

**BESLISSING**

Beslissing van 11 juni 2015 van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden in de klacht van:

X

Hierna te noemen "Klager"

Tegen

Y

Hierna te noemen "Verweerder"

Klager en Verweerder worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Partijen".

## **1. De relevante stukken en de procedure**

- 1.1 De Raad van Toezicht heeft bij brief van 8 februari 2015 een klacht jegens Verweerder ontvangen met bijlagen. De klacht betreft schending van de Gedragsregels van de Orde van Octrooigemachtigde door Verweerder van ten minste artikelen 1c, 1d, 1e, 4e en 5a.
- 1.2 De Raad van Toezicht heeft op 26 maart 2015 een verweerschrift met bijlagen ontvangen van Verweerder op het klachtschrift, strekkende tot afwijzing van de klacht.
- 1.3 Partijen hebben aangegeven af te zien van een schikkingspoging.
- 1.4 Partijen zijn gehoord op een zitting d.d. 29 april 2015 te Den Haag. Partijen hebben daarbij elk hun standpunten toegelicht en vragen van de Raad van Toezicht beantwoord. Klager heeft ter zitting nog een samenvatting van een beslissing van de Raad van Toezicht overgelegd uit het orgaan van de Orde van Octrooigemachtigden d.d. 30 oktober 2008.
- 1.5 In het klachtschrift wordt de Raad ook verzocht zich uit te spreken over gedragingen van een octrooigemachtigde anders dan Verweerder. Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat voor de gedragingen van deze octrooigemachtigde een advies van de Raad van Toezicht volstaat. Deze beslissing heeft derhalve alleen betrekking op de klacht ten aanzien van Verweerder. Een advies over gedragingen van de andere octrooigemachtigde zal separaat van deze beslissing worden uitgebracht door de Raad van Toezicht.

## **2. De relevante feiten**

Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van de volgende vaststaande, dan wel niet weerlegde of onvoldoende weersproken feiten uitgegaan:

- 2.1 Verweerder was van 1 september 2007 tot 1 april 2010 in dienst van Klager ("de eerste werkgever"). Vanaf april 2008 tot april 2010 had Verweerder als octrooigemachtigde de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van een tweetal octrooieries van Z (hierna: "de octrooiportefeuille). Verweerder

nam de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de octrooiportefeuille over van een andere octrooigemachtigde van Klager.

- 2.2 Tot de octrooiportefeuille behoorde een Indiaas octrooi. Vanaf 2007 heeft Klager instructies tot het betalen van instandhoudingstaksen voor dit Indiase octrooi verzonden aan het gespecialiseerde kantoor EPAS. Klager is zodanig georganiseerd dat intern de betaling van de taksen niet tot de taak van een octrooigemachtigde behoort maar tot de taak van de taksenafdeling van Klager.
- 2.3 Op 25 augustus 2008 heeft Verweerder namens Klager een rapport met een waardeanalyse, getiteld "Schatting van de waarde van de octrooien en octrooiaanvragen van Z", bijlage A-1 bij het klachtschrift, van de octrooiportefeuille gestuurd aan Z. In dit rapport wordt de totale waarde van de octrooiportefeuille geschat op € x mln. Het rapport is ondertekend door Verweerder namens Klager.
- 2.4 Per 1 april 2010 is Verweerder in dienst getreden van een ander kantoor ("de tweede werkgever"). De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de octrooiportefeuille is op verzoek van Z door Klager overgedragen aan de tweede werkgever.
- 2.5 Bij de tweede werkgever informeerde Verweerder de Indiase agent over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de octrooiportefeuille naar de tweede werkgever. Daar bleek Verweerder vervolgens dat de instandhoudingstaksen voor het bovengenoemde Indiase octrooi uit de octrooiportefeuille voor de jaren 2007, 2008 en 2009 niet waren voldaan en dat het Indiase octrooi daardoor was vervallen. Verweerder heeft dit onmiddellijk aan Klager gemeld. Klager heeft vervolgens aangegeven dat hij verwachtte dat het Indiase octrooi kon worden hersteld.
- 2.6 In een brief d.d. 25 februari 2011 (bijlage A-6 van Klager) heeft de tweede werkgever Klager namens Z aansprakelijk gesteld voor de schade die door het niet betalen van de instandhoudingstaksen voor het Indiase octrooi zou zijn ontstaan. In deze brief wordt gerefereerd aan het rapport met de waardeanalyse van de octrooiportefeuille. De tweede werkgever verzoekt in deze brief aan Klager om een passend voorstel tot schadevergoeding.

- 2.7 Op 3 mei 2011 bericht Verweerder aan Klager dat Z, op verzoek van Verweerder, “de juridische zaak” verder buiten Verweerder en de tweede werkgever om zal afhandelen. Op 8 juni 2011 ontvangt Klager van een advocatenkantoor een expliciete aansprakelijkheidstelling.
- 2.8 Op 10 augustus 2011 bericht Klager aan Verweerder dat het Indiase octrooi is hersteld.
- 2.9 Sinds medio 2013 is Verweerder werkzaam bij een ander kantoor (“de derde werkgever”). Klager heeft kopieën overgelegd van een overzicht van de werkzaamheden van Verweerder bij de derde werkgever inzake het Indiase octrooi. In het overzicht worden kostenposten opgevoerd inzake overleg met het advocatenkantoor die worden omschreven als “Discuss with ms. C. strategy re valuation of ‘infected’ Indian patent” en “Telcon+note+email ms Ceulen re ... India damages”.

### **3. De standpunten van partijen**

- 3.1 De Raad van Toezicht onderscheidt de volgende klachtonderdelen, welke hieronder zakelijk worden weergegeven.
- 3.2 Klachtonderdeel 1 – belangenverstrengeling
- 3.2.1 Klager stelt dat Verweerder het vertrouwen van de beroepsgroep schaadt omdat de handelswijze van Verweerder een belangenverstrengeling inhoudt. Ondanks dat de verantwoordelijkheid voor de taksenbetaling in de praktijk ligt bij de taksenafdeling, blijft de octrooigemachtigde (i.c. Verweerder) eindverantwoordelijk. Het aansprakelijk stellen van Klager bij de tweede werkgever voor eventuele schade uit het verval van het Indiase octrooi door het niet betalen van de instandhoudingstaksen is daarmee in feite gericht tegen Verweerder zelf. Elke bijdrage van Verweerder aan een dergelijke actie is een ongeoorloofde belangenverstrengeling en daarmee klachtwaardig want in strijd met de onafhankelijkheid van de octrooigemachtigde (art. 1c Gedragsregels), de eer en het aanzien van het beroep (art. 1d Gedragsregels) en het vertrouwen in de beroepsgroep (art. 1e Gedragsregels). Ter zitting heeft Klager aangegeven dat het bezwaar zich primair richt op de actieve rol die Verweerder is blijven

spelen bij de tweede en derde werkgever en dat daarbij een vermenging van rollen heeft plaatsgevonden.

- 3.2.2 Verweerder stelt dat het in deze zaak gaat om een geschil tussen een client van Verweerder en Klager ten aanzien van een fout (het niet betalen van de instandhoudingstaksen voor het Indiase octrooi) waarvoor Klager de eindverantwoordelijkheid draagt. Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van Verweerder opgemerkt dat Verweerder buiten dit geschil staat en – naar zijn mening - terecht niet persoonlijk aansprakelijk is noch aansprakelijk is gesteld. Bovendien is niet Verweerder maar Klager zelf verantwoordelijk voor het niet betalen van de instandhoudingstaksen. Voorts geldt dat op het moment dat Verweerder de verantwoordelijkheid voor de portefeuille overnam de instandhoudingstaks voor 2007 voor het Indiase octrooi al niet was voldaan.
- 3.2.3 Klager heeft zich bovendien op het standpunt gesteld dat Verweerder ook art. 4e Gedragsregels heeft overtreden. Hoewel deze bepaling op de relatie tot cliënten ziet, brengt de regel naar mening van Klager tot uiting dat een octrooigemachtigde in een conflictsituatie terecht komt zodra hij in een bepaalde zaak zowel voor/namens een partij als tegen dezelfde partij adviezen verstrekt. Verweerder heeft *in casu* eerst namens Klager een waarderingsrapport opgesteld en is nu ten minste bij de derde werkgever betrokken bij het verkrijgen van een schadevergoeding van Klager waarbij datzelfde rapport een argument vormt voor de onderbouwing van die schade. Daarmee heeft Verweerder een belangenconflict.
- 3.2.4 Verweerder constateert dat Klager zelf zegt dat art. 4e Gedragsregels niet van toepassing is, omdat dit artikel over de relatie met cliënten gaat. Ten overvloede merkt Verweerder op dat Z hebben betaald voor het waarderingsrapport en daarom over dat rapport beschikken. Verder stelt Verweerder dat hij niet inhoudelijk heeft geadviseerd over de schadeberekening, hoewel hij, ook indien hij dat wel zou hebben gedaan, geen enkele gedragsregel zou hebben overtreden.

- 3.2.5 Klager heeft ter zitting in verband met art. 4e Gedragsregels nog gewezen op een nadere uitleg van de Raad van Toezicht zoals die is samengevat in het orgaan van de Orde van Octrooigemachtigde d.d. 30 oktober 2008. Deze uitleg gaat over het gebruik van vertrouwelijke informatie en dat de schijn dat een octrooigemachtigde toegang heeft (gehad) tot vertrouwelijke informatie hem ervan dient te weerhouden om in een zaak te adviseren waarin hij deze informatie kan gebruiken.
- 3.2.6 De vertegenwoordiger van Verweerder heeft hierop ter zitting aangevoerd dat Klager niet heeft gesteld dat Verweerder in het bezit is of gebruik heeft gemaakt van enige vertrouwelijke informatie bij de aansprakelijkheidstelling.

### 3.3 Klachtonderdeel 2 – collegialiteit

- 3.3.1 Klager stelt dat het een octrooigemachtigde niet betaamt om in dienst van het ene octrooigemachtigdenkantoor verantwoordelijk te zijn voor een octrooiportefeuille van een client om in een later dienstverband bij een andere kantoor een bijdrage te leveren aan een actie van diezelfde client tegen een vermeende fout in diezelfde portefeuille waarvoor hij zelf verantwoordelijk was. Klager stelt dat Verweerder art. 5e Gedragsregels zou hebben overtreden.
- 3.3.2 Verweerder stelt dat de collegialiteit ondergeschikt is aan het belang van de client, maar dat *in casu* geen sprake is van oncollegiaal gedrag. Verweerder heeft Klager eerst in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat geen fout zou zijn gemaakt.

## 4. Het oordeel van de Raad van Toezicht

- 4.1 Op grond van bovenstaande feiten en de door Klager aangevoerde klachtonderdelen, komt de Raad van Toezicht tot het volgende oordeel
- 4.2 Klachtonderdeel 1 – belangenverstrengeling

- 4.2.1 De oorzaak van het geschil tussen Klager en Verweerder ligt in het (tijdelijk) verval van het Indiase octrooi uit de octrooiportefeuille door het niet betalen van de instandhoudingstaksen. Zonder dit verval was Klager niet aansprakelijk gesteld voor enige schade. .
- 4.2.2 De Raad van Toezicht volgt Klager niet in het standpunt dat Verweerder voor het niet betalen van de instandhoudingstaksen ten tijde van zijn dienstverband bij eerste werkgever de eindverantwoordelijkheid droeg. Wanneer de interne organisatie van een kantoor ten aanzien van de betaling van de instandhoudingstaksen zodanig is dat deze betalingen buiten de octrooigemachtigde om gaan, dan kan de octrooigemachtigde die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoudelijke behandeling van een octrooiportefeuille niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze betalingen voor octrooien en octrooiaanvragen in deze portefeuille. De verantwoordelijkheid voor het betalen van de instandhoudingstaksen ligt in dat geval bij de organisatie zelf, althans bij diegenen die verantwoordelijk zijn of kunnen worden gehouden voor het bepalen van de manier van taksenbetaling, bijv. bij de vennoten van de organisatie. Verweerder was geen vennoot bij Klager.
- 4.2.3 Dat kan anders liggen wanneer een octrooigemachtigde als werknemer een bijzondere verantwoordelijkheid heeft toebedeeld gekregen ten aanzien van de taksenbetaling. Daarbij kan bijv. gedacht worden aan het geven van leiding aan de taksenafdeling en/of aan het beslissen over de wijze waarop de taksen worden voldaan (bijv. de keuze van de instantie via welke de daadwerkelijke betaling plaatsvindt). Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder een dergelijke bijzondere verantwoordelijkheid was toebedeeld met betrekking tot het betalen van de instandhoudingstaksen. In het bijzonder is niet gebleken dat Verweerder enige bemoeienis heeft gehad met de beslissing om vanaf 2007 de instructies tot het betalen van taksen via het kantoor EPAS te laten lopen.
- 4.2.4 Daarnaast geldt nog dat Verweerder bij het verzuim om de instandhoudingstaks voor 2007 voor het Indiase octrooi te betalen de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de octrooiportefeuille van Z nog niet had overgenomen. Verweerder heeft volgens Klager deze verantwoordelijkheid pas overgenomen in april 2008.

Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder in de periode dat hij de verantwoordelijkheid had voor de inhoudelijke behandeling van de octrooiportefeuille bij de eerste werkgever op de hoogte was of had kunnen zijn van het verval van het Indiase octrooi.

- 4.2.5 Onder deze omstandigheden ziet de Raad van Toezicht geen reden om de eindverantwoordelijkheid voor de betaling van de instandhoudingstaksen voor het Indiase octrooi bij Verweerder te leggen. Dientengevolge is de stelling van Klager dat het aansprakelijk stellen van Klager in feite gericht is tegen verweerder zelf onjuist, nu Verweerder niet eindverantwoordelijk kan worden gehouden voor het verval van het Indiase octrooi.
- 4.2.6 De Raad van Toezicht oordeelt daarom dat Verweerder Artt. 1c, 1d en 1e van de Gedragsregels niet heeft geschonden.
- 4.2.7 Klager heeft zich ook beroepen op schending van Art. 4e Gedragsregels. Er zou sprake zijn van een belangconflict doordat Verweerder eerst namens Klager een rapport met betrekking tot de waarde van de octrooiportefeuille opstelt en vervolgens bij de derde werkgever betrokken is bij het verkrijgen van een schadevergoeding van Klager waarbij datzelfde rapport wordt gebruikt voor onderbouwing van de geclaimde schade.
- 4.2.8 Wanneer zou worden aangenomen dat Art. 4e Gedragsregels van toepassing zou zijn op de onderhavige zaak tussen een werkgever en een ex-werknemer, dan oordeelt de Raad van Toezicht als volgt.
- 4.2.9 De Raad van Toezicht stelt voorop dat het rapport eigendom van Z is en dat het Z daarom in beginsel vrij staat om te beschikken over dat rapport. Z mocht het rapport ter beschikking stellen aan Verweerder toen deze in dienst was van de tweede en derde werkgever.
- 4.2.10 Verweerder heeft eerst in naam van Klager het rapport voor Z opgesteld. Wanneer wordt verondersteld dat Verweerder betrokken zou zijn bij een actie tegen Klager waarbij datzelfde rapport een rol speelt, dan vermag de Raad van Toezicht niet in te zien welk belang het feit heeft dat dit rapport is opgesteld namens Klager. Het rapport betreft een waardering van de



octrooiportefeuille en zou op zichzelf evengoed door een andere organisatie kunnen zijn opgesteld en worden gebruikt in dezelfde actie tegen Klager.

- 4.2.11 Dit zou slechts anders zijn wanneer er bij het opstellen van het rapport gebruik zou zijn gemaakt van vertrouwelijke informatie van Klager die relevant zou kunnen zijn bij het bepalen van de waarde van de octrooiportefeuille. Ter zitting heeft Klager bevestigd dat er geen vertrouwelijke informatie bestaat die is gebruikt bij het opstellen van het rapport. Bij de afwezigheid van vertrouwelijke informatie kan er ook geen schijn van het gebruik van vertrouwelijke informatie bestaan, zoals in de zaak waarvan de samenvatting ter zitting is overgelegd.
- 4.2.12 De Raad van Toezicht is derhalve van oordeel dat Verweerder ook art. 4e Gedragsregels niet heeft geschonden.

#### 4.3 Klachtonderdeel 2 – collegialiteit

- 4.3.1 Klager heeft gesteld dat Verweerder niet collegiaal heeft gehandeld door bij te dragen aan een actie van een voormalige client van Klager tegen Klager, terwijl Verweerder zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de octrooiportefeuille van deze client had tijdens zijn werknemerschap bij Klager.
- 4.3.2 De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Gedragsregels een dergelijke collegialiteit niet vereisen. Indien er een fout is gemaakt in de octrooiportefeuille die in behandeling is bij een octrooigemachtigde dient de octrooigemachtigde zijn client bij te staan, ongeacht waar deze fout zich heeft voorgedaan. Het ingeroepen Art. 5a van de Gedragsregels richt zich met name op uitlatingen van een lid jegens een ander lid die niet onheus of beledigend mogen zijn. Daarvan is *in casu* geen sprake.
- 4.3.3 Overigens is de Raad van Toezicht van mening dat Verweerder in het onderhavige geval collegiaal is opgetreden door onmiddellijk na constatering van het verval van het Indiase octrooi Klager te informeren en deze in de gelegenheid te stellen te reageren op het verval alvorens verdere stappen te ondernemen.

4.3.4 Mitsdien oordeelt de Raad van Toezicht dat Verweerder art. 5 Gedragsregels niet heeft geschonden.

5. Beslissing

5.1 Op grond van de hierboven behandelde klachtonderdelen is de Raad van Toezicht van oordeel dat Verweerder niet in strijd met de Gedragsregels heeft gehandeld. Er is naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake van een belangenconflict en Verweerder heeft jegens Klager collegiaal gehandeld.

5.2 Dit alles in aanmerking nemende komt de Raad van Toezicht tot het oordeel dat de klacht **ONGEGROND** is.

6. 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 11 juni 2015

-----

mr. drs. L.A.C.M van Wezenbeek, plaatsvervangend Voorzitter

-----

mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, plaatsvervangend Secretaris

ir. J.C. Volmer, plaatsvervangend lid

ir. H. Th. van den Heuvel, plaatsvervangend lid

mw. drs. A.M.A. Rovers, plaatsvervangend lid