

BESLISSING

Beslissing van 15 augustus 2011 van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden in de klacht van

A,
klager, hierna te noemen "A"

tegen

B, octrooigemachtigde,
verweerder, hierna te noemen "B".

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:

- (a) Aanzet tot een klacht namens het bedrijf van A (ter zitting gecorrigeerd in "A") met bijlagen, d.d. 22-10-2010. Deze aanzet tot een klacht is opgesteld en verstuurd namens A door C. C en D zijn beiden namens A procesgevolmachtigde. De klacht wordt gebaseerd op de gedragsregels 1(e) en 4(b).
- (b) E-mail van de Raad aan A 29-12-2010.
- (c) E-mail van A aan de Raad; bevestiging en uitbreiding van klacht; d.d. 02-01-2011. Deze datum wordt aangehouden als de effectieve datum van de klacht. A breidt de klacht uit met verwijzing naar gedragsregel 1(c). A geeft aan, bereid te zijn, mee te werken aan een schikkingspoging.
- (d) E-mail van B, waarin deze aangeeft, niet te kiezen voor een schikkingspoging; d.d. 14-03-2011.
- (e) Fax van B; reactie op de klacht d.d. 04-04-2011.
- (f) E-mail van A aan de Raad, waarin wordt meegedeeld dat C als procesgevolmachtigde voor A zal optreden.
- (g) De verklaringen en gedachtenwisselingen tijdens de zitting van 07-06-2011.
- (h) Pleitnota van C namens A, aan de Raad overhandigd ter zitting d.d. 07-06-2011.

- (i) E-mails aan elk van beide partijen van de Raad met bevestiging van de opschorting van de mondelinge behandeling en het feit dat beide partijen in de gelegenheid worden gesteld, aanvullend schriftelijk bewijs in te dienen d.d. 08-06-2011.
- (j) E-mail van B aan de Raad als reactie daarop, met bijlagen d.d. 15-06-2011.
- (k) E-mail van A aan de Raad als reactie daarop, met bijlagen d.d. 20-06-2011.
- (l) E-mail met aanvullende reactie van B met bijlagen d.d. 25-06-2011.
- (m) NL-C-..... ten name van A (klager) met als bijlage een rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek van nationaal type (hierna "het octrooi").
- (n) Integrale kopie van bijlage 20 (hernummering Secretaris RvT) bij de klacht, houdende een chronologisch overzicht met betrekking tot NL-C-....., niet bestreden door B, met enkele redactionele aanpassingen door secretaris RvT:

- **23 maart 2005**
Het octrooi wordt ingediend. B vindt idee octrooiwaardig.
- **1 augustus 2006**
Het octrooi wordt verleend. Het octrooi van E NL-C-....., dat later in het nietigheidsonderzoek van het Octrooiencentrum een rol speelt, wordt in het onderzoek naar de stand van de techniek met een "A" aangeduid.
- **19 december 2006**
Brief over vermeende inbreuk van B aan F (octrooigemachtigde bij EP&C) op NL-C-..... Deze brief is niet in het bezit van de Raad van Toezicht. Op 13 mei 2009 volgt een antwoord van F aan B. B reageert niet meer. A vraagt aan B of zij een licentie moeten kopen op het octrooi van E. B vindt dergelijke actie onnodig.
- **In 2009 (exacte datum onbekend)** wordt een inbreuk door G op octrooi NL-C-..... vastgesteld. Octrooigemachtigde (B) en advocaat (H) zijn van mening, dat er sprake is van inbreuk en adviseren A tot het aanspannen van een kort geding.
- **5 november 2009**
G dient bij het Octrooiencentrum te Den Haag een verzoek in om advies betreffende de nietigheidsgronden van bovengenoemd octrooi.
- **6 november 2009**
Het kort geding vindt plaats in Den Haag.
- **20 november 2009**
Uitspraak kort geding; A verliest kort geding en moet € 36.536,64 kosten betalen. Gevraagd was € 52.914,13. Volgens de aanwezigen bij het kort geding heeft G op de vraag of er al een advies tot nietigheid was ingediend, ontkennend geantwoord, hoewel dat, volgens de aanwezigen, wel degelijk gebeurd was. Er is helaas niets genotuleerd.

- **16 december 2009**
Hoger beroep ingesteld (moest binnen 4 weken na uitspraak kort geding); A had het liefst hoger beroep ingesteld na advies Octrooicentrum; als het octrooi in stand was gebleven waren er goede gronden voor het hoger beroep.
- **3 februari 2010**
Hoorzitting Octrooicentrum inzake advies nietigheid te Rijswijk.
- **14 april 2010**
Advies Octrooicentrum: alle conclusies van het octrooi zijn vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit of nieuwheid. Dit alles in relatie met D2, d.w.z. het octrooi van E NL-C-....., en D4 = "Fahrwerktechnik 1", Jörnsen Reimpell, 1982.
- **14 mei 2010**
H opdracht gegeven het hoger beroep in te trekken. De zitting was gepland voor dinsdag 18 mei 2010.
- **26 mei 2010**
Brief gestuurd om octrooi in te trekken.
- **2 juni 2010**
Octrooi als vervallen geregistreerd.

2. De procedure

2.1

De Raad heeft de aanzet tot de klacht en de bevestiging en uitbreiding daarvan van A doorgeleid aan B.

2.2

B heeft te kennen gegeven, niet te kiezen voor een schikkingspoging.

2.3

B heeft schriftelijk gereageerd.

2.4

Partijen zijn, na te zijn opgeroepen, verschenen op de door de Raad gehouden zitting op 7 juni 2011.

2.5

Ter zitting is de behandeling geschorst om beide partijen in de gelegenheid te stellen, aanvullend schriftelijk bewijs in te dienen.

2.6

Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en hebben ieder aanvullend schriftelijk bewijs en een bijbehorende schriftelijke toelichting ingediend, mede met commentaar op elkaars ingediende aanvullende reactie.

2.7

Na ontvangst van deze stukken heeft de Raad de behandeling mede op basis van de ontvangen aanvullende informatie op 28-07-2011 hervat en op 15-08-2011 een beslissing genomen, een en ander conform Art. 23v ROW 1995.

3. De relevante feiten

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

3.1

Inzake de octrooiaanvraag NL-....., de basis van het octrooi van A, heeft NL Octrooicentrum een rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsrapport) uitgebracht, waarin vier literatuur-referenties werden vermeld, waaronder de octrooipublicatie NL-C-..... ten name van E. Alle vier referenties waren ingedeeld in de categorie A, volgens een toelichting bij het nieuwheidsrapport “niet tot de categorie X of Y behorende, van belang zijnde stand van de techniek”.

3.2

In 2009 constateert A inbreuk op zijn octrooi NL-C-..... door G (“G”). B en de door B aanbevolen advocaat H adviseren A, een kort geding aan te spannen.

3.3

E (later: I), houder van NL-C-....., beschuldigt A van octrooi-inbreuk.

3.4

Blijkens bijlage 9 bij de klacht heeft de octrooigemachtigde van I, de rechtsopvolger van E, op het niet-inbreukverweer van B gereageerd door dat verweer te verwerpen en een licentieovereenkomst tussen I en A voor te stellen. B heeft geadviseerd, dit voorstel niet te accepteren, omdat hij dat niet nodig achtte.

3.5

13 Mei 2009, brief van octrooigemachtigde F, bijlage 17, namens zijn cliënte I. Deze stelt zich op het standpunt, dat NL-C-..... afhankelijk is van het octrooi van E, later I, NL-C-..... Voorstel om te spreken over een licentie.

3.6

Op 6 november 2009 vindt een kort geding tegen G plaats voor de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Den Haag.

3.7

Op 20 november 2009 wordt het vonnis uitgegeven. A wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld, € 36.536,64 aan proceskosten van de wederpartij te betalen.

3.8

Binnen de beroepstermijn van 4 weken, namelijk op 16 december 2009, gaat A in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag.

3.9

Op 5 november 2009 dient G bij NL Octrooiencentrum een verzoek met betrekking tot het beoordelen van de toepasselijkheid van aangevoerde nietigheidsgronden in.

3.10

Na een hoorzitting op 3 februari 2010 brengt NL Octrooiencentrum op 14 april 2010 het advies uit. Het advies van NL Octrooiencentrum luidt, dat alle zes conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn, ten dele bij gebrek aan nieuwheid, ten dele bij gebreke aan inventiviteit.

3.11

Naar aanleiding van het advies van NL Octrooiencentrum, waarin als conclusie was vermeld, dat het octrooi vernietigbaar is, heeft A zelf een brief geschreven aan NL Octrooiencentrum.

3.12

Blijkens bijlage 19 bij de klacht, het antwoord van NL Octrooiencentrum op die brief van A, stelt NL Octrooiencentrum zich op het standpunt, dat de omschrijving van de uitvinding in het octrooi voor tweërlei uitleg vatbaar is. De vooronderzoeker had in het nieuwheidsrapport de E-publicatie in de categorie A ingedeeld; de adviescommissie, waarvan de betreffende vooronderzoeker deel uitmaakte, kwam echter zonder nadere toelichting tot de conclusie, dat *“de andere interpretatie de voorkeur had”*.

3.13

NL Octrooiencentrum stelt, dat de octrooigemachtigde het nieuwheidsrapport voor de aanvrager dient te interpreteren. Volgens NL Octrooiencentrum *“is de beschrijving van de uitvinding voor tweërlei uitleg vatbaar”*. A verwijt B, hem daar niet op te hebben gewezen.

3.14

A heeft na ontvangst van het advies van NL Octrooiencentrum een schriftelijk verzoek om uitleg ingediend bij NL Octrooiencentrum. NL Octrooiencentrum heeft dit verzoek als *“klacht”* in behandeling genomen. Deze werd als ongegrond afgewezen. Daarna heeft A gedreigd met een klacht tegen B, tenzij deze bereid was de factuur sterk te matigen. Blijkens bijlage 13 stelt A een

betaling van € 4.500,- voor, met finale kwijting van de openstaande factuur van € 9.000,- (€ 9.870,90? RvT).

B heeft A gewezen op het feit, dat het bedrag van € 9.870,90 twee facturen betrof voor twee verschillende zaken. B heeft aangeboden, het te betalen bedrag te matigen tot € 9.000,-.

3.15

In bijlage 15 specificeert A de geleden schade, inclusief een PM-post voor imagoschade, te verhalen op B. A begroot de geleden schade op € 61.669,83.

3.16

Daar A en B elkaar op deze wijze niet konden treffen heeft B de integrale vordering uit handen gegeven aan Juresta Creditmanagement.

3.17

Uit bijlage 10 blijkt, dat B A meldt, dat

- de aangewezen procedure om inbreuk aan te pakken een kort geding is, in tegenstelling tot de mening van de door A geciteerde octrooispecialist die stelt, dat je nooit een kort geding in octrooizaken moet beginnen;

- de octrooihouder in de meeste gevallen een kort geding wint, en de opmerking van de genoemde "specialist", dat in 95% van de gevallen de octrooihouder verliest, werkelijk te gek is voor woorden;

- er op geen enkel punt gebleken is, dat er sprake van zou kunnen zijn, dat het octrooi niet voldoende "scherp" geschreven zou zijn en dat derhalve de opmerking van de specialist volledig ongefundeerd zou zijn.

3.18

Bij diverse gelegenheden, onder meer volgens bijlage 8, meldt B, *"dat hij bovengemiddeld goed werk heeft verricht tegen zeer gematigde kosten"*.

3.19

A heeft een second opinion gevraagd aan J. Deze heeft volgens de informatie van B in zijn second opinion de eerder gegeven visie van B bevestigd, dat het octrooi beter kon worden ingetrokken.

3.20

In bijlage 16 meldt B, dat de nieuwe octrooigemachtigde van A de zaak met betrekking tot de torsiestabilisator pas mag behartigen, als de factuur aan B betaald is en dat hij de nieuwe octrooigemachtigde een brief heeft gestuurd om hem daarop te wijzen.

3.21

Ter zitting deelt B mee, dat er geen schikking meer mogelijk is.

4. De klacht

De Raad beschouwt de klacht als te zijn samengesteld uit de aanzet tot de klacht van 22 oktober 2010 en de aanvulling daarop van 2 januari 2011, de e-mail van A aan de Raad volgens 1(k) bovenstaand, alsmede alle daarbij behorende bijlagen, later door A en B aangevuld met additioneel bewijsmateriaal en argumentatie (15, 20 en 25 juni 2011).

4.1 Gebrek aan deskundigheid van B

4.1.1

A stelt zich op het standpunt, dat hij wegens ontbrekende deskundigheid op het gebied van octrooien geheel afhankelijk is van door hem ingeschakelde adviseurs.

4.1.2

A is van mening, dat B is tekortgeschoten als (betrouwbare en) deskundige adviseur en verwijst in dit verband naar de Gr (Gedragsregels voor de octrooigemachtigde) 1(e) en 4(b) (1^e volzin; RvT).

4.1.3

De geschiedenis van het opgemelde octrooi van A en het verloop van diverse procedures hebben A sterk doen twijfelen aan de vereiste deskundigheid van B. In dit verband verwijst A op Gr 1(c). De Raad voegt hieraan toe: Gr 4(b) 1^e volzin.

4.1.4

Naar het inzicht van A had B op basis van zijn deskundigheid A moeten adviseren, geen octrooiaanvraag in te dienen.

4.1.5

De door B aanbevolen advocaat H heeft samen met B A mondeling geadviseerd, een kort geding tegen G te starten. B zou daarbij volgens A hebben gezegd, dat het een gewonnen zaak was ("eitje"). De omslag in de visie van B en H was de ontvangst van foto's van de koets van K. H heeft A in aanwezigheid van een getuige meegedeeld, dat hij en B van mening waren, dat deze foto's "de procedure lieten kantelen".

4.1.6

B heeft A, tegen diens voornemen, afgeraden, een in IE gespecialiseerde (dure) advocaat in te schakelen en heeft daarom H aanbevolen. A is van mening, dat B H heeft aanbevolen op grond van zijn relatief geringe uurtarief, omdat het immers naar het inzicht van B om een gewonnen zaak ging.

4.1.7

A is van mening, dat het E-octrooi NL-C-..... een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het kort geding en het advies van NL Octrooiencentrum.

4.1.8

A is van mening, dat B een verkeerd advies heeft gegeven.

4.1.9

A is van mening, dat B als deskundige octrooigemachtigde had moeten weten, dat het "Handboek Automobieltechniek" (d.w.z. "Fahrwerktechnik 1") in combinatie met het octrooi van E de geldigheid van het octrooi van A zou aantasten, conform de uitslag van de adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum.

4.1.10

A verwijt B, geen enkele actie te hebben ondernomen en te hebben nagelaten een klacht tegen NL Octrooiencentrum in te dienen.

4.1.11

Blijkens bijlage 9 verwijt A B, na het verloren kort geding A niet te hebben geadviseerd hoe verder te gaan en geen stap ten opzichte van NL Octrooiencentrum te hebben genomen.

4.1.12

B had naar het inzicht van A moeten melden, dat de uitvinding helemaal niet octrooieerbaar was (zie ook 4.2.3).

4.2 B heeft niet gewaarschuwd voor (proces-)risico's en bijbehorende financiële consequenties

4.2.1

Op de mondelinge vraag van A naar het financiële risico heeft B volgens A mondeling geantwoord: maximaal € 10.000,- à € 15.000,-. Na het verloren kort geding blijken de door A te betalen kosten ca. € 60.000,- te bedragen.

4.2.2

A verwijt B, dat deze zijn plicht heeft verzaakt door hem niet te wijzen op een mogelijke proceskostenveroordeling in het geval, waarin het kort geding zou worden verloren. Ook H zou hierop niet gewezen hebben.

4.2.3

Naar zeggen van A zou de beslissing tot het nemen van procedurele stappen anders zijn uitgevallen, als hij door B op de hoogte was gesteld van het feit, dat het octrooi voor tweërlei uitleg vatbaar was (zie advies NL Octrooiencentrum), inherent zwakte vertoonde en derhalve weinig waarde had. In het antwoord van A aan B, bijlage 13, gaat A in op het octrooi van E. Hij verwijt B, slecht te hebben geadviseerd. B had immers moeten melden, dat de uitvinding helemaal niet octrooieerbaar was geweest.

4.3 B heeft belangrijke informatie niet of uitsluitend mondeling verstrekt

4.3.1

De rapportering met betrekking tot het ontvangen nieuwheidsrapport door B heeft volgens A ofwel niet, ofwel mondeling plaatsgehad. A acht het het meest waarschijnlijk, dat er geen rapportering heeft plaatsgehad en dat B A ook niet heeft gevraagd, of deze prijs zou stellen op een inhoudelijk octrooierbaarheids- en voortzettingsadvies. Of B de geciteerde referenties heeft bestudeerd of blind heeft vertrouwd op de aangegeven categorie-aanduidingen A is voor A niet na te gaan.

4.3.2

De advisering inzake de inbreuk heeft volgens A mondeling plaatsgevonden.

4.3.3

B zag het overnemen van het E-octrooi niet als een zinvolle optie, terwijl dit volgens A essentieel voor hem zou zijn geweest.

4.3.4

A acht B verantwoordelijk voor de hoge kosten die A heeft moeten betalen. Door uitdrukkelijk, in het bijzonder schriftelijk, te wijzen op de risico's, namelijk het verliezen van de adviesprocedure, het verliezen van het kort geding, en een proceskostenveroordeling, had B A in de gelegenheid kunnen stellen, althans een afweging van mogelijke kosten en baten te maken. Gegeven de uitkomst van de procedures, waaronder de proceskosten, zou A althans zeer terughoudend zijn geweest om het kort geding te beginnen, waarbij A zich realiseert, dat hij geen invloed had op het starten van een adviesprocedure door een derde tegen zijn octrooi.

4.4 B heeft A niet steeds op de hoogte gehouden van de stand van diens zaken

4.4.1

A verwijt B, dat hij (en ook H) heeft nagelaten, de foto's met betrekking tot openbaar voorgebruik aan A over te leggen, noch het gewijzigde standpunt met A te bespreken, dat er sprake zou zijn van een verloren zaak. A ziet hierin een schending van Gr 4(b) 2^e volzin.

4.4.2

Naar het inzicht van A heeft B nooit gereageerd op de conclusie van F, de octrooigemachtigde van I/E, dat het octrooi van A afhankelijk was van het E-octrooi. A meent te begrijpen, dat B wel schriftelijk heeft gereageerd, maar zonder A daarvan op de hoogte te stellen. Dit is volgens A strijdig met Gr 4(b) 2^e volzin.

4.5 B heeft door zijn klachtwaardig handelen A schade berokkend

4.5.1

A stelt, dat het octrooi en de bijbehorende procedures hem circa € 60.000,- hebben gekost en niets hebben opgeleverd.

4.5.2

A vordert gegrondverklaring van de klacht en verrekening van € 9.870,- met de gestelde schade van € 60.000,- die A heeft geleden, of, subsidiair, dat de € 9.890,70 wordt verminderd met het bedrag dat cliënten hebben betaald voor de second opinion.

4.6

Bijlage 9 bevat verder een verwijzing naar een te late rapportering inzake de Europese procedure van een ander octrooi van A.

4.7 De klachtelementen

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

4.7.1 Eerste klachtelement

B had het afwijzende standpunt in het advies van NL Octrooiencentrum moeten voorzien en heeft door dat na te laten niet gehandeld als een deskundige octrooigemachtigde, Gr 1(c) en 4(b) 1^e volzin.

4.7.2 Tweede klachtelement

B heeft niet gewaarschuwd voor de risico's en daarmee afbreuk gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde, Gr 1(e).

4.7.3 Derde klachtelement

B heeft belangrijke informatie niet of uitsluitend mondeling aan A verstrekt. Aldus heeft B niet gehandeld als betrouwbare octrooigemachtigde, Gr 1(c).

4.7.4 Vierde klachtelement

B heeft A niet steeds op de hoogte gehouden van de stand van zijn zaken, Gr 4(b) 2^e volzin.

4.7.5 Vijfde klachtelement

B heeft A door zijn klachtwaardig handelen schade berokkend.

4.7.6 Zesde klachtelement

De Raad voegt daar ambtshalve een zesde klachtelement aan toe: een dreiging met het door B volgens 3.20 bovenstaand jegens A inroepen van het retentierecht in strijd met Gr 5(d), en een mogelijke schending van het recht op de privacy van A.

5. Het verweer

5.1 Deskundigheid B (en H)

5.1.1

B is ervan overtuigd, dat de ingeschakelde advocaat, H, voldoende ervaring met octrooizaken heeft om deze zaak te behandelen, temeer daar B zelf als octrooigemachtigde de adviesprocedure zou voeren en de advocaat bij de voorbereidingen van het kort geding en tijdens de zitting de octrooi-aspecten, die in deze zaak dominant waren, aan B zou overlaten.

5.1.2

Blijkens bijlage 11 is de beslissing en de daaropvolgende brief van NL Octrooiencentrum volgens B zeer vaag, waardoor het hem onmogelijk is om verweer te voeren. Het is B niet duidelijk, welke twee verschillende mogelijkheden van uitleg het octrooi biedt. Hij is van mening, dat NL Octrooiencentrum met zijn stellingname bij A de indruk heeft gewekt, dat B zijn werk niet goed gedaan zou hebben en daarop zijn recht baseert, de betreffende nota's, en tevens geheel andere nota's, te betwisten.

5.1.3

Naar het inzicht van B was tijdens de adviesprocedure het vertrouwen tussen A en hem goed, tot zelfs na het bekend worden van de ongunstige beslissing. A had, aldus B, geen vertrouwen in NL Octrooiencentrum en diende daarom een klacht in. Pas na de gemotiveerde afwijzing van de klacht veranderde de verhouding van A jegens B, aldus B. B kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat deze verandering werd veroorzaakt door de opmerking van NL Octrooiencentrum, dat het octrooi voor tweeërlei uitleg vatbaar was.

5.1.4

Eveneens in bijlage 11 meldt B, dat de foto's van de koets van K bij de adviesprocedure voor NL Octrooiencentrum praktisch geen rol hebben gespeeld. De essentiële basis van het negatieve advies van de Adviescommissie van NL Octrooiencentrum is gelegen in de opvatting van NL Octrooiencentrum, dat een koetsenbouwer voor oplossing van een technisch probleem te rade gaat bij de automobieltechniek (d.w.z. publicatie D4), in tegenstelling tot de eerdere visie van NL Octrooiencentrum in het nieuwheidsrapport, dat dit niet het geval was.

5.1.5

Er is geen enkel verband tussen de eigendom van octrooi, respectievelijk een licentie onder een octrooi en de waarde van een dergelijke publicatie als nietigheidsgrond. De E-publicatie is een publicatie als alle andere en het doet er niet toe in wiens handen hij is. Om deze reden ried B A af in te gaan op het voorstel, een licentie te nemen onder het E-octrooi.

5.1.6

Naar zeggen van B wenste A geen overleg met G en was het A, die een rechtszaak wilde aanspannen.

5.1.7

Verder heeft B A geadviseerd, niet in beroep te gaan en het octrooi in te trekken alvorens een second opinion te vragen. Dit advies werd gedeeld door de betrokken octrooigemachtigde J.

5.1.8

De second opinion heeft uitsluitend betrekking op het advies van B, geen beroep in te stellen en het octrooi in te trekken en heeft geen relatie met het kort geding en de adviesprocedure. B is van mening, dat het volstrekt onlogisch, en derhalve onacceptabel is, dat A nu juist de kosten van deze second opinion in mindering wil brengen op de kosten voor deze werkzaamheden.

5.1.9

B stelt zich op het standpunt, dat A er op geen enkele wijze blijf van heeft gegeven, dat hij er prijs op zou stellen als B hem bij een reactie op het advies van NL Octrooiencentrum vertegenwoordigde. B heeft later, toen hem dat duidelijk werd, een schriftelijke reactie ingediend bij NL Octrooiencentrum, die echter niet beantwoord is. In deze reactie heeft B zich beklagd over het standpunt van NL Octrooiencentrum, enerzijds omdat hij geen partij was in de klachtenprocedure en zich dus niet heeft kunnen verdedigen, en anderzijds omdat naar zijn mening het octrooi wel degelijk eenduidig is en dat NL Octrooiencentrum nagelaten heeft ook maar op enige wijze haar standpunt te hebben willen onderbouwen. B is van mening, dat het octrooi goed geschreven was, dat NL Octrooiencentrum onbetamelijk heeft gehandeld en dat de opvatting van NL Octrooiencentrum volstrekt onjuist was.

5.1.10

B bestrijdt ten stelligste de mening van A, dat de uitvinding helemaal niet octrooieerbaar was en acht zich in zijn visie geruggesteund door het positieve nieuwheidsrapport. De latere visie van NL Octrooiencentrum, waarvan de juistheid door B wordt bestreden, doet daaraan niets af.

5.2 Waarschuwen voor risico's**5.2.1**

In de e-mail van 15 september 2008 van B aan A maakt B melding van de mogelijkheid, dat een adviesprocedure bij NL Octrooiencentrum wordt verloren.

5.2.2

Naar zeggen van B heeft hij uitdrukkelijk, zij het mondeling, gewezen op het risico van een proceskostenveroordeling.

5.3 Niet of uitsluitend mondeling verstrekken van informatie**5.3.1**

Veel werd mondeling afgedaan, onder meer de mededeling van B aan A, dat het niet noodzakelijk was om het octrooi van E te kopen of daaronder een licentie te verwerven.

5.3.2

In de e-mail aan de Raad van B van 25 juni 2011 stelt B zich op het standpunt, dat mondelinge communicatie, zeker in het geval van de heer A, de voorkeur heeft boven schriftelijke communicatie, en dat hij daarom *“niet alleen op schriftelijke communicatie afgerekend kan worden, integendeel zelfs!”*

5.4 B heeft A niet steeds op de hoogte gehouden van de stand van diens zaken

Het aan F gezonden verweer met betrekking tot de inbreuk is niet gerapporteerd aan A. Wel heeft B naar zijn zeggen mondeling gemeld, dat er geen sprake was van inbreuk.

5.5 B heeft door zijn klachtwaardig handelen A schade berokkend**5.5.1**

B ontkent ten stelligste, dat A de rekening voor het tweede octrooi zou hebben betaald en alleen de rekening met betrekking tot het kort geding en de adviesprocedure niet zou hebben betaald.

5.5.2

Blijkens bijlage 7 is B van mening, dat A als regel niet, althans niet tijdig, betaalt, en pas na dreiging met incasso of het zelf uit handen geven aan een incassobureau daartoe bereid is.

5.5.3

In de reactie van B op de klacht brengt B twee aanvullende stukken in de procedure en dient, kort weergegeven, de volgende verweren in:

- Een factuur voor het indienen van een Request for Examination inzake een Europese octrooiaanvraag en het indienen van een reactie op het European Search Report ad € 3.016,- (incl. BTW);
- Een factuur voor werkzaamheden met betrekking tot kort geding en adviesprocedure, opgebouwd uit € 1.980,- ex. BTW voor kort geding en € 3.780,- voor adviesprocedure, in totaal € 6.844,- incl. BTW.

B acht deze bedragen zeer gematigd. De relevante vordering is, aldus B, dus niet € 9.870,90, maar € 6.854,40.

B is van mening, dat de factuur voor de Europese octrooiaanvraag buiten de onderhavige discussie staat, door A niet wordt betwist en derhalve betaald moet worden.

5.5.4

B heeft gesteld, dat bij diverse gelegenheden A verzuimd heeft, zijn nota's tijdig te betalen.

5.5.5

B had indiening van een klacht kunnen voorkomen door de reeds zeer gematigde factuur te halveren. Het totale gefactureerde bedrag betrof echter slechts voor een deel de procedures in kwestie, en voor een ander deel werkzaamheden die daarmee niets uitstaande hadden.

5.5.6

A heeft de klacht pas ingediend nadat B een incassoprocedure heeft gestart.

5.5.7

B bestrijdt, dat er sprake is van door A geleden schade, die immers nalatig en daardoor onrechtmatig handelen van B zou veronderstellen. Daarvan is naar het inzicht van B geen sprake.

5.5.8

B bestrijdt, dat de uitvinding helemaal niet octrooieerbaar was (zie ook 4.1.12 en 4.2.3). Hij acht het logisch, dat hij niet heeft gewaarschuwd voor een risico, dat in zijn visie geheel niet bestond. Anders had hij immers A geadviseerd, in het geheel geen octrooiaanvraag in te dienen.

5.6 Dreiging door B jegens A met een beroep op het retentierecht

Volgens bijlage 7 dreigt B zich te beroepen op het retentierecht, dat zal gelden als A zou besluiten over te stappen naar een andere octrooigemachtigde, *vide* 4.8.4 bovenstaand.

Daarbij komt, dat B de overnemende octrooigemachtigde op de hoogte heeft gesteld van de betalingsachterstand van A ten opzichte van B.

Ter zitting heeft B de onjuistheid van zijn handelwijze met betrekking tot het beweerdelijk geldende retentierecht en het informeren van de overnemende octrooigemachtigde erkend.

5.7 Advies van B door A niet opgevolgd

B heeft A geadviseerd tegen de advocaat van G een klacht in te dienen, omdat hij de rechter onjuist heeft geïnformeerd. Dit is van belang, omdat het volgens B niet onwaarschijnlijk is dat, indien de rechter zou weten dat de wederpartij een adviesprocedure aanhangig had gemaakt, had kunnen besluiten eerst de uitkomst daarvan af te wachten. In dat geval zou, bij gelijke uitkomst van de adviesprocedure, geen rechtszaak zijn gestart en zou € 50.000,- zijn bespaard. B acht het onbegrijpelijk, dat A dit advies niet opvolgt.

6. De beoordeling**6.1 Eerste klachtelement (4.7.1)**

6.1.1

De Raad volgt B in diens opvatting, dat, als er geen inbreuk wordt gemaakt op een octrooi van een derde, het geen zin heeft, rechten onder dat octrooi te verwerven, bijvoorbeeld een licentie of door het overnemen van dat octrooi. Het ligt naar het inzicht van de Raad niet voor de hand, rechten te verwerven onder een octrooi, waarvan het eigen octrooi niet afhankelijk is. Immers, een dergelijk octrooi kan de exploitatie van het eigen octrooi niet belemmeren.

6.1.2

De Raad is van oordeel, dat B niet in de redelijkheid had kunnen voorzien, dat in de visie van de Adviescommissie van NL Octrooiencentrum een vakman op koetsengebied een oplossing zou zoeken op het vakterrein van automobielen, temeer omdat NL Octrooiencentrum in het nieuwheidsrapport een daaraan tegengesteld standpunt had ingenomen. De Raad verwerpt dan ook het klachtelement van A, dat B dit had moeten voorzien, althans kunnen voorzien, en A dienovereenkomstig had moeten adviseren.

6.1.3

A is tijdens het kort geding door de wederpartij verrast met openbaar voorgebruik. Tevens is B door NL Octrooiencentrum verrast door een beslissing van NL Octrooiencentrum op de klacht die A tegen het advies van NL Octrooiencentrum had ingediend. Deze beslissing is naar het inzicht van de Raad onvoldoend gemotiveerd en wellicht mede daardoor onbegrijpelijk. Deze beslissing was naar het inzicht van de Raad in deze vorm niet voor B te voorzien.

6.1.4

Het komt de Raad voor, dat de octrooiaanvraag voldoet aan normale te stellen kwaliteitseisen.

6.1.5

De door B ingediende kopie van het antwoord op het adviesverzoek inzake de toepasselijkheid van de nietigheidsgrounden zijdens G wekt, zonder dat de Raad deze productie tot in detail bestudeerd heeft, de indruk, dat het hier een gedegen stuk betreft.

6.1.6

De Raad is het eens met het verweer van B, dat het E-octrooi in het kader van de adviesprocedure niet meer dan een voor de geldigheidsbeoordeling potentieel relevante publicatie is en dat het niet ter zake doet, wie de eigenaar of licentiehouder is.

6.1.7

Bij gebreke aan informatie over de foto's van de koets van K en een onderbouwing van de gestelde omslag in de visie van B en H volgens 4.1 kan de Raad zich over dit aspect niet uitspreken.

6.1.8

Het is de Raad niet duidelijk, in welk opzicht de advisering van B "bovengemiddeld goed" zou zijn geweest. B heeft deze bewering niet aannemelijk gemaakt.

6.1.9

Het komt de Raad voor, dat de declaraties van B in verhouding tot de gemiddelde declaraties voor vergelijkbare zaken bij andere Nederlandse kantoren gematigd zijn. De Raad tekent echter aan, dat de relatief lage in rekening gebrachte kosten geen argument in het voordeel van B kunnen opleveren. Immers, het is de Raad niet gebleken, dat B op enig moment tijdens de gedachtewisselingen en de procedures uit coulance of dergelijke overwegingen A opmerkelijk heeft gemaakt op zijn speciaal voor A verlaagde tarieven. Bovendien is het begrip “kwaliteit” een absolute grootheid en gaat het bij het werk van een octrooigemachtigde niet om de relatie tussen kwaliteit en prijs.

6.1.10

Voor zover de Raad heeft kunnen vaststellen, heeft B de werkzaamheden voor A inhoudelijk op een goed kwaliteitsniveau en met de vereiste deskundigheid uitgevoerd conform Gr 4(b), 1e volzin. Zo stelt de Raad vast, dat van B niet in redelijkheid kan worden verwacht, dat hij had kunnen voorzien dat NL Octrooiencentrum geheel zou terugkomen op zijn eerdere visie op de relevantie van een literatuurreferentie. Evenmin was, zeker voorafgaand aan, maar zelfs na ontvangst van het door NL Octrooiencentrum uitgebrachte nieuwheidsrapport, voor B te voorspellen, dat een geldigheidsadvies van NL Octrooiencentrum zou uitwijzen dat het octrooi van A vernietigbaar was.

6.1.11

De Raad volgt B in diens verweer, dat vooraf niet voorzien kon worden, dat, althans in de visie van de adviescommissie van NL Octrooiencentrum, de uitvinding niet octrooieerbaar was.

6.1.12

Het is de Raad niet gebleken, dat B geen deskundig adviseur zou zijn en wijst derhalve klachtelement 4.8.1(Gr 1(c)) als ongegrond af.

6.2 Tweede klachtelement (4.7.2)**6.2.1**

In een zo belangrijke zaak met mogelijk grote financiële consequenties moet de octrooigemachtigde de cliënt zeer expliciet wijzen op de sterke, maar zeker ook op de zwakke punten. Onder meer is hij verplicht, de cliënt als leek op het juridische terrein, in het bijzonder het octrooirecht, erop te wijzen, dat NL Octrooiencentrum en de Haagse Rechtbank volledig autonome autoriteiten zijn, die geheel vrij zijn in hun beoordeling. Deze hoeft niet noodzakelijkerwijze overeen te komen met de inschatting door de octrooigemachtigde. Verder is het essentieel, in geval van een rechtszaak de cliënt te wijzen op het risico van een proceskostenveroordeling en een nietigverklaring van het octrooi.

6.2.2

Naar uit de e-mail van B aan A van 26 juni 2008 blijkt, heeft B A slechts terloops op de mogelijkheid gewezen, dat G erin zou kunnen slagen, het octrooi ongeldig te laten verklaren. Hieraan wordt door B toegevoegd, dat G niet met een hoge schadeclaim kan komen.

6.2.3

Er is naar het inzicht van de Raad voor belangrijke risico's niet herkenbaar en duidelijk gewaarschuwd. Dit is vooral van belang omdat A een leek is. Niettemin overweegt de Raad, dat A ondernemer is, die uit dien hoofde moet worden geacht te begrijpen, dat een juridische procedure altijd althans enig risico met zich meebrengt. In dit geval echter acht de Raad het verschil tussen de uiteindelijke kosten voor A en de door B gegeven kostenschatting buitensporig groot, ervan uitgaande, dat B althans onvoldoende heeft gewezen op het risico van een proceskosten-veroordeling.

6.2.4

Mede verwijzend naar 5.3.2 en met betrekking tot het gebrek aan een duidelijke en bewijsbare, schriftelijke waarschuwing voor procesrisico's is de Raad van mening, dat B hierin tekort geschoten is.

Aldus is klachtelement 4.8.2, de strijd met Gr 1(e), gegrond.

6.3 Derde klachtelement (4.7.3)**6.3.1**

De Raad stelt vast, dat er veel belangrijke communicatie uitsluitend mondeling plaatsvond.

6.3.2

De Raad verbindt hier de consequentie aan, dat in geval van onenigheid over respectievelijk betwisting van mondeling (beweerdelijk) verstrekte informatie de bewijslast op B rust, en/of het verschil in inzicht ten voordele van A uitgelegd moet worden.

6.3.3

De Raad gaat ervan uit, dat B, mede met het oog op de uitdrukkelijke door de Raad ter zitting gestelde vragen over de schriftelijke communicatie en verslaglegging, alle potentieel relevante documenten aan de Raad ter beschikking heeft gesteld. Mede gezien de in 5.3.2 vermelde uitdrukkelijke visie van B oordeelt de Raad, dat de schriftelijke communicatie en verslaglegging zijdens B niet voldoet aan de daaraan voor een octrooigemachtigde te stellen eisen.

6.3.4

Met verwijzing naar 6.1.11 acht de Raad het logisch, dat B A niet heeft gewaarschuwd, dat de uitvinding niet octrooieerbaar was. Hij kon dat immers niet voorzien.

6.3.5

De Raad acht een volledige schriftelijke rapportering aan de cliënt en een bijbehorende schriftelijke dossiervorming wezenlijk.

6.3.6

Door het (bijna volledige) gebrek aan schriftelijke communicatie zijdens B is de boodschap, dat een juridische procedure kan worden gewonnen of verloren, en dat het verliezen van een procedure (grote) financiële consequenties kan hebben niet, althans onvoldoende, bij A aangekomen. Aldus heeft B afbreuk gedaan aan het betrouwbaarheidscriterium volgens Gr 1(c) en 4(b) 1^e volzin.

Derhalve is klachtelement 4.8.3 gegrond.

6.4 Vierde klachtelement (4.7.4)

De Raad is van oordeel, dat B A niet steeds en in voldoende mate op de hoogte heeft gehouden van de stand van zijn zaken, zoals vereist volgens Gr 4(b), 2^e volzin.

Aldus is klachtelement 4.8.4 gegrond.

6.5 Vijfde klachtelement (4.7.5)**6.5.1**

De Raad heeft niet de bevoegdheid, zich uit te spreken over de financiële geschillen volgens 5.6. Wel merkt de Raad op, dat op grond van de blijkens de specificaties van de nota's uitgevoerde werkzaamheden de gefactureerde bedragen de Raad als zeer gematigd voorkomen.

6.5.2

Evenmin kan de Raad zich uitspreken over het door B gestelde laakbare betalingsgedrag van A, en over de wijze waarop de financiële geschillen wellicht zouden kunnen worden opgelost.

6.6 Zesde klachtelement (4.7.6)**6.6.1**

De Raad is van oordeel, dat B zich volgens 3.20 ten onrechte heeft beroepen op het retentierecht, terwijl Gr 5(d) bepaalt, dat in het geval van overdracht naar een nieuwe octrooigemachtigde B onvoorwaardelijk en zonder vertraging alle noodzakelijke informatie aan de nieuwe gemachtigde moest overdragen.

Hiermee heeft B Gr 5(d) geschonden.

6.6.2

De Raad merkt op, dat B, door de nieuwe octrooigemachtigde op de hoogte te stellen van de betalingsachterstand van A, wellicht de privacy van A heeft geschonden. Een betalingsachterstand van een cliënt kan hooguit onderwerp zijn van een civiele procedure, maar mag niet met een eventuele nieuwe octrooigemachtigde worden gedeeld.

6.7 Losse aspecten

6.7.1

B's opmerking, dat het hem verbaast, dat de Raad deze klacht in behandeling heeft genomen, duidt naar de mening van de Raad op verwarring bij B omtrent ontvankelijkheid en gegrondheid van een klacht.

6.7.2

Bij gebreke aan nadere informatie over de second opinion door J kan de Raad zich daarover niet uitspreken.

6.7.3

Bij gebreke aan nadere informatie over de beweerdelijk valse verklaring van de advocaat van G ten overstaan van de Voorzieningenrechter bij het kort geding volgens 5.7 onthoudt de Raad zich van enige uitspraak daarover. Daarbij komt, dat het de Raad niet duidelijk is, waarom H of B niet terstond heeft ingegrepen en heeft gezegd, dat er wel degelijk een adviesverzoek bij NL Octrooiencentrum was ingediend.

7. De beslissing

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

7.1

wijst het eerste klachtelement, *vide* 4.7.1, als ongegrond af,

7.2

verklaart het tweede klachtelement, *vide* 4.7.2, gegrond,

7.3

verklaart het derde klachtelement, *vide* 4.7.3, gegrond,

7.4

verklaart het vierde klachtelement, *vide* 4.7.4, gegrond,

7.5

verklaart zich ten aanzien van het vijfde klachtelement, *vide* 4.7.5, niet bevoegd,

7.6

verklaart het zesde klachtelement, *vide* 4.7.6 gegrond.

7.7

legt B de maatregel van

WAARSCHUWING

op.

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 15 augustus 2011,

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

ir. B.H.J. Schumann, Secretaris

dr. P.H. van Deursen, lid

dr. ir. J.J. Hutter, lid

ir. J.P. van de Ven, plaatsvervangend lid