

UITSpraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel

Zaaknummer : 200.094.936/01

beslissing van 12 juni 2012

inzake:

B,

wonende te,

appellant,

hierna te noemen: B

tegen

A,

gevestigd te,

geïntimeerde,

hierna te noemen: A

gemachtigde: C te

Het geding

Bij beroepsschrift (met bijlagen) van 22 september 2011 is B in beroep gekomen van de beslissing van de Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden, hierna: de Raad, d.d. 15 augustus 2011, verzonden op 25 augustus 2011. Bij verweerschriften van 23 december 2011 hebben de Raad en A verweer gevoerd. De Raad heeft zijn verweerschrift aangevuld op 27 december 2011.

Op 2 februari 2012 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens heeft de Raad op 10 februari 2012 de stukken van de eerste aanleg ingediend en op 13 en 15 februari 2012 nadere stukken aan het hof doen toekomen. Bij brief van 23 maart 2012 heeft B gereageerd en daarbij aangegeven bij zijn standpunt te blijven en geen behoefte te hebben aan een verdere mondeling. Bij brief van 25 april 2012 heeft A zijn verweerschrift aangevuld en daarbij aangegeven geen behoefte te hebben aan een nadere mondelinge behandeling. Ten slotte heeft de Raad bij brief van 25 april 2012 gereageerd en daarbij eveneens aangegeven geen behoefte te hebben aan een nadere mondelinge behandeling.

Beoordeling

Ontvankelijkheid

1. B heeft toegelicht dat hij zijn beroepschrift van 22 september 2011, dat op 30 september 2011 per post ter griffie van het hof is ingekomen, op 22 september 2011 per fax heeft ingediend. Dit is tussen partijen niet (meer) in geschil. Derhalve is B tijdig in beroep gekomen van de beslissing van de Raad. Hij wordt dan ook ontvangen in hoger beroep.

Positie van de Raad

2. In beroep is de vraag gerezen wat de positie is van de Raad in deze procedure. Met de Raad is het hof van oordeel dat uit artikel 23w van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) volgt dat in onderhavige procedure de klager en de octrooigemachtigde als partijen (in dit geval als geïntimeerde respectievelijk appellant) dienen te worden aangemerkt. Tegen de beslissing van de Raad wordt weliswaar beroep ingesteld, maar dat maakt de Raad in het algemeen nog geen partij in hoger beroep. Voor de voorzitter van het bestuur van de Orde bestaat de mogelijkheid op de voet van artikel 230, lid 2, ROW 1995 een bedenking ter kennis te brengen van de Raad; hiervan is in casu geen sprake (geweest). Het hof heeft onder toepassing van artikel 8:26 Awb de Raad evenwel in de gelegenheid gesteld om in dit geval als partij aan het geding deel te nemen.

Griffierecht

3. A heeft bezwaar gemaakt tegen het in deze procedure geheven griffierecht. Naar het oordeel van het hof is in verband met het karakter van de onderhavige procedure geen griffierecht verschuldigd. Daarbij wordt verwezen naar artikel 1.2.3.4 van het procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven, zoals dat geldt voor de beroepschriften behandeld door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer. De griffier zal de reeds betaalde griffierechten (doen) terugbetalen.

De klacht en het verweer

4. Artikel 23w ROW 1995 bepaalt dat het gerechtshof de zaak opnieuw in volle omvang behandelt. In dat kader overweegt het hof het volgende.
5. A heeft in zijn klacht van 22 oktober 2010 en de aanvulling daarop bij e-mail van 2 januari 2011 aangegeven dat B is tekort geschoten als adviseur. A heeft twijfels over de deskundigheid van B. Zo heeft B hem bijgestaan bij de aanvraag van een octrooi, hetgeen heeft geleid tot het octrooi NL, ten aanzien waarvan het Octrooiencentrum in zijn advies van 14 april 2010 heeft geoordeeld dat het octrooi vernietigbaar is, ten dele bij gebrek aan nieuwheid en ten dele bij gebrek aan inventiviteit. Verder heeft B geadviseerd niet over te gaan tot het nemen van een licentie onder het octrooi NL-C-..... van E, later I, en heeft hij geadviseerd een kort geding aan te spannen, hetgeen heeft geleid tot een “desastreuze” uitkomst. A beklaagt zich erover dat B de openstaande factuur desondanks niet heeft willen matigen. In een e-mail van 20 juni 2011 heeft A zich voorts beklaagd over gebrekkige voorlichting over het procesrisico

bij het voeren van voormelde kort gedingprocedure en het ontbreken van schriftelijke informatie, zeker met betrekking tot de risico's die hij kon lopen.

6. B heeft verweer gevoerd. Daarbij heeft hij aangevoerd dat hij bij zijn advisering zeer zorgvuldig te werk is gegaan. Het had geen verschil gemaakt als er wel een licentie was genomen onder het octrooi van E. Er waren, naar hij aanvoert, geen aanwijzingen dat het octrooi nietig verklaard zou worden, omdat niet te voorzien was dat het Handboek Automobieltechniek een rol zou spelen bij de beoordeling van het octrooi, nu dat een ander gebied van de techniek betreft. A is duidelijk gewezen op de mogelijkheid dat de kort geding procedure verloren kon worden en hij heeft bovengemiddeld veel aandacht gegeven aan een goede communicatie, omdat duidelijk was dat A een leek was op juridisch en octrooigebied. In zijn e-mail van 25 juni 2011 heeft hij in aanvulling hierop aangegeven dat hij mondelinge communicatie duidelijker vindt dan schriftelijke communicatie en dat hij vindt dat er niet enkel op een gebrek aan schriftelijke communicatie afgerekend kan worden.

Klacht met betrekking tot de deskundigheid (eerste klachtelement)

7. A heeft in zijn klacht en aanvullende stukken verwezen naar artikel 1, sub c en e van de Gedragsregels voor Octrooigemachtigden (hierna: de Gedragsregels). In eerstgenoemd artikellid is bepaald dat een lid (van de Orde van octrooigemachtigden) in de eerste plaats een betrouwbaar en deskundig adviseur dient te zijn voor personen die geïnteresseerd zijn in aangelegenheden op het gebied van de industriële eigendom. Artikellid e bepaalt dat een lid zich in zijn beroepsuitoefening zodanig gedraagt dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.
8. B heeft A als octrooigemachtigde bijgestaan bij het aanvragen en handhaven van octrooi NL voor een rijtuig (hierna: het octrooi). Bij vonnis in kort geding van 20 november 1999 is, samengevat, overwogen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van A nietig is wegens gebrek aan nieuwheid/inventiviteit van het octrooi. Op 14 april 2010 heeft NL Octrooiencentrum, kort gezegd, geadviseerd dat het octrooi vernietigbaar is wegens gebrek aan nieuwheid/inventiviteit.
9. Het hoger beroep heeft niet geleid tot de vaststelling van andere beschouwingen en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de Raad ten aanzien van de deskundigheid van B, waarmee het hof zich (voor zover nodig) in zoverre verenigt. Een en ander komt er op neer dat B – ondanks de omstandigheid dat uit voormeld advies volgt dat het octrooi geen stand zal houden – niet in redelijkheid heeft hoeven voorzien dat in de visie van de Adviescommissie van het NL Octrooiencentrum een vakman op koetsengebied een oplossing zou zoeken op het vakterrein van automobielen, te meer omdat het NL Octrooiencentrum in het nieuwheidsrapport een tegengesteld standpunt had ingenomen. Bovendien hoeft een verloren procedure niet te betekenen dat een adviseur, zoals een octrooigemachtigde, zijn werk niet goed heeft gedaan, mits hij zijn cliënten juist heeft voorgelicht over de risico's, maar daarop wordt hierna nader ingegaan. Het komt het hof voor dat de octrooiaanvraag voldoet

aan normaal te stellen kwaliteitseisen. Het klachtelement betrekking hebbend op de deskundigheid van B is derhalve terecht afgewezen.

Klacht met betrekking tot de hoogte van de facturen (vijfde klachtelement)

10. Met betrekking tot de hoogte van de facturen en de beperkte matiging door B van het nog openstaande bedrag, heeft de Raad - gelet op haar taak in deze – terecht geoordeeld dat het niet aan hem als tuchtrechter is om hierover een uitspraak te doen. Het hof volgt de Raad daarin, zodat de Raad zich terecht onbevoegd heeft verklaard. Overigens merkt het hof op dat, anders dan B lijkt te betogen, de omstandigheid dat A bereid zou zijn geweest om af te zien van de klacht indien de declaratie zou zijn gematigd, geen reden is om A niet te ontvangen in zijn klacht.

Klacht met betrekking tot de communicatie (tweede, derde en vierde klachtelement)

11. A heeft in zijn klacht en aanvullende stukken verwezen naar artikel 4, sub b van de Gedragsregels. Daarin wordt bepaald dat een lid te allen tijde de vereiste zorg en aandacht besteedt aan het werk dat hem is toevertrouwd door cliënten en dit werk met de vereiste deskundigheid uitvoert. Een lid houdt de cliënten op de hoogte van de stand van hun zaken.
12. Ook met betrekking tot deze klacht over de wijze van communicatie heeft het hoger beroep niet geleid tot vaststelling van andere beschouwingen en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de Raad. Uit de stellingen van B vloeit voort dat hij erkent dat A een leek was op juridisch en octrooigebied. Juist in een dergelijke situatie is van belang dat iemand uitgebreid en goed wordt geïnformeerd omtrent onder meer het procesrisico en de voortgang van de procedure. Een zorgvuldige bejegening van de cliënt vereist niet alleen een goede mondelinge communicatie, zoals B erkent, maar tevens de schriftelijke vastlegging daarvan. In het dossier ontbreekt duidelijke, schriftelijke informatie van B aan A over de procesrisico's en dergelijke. Daarentegen heeft B (onder meer) in zijn e-mail van 26 juni 2008 aan A de kans van slagen van een kort geding als 'heel groot' bestempeld, zonder risico's en kosten concreet te benoemen. Tevens ontbreekt volledige, schriftelijke informatie over de voortgang van de procedure. Daardoor heeft B als octrooigemachtigde naar het oordeel van het hof tuchtrechtelijk laakbaar en in strijd met artikel 4, sub b van de Gedragsregels gehandeld. Het hof acht deze onderdelen van de klacht dan ook, evenals de Raad, gegrond.

Retentierecht (zesde klachtelement)

13. De Raad heeft geoordeeld dat B zich ten onrechte heeft beroepen op zijn retentierecht. De Raad heeft deze beoordeling ambtshalve verricht. In de klacht en de aanvulling daarop van A is het retentierecht niet, ook niet bij een welwillende lezing van de klacht (zoals van de Raad kan worden verlangd), terug te vinden. Daarmee is de Raad haar bevoegdheden te buiten gegaan. Uit artikel 230, eerste lid van de ROW 1995 volgt immers dat de Raad *een* tegen een octrooigemachtigde gerezen *bedenking* in behandeling neemt *op een met redenen omklede schriftelijke klacht*. Een dergelijke

lezing is in overeenstemming met het belang dat bestaat bij inzichtelijkheid en voorspelbaarheid van een tuchtrechtprocedure. Dat krachtens het tweede lid van dat artikel de voorzitter van het bestuur van de Orde buiten het geval van een klacht bevoegd is om een bedenking tegen een octrooigemachtigde ter kennis van de Raad te brengen, zoals de Raad heeft aangevoerd, brengt naar het oordeel van het hof niet met zich mee dat dus de Raad zelf bevoegd moet worden geacht om klachtelementen aan een klacht toe te voegen. Ter illustratie wordt verwezen naar de beslissing van de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 juni 2008 (LJN BD3822).

Conclusie

14. Het hof is van oordeel dat, gezien de aard en ernst van de gegrond verklaarde klachtonderdelen, de maatregel van waarschuwing aan de octrooigemachtigde op zijn plaats is. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing van de Raad voor zover het zesde klachtelement gegrond is verklaard;
- verwerpt het beroep voor het overige.

Deze beslissing is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, H.J.H. van Meegen en J.E.H.M. Pinckaers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juni 2012 in aanwezigheid van de griffier.