gepresenteerde informatie heeft Verweerder 2 zich aan die kostenindicatie gehouden.

Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Raad dit tweede klachtelement met betrekking tot beide Verweerders **ONGEGROND**.

7.3 Derde klachtelement

Met betrekking tot dit derde klachtelement overweegt de Raad, dat Verweerder 2 betrokken was bij de US verleningsprocedure en dat Verweerder 1 zich daarmee niet bezig heeft gehouden.

Op basis daarvan verklaart de Raad met betrekking tot Verweerder 1 dit klachtelement **NIET ONTVANKELIJK**.

De Raad is het met Klager eens en stelt vast, dat Verweerder 2 erkent, dat er 7 weken zijn verstreken tussen het ontvangen van de Office Action en de rapportering. Dit beschouwt de Raad als een te lange periode.

Tevens overweegt de Raad echter, dat er een zeer ruime antwoordtermijn was en dat zelfs na het verstrijken van 7 weken er nog voldoende tijd was om de US agent instructies te zenden, na overleg tussen Klager en Verweerder 2. Daarbij komt, dat Verweerder 2 zich jegens Klager bereid heeft verklaard, de kosten voor één maand uitstel van de antwoordtermijn te betalen.

Verweerder 2 heeft in de maand december 2011 een concept-antwoord opgesteld, dat in overleg met Klager nog enkele malen is bijgesteld. Daarmee lag er ruimschoots vóór afloop van de antwoordtermijn in principe een antwoord klaar. Klager heeft dit niet tegengesproken.

Ondanks dat de Raad van mening is, dat het bijna 7 weken laten liggen van een belangrijke brief van de US Examiner als zeer onwenselijk moet worden beschouwd, stelt de Raad vast, dat er ruimschoots vóór afloop van de antwoordtermijn een antwoord had kunnen worden ingediend. Niettemin kan de Raad zich het ongenoegen van Klager voorstellen, maar acht de gevolgde onjuiste procedure niet van zodanige zwaarte, dat hiervoor aan Verweerder 2 een maatregel zou moeten worden opgelegd.

Op grond van het bovenstaande verklaart de Raad dit derde klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **ONGEGROND**.

7.4 Vierde klachtelement

De Raad volgt het verweer van Verweerder 2, dat het volstrekt geaccepteerd, normaal en gebruikelijk is, dat kantoorgenoten, die immers ook toegang tot elkaars dossiers hebben, in voorkomend geval van elkaars zaken kennis kunnen nemen. Dit wordt onderstreept door het feit, dat het bij elk kantoor met meer dan één octrooigemachtigde normale praktijk is, dat bijvoorbeeld tijdens bijzondere omstandigheden als ziekte en vakantie collega's de zaken van elkaar overnemen. Daarbij overweegt de Raad verder, dat het gebruikelijk is, dat collega's elkaar over hun zaken consulteren. De Raad beschouwt dit niet als een schending van Gr 5c volgens 4.11.3, maar overweegt zelfs, dat dit de kwaliteit van het geleverde werk ten goede kan komen. Zeker in het voorliggende geval, waarin er een duurzame ontwrichting van de werkrelatie tussen Verweerder 2 en Klager dreigde, acht de Raad het volstrekt acceptabel, dat Verweerder 2 de zaak zowel procedureel als inhoudelijk aan Verweerder 1 voorlegde. Ook Verweerder 1, die gehouden is aan Gr 5c, heeft hiermee deze Gedragsregel niet geschonden.

Op basis van het bovenstaande verklaart de Raad dit vierde klachtelement met betrekking tot beide Verweerders **ONGEGROND**.

7.5 Vijfde klachtelement

De Raad beschouwt dit vijfde klachtelement als gericht tegen beide Verweerders.

Conform bovenstaande paragraaf 7.1 is er naar het oordeel van de Raad geen sprake van enige door Verweerder 2 gemaakte fout. Op die basis acht de Raad het dan ook niet redelijk, dat het kantoor van Verweerders de kosten voor het herstel van de beweerdelijk gemaakte fouten voor zijn rekening zou nemen. Er was naar het inzicht van de Raad sprake van een voor Klager teleurstellende situatie, waarin hij niet zonder meer datgene kreeg waarop hij meende recht te hebben.

De volharding van Klager met betrekking tot zijn standpunt, dat het kantoor van Verweerders de kosten voor de beweerdelijk gemaakte fouten moest dragen werd door Verweerder 1, die inmiddels de behandeling van het dossier had overgenomen, uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen. Het standpunt van Klager, dat op Verweerders de plicht rustte te bewijzen, dat er geen fouten waren gemaakt, kan de Raad niet volgen. Een dergelijk bewijs is immers niet te leveren. Eventueel zou Klager bij een andere octrooigemachtigde een second opinion hebben kunnen vragen, maar hij heeft dat nagelaten. Zoals de Raad in 7.1 heeft opgemerkt, is er naar de overtuiging van de Raad geen sprake van enige fout aan de zijde van Verweerder 2.

De Raad acht het begrijpelijk, dat Verweerder 1 van Klager verlangde, dat hij Verweerder 2 zou geloven. Dat de toonzetting van de betreffende gedachtenwisseling langzamerhand geïrriteerd werd, acht de Raad binnen een professioneel kader niet juist, maar acht dit niet van zodanige zwaarte, dat daarvoor aan Verweerder een maatregel zou moeten worden opgelegd.

De Raad stelt vast, dat vervolgens Verweerder 1 op termijn van enkele dagen de volmacht heeft neergelegd en naar het inzicht van de Raad te weinig heeft gedaan om Klager in de gelegenheid te stellen, zijn zaken bij een andere octrooigemachtigde onder te brengen. De e-mail van 23 januari 2012 van Verweerder 1 aan Klager stelt Klager voor een voldongen feit. De volmacht wordt neergelegd en Verweerder 1 deelt Klager mee, dat de inmiddels geïnformeerde octrooi-instanties rechtstreeks met hem zullen corresponderen, totdat hij een andere octrooigemachtigde heeft aangewezen.

De Raad overweegt, dat een octrooigemachtigde zich niet door emoties moet laten leiden en onder de gegeven omstandigheden Klager in de gelegenheid had moeten stellen, zijn belangen veilig te stellen en zich in die zin te gedragen. De Raad acht het in dit verband niet voldoende, dat Verweerder 1 Klager adviseert een andere octrooigemachtigde te zoeken en aanbiedt om hem adresgegevens van octrooigemachtigdenkantoren in de omgeving van Klager te zenden. De Raad tekent wel aan, dat Verweerder 1 Klager heeft gewezen op de in het geding zijnde deadlines van respectievelijk 18 februari 2012 en 18 april 2012. De Raad is het met Verweerder 1 eens, dat deze termijnen niet tot een onoverkomelijke tijdnood leiden.

De Raad acht de ultimatieve benadering van Klager door Verweerder 1 onjuist, zeker in verband met de zeer korte termijn, namelijk 3 dagen, waarop Verweerder 1 na de e-mail van Klager van 20 januari 2012 definitief meedeelde, de volmacht neer te leggen, namelijk met zijn e-mail van 23 januari 2012.

Door de ultimatieve opstelling van Verweerder 1 jegens Klager en het opzeggen van de werkrelatie op deze korte termijn heeft Verweerder 1 geaccepteerd, dat Klager risico's zou lopen in de vervolgpcedures. Verder kan de Raad uit de haar ter beschikking gestelde informatie niet zien, of Verweerder 1 Klager uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor de grote risico's die hij zou lopen als hij zijn zaken niet meer door een octrooigemachtigde zou laten behartigen, maar zelf zou behandelen. De Raad heeft vastgesteld, dat Klager zich naar eigen zeggen van deze risico's bewust was en gaat er dan ook van uit, dat dit aan Verweerder 1 bekend was. Niettemin

had Verweerder 1 zich er naar het oordeel van de Raad van moeten vergewissen, dat de belangen van Klager, die nu in een kwetsbare positie kwam te verkeren, in goede handen waren.

De Raad oordeelt, dat Verweerder 1 door te handelen als beschreven de grenzen van het toelaatbare in het kader van Gr 1e volgens 4.10.5 heeft genaderd, maar acht de mate van laakbaarheid van deze gedragingen te gering om een maatregel op te leggen.

Derhalve verklaart de Raad dit vijfde klachtelement met betrekking tot beide Verweerders **ONGEGROND**.

Niettemin geeft de Raad Verweerder 1 wel een **DRINGENDE AANBEVELING**, zich in voorkomend geval actief zodanig op te stellen, dat de cliënt zoveel mogelijk professionele begeleiding van hem ontvangt.

7.6 Zesde klachtelement

De Raad overweegt, dat het Verweerder 1 was, die weigerde, Klager zijn integrale dossier te zenden. Uit dien hoofde verklaart de Raad dit klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **NIET ONTVANKELIJK**.

De Raad volgt Verweerder 1 in diens argumentatie, dat Klager over het integrale dossier beschikte. Dit dossier bevat alle gewisselde correspondentie met alle bijlagen van Verweerder 1, Verweerder 2 en Klager. Klager heeft van Verweerder 1 toezending van het integrale dossier verlangd om op de hoogte te worden gesteld van informatie die naar zijn overtuiging in het dossier aanwezig was maar voor hem werd achtergehouden.

Het is de Raad niet duidelijk geworden, op welk type informatie Klager in dit verband doelt. Daarbij komt, dat de Raad de eis van Klager, dat Verweerder 1 Klager ervan moet overtuigen, dat hij geen informatie achterhoudt, niet redelijk acht. De Raad sluit zich in dit verband aan bij de conclusie van Verweerder 1, dat het niet mogelijk is, het niet-bestaan van informatie te bewijzen. Voor zover Klager erop heeft gedoeld, dat hij in de gelegenheid wilde zijn, te verifiëren, op welke datum het kantoor van Verweerders de restitutie van het EOB had ontvangen, vestigt de Raad de aandacht van Klager op de mogelijkheid van online dossierinspectie via de database (European Patent Register) van het EOB.

De Raad is het met verder Verweerder 1 eens, dat Klager in het bezit was van alle documenten die noodzakelijk waren voor het behandelen van de zaak. Verweerder 1 heeft Klager gespecificeerd uitgelegd, welke documenten deze op welke datum heeft ontvangen en dat Klager daarmee over alle benodigde informatie beschikt.

Op basis van het bovenstaande verklaart de Raad met betrekking tot Verweerder 1 dit zesde klachtelement **ONGEGROND**.

7.7 Zevende klachtelement

Dit zevende klachtelement heeft betrekking op de fase, waarin Verweerder 1 alle contacten met Klager onderhield.

Daarom verklaart de Raad dit zevende klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **NIET ONTVANKELIJK**.

7.7.1

Na het neerleggen van de volmacht op 23 januari 2012 ontving het kantoor van Verweerdens van het EOB op 8 maart 2012 de mededeling van het EOB met betrekking tot de restitutie van een bedrag van € 1.700,- inzake de PCT-procedure.

De Raad kan de mededeling van Verweerder 1 dat deze restitutie voor het kantoor onverwacht kwam niet accepteren. Een octrooigemachtigde kent deze procedure en weet, dat de restitutie op enig moment zal plaatsvinden. Daarbij komt, dat het voor Verweerder 1 onverwachte karakter van de restitutie voor de beoordeling van dit klachtelement niet relevant is.

De Raad is van oordeel, dat Verweerder 1 ofwel het binnengekomen bedrag ad € 1.700,- onmiddellijk integraal had moeten doorstorten aan Klager, ofwel het EOB erop had moeten wijzen, dat het kantoor van Verweerdens zijn volmacht had neergelegd en melden, dat het bedrag zou worden teruggestort aan het EOB.

De Raad acht het verder weinig elegant, dat voor het in ontvangst nemen en doorstorten van een aan een cliënt toekomend bedrag kosten in rekening worden gebracht. De Raad is van oordeel, dat dit binnen het kader van een gratis serviceverlening aan een cliënt past.

7.7.2

Met betrekking tot dit sub-element van de klacht, dat handelt over de verrekening van een eerdere nota, oordeelt de Raad, dat het geen pas geeft, een binnengekomen restitutie te compenseren met een uitstaande vordering. Dat het kantoor van Verweerdens zijn volmacht al had neergelegd is hiervoor niet relevant. Bovendien betroffen de restitutie en de betreffende vordering niet dezelfde zaak en was het naar het inzicht van de Raad dan ook volgens art. 6:127 lid 1 BW niet toegestaan, deze verrekening toe te passen.

7.7.3

Op basis van bovenstaande paragrafen 7.7.1 en 7.7.2 is de Raad van oordeel, dat het handelen van Verweerder 1 met betrekking tot beide sub-elementen van de klacht onjuist was, maar acht de Raad de mate van laakbaarheid van deze gedragingen te gering om een maatregel op te leggen.

Derhalve verklaart de Raad dit zevende klachtelement met betrekking tot Verweerder 1 **ONGEGROND**.

Niettemin geeft de Raad inzake dit zevende klachtelement aan Verweerder 1 een **DRINGENDE AANBEVELING**, zich in voorkomend geval strikt conform de Gedragsregels te gedragen, elke

ontvangen takes-restitutie terstond integraal zonder berekening van administratiekosten door te storten aan de cliënt, en de civielrechtelijke regels voor verrrekening te volgen.

7.8 Achtste klachtelement

Dit achtste klachtelement heeft alleen betrekking op het inhoudelijke werk voor de zaken van Klager door Verweerder 2.

Uit dien hoofde verklaart de Raad dit achtste klachtelement met betrekking tot Verweerder 1 **NIET ONTVANKELIJK**.

De historie van het dossier overziend komt de Raad tot de overtuiging, dat er tussen Klager en Verweerder 2 zeer intensief overleg heeft plaatsgevonden in diversen fasen van de behandeling van het dossier. Verweerder 2 heeft zich, zich bewust van de beperkte financiële reikwijdte van Klager, ruimhartig opgesteld in die zin, dat Verweerder 2 zelfs bij overschrijding van het afgesproken budget respectievelijk de voorafgegeven kostenindicatie, het werk met de nodige zorg en aandacht heeft voortgezet om Klager zo goed mogelijk van dienst te zijn. De overschrijding van het budget is Klager niet in rekening gebracht. De Raad sluit zich aan bij het verweer van Verweerder 2, dat dit op een hoge mate van betrokkenheid, zorg en aandacht wijst. Ook op de overige aspecten in het verweer van Verweerder 2 met betrekking tot dit achtste klachtelement sluit de Raad zich aan. De Raad is van mening, dat Verweerder 2 een grote mate van betrokkenheid heeft getoond en een zelfs bovengemiddelde zorg en aandacht aan het werk van Klager heeft besteed. De Raad onderstreept hierbij, dat het meer dan eens is voorgekomen, dat een budgetoverschrijding door Verweerder 2 niet aan Klager in rekening is gebracht.

De Raad verklaart op basis van het bovenstaande dit achtste klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **ONGEGROND**.

7.9 Negende klachtelement

Inzake dit negende klachtelement sluit de Raad zich aan bij het verweer van Verweerders. Naar het inzicht van de Raad is er geen sprake van, dat Verweerders er blijk van hebben gegeven geen onafhankelijke adviseurs te zijn geweest op de wijze zoals geëist door Gr 1c 2e volzin volgens 4.11.7.

De Raad verklaart op basis van het bovenstaande dit negende klachtelement met betrekking tot beide Verweerders **ONGEGROND**.

7.10

Dit tiende klachtelement heeft betrekking op handelingen van Verweerder 2 in de fase, waarin Verweerder 1 zich niet met de zaken van Klager bezighield.

De Raad verklaart op deze basis dit tiende klachtelement met betrekking tot Verweerder 1 **NIET ONTVANKELIJK**.

Naar het inzicht van de Raad heeft er wel degelijk overleg plaatsgehad tussen Klager en Verweerder 2 met betrekking tot te verwachten kosten. In het verweer en de bijbehorende

bijlagen treft de Raad diverse kostenindicaties aan en constateert, dat Verweerder 2 zich, voor zover deze informatieve reikt, in alle redelijkheid aan die kosten gehouden heeft. De Raad tekent hierbij aan, dat naar haar inzicht Verweerder 2 coulant is geweest met het in rekening brengen van werkzaamheden. Het is duidelijk, dat Verweerder 2 zich bewust was van de beperkte financiële mogelijkheden van Klager en daarmee rekening heeft gehouden. De Raad heeft in de haar ter beschikking gestelde informatie geen rekeningen van Verweerder 2 aangetroffen die niet pasten in de gegeven prijsopgave. Bij gebreke aan dergelijke informatie, die ook niet door Klager is geleverd, gaat de Raad ervan uit, dat de haar ter beschikking staande informatie volledig is.

Klager maakt bezwaar tegen de nota tegen € 723,03 van 23 januari 2012, omdat deze niet zou voldoen aan de gemaakte afspraken. De Raad constateert, dat de betreffende factuur is samengesteld op basis van een aantal declaraties van de US agent, die binnen het kader van de verleningsprocedures bepaalde kosten doorberekent. De Raad kan hierin niets ongebruikelijks zien. Daarbij komt, dat Verweerder 2 aan Klager op de juiste wijze kenbaar had gemaakt, dat er na indiening in de Verenigde Staten nog procedurekosten zouden volgen. Op deze basis acht de Raad de factuur redelijk en niet in strijd met enige Gedragsregel.

De Raad stelt wel vast, dat de factuur onder meer een post van 1 april 2010 bevat ad US\$ 200,- met betrekking tot de rapportering van het indieningsbewijs van de zijde van de US agent. De Raad overweegt, dat het niet ongebruikelijk is, kleine bedragen niet onmiddellijk te factureren maar kleine bedragen gedurende enige redelijke tijd te laten oplopen en dan tegelijkertijd in één verzamelnota door te belasten aan de cliënt. Wel acht de Raad de periode van een kleine 2 jaar tussen de factuur van 1 april 2010 en de doorberekening aan de cliënt overmatig lang, maar acht deze enigszins ongewenste gang van zaken niet van een zodanige zwaarte, dat daarvoor een maatregel passend zou zijn.

Op grond van het bovenstaande verklaart de Raad dit tiende klachtelement met betrekking tot Verweerder 2 **ONGEGROND**.

8. 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 31 augustus 2012,

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
ir. H. van den Heuvel, plaatsvervangend lid