



orde van octrooigemachtigden
raad van toezicht

BESLISSING, GEANONIMISEERD

RAAD VAN TOEZICHT INZAKE KLACHT KLAGER TEGEN VERWEERDER

Samenvatting:

Gedragsregels: 1c., 1d., 1e., 4b., 4e. en 5d

Van octrooigemachtigden mag verwacht worden dat zij in staat zijn een zaak helder en volledig uiteen te zetten. Een dergelijke uiteenzetting is met name van belang indien de Klager een leek is, die zich niet laat bijstaan door een octrooigemachtigde of advocaat (hetgeen niet verplicht is). Sinds medio 2023 bestaan er procedureregels voor klachtzaken, die tevens op de website van de Orde zijn opgenomen.

Octrooigemachtigden dienen zich rekenschap te geven van de regels en zich daarnaar te gedragen.

In het algemeen is het pas op de zitting verstrekken van essentiële informatie aan de Raad van Toezicht nadelig voor de efficiëntie van de klachtenprocedure. Bovendien is de Raad van Toezicht niet bevoegd om op eigen initiatief bewijsmateriaal voor partijen te verzamelen, zodat partijen er ook zelf bij gebaat zijn in een zo vroeg mogelijk stadium alle voor de zaak relevante informatie aan te leveren

Klager heeft geen direct bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Klager eind 2023 cliënt was van Verweerder. Er is geen ondertekende opdrachtbrief, e-mail correspondentie of ander bewijs waaruit rechtstreeks blijkt dat er een opdrachtrelatie tussen Klager en Verweerder bestond. Tevens staat onweersproken vast dat Klager geen enkele betaling aan Verweerder heeft gedaan voor een door Verweerder uitgevoerde opdracht van Klager. De Raad van Toezicht stelt daarom vast dat niet is gebleken dat Klager cliënt is geweest van Verweerder.

De klacht wordt daarom ongegrond verklaard.



BESLISSING

Beslissing van 20 september 2024 van de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden in de klacht van:

NAAM

Te BEDRIJFSPLAATS

hierna te noemen “Klager”

Tegen

NAAM

ADRES

hierna te noemen “Verweerder”

Ter zitting vertegenwoordigd door Mrs. M. Westerik en C.M.C. Wagemakers,
advocaten

Klager en Verweerder worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.



1. Procedure en de relevante stukken

- 1.1 De Raad van Toezicht heeft op 4 april 2024 een klachtschrift van Klager jegens Verweerder ontvangen dat is voorzien van 4 bijlagen. Klager geeft aan dat Verweerder in strijd heeft gehandeld met Gedragsregels 1c., 1d., 1e., 4b., 4e. en 5d door, kort weergegeven, Klager niet als cliënt te behandelen.
- 1.2 De Raad van Toezicht ontvangt op 5 april 2024 van Klager een aanvulling op het klachtschrift met 3 bijlagen.
- 1.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft op 18 april 2024 gepoogd een minnelijke schikking tussen Partijen te bewerkstelligen. Per e-mail van dezelfde datum is Partijen medegedeeld dat deze poging is mislukt omdat Klager geen schikkingsmogelijkheid ziet.
- 1.4 De Raad van Toezicht ontvangt een e-mail op 29 mei 2024 van Verweerder voorzien van 4 bijlagen. Het verweerschrift strekt tot onmiddellijke niet-ontvankelijkverklaring van de klacht.
- 1.5 De Raad van Toezicht ontvangt een aanvullende toelichtende e-mail van Verweerder op 31 mei 2024.
- 1.6 De Raad van Toezicht ontvangt een e-mail van Klager op 31 mei 2024 met 1 bijlage.
- 1.7 De Raad van Toezicht ontvangt een e-mail van Klager op 31 mei 2024 met een eerste reactie op het verweerschrift met aanvullende bijlagen 14-20, waarbij de klacht onverkort wordt gehandhaafd.
- 1.8 De Raad van Toezicht ontvangt een e-mail van Klager op 1 juni 2024 met een tweede reactie op het verweerschrift, voorzien van 1 bijlage



- 1.9 De Raad van Toezicht ontvangt een e-mail van Klager op 2 juni 2024 met een derde reactie op het verweerschrift.
- 1.10 De Raad van Toezicht ontvangt op 4 juni 2024 per e-mail een eerste reactie van Verweerder op de door Klager ingediende reacties.
- 1.11 De Raad van Toezicht ontvangt op 6 juni 2024 per e-mail een tweede reactie van Verweerder op de door Klager ingediende reacties.
- 1.12 De Raad van Toezicht ontvangt op 12 juni 2024 per e-mail een derde reactie van Verweerder op de door Klager ingediende reacties.
- 1.13 De Raad van Toezicht ontvangt op 28 juni 2024 van de raadsman van Verweerder per e-mail 2 verdere bijlagen ten behoeve van de op 8 juli 2024 vastgestelde zitting.
- 1.14 De Raad van Toezicht ontvangt op 1 juli 2024 tweemaal een e-mail van Klager met in totaal 17 bijlagen.
- 1.15 Na 1 juli 2024 en voorafgaand aan de zitting hebben Partijen verder e-mails aan de Raad van Toezicht gestuurd.
- 1.16 Op 8 juli 2024 heeft een zitting plaatsgevonden waarbij Klager en Verweerder hun standpunten hebben toegelicht en vragen van de Raad van Toezicht hebben beantwoord. Ter zitting heeft de Raad van Toezicht Verweerder gevraagd om twee verdere documenten toe te sturen. Op 12 juli 2024 heeft de Raad van Toezicht een e-mail van de raadsman van Verweerder met 10 bijlagen ontvangen.
- 1.17 Een reactie van Klager daarop met 3 bijlagen is ontvangen op 15 juli 2024.



- 1.18 Op 15 juli 2024 is een zittingsverslag conform regel 6.7 van het procesreglement van de Raad van Toezicht aan Partijen gestuurd.

2. De relevante feiten

Uit de door Klager en Verweerder ingediende stukken blijken voor de Raad van Toezicht de volgende feiten:

- 2.1. Op 9 juli 2018 ontvangt Verweerder vier e-mails van [NAAM] (hierna Uitvinder 1), waarvan drie e-mails met elk als bijlage een document met in de bestandsnaam het woord 'PATENT' en één e-mail met de NAW gegevens en paspoort van [NAAM] (hierna Uitvinder 2) van Klager. Uitvinder 2 is bestuurder van de Klager. In één van de bijlagen wordt het logo van het bedrijf van Uitvinder 2 getoond.
- 2.2. Op 9 juli 2018 meldt Uitvinder 1 via Whatsapp aan Uitvinder 2 dat de patent aanvraag loopt.
- 2.3. Op 15 juli 2018 dient Verweerder een eerste octrooiaanvraag NL1 (hierna Octrooiaanvraag 1) in op naam van [NAAM] (hierna Octrooihouder 1) met als uitvinders Uitvinder 1, Uitvinder 2 en [NAAM] (hierna Uitvinder 3). Uitvinder 2 en Uitvinder 3 hebben geen dienstbetrekking bij Octrooihouder 1.
- 2.4. Op 15 juli 2018 meldt Uitvinder 1 aan Uitvinder 2 via Whatsapp 'Ingediend NL1 d.d. [DAG MAAND] 2018'.
- 2.5. Op [DAG MAAND] 2018 wordt een tweede octrooiaanvraag NL2 (hierna Octrooiaanvraag 2) ingediend op naam van Octrooihouder 1 met Uitvinder 1, Uitvinder 2 en Uitvinder 3 als uitvinders.



- 2.6. Op *[DAG MAAND]* 2019 wordt een derde octrooiaanvraag NL3 (hierna Octrooiaanvraag 3) ingediend op naam van Octrooihouder 1 met Uitvinder 1, Uitvinder 2 en Uitvinder 3 als uitvinders. Op *[DAG MAAND]* 2019 wordt een verzoek tot onderzoek naar de stand van de techniek voor Octrooiaanvraag 3 ingediend en de prioriteit van Octrooiaanvraag 1 en Octrooiaanvraag 2 ingeroepen.
- 2.7. Op *[DAG MAAND]* 2021 wordt op Octrooiaanvraag 3 het overeenkomstige NL octrooi (hierna NL Octrooi) verleend.
- 2.8. Op 7 december 2023 staan Octrooihouder 1 en Klager als octrooihouder in het NL octrooiregister vermeld.
- 2.9. Op 26 februari 2019 verzendt Verweerder aan Octrooihouder 1 een opdrachtbrief over het verkrijgen van octrooirechten buiten Nederland door middel van het indienen van een EP-, US- en eventueel PCT-aanvraag onder inroeping van de een recht van voorrang van Octrooiaanvraag 1.
- 2.10. Een EP-aanvraag (hierna: de EP Aanvraag) wordt op *[DAG MAAND]* 2019 ingediend onder inroeping van een recht van voorrang van Octrooiaanvraag 1, Octrooiaanvraag 2 en Octrooiaanvraag 3. Het hieruit verleende EP octrooi is gevalideerd in een aantal EP landen.
- 2.11. Een US-, CN- en PCT-aanvraag worden op *[DAG MAAND]* 2019 ingediend onder inroeping van een recht van voorrang van Octrooiaanvraag 1, Octrooiaanvraag 2, Octrooiaanvraag 3 en de EP aanvraag. Voor de US aanvraag is door Uitvinder 1, Uitvinder 2 en Uitvinder 3 een niet gedateerde overdrachtsakte getekend ten behoeve van Octrooihouder 1. De PCT-aanvraag is later in de nationale fase in elk geval doorgezet in India. Alle aanvragen hebben geleid tot verleende octrooien.



- 2.12. Tussen Uitvinder 1 en Uitvinder 2 bestond een afspraak om een aparte B.V op te richten, waarvan hun ondernemingen aandeelhouders zouden zijn, en waarin de octrooirechten zouden worden ondergebracht en waarbinnen de commerciële exploitatie zou plaatsvinden.
- 2.13. In de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn door Octrooihouder 1 opdrachten verstrekt aan Verweerder voor het betalen van de jaartaksen. Deze jaartaksen zijn betaald door Verweerder en in rekening gebracht aan Octrooihouder 1.
- 2.14. Ter zitting van 8 juli 2024 is door Uitvinder 2 van Klager verklaard dat het eerste persoonlijke contact tussen Uitvinder 2 en Verweerder in 2021-2022 heeft plaatsgevonden. Verweerder stelt dat de eerste ontmoeting in november 2022 was.
- 2.15. Op 16 maart 2023 schrijft Verweerder: *'Beste [Uitvinder 1], [Uitvinder 2], Kunnen jullie mij nog een getekende versie sturen en scan van de overdrachtsakte van juli 2019 die ik destijds stuurde? Hierbij nog een kopie. Ik heb nl nog geen versie in mijn administratie'*.
- 2.16. Uitvinder 1 stuurt op 17 maart 2023 de versie van de overdrachtsakte die op 16 juli 2019 is getekend door Octrooihouder 1 en Klager met de handtekening van Verweerder als getuige, voor de dan lopende aanvragen in NL, EP, PCT, US en CN. In deze akte wordt 50 % van het eigendom overgedragen aan Klager.
- 2.17. Op 16 april 2023 schrijft Uitvinder 2 aan Verweerder *'Ben even benieuwd of je de wijzigingen m.b.t. alle patentnummers al hebt laten wijzigen in het patentregister.'*
- 2.18. Verweerder antwoordt op 17 april 2023:



'Dank voor jouw herinnering. Zoals uitgelegd is het niet handig dit nu bij de octrooiraden in te dienen om de wijziging formeel te maken. De getekende overdracht maakt duidelijk dat de octrooiaanvragen en octrooien ook jouw eigendom zijn, het heeft alleen in veel landen geen derdenwerking. Nu aantekenen in de octrooiregisters kost ongeveer €1000 per land. Handiger is om wanneer de uiteindelijke BV opgericht is zo snel mogelijk de formele overdracht te regelen, dat wil zeggen aantekenen in de octrooiregisters. Formeel is de getekende overdracht voldoende om rechtmatig over te dragen.' En aanvullend daarop per e-mail van 24 april 2023 *'Geef je mij een bericht wanneer de [...] BV opgericht is? Dan kan ik de uiteindelijke overdrachtsakte opmaken.'*

- 2.19. Op 13 juli 2023 laat de partner van Uitvinder 2 aan Verweerder weten dat er een afspraak is ingepland op 4 augustus bij de notaris voor de oprichting van de aparte B.V.
- 2.20. Op 5 september 2023 laat de partner van Uitvinder 2 aan Verweerder weten dat de afspraak bij de notaris is uitgesteld.
- 2.21. Er is een conceptakte gedateerd 22 november 2023 voor de oprichting van besloten vennootschap. De aparte B.V. is niet opgericht.
- 2.22. Op 24 januari 2024 schrijft Uitvinder 2 aan Verweerder een e-mail met een aantal vragen over onder meer kosten, facturen en de tekst:

'Inmiddels ben ik bezig om alle rechten mbt intellectuele eigendom terzake [productnaam] in de registers te laten opnemen zoals van begin af is afgesproken 50/50 eigendom van mij en [Uitvinder 1], zoals bijv de door jou opgestelde overdrachtsakte mbt octrooien.'; en



'Ik ben tenslotte mede eigenaar van alle rechten en als er kosten ivm patenten zijn en ik moet daarvan de helft betalen dan lijkt het mij logisch dat ik inzage in die kosten heb. Vandaar dat ik eea controleer en een onderbouwing wil hebben. Vanaf start is er gekozen voor een bepaalde werkwijze op jouw advies. Hoe zie jij dit? Heb ik dezelfde rechten als [Uitvinder 1]? Zo ja, hoe werkt dit met jouw facturen?'; en

'Zoals je weet, is alles bij mij begonnen en ben ik met mijn idee naar [Uitvinder 1] gegaan. Vanaf start ben jij hiervan op de hoogte en dat [Uitvinder 1] en ik hierin samen optrekken en alle rechten 50/50 zijn. Ivm snelheid heb jij geadviseerd om alle rechten eerst even 100% te laten registreren op naam van [Octrooihouder 1], een tussenstap, waarna dit zou worden rechtgezet door alle rechten 50/50 op naam van [Uitvinder 1] en mij te zetten. De door jou opgestelde akte deed of assignment was volgens jou voldoende om mijn eigenaarschap aan te tonen. Moest alleen nog in register worden opgenomen. Er was sprake van afspraak met gezamenlijke bv en om kosten te besparen raadde jij aan om de overdracht van de rechten in 1x op die gezamenlijke bv te regelen. Die gezamenlijke bv is er tot op heden niet gekomen helaas.'

2.23. Op 25 januari 2024 antwoordt Verweerder en meldt onder meer:

'Aangezien Uitvinder 1 mijn opdrachtgever is stuur ik deze mail ook aan hem in Cc.' ; en

'Er zijn 3 uitvinders. Het octrooirecht rust momenteel bij [Octrooihouder 1] als octrooihouder. Eigenaarschap is in principe en voor wat betreft derdenwerking bij de octrooihouder. De eigendom is vaak echter complexer en afhankelijk van contracten, afspraken, rechtsverhoudingen. De octrooihouder kan licentierechten verlenen. Hoe die licentierechten verdeeld worden is afhankelijk van contracten



en afspraken. Bij mijn weten maakt [BV] (of welke entiteit de daadwerkelijke verkoop regelt) nog geen winst.'; en

'Het is meestal beter om octrooirechten bij een entiteit als octrooihouder te leggen, en (contractueel) afspraken te maken. Octrooien zijn namelijk nationale rechten. Er zijn 3 uitvinders, waarbij volgens mij [Uitvinder 3] zijn rechten heeft overgedragen. Licentieinkomsten, en verdeling daarvan zijn een kwestie van onderlinge afspraken. Ik weet van de globale afspraken, maar hoe en wat de precieze verhoudingen zijn weet ik niet. Overigens kun je afspraken ook maken met de huidige octrooihouder [Octrooihouder 1] Overdragen in alle landen loopt nl in de papieren. Ik heb jullie wel aangeraden vanaf het begin om alles te regelen, ik zie bij [Uitvinder 1] geen kwade opzet om jou, [Uitvinder 2], er buiten te laten. Ik heb jou en jouw [partner] wel aangeraden om eea te regelen omdat het nu aan elkaar hangt van mondelinge afspraken en goede bedoelingen. Vooral omdat [Uitvinder 1] een aantal keer zwaar ziek is geweest. Voor alle duidelijkheid, NIET vanuit een positie van achterdocht. Mijn serieuze advies zou zijn dat bijvoorbeeld [Uitvinder 1], [Uitvinder 2], ik en bv een onafhankelijke advocaat een keer bij elkaar zitten en wat jullie exact besproken hebben vastleggen. [Uitvinder 2] en [Uitvinder 1] zijn immers de personen die onderling afspraken en verwachtingen hebben. Zij moeten hier samen uitkomen.'

Verder zegt Verweerder toe de gevraagde facturen te zullen toezenden, hetgeen door een medewerker van Verweerder per e-mail is gebeurd.

2.24. Per e-mail van 25 januari 2024 reageert Uitvinder 2 daarop:

'Je hebt ons inderdaad het advies gegeven dat het zaak is om alles mbt octrooien nu echt goed te gaan regelen omdat je aangaf dat de huidige situatie nadelige risico's voor mij meebrengt. Ik ga er daarbij



vanuit dat je dit uit jouw serieuze zorg richting mij adviseerde en niet uit wantrouwen richting [Uitvinder 1], zoals jij ook aangeeft. Hoe je het ook wendt of keert, de afspraken tussen mij en [Uitvinder1] alles 50/50 zijn niet goed geregeld zolang [Uitvinder 1] alles 100% op zijn naam heeft staan. Dat rechtvaardigt jouw advies ook. Het was toentertijd ivm spoed zo geregeld dat octrooirecht is geregistreerd op [Octrooihouder 1], die dan octrooihouder wordt genoemd. Ik had er helemaal geen verstand van maar begrijp nu dat die octrooihouder alle rechten heeft en alles bepaalt. Dat is nu net niet de afspraak tussen [Uitvinder1] en mij, waarbij alles 50/50 is afgesproken. Ieder is gelijk. Zoals jij al eerder aangaf, is dat niet goed geregeld: als [Uitvinder1] iets overkomt, ben ik de dupe omdat het voor [Uitvinder1] goed is geregeld ten koste van mij. Daar wringt de schoen.'

- 2.25. Op 31 januari 2024 schrijft Verweerder aan Uitvinder 1 en Uitvinder 2 een e-mail over de Indiase zaak, waarin hij akkoord vraagt voor het laten deelnemen van de Indiase agent aan een zitting en meedeelt vanwege griep hen niet telefonisch te woord kan staan.
- 2.26. Per e-mail van 1 februari 2024 antwoordt Uitvinder 2 van Klager dat hij niet weet waarover dit gaat en zich afvraagt of hij bewust niet is geïnformeerd en er buiten wordt gehouden, en verdere uitleg over de IN zaak wenst.
- 2.27. Per e-mail van 1 februari 2024 antwoordt Verweerder met een uitleg over de Indiase zaak en:

'[Uitvinder1] was bij mijn weten tot recentelijk penvoerder. Vandaar dat ik met hem communiceerde. Omdat jij recentelijk aangaf je buitengesloten te voelen leek het mij een goed idee om de correspondentie ook aan jou te richten.'; en



'Ik ben nog zo ver gegaan dat ik jullie gezegd heb dat als je onafhankelijk wil weten waar je staat, dat via een eigen octrooigemachtigde te doen. Het enige wat in mijn belevenis niet is gebeurd, is het onderbrengen van het octrooi in een gezamenlijke [BV]'; en

'Als dat de teneur wordt/blijft, wil ik jullie vragen mij de naam van jullie octrooigemachtigde te laten weten, dan communiceer ik wel met die octrooigemachtigde.'

2.28. Per e-mail van 1 februari 2024 reageert Uitvinder 2 daarop:

'Ik begrijp dat jij van mening bent dat jij mij niet hoefde te informeren, omdat je [Uitvinder 1] als penvoerder zag. Een penvoerder heeft taken en verantwoordelijkheden en in die rol vertegenwoordigt [Uitvinder 1] dan ook mij en is de conclusie dat [Uitvinder 1] mij had moeten informeren en naar mijn mening/toestemming had moeten vragen, maar hij heeft mij nergens over geïnformeerd of iets overlegd. Jouw kosten worden wel 50/50 tussen mij en [Uitvinder 1] verdeeld, maar niemand houdt mij op de hoogte wat er speelt. Ik ben in ieder geval verrast en teleurgesteld hierover.'

2.29. Op 5 maart 2024 ontvangt Verweerder een e-mail van de door Klager ingeschakelde octrooigemachtigde, (hierna: de Octrooigemachtigde van Klager) waarin, onder verwijzing naar een overdrachtsakte van 1 april 2020 en naar een contactstop tussen Octrooihouder 1 en Klager, een verzoek is opgenomen om door Octrooihouder 1 te laten aangeven waar deze octrooibescherming wil behouden teneinde tot een herverdeling van octrooirechten te komen.

2.30. Op 7 maart 2024 antwoordt Verweerder dat Octrooihouder 1 zijn opdrachtgever is en dat Verweerder geen verzoek daaromtrent van Octrooihouder 1 heeft ontvangen.



- 2.31. Per e-mail van 8 maart 2024 schrijft Klager aan Octrooihouder 1 en Verweerder dat bij het tegenhouden en uitblijven van communicatie tussen Partijen en de octrooigemachtigden, waardoor hij niet op de hoogte is van acties en beslissingen, andere stappen zullen worden gezet.
- 2.32. In een e-mail van 22 maart 2024 vraagt Klager aan Verweerder om een reactie op de situatie waarop de Octrooigemachtigde van Klager hem attendeerde dat de op Octrooiaanvraag 1 en Octrooiaanvraag 3 verleende octrooien beide in stand worden gehouden en dezelfde beschermingsomvang hebben.
- 2.33. Per e-mail van 29 maart 2024 antwoordt Verweerder dat hij de vraag aan Uitvinder 1 heeft doorgestuurd, die *'in overleg alle landen in stand houdt'*, en per e-mail van 2 april 2024 dat 'Ik heb overlegd met [Uitvinder 1] hierover. Zij willen beide NL octrooien (voorlopig) nog in stand houden, en betalen de jaartaks. '
- 2.34. Klager vraagt per e-mail van 2 april 2024 om verdere uitleg.
- 2.35. Op 2 april 2024 schrijft Klager een andere e-mail aan Verweerder onder verwijzing naar de correspondentie van 17 april 2023, 25 januari 2024, en 7 en 29 maart 2024 met een aantal vragen, waarin Klager stelt niet op de hoogte te zijn gebracht van het verloop van de octrooiaanvraag in India, waar een zitting was gepland, en waarom de op Octrooiaanvraag 1 en Octrooiaanvraag 3 verleende octrooien beide in stand worden gehouden, waarover de octrooigemachtigde van Klager had gemeld dat het op Octrooiaanvraag 1 verleende octrooi kan komen te vervallen omdat beide octrooien dezelfde beschermingsomvang hebben.



3. De standpunten van Partijen

De Raad van Toezicht onderscheidt op grond van de stukken en de uiteenzettingen van Klager en Verweerder op de zitting de volgende standpunten, die hieronder zakelijk worden weergegeven.

3.1 Was Klager een cliënt van Verweerder?

3.1.1 Klager stelt dat Octrooihouder 1 in de persoon van Uitvinder 1 samen met Klager door Verweerder zijn bijgestaan in de procedure voor octrooiaanvragen en dat Verweerder hem vanaf het begin als cliënt heeft behandeld. Klager voert aan dat Verweerder ook Klager heeft bijgestaan in octrooi-procedures en ook overdrachtsaktes heeft opgesteld en daarover heeft geadviseerd. De overdrachtsakte had betrekking op overdracht van de helft van octrooirechten van Octrooihouder 1 naar Klager. Klager stelt dat hij ook de helft van de kosten van Verweerder heeft betaald.

Toen onenigheid ontstond tussen Uitvinder 1 en Klager in 2023 heeft Verweerder zich op het standpunt gesteld dat Octrooihouder 1/Uitvinder 1 zijn cliënt is en dat Klager niet zijn cliënt is.

3.1.2 Verweerder voert aan dat Klager nooit cliënt is geweest van Verweerder, noch bij de indiening van de Nederlandse octrooiaanvragen noch in 2023. Er bestaat geen opdrachtbevestiging voor de werkzaamheden voor Klager en Verweerder heeft tijdens de indiening van de octrooiaanvragen nooit contact gehad met Klager. Verweerder heeft Klager pas ontmoet in november 2022. Verweerder zag Klager als een mede-uitvinder en mede-rechthebbende op de octrooirechten, maar dit betekent niet dat er tussen Klager/Uitvinder 2 een contractuele relatie in civielrechtelijke zin bestaat, d.w.z. dat Klager/Uitvinder 2 geen cliënt is. Dit heeft Verweerder ook aan Klager duidelijk gemaakt in januari 2024 toen het Verweerder duidelijk werd



dat Klager cliënt van Verweerder meende te zijn. Wel heeft Verweerder zijn zorgplicht zodanig ingevuld dat er geen nadeel voor Klager als mede-eigenaar op de octrooirechten is ontstaan. De octrooien zijn in stand gehouden en de taksen zijn betaald – op instructie van Uitvinder 1. Ook heeft Verweerder Klager er met klem op gewezen de afspraken met Uitvinder 1 onderling goed te regelen, bijv. met een advocaat.

3.1.3 Verweerder heeft de kosten voor de octrooiwerkzaamheden in rekening gebracht bij Octrooihouder 1 en betaling heeft plaatsgevonden via een bankrekening van Octrooihouder 1. Octrooihouder 1 heeft steeds opgetreden als opdrachtgever.

3.2 Klacht in relatie tot Gedragsregels 1c, 1d, 1e en 4b

3.2.1 Klager stelt dat Verweerder, kort samengevat, niet heeft gehandeld conform bovengenoemde gedragsregels door te adviseren de octrooiaanvragen enkel op naam van Octrooihouder 1 in te dienen in plaats van op naam van Octrooihouder 1 en Klager. Hierdoor is de situatie ontstaan dat als er iets met Octrooihouder 1/Uitvinder 1 gebeurt, Klager de dupe is terwijl voor Octrooihouder 1 alles goed geregeld is.

3.2.2 Verweerder voert aan dat het niet onjuist, misleidend of onkundig was om, uit kostenoverwegingen, de octrooiaanvragen eerst in te dienen op naam van Octrooihouder 1 en deze later over te dragen naar een nog op te richten gezamenlijke vennootschap. Het is Verweerder niet aan te rekenen dat Uitvinder 2 en Uitvinder 1 er niet in slaagden deze nieuwe vennootschap op te richten.

3.3 Klacht in relatie tot Gedragsregel 4e



3.3.1 Klager stelt dat Verweerder, kort samengevat, niet heeft gehandeld conform bovengenoemde gedragsregel 4e. Klager voert aan dat Verweerder door de zijde van Octrooihouder 1/Uitvinder 1 te kiezen, zichzelf in een conflictsituatie heeft gebracht.

3.3.2 Verweerder geeft aan dat, juist door Klager te adviseren een eigen octrooigemachtigde te zoeken toen een onenigheid tussen Klager en Uitvinder 1 was ontstaan, Verweerder ervoor gezorgd heeft dat hij niet in een conflictsituatie terecht kwam. Verweerder stelt hierbij naar eer en geweten te hebben opgetreden.

3.4 Klacht in relatie tot Gedragsregel 5d

3.4.1 Klager stelt dat, nadat Klager een eigen octrooigemachtigde in de arm genomen had, Verweerder weigerde te overleggen met zowel Klager als de Gemachtigde van Klager. Verweerder handelde daarmee in strijd met gedragsregel 5d toen hij weigerde informatie te verstrekken. Verweerder verwees daarbij ten onrechte naar het ontbreken van een verzoek van Octrooihouder 1/Uitvinder 1.

3.4.2 Verweerder voert aan dat hij gebonden was aan de instructies van Octrooihouder 1/Uitvinder 1, die Verweerder als zijn cliënt beschouwde, en bovendien een geheimhoudingsplicht jegens deze cliënt had.

4. Beoordeling door de Raad van Toezicht

Op grond van bovenstaande feiten, de standpunten van partijen ten aanzien van de klachtonderdelen en aanverwante punten komt de Raad van Toezicht tot het volgende oordeel.



- 4.1 Was Klager een cliënt van Verweerder?
- 4.1.1 Klager geeft in zijn klachtschrift van 4 april 2024 onder 4.2 aan dat de klacht ten aanzien van Verweerder is ontstaan vanaf eind 2023 en dat de situatie voor wat betreft Klager in 2024 onhoudbaar is geworden. De klacht betreft met name, zo begrijpt de Raad van Toezicht, dat Verweerder Klager niet als cliënt heeft behandeld. De Raad van Toezicht zal zich daarom eerst een oordeel moeten vormen of Klager eind 2023¹ cliënt was bij Verweerder.
- 4.1.2 De Raad van Toezicht stelt vast dat Klager geen direct bewijs heeft overgelegd, waaruit blijkt dat Klager eind 2023 cliënt was van Verweerder. Er is geen ondertekende opdrachtbrief, e-mail correspondentie of ander bewijs waaruit rechtstreeks blijkt dat er een opdrachtrelatie tussen Klager en Verweerder bestond. Tevens staat onweersproken vast dat Klager geen enkele betaling aan Verweerder heeft gedaan voor een door Verweerder uitgevoerde opdracht van Klager².
- 4.1.3 Klager verwijst naar de wetenschap bij Verweerder dat de octrooirechten voor 50% van Klager zijn. Klager heeft daartoe twee op het briefpapier van Verweerder opgestelde overdrachtsakten ingebracht die verschillend gedateerd zijn, nl. op 16 juli 2019 (ondertekend door Partijen en door Verweerder als getuige) en op 1 april 2020 (niet ondertekend). De Raad van Toezicht leidt daaruit af dat Verweerder in een vroeg stadium wist van de rechten van Klager op de aangevraagde octrooioposities.

¹ Klager verwijst niet naar het handelen van Verweerder rond de indiening van de Nederlandse octrooiaanvragen in 2018 en begin 2019. De Raad van Toezicht zou daarover ook niet meer kunnen oordelen in verband met artikel 230, lid 4 ROW. Zie daarvoor ook onder 4.2 in deze beslissing.

² Verweerder was getuige de e-mail van 17 april 2023 wel op de hoogte dat Klager meedeelde in de kosten, maar daaruit leidt de Raad van Toezicht niet af dat Klager betaalde aan Verweerder.



- 4.1.4 Verweerder heeft naar het oordeel van de Raad van Toezicht echter terecht aangevoerd dat een rechthebbende op een octrooi(aanvraag) die door een octrooigemachtigde wordt behandeld niet ook de cliënt van deze octrooigemachtigde hoeft te zijn. De rechthebbende op een octrooi(aanvraag) kan buiten medeweten van zijn octrooigemachtigde om beschikken over het recht op de octrooiaanvraag en deze bijv. verkopen, in licentie geven, in mede-eigendom geven, verpanden, of anderszins over dat recht beschikken. De verkrijger, licentienemer, mede-eigenaar, resp. pandhouder worden naar het oordeel van de Raad van Toezicht daarmee niet automatisch cliënt van de octrooigemachtigde. Dat is niet anders indien de octrooigemachtigde wel weet heeft van het door de octrooihouder gevestigde recht. In het onderhavige geval betekent dit dat het feit dat Klager mede-rechthebbende is op de octrooioposities die door Verweerder zijn begeleid niet betekent dat Verweerder op grond daarvan een civielrechtelijke cliëntrelatie met Klager heeft.
- 4.1.5 Klager heeft correspondentie overgelegd ten aanzien van afspraken die Klager gemaakt heeft met Octrooihouder 1/Uitvinder 1. Deze correspondentie en afspraken kunnen echter niet aan Verweerder worden tegengeworpen aangezien Verweerder niet aantoonbaar betrokken is geweest bij deze afspraken of daarvan op de hoogte was.
- 4.1.6 Ook uit de contacten tussen Klager en Verweerder kan de Raad van Toezicht niet vaststellen dat er een cliëntrelatie was of is ontstaan tussen Klager en Verweerder. De eerste fysieke ontmoeting heeft onweersproken plaatsgevonden in november 2022, maar niet is gebleken dat Klager aanwezig was als cliënt van Verweerder, noch dat daar een cliëntrelatie is ontstaan. Verweerder heeft Klager op 25 januari 2024 ook laten weten dat Verweerder Octrooihouder 1/Uitvinder 1 als opdrachtgever beschouwt. Ook uit de e-mailcorrespondentie tussen Klager en Verweerder daaraan voorgaand volgt niet duidelijk dat Klager zichzelf als cliënt mocht



beschouwen. Voor zover de inhoud van de correspondentie doet denken aan berichten die ook met een cliënt zouden kunnen worden uitgewisseld, dient te worden beseft dat Verweerder wist dat Klager medegerechtigde was en in enkele gevallen kennelijk in die hoedanigheid met hem correspondeerde. Niet is gebleken dat Verweerder instructies van Klager heeft geaccepteerd en uitgevoerd zonder ruggenspraak met Octrooihouder 1/Uitvinder 1. In tegendeel, uit de correspondentie ten aanzien van de mondelinge zitting over de Indiase octrooiaanvraag leidt de Raad van Toezicht af dat enkel op instructie van Octrooihouder 1/Uitvinder 1 is gehandeld werd, aangezien Klager zijn instemming weigerde en, voor zover de Raad van Toezicht bekend, de mondelinge zitting wel heeft plaatsgevonden.

4.1.7 De Raad van Toezicht stelt daarom vast dat niet is gebleken dat Klager cliënt is geweest van Verweerder.

4.2 Klacht in relatie tot Gedragsregels 1c, 1d, 1e en 4b

4.2.1 Klager klaagt dat Verweerder niet heeft gehandeld conform bovengenoemde gedragsregels door het advies om de octrooiaanvragen enkel op naam van Octrooihouder 1 in te dienen in plaats van op beider naam. De Nederlandse octrooiaanvragen zijn ingediend op naam van enkel Octrooihouder 1 in 2018 en in januari 2019.

4.2.2 Artikel 23o, lid 4 ROW houdt in dat de Raad van Toezicht enkel bevoegd is klachten te beoordelen die gebaseerd zijn op voorvallen vijf jaar voorafgaand aan de klacht. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht niet bevoegd is zich uit te spreken over het advies van Verweerder de Nederlandse octrooiaanvragen enkel op naam van Octrooihouder 1 in te dienen.



- 4.2.3 Ten overvloede merkt de Raad van Toezicht op dat, gegeven de situatie dat de octrooiaanvragen enkel op naam van Octrooihouder 1 stonden geregistreerd, het niet onjuist voorkomt te wachten met overdracht naar een door Klager en Octrooihouder 1 op te richten gezamenlijke vennootschap in verband met de daaraan verbonden kosten. Een tussenliggende overdracht van de octrooiposities naar Klager en Octrooihouder 1 gezamenlijk, voorafgaand aan de oprichting van de gezamenlijke vennootschap, zou meer kosten met zich meebrengen indien daarna weer een verdere overdracht naar deze gezamenlijke vennootschap zou volgen. Hetzelfde geldt voor de indiening van de octrooiaanvragen buiten Nederland.
- 4.2.4 Gedragsregel 4b is niet van toepassing omdat Klager geen cliënt is van Verweerder, zoals de Raad van Toezicht onder 4.1 heeft vastgesteld.
- 4.2.5 Voor zover Klager bedoeld heeft te klagen over het gedrag van Verweerder anders dan het gedrag van Verweerder jegens Klager als cliënt, merkt de Raad van Toezicht nog het volgende op. Gedragsregels 1c, 1d en 1e hebben betrekking op gedragingen van octrooigemachtigden in zijn algemeenheid en niet enkel jegens cliënten. Octrooigemachtigden dienen volgens deze regels in zijn algemeenheid als goed octrooigemachtigde te gedragen, hetgeen bijv. inhoudt dat de octrooigemachtigde betrouwbaar is, zich gedraagt in overeenstemming met de eer en het aanzien van het beroep en geen afbreuk doet aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.
- 4.2.6 Van Verweerder mag dan ook worden verwacht dat hij zich als zodanig gedraagt, zeker gezien het feit dat Klager geen willekeurige derde is, maar een medegerechtigde op de octrooiposities van zijn cliënt. Voor zover de Raad van Toezicht op grond van de stukken heeft kunnen vaststellen, heeft Verweerder zich gedragen in



overeenstemming met bovengenoemde Gedragsregels 1c, 1d en 1e. Verweerder heeft ervoor gezorgd dat de octrooien allemaal verleend zijn en heeft alle jaartaksen betaald. Daarnaast heeft Verweerder een akte van overdracht opgesteld om overdracht van rechten naar Klager te realiseren en heeft hij Klager aanbevolen een eigen octrooigemachtigde in de arm te nemen.

- 4.2.7 De Raad van Toezicht verklaart zich onbevoegd te beslissen over strijdigheid met de gedragsregels van het advies van Verweerder om de Nederlandse octrooiaanvragen enkel op naam van Octrooihouder 1 in te dienen. De Raad van Toezicht wijst de klacht op grond van Gedragsregel 4b af.

4.3 Klacht in relatie tot Gedragsregel 4e

- 4.3.1 Klager klaagt dat Verweerder zich in een conflictsituatie heeft gebracht door de zijde te kiezen van Octrooihouder 1/Uitvinder 1 in plaats van ook Klager tot zijn cliënt te rekenen.

- 4.3.2 De Raad van Toezicht heeft onder 4.1 vastgesteld dat Klager geen cliënt van Verweerder is. Klager is daarom geen “andere cliënt” in de zin van Gedragsregel 4e. Gedragsregel 4e is daarmee niet van toepassing.

- 4.3.3 De Raad van Toezicht oordeelt dat Verweerder niet in strijd met Gedragsregel 4e heeft gehandeld.

4.4 Klacht in relatie tot Gedragsregel 5d



- 4.4.1 Klager klaagt dat Verweerder informatie had moeten verstrekken over de octrooi posities aan Klager dan wel de Octrooigemachtigde van Klager nadat daarom gevraagd werd.
- 4.4.2 Gedragsregel 5d is erop gericht om de overdracht van zaken in goede banen te leiden door de verplichtingen voor het overdragende lid en het overnemende lid. In de onderhavige situatie is echter geen sprake van de overdracht van een zaak. Het door Klager in de arm nemen van een eigen octrooigemachtigde betekent niet dat de zaak ook is overgedragen aan deze octrooigemachtigde. De zaak werd, ook nadat de Octrooigemachtigde van Klager zich meldde, behandeld door Verweerder. Gedragsregel 5d is daarom niet van toepassing.
- 4.4.3 De Raad van Toezicht oordeelt dat Verweerder niet in strijd met Gedragsregel 5d heeft gehandeld.
- 4.5 Slotoverweging
 - 4.5.1 De Raad van Toezicht hecht er ten slotte aan het volgende op te merken. Van octrooigemachtigden mag verwacht worden dat zij in staat zijn een zaak helder en volledig uiteen te zetten. Een dergelijke uiteenzetting is met name van belang indien de Klager een leek is, die zich niet laat bijstaan door een octrooigemachtigde of advocaat (hetgeen niet verplicht is). Sinds medio 2023 bestaan er procedureregels voor klachtzaken, die tevens op de website van de Orde zijn opgenomen. Octrooigemachtigden dienen zich rekenschap te geven van de regels en zich daarnaar te gedragen.
 - 4.5.2 In de onderhavige zaak heeft Verweerder tijdens de schriftelijke procedure volstaan met enkele korte e-mails en is pas bij pleidooi de zaak op een gestructureerde wijze gepresenteerd door zijn advocaat. In casu is het de Raad van Toezicht bijvoorbeeld pas tijdens de zitting duidelijk geworden dat de Nederlandse octrooiaanvragen enkel op



naam van Octrooihouder 1 waren ingediend. Verweerder had moeten begrijpen dat dit feit van belang was voor de beoordeling van deze zaak en had daar in een vroeger stadium duidelijkheid over moeten verschaffen.

- 4.5.3 In het algemeen is het pas op de zitting verstrekken van essentiële informatie aan de Raad van Toezicht nadelig voor de efficiëntie van de klachtenprocedure. Bovendien is de Raad van Toezicht niet bevoegd om op eigen initiatief bewijsmateriaal voor partijen te verzamelen, zodat partijen er ook zelf bij gebaat zijn in een zo vroeg mogelijk stadium alle voor de zaak relevante informatie aan te leveren.

5. Beslissing

- 5.1. Op grond van de bovenstaande overwegingen oordeelt de Raad van toezicht dat de klacht **ongegegrond** is.
- 5.2. Dit alles in aanmerking nemende komt de Raad van Toezicht tot het oordeel dat geen maatregel aangewezen is.

6. Beroep

- 6.1. 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 20 september 2024

mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, voorzitter

ir. J.C. Volmer, secretaris

drs. J.M.M. Verbart, lid

Ir. H. van den Heuvel, lid

dr. C.T.M. Fransen, plv. lid