

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 393709 / HA ZA 11-1426

### Vonnis van 25 juli 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**PAGTER INNOVATIONS B.V.**,  
statutair gevestigd te Dinteloord en kantoorhoudende te Roosendaal,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**PAGTER & PARTNERS INTERNATIONAL B.V.**,  
statutair gevestigd te Dinteloord en kantoorhoudende te Roosendaal,  
eiseressen,  
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap  
**N.V. NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU**,  
gevestigd te 's-Gravenhage,  
gedaagde,  
advocaat mr. M. Schut te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk Pagter Innovations en Pagter & Partners en gezamenlijk Pagter c.s. (aangeduid in enkelvoud) genoemd. Gedaagde wordt NOB genoemd. De zaak wordt voor Pagter c.s. behandeld door mr. P.J.M. Drion, advocaat te Rotterdam en voor NOB door mr. M. Schut voornoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 21 april 2010;
- de akte houdende overlegging producties van Pagter c.s., met producties 1 tot en met 12;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 23;
- het tussenvonnissen van 6 juli 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- het proces-verbaal van comparitie (waarbij de advocaten de gelegenheid is geboden te pleiten) gehouden op 22 februari 2012, met de daarin genoemde stukken, zijnde: een door Pagter c.s. overgelegde kopie van een emailbericht van 4 april 2008 en de pleitaantekeningen van de advocaten van beide zijden;
- de brief van 9 maart 2012 van de zijde van NOB van mr. M. Schut, met een reactie op het proces-verbaal van comparitie;
- de brief van 16 maart 2010 van de zijde van Pagter c.s. van mr. P.J.M. Drion, met een reactie op het proces-verbaal van comparitie;

---

- de brief van de rechtbank van 20 maart 2012, met de mededeling dat voornoemde reacties van partijen aan het procesdossier worden toegevoegd.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Pagter Innovations houdt zich bezig met het ontwikkelen en verkopen van verpakkingen voor snijbloemen. Zij profileert zich met innovaties op het gebied van snijbloemverpakkingen. De aandelen van Pagter Innovations worden gehouden door Pagter & Partners. Pagter & Partners is houdster van rechten van intellectuele eigendom die door Pagter Innovations worden geëxploiteerd.

2.2. NOB is een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom. Bij NOB werken 39 octrooigemachtigden en 10 merken- en modellengemachtigden, ondersteund door een administratief apparaat.

2.3. Sinds 1987 laat Pagter c.s. zich door NOB assisteren bij het aanvragen en in stand houden van haar octrooien. Sinds 2000 wordt Pagter c.s. daarbij geholpen door octrooigemachtigde [X] (hierna: [X]) van NOB, die zich sinds 2006 laat bijstaan door portfolioassistent [Y] (hierna: [Y]). Na 2004 is geleidelijk [A] (hierna: [A]) van Pagter c.s. voor NOB het voornaamste aanspreekpunt geworden, hoewel daarnaast ook direct contact plaatsvond met [B]. In de loop van de jaren heeft NOB Pagter c.s. meerdere malen begeleid bij internationale octrooiaanvragen en de omzetting daarvan in verschillende landen.

2.4. Het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty, hierna: PCT), biedt de mogelijkheid om door middel van een internationale octrooiaanvraag nationale octrooibeschermt te verkrijgen in de aangesloten staten. Na het doorlopen van de PCT-procedure en voor het einde van de dertigste maand na de indieningsdatum of (indien van toepassing) prioriteitsdatum van de internationale aanvraag moet worden aangegeven in welk van de aangesloten staten men octrooibeschermt wenst. De aanvraag wordt vervolgens in de aangewezen staten als een nationale aanvraag behandeld. Dit wordt ook wel aangeduid als het omzetten van een internationale aanvraag in nationale aanvragen. De termijn voor de omzetting van een internationale aanvraag in een Europese aanvraag is iets langer en bedraagt 31 maanden. Indien niet (tijdig) is voldaan aan de vereisten voor omzetting, gaan volgens artikel 24 PCT de rechtsgevolgen van de internationale aanvraag in de aangewezen staat te niet met dezelfde gevolgen als intrekking van een nationale aanvraag in de desbetreffende staat.

2.5. Op 1 september 2006 is door NOB (in de persoon van [X]) op naam van Pagter & Partners een internationale octrooiaanvraag (nummer PCT/NL2006/050214) ingediend voor een "*transport container with improved ventilation properties for flowers*" (gepubliceerd onder nummer WO/2007/027094), met inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvraag NL1029865 voor "*transportverpakkingen met verbeterde ventilatie eigenschappen voor bloemen*", die op 2 september 2005 was ingediend. Dit dossier wordt bij NOB aangeduid met het referentienummer P6003316.

2.6. Bij brief van 6 november 2007 heeft NOB aan Pagter Innovations ten aanzien van aanvraag nummer PCT/NL2006/050214, het volgende bericht:

---

*“Wij maken u er op attent dat de termijn voor het omzetten van bovengenoemde internationale aanvraag afloopt op 2 maart 2008.*

*Tot deze datum is het mogelijk de aanvraag om te zetten naar nationale en/of regionale octrooiaanvragen. De landen en/of regio's waar omzetting kan plaatsvinden staan vermeld in de bijgevoegde lijst. Het recht om om te zetten verloopt op bovengenoemde datum. Na deze datum is omzetting niet meer mogelijk en leidt tot een ongeldige aanvraag die niet aan de wettelijke vereisten voldoet.*

*In verband met het vervaardigen van de benodigde vertalingen en het indienen van de vereiste documenten bij de respectievelijke octrooiraden verzoeken wij u ons per omgaande instructies te geven in welke landen de PCT-aanvraag moet worden omgezet.”*

2.7. Bij brieven van 3 december 2007, 2 januari en 2 februari 2008 (onder het kopje respectievelijk: 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en laatste herinnering) aan Pagter Innovations heeft NOB ten aanzien van internationale aanvraag nummer PCT/NL2006/050214 in herinnering geroepen dat de termijn voor het omzetten van deze aanvraag afliep op 2 maart 2008.

2.8. In een emailbericht van 16 van januari 2008 heeft [A] aan [X] en [Y] – onder meer – het volgende geschreven:

*“Er loopt nog een andere omzetting (inzake P6003316, datum begin maart 2008) waarover we ons nu aan het beraden zijn. Ik hoop U binnenkort daar meer over te kunnen melden.”*

2.9. In een emailbericht van 25 februari 2008, 10:29, met als onderwerptitel “*termijn van 2 maart voor p6003316pct*”, heeft [A] aan [X] en [Y] het volgende geschreven:

*“U krijgt van mij deze week uitsluitel over het al dan niet omzetten van de aanvraag P6003316PCT”.*

2.10. Op 28 februari 2008 hebben [A] en [Y] telefonisch contact gehad. Daarna heeft [Y] [A] bij emailbericht van 28 februari 2008, 10:02, met als onderwerptitel “*P6003316PCT*” het volgende geschreven:

*“Bijgaand zend ik u onze eerste brief van 6 november 2007 m.b.t. de omzetting van bovengenoemde internationale aanvraag. Bij deze brief is de landenlijst gevoegd waar wij het vanmorgen over hebben gehad.”*

Bij deze email waren gevoegd een kopie van de hiervoor onder 2.6 aangehaalde brief en van de daarbij behorende landenlijst.

2.11. NOB heeft niet voor of op 2 maart 2008 de hier bedoelde internationale aanvraag omgezet in nationale octrooiaanvragen.

2.12. Bij emailbericht van 27 maart 2008, met als onderwerptitel “*Transport container with improved ventilation properties onze ref P6003316PCT*”, heeft [X] over de omzetting

---

van de internationale aanvraag in een Europese octrooiaanvraag aan [A] het volgende geschreven:

*“Per 2 april loopt de 31-maands termijn af waarbinnen de PCT aanvraag nog kan worden omgezet in een EP aanvraag.*

*Zonder uw tegenbericht ga ik er vanuit dat die omzetting achterwege kan blijven.”*

2.13. Daarop heeft Pagter c.s. aan NOB bericht zij op 28 februari 2008 opdracht heeft gegeven voor omzetting van de hier bedoelde internationale aanvraag. Vervolgens heeft NOB geprobeerd om alsnog de desbetreffende internationale aanvraag om te zetten in de door Pagter c.s. gewenste landen en regio's. Dat is gelukt voor alle landen en regio's met uitzondering van Israel, Japan en Mexico.

### **3. Het geschil**

3.1. Pagter c.s. vordert – samengevat – voor zover de wet toelaat uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat NOB aansprakelijk is voor de door Pagter c.s. als gevolg van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van NOB geleden en nog te lijden schade, en NOB te veroordelen tot:
2. betaling van de buitengerechtelijke kosten van €6.422,-,
3. betaling van een voorschot op de geleden schade van € 250.000,-,
4. betaling van de door Pagter c.s. geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 maart 2008, en
5. betaling van de proceskosten, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de (na)kosten.

3.2. Pagter c.s. voert daartoe – verkort weergegeven – het volgende aan. NOB heeft een door Pagter c.s. gegeven instructie tot het omzetten van een internationale octrooiaanvraag naar nationale aanvragen in meerdere landen niet (tijdig) uitgevoerd, terwijl zij dat wel had moeten doen. NOB is hierdoor toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Pagter c.s. Subsidiair (indien het emailbericht met de instructie NOB niet zou hebben bereikt), heeft NOB, althans hebben haar medewerkers, niet gehandeld als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde zou moeten doen en heeft NOB gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij als octrooigemachtigde in acht dient te nemen, door Pagter c.s. niet tijdig, afdoende en effectief te waarschuwen voor het aflopen van de termijn waarbinnen de desbetreffende internationale aanvraag in andere landen kon worden omgezet in nationale aanvragen. In beide gevallen is NOB uit hoofde van de artikelen 7:401 jo 6:74 jo 6:76 BW tegenover Pagter c.s. aansprakelijk voor de tengevolge van haar fout ontstane schade.

3.3. NOB voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

#### **4. De beoordeling**

##### *Oprichtrelatie*

4.1. NOB wijst er op dat Pagter c.s. aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat NOB toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van een op haar rustende verplichting uit de opdrachtovereenkomst. NOB erkent dat sprake is van een opdrachtovereenkomst en dat Pagter Innovations daarbij de opdrachtgever van NOB is. Zij bestrijdt echter dat Pagter & Partners (ook) heeft te gelden als haar opdrachtgever. Volgens NOB is sprake van een duurrelatie tussen haar en Pagter Innovations omdat zij in 1987 voor Pagter Innovations is gaan werken en partijen vanaf dat moment in deze verhouding met elkaar werken. Alle communicatie – ook die in het hier aan de orde zijnde dossier – is altijd gevoerd met Pagter Innovations. Dit dient te leiden – volgens NOB – tot de conclusie dat Pagter & Partners geen vordering op NOB heeft uit hoofde van wanprestatie in een opdrachtrelatie en dat haar vorderingen alleen al om die reden dienen te worden afgewezen. Dat de octrooiaanvraag door Pagter Innovations is gesteld op naam van Pagter & Partners doet hier – volgens NOB – niet aan af.

4.2. De rechtbank overweegt dat Pagter c.s. in het licht van de betwisting door NOB haar stelling met betrekking tot het opdrachtgeverschap van Pagter & Partners onvoldoende heeft onderbouwd. Aan Pagter c.s. moet worden toegegeven dat in 1987 Pagter Innovations nog niet bestond en dat NOB haar dus pas na haar oprichting in 1998 als opdrachtgever kan kennen. Dat wil echter niet – zonder meer – zeggen dat daarom moet worden aangenomen dat Pagter & Partners ook mede haar opdrachtgever is geweest met betrekking tot de desbetreffende octrooiaanvraag. Dat NOB in de loop van de jaren soms met Pagter Innovations en soms met Pagter & Partners heeft gecorrespondeerd, leidt – zonder meer – nog niet tot de conclusie dat beide NOB's (mede)opdrachtgever waren met betrekking tot de desbetreffende octrooiaanvraag. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt dat de correspondentie met betrekking tot de desbetreffende octrooiaanvraag door NOB steeds gericht is aan Pagter Innovations en dat de emailberichten die [A] over de desbetreffende internationale aanvraag aan NOB heeft gezonden, steeds onder zijn naam (alleen) de naam en contactgegevens van Pagter Innovations tonen. Daarin kan dus (ook) geen aanknopingspunt worden gevonden voor een (mede)opdrachtgeverschap van Pagter & Partners. Dat de facturen – een enkele factuur uitgezonderd – volgens Pagter c.s. steeds gericht zijn geweest aan Pagter & Partners (hetgeen NOB betwist) en ook door haar zijn betaald, maakt evenmin dat Pagter & Partners dus (mede)opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende internationale aanvraag is geweest. Het kan zo zijn dat Pagter Innovations en Pagter & Partners met eenzelfde directie en als fiscale eenheid opereren als één bedrijf, het zijn echter twee afzonderlijke vennootschappen die al dan niet kunnen optreden als (mede)opdrachtgever. Nu voor het optreden door Pagter & Partners als (mede)opdrachtgever geen concrete onderbouwing is gegeven en dit door NOB wordt betwist, gaat de rechtbank ervan uit dat slechts Pagter Innovations met betrekking tot de desbetreffende octrooiaanvraag als opdrachtgever van NOB kan worden aangemerkt.

4.3. Bij gebreke van een contractuele relatie tussen NOB en Pagter & Partners kan, zoals door NOB is aangevoerd, NOB niet toerekenbaar te kort zijn geschoten in contractuele verplichtingen jegens Pagter en & Partners. Nu de vorderingen Pagter & Partners gegrond zijn op schending door NOB van haar contractuele verplichtingen, liggen deze voor afwijzing gereed en zal Pagter & Partners als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van

---

de procedure van haar tegen NOB worden veroordeeld. Om te voorkomen dat de zaken van Pagter & Partners en Pagter Innovations tegen NOB uiteen gaan lopen, houdt de rechtbank in de zaak van Pagter & Partners tegen NOB elke verdere beslissing aan.

*Instructie tot omzetting*

4.4. Het geschil heeft primair betrekking op de vraag of Pagter Innovations voor het verstrijken van de termijn NOB heeft geïnstrueerd de internationale octrooiaanvraag in dossier P6003316 om te zetten in door Pagter Innovations opgegeven nationale en/of regionale octrooiaanvragen. Pagter Innovations stelt dat zij NOB daartoe heeft geïnstrueerd door middel van een emailbericht (met het onderwerp “*Betreft toewijzing landen inzake p6003316pct*”) dat [A] namens Pagter Innovations aan NOB in de persoon van [X] en [Y] heeft gezonden op 28 februari 2008 om 15:59 uur waarin hij heeft geschreven dat “*Wij hebben de volgende landen gekozen voor omzetting: (...)*” waarna een opsomming van landen en regio’s volgt. NOB bestrijdt dit bericht te hebben ontvangen.

4.5. Artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepaalt dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon moet hebben bereikt. Op degene die zich beroept op het rechtsgevolg van de door haar tot de geadresseerde gerichte verklaring, rusten de stelplicht en – bij betwisting – de bewijslast ingevolge de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), dat deze verklaring de geadresseerde ook heeft bereikt.

4.6. Ten bewijze van de ontvangst van het desbetreffende emailbericht van 28 februari 2008 door NOB heeft Pagter Innovations overgelegd (als productie 8) informatie over verzending en ontvangst van dit bericht die zij bij haar van haar provider InterConnect heeft opgevraagd, bestaande uit een emailbericht en trackinginformatie. In het emailbericht van 3 april 2008 heeft InterConnect het volgende geschreven:

*“In de bijlage vindt u een document met de informatie uit onze mailserver. Daarin staat wanneer deze verzonden is, door wie de mail verzonden is en aan wie. Hier in staan uw mail gegevens, de mailserver van ons en onderaan de bevestiging dat deze is aangekomen bij [X]@octrooibureau.nl en [Y]@octrooibureau.nl.”*

De bijgevoegde trackinginformatie bevat – onder meer – de volgende informatie:

*“Envelope and Header Information*

*Sender: [...]*

*Recipient(s): [...]*

*Subject: Betreft toewijzing landen inzake p6003316pct*

*(...)*

*Message Delivery*

*February 28, 2008 15:54:08 +0100 Message successfully delivered to [...] Message accepted*

*February 28, 2008 15:54:08 +0100 Message successfully delivered to [...] Message accepted*

*+0100*

---

4.7. NOB verwijst naar een schriftelijke verklaring van [Y] (door haar overgelegd als productie 14) waarin [Y] als volgt heeft verklaard:

*“Ik heb die donderdag om 17:18 het kantoor verlaten (volgens mijn privé agenda), dus dan zou ik de mail moeten hebben gezien. Dat is niet het geval. Ik heb hem ook niet later gezien. Ik heb deze mail nooit ontvangen.”*

Ook is door NOB overgelegd (als productie 15) een emailbericht dat van [X] op 28 maart 2008 aan [Y] heeft gestuurd waarin het volgende is opgenomen:

*“Hij zou op 28 februari al opdracht hebben gegeven tot het indienen in diverse landen. Ik kon zelf niet in mijn mailbox vinden.”*

4.8. Volgens NOB hebben [X] en [Y] zelf hun mailbestanden grondig doorzocht en heeft de IT-afdeling van NOB onderzoek in de systemen verricht. Het desbetreffende emailbericht is daarbij niet gevonden.

4.9. NOB betwist dat uit het document met de trackinginformatie van InterConnect conclusies omtrent verzending en/of ontvangst van het emailbericht van [A] zijn te trekken omdat het onduidelijk is hoe dit document precies tot stand is gekomen en wat het weergeeft. Het heeft de opmaak van een eenvoudig tekstbestand dat door iedereen op elk gewenst moment met elke gewenste inhoud kan worden gegenereerd en/of gewijzigd. Bovendien wijkt de in de tekst genoemde tijd van bezorging (15:54:08) vijf minuten af van de op het desbetreffende emailbericht vermelde tijd van verzending (15:59). De verklaring dat de tijdsregistratie van Pagter Innovations en haar internetprovider niet helemaal gelijk zou lopen acht NOB een onvoldoende verklaring. Volgens de logfiles van NOB (een print van de logfiles van 25 tot en met 29 februari 2008 is overgelegd als onderdeel van productie 18) is op 25 februari 2008 om 10:31:26 (Nederlandse tijd) een emailbericht van [A] ontvangen en op 28 februari 2008 om 10:2:21 (Nederlandse tijd) een emailbericht door [Y] aan [A] verstuurd. Verder zijn er in de week van 25 tot en met 29 februari 2008 geen emailberichten aan of van [A]. NOB heeft voorts opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau, IRS, de digitale bestanden van NOB veilig te stellen en de onderzoeken of in die bestanden het desbetreffende emailbericht van [A] kon worden aangetroffen. IRS is in haar rapport (overgelegd als productie 20) tot de volgende conclusies gekomen:

*“Het betreffende e-mail bericht is niet aangetroffen binnen de veiliggestelde bestanden van NOB.*

*Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen waaruit zou kunnen blijken dat het betreffende e-mail bericht op enig moment aanwezig is geweest binnen de veiliggestelde bestanden van NOB.*

*Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen waaruit blijkt dat het betreffende e-mail bericht bij de mail-provider van NOB (Cleanport) als spam is aangemerkt.*

*Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen welke duiden op inconsistentie binnen de veiliggestelde bestanden van de NOB.”*

---

4.10. De rechtbank komt tot de conclusie dat hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd weliswaar een begin van bewijs vormt voor de stelling dat Pagter Innovations op 28 februari 2008 door middel van het emailbericht van [A] van 28 februari 2008 heeft geïnstrueerd de internationale aanvraag tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, maar dat op grond van de onderbouwde betwisting daarvan door NOB het bewijs dat dit bericht NOB heeft bereikt hiermee (nog) niet is geleverd. Daartoe is het volgende redengevend. De status van de trackinginformatie van InterConnect is onduidelijk. Zo is niet uiteengezet wat InterConnect precies heeft onderzocht en op grond waarvan zij tot de conclusie is gekomen dat het desbetreffende emailbericht succesvol is bezorgd bij NOB en dat het door NOB is geaccepteerd. Feitelijk wordt zelfs niet duidelijk dat er onderzoek is gepleegd omdat InterConnect de trackinginformatie slechts toe heeft gezonden met de mededeling dat het om een document gaat "*uit onze mailserver*". Waarom aan een dergelijk bericht uit de mailserver een doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend, blijft verder onbelicht. Dat klemt eens te meer daar aan NOB moet worden toegegeven dat het niet moeilijk lijkt om een dergelijk bericht met elke gewenste inhoud te genereren. Pagter Innovations heeft weliswaar een verklaring gegeven over de afwijkende tijdsindicatie, maar enige staving dat daarvan ook daadwerkelijk sprake is geweest is uitgebleven. Daartegenover staat het onderzoek dat NOB door IRS heeft laten uitvoeren. Hoewel aan Pagter Innovations moet worden toegegeven dat dit onderzoek niet het sluitende bewijs kan leveren dat NOB de desbetreffende email niet heeft ontvangen, zijn de conclusies van dit onderzoek wel zodanig dat niet zonder meer, op grond van hetgeen door Pagter Innovations in dit verband is aangevoerd, kan worden aangenomen dat het desbetreffende emailbericht van [A] NOB heeft bereikt.

4.11. Conform haar bewijsaanbod, zal de rechtbank Pagter Innovations, zoals in het dictum verwoord, het bewijs opdragen van haar stelling dat de instructie van Pagter Innovations, om de internationale octrooiaanvraag tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, gegeven op 28 februari 2008 door middel van een emailbericht van [A] aan [X] en [Y], NOB (tijdig) heeft bereikt. De rechtbank zal Pagter Innovations eerst in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, zij dit bewijs wenst te leveren.

#### *Anderszins schending zorgplicht*

4.12. Voor het geval dat niet komt vast te staan dat het emailbericht met de instructie NOB heeft bereikt, oordeelt de rechtbank thans reeds op het door Pagter Innovations subsidiair aan haar vorderingen ten grondslag gelegde beroep op schending van de zorgplicht die NOB, althans haar medewerkers, als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations.

4.13. Pagter Innovations stelt onder verwijzing naar artikel 6:401 BW, artikel 23n van de Rijksoctrooiwet 1995 en artikel 4 b van de gedrageregels van de octrooigemachtigde dat van een octrooigemachtigde mag worden verwacht dat hij een voortdurende zorg betracht ter zake van de onder zijn beheer vallende dossiers. NOB had – volgens Pagter Innovations in de gegeven omstandigheden (ervan uitgaande dat het emailbericht van [A] van 28 februari 2008 haar niet heeft bereikt) Pagter Innovations tijdig voor het verstrijken van de fatale termijn voor de omzetting kunnen en moeten inlichten en waarschuwen dat actie in ieder geval door een instructie door Pagter c.s. aan NOB geboden was en geen verder uitstel kon lijden. NOB

---

had, toen de verwachte instructie van Pagter Innovations na het telefonisch overleg tussen [A] en [Y] in de ochtend van 28 februari 2008 uitbleef, nog die middag of uiterlijk op vrijdag 29 februari 2008 (telefonisch) bij Pagter Innovations kunnen en moeten informeren in welke landen de internationale octrooiaanvraag diende te worden omgezet.

4.14. NOB bestrijdt dat zij niet zou hebben voldaan aan haar zorgplicht. Zij wijst op de vier brieven waarmee zij (zoals zij zoals altijd in vergelijkbare situaties) Pagter Innovations heeft gevraagd om een instructie tot omzetting, waarbij zij telkens de uiterste datum heeft genoemd, heeft gewezen op de afloop van de termijn en de gevolgen daarvan en het telefonisch contact op 25 februari 2008. Volgens NOB heeft zij zelfstandig en proactief de omzetting van de internationale octrooiaanvraag geagendeerd en Pagter c.s. herhaaldelijk om instructie gevraagd en heeft zij Pagter Innovations tijdig en adequaat geïnformeerd en gewaarschuwd voor de effecten van het overschrijden van de deadline.

4.15. De rechtbank overweegt dat uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht volgt dat – zoals te doen gebruikelijk tussen partijen – NOB Pagter Innovations door middel van vier brieven heeft gewezen op de termijn en haar daarbij om een instructie heeft gevraagd. Voorts staat vast dat in de week voor dat termijn verliep er in ieder geval twee maal telefonisch contact is geweest tussen [A] en [Y]. In beide gevallen is de internationale octrooiaanvraag uit het dossier P6003316 onderwerp van gesprek geweest. Er zijn in die tijd ook twee emailberichten over dit onderwerp gestuurd: op 25 februari 2008 door [A] aan [Y] en op 28 februari 2008 door [Y] aan [A]. Uit de inhoud van deze twee berichten blijkt niet dat er door Pagter Innovations een beslissing is genomen. Dat [A] in het telefoongesprek op 28 februari 2008 heeft aangekondigd dat er diezelfde dag een instructie zou volgen met betrekking tot omzetting, zoals Pagter Innovations lijkt te stellen wordt niet gedragen door [A]' schriftelijke verklaring (productie 4 van Pagter Innovations) waarin hij slechts heeft verklaard over een verzoek van hem om *“een lijst met landen waaruit wij zouden kunnen kiezen”*, waarop [Y] heeft aangegeven dat die lijst in de eerdere correspondentie te vinden was en dat [Y] hem diezelfde dag een gescande versie van die brief per email heeft toegezonden. Desgevraagd heeft Pagter Innovations ter comparitie verklaard dat [A] niet meer precies weet of hij in dat telefoongesprek heeft gezegd dat Pagter c.s. de internationale aanvraag ging omzetten. Voor zover Pagter Innovations haar stelling op dit punt handhaaft, heeft te gelden dat zij, ondanks NOB's gemotiveerde betwisting van dit punt, verder geen (althans onvoldoende) onderbouwing heeft gegeven op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat in dit telefoongesprek door [A] is gezegd dat de internationale aanvraag zou worden omgezet. Degenen die dit gesprek hebben gevoerd, kunnen zich dit in ieder geval niet meer herinneren ([A]) dan wel bestrijden dit ([Y]). Dat [A] in het telefoongesprek op 28 februari 2008 heeft aangekondigd dat er diezelfde dag een instructie zou volgen met betrekking tot omzetting kan daarom niet als vaststaand worden aangenomen en de rechtbank komt op dit punt niet aan een bewijsopdracht toe.

4.16. De rechtbank overweegt voorts dat uit het voorgaande volgt dat NOB wist, althans kon weten, dat bij Pagter Innovations in de week direct voorafgaand aan het verlopen van de termijn nog werd nagedacht over omzetting van de internationale octrooiaanvraag en dat Pagter Innovations in de hiervoor bedoelde contacten nog geen definitieve keuze voor wel of niet omzetten aan NOB kenbaar had gemaakt. Uit de reacties van NOB blijkt niet dat zij uit de telefonische contacten de indruk had dat er geen instructie of bericht (meer) zou volgen. Dat [A] nog om een landenlijst in verband met de internationale aanvraag P6003316 heeft gevraagd die hem door [Y] vervolgens per ommegaande is gemaïld, moet voor NOB een

---

duidelijke aanwijzing zijn geweest dat Pagter Innovations in ieder geval nog aan het nadenken was over omzetting en dus nog geen definitieve beslissing had genomen. Op grond daarvan had het op de weg van hetzij [X], hetzij [Y] gelegen, om nog voor het verstrijken van de termijn, bij Pagter Innovations te informeren wat de bedoeling was: wel of niet omzetten. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat NOB, zoals zij heeft beschreven ten aanzien van andere internationale octrooiaanvragen van Pagter Innovations, gezien haar eerdere ervaringen met Pagter Innovations, wist dat instructies soms vlak voor het verstrijken van de termijn door Pagter Innovations werden gegeven en dat Pagter Innovations haar ook steeds – en ook soms zeer kort voor het verstrijken van de termijn – berichtte in geval er geen opdracht tot omzetting werd gegeven. In geen van de door NOB aangehaalde voorbeelden uit eerdere dossiers, blijkt dat Pagter Innovations de termijn heeft laten verlopen zonder NOB te berichten of er al dan diende te worden omgezet. In twee van de door NOB beschreven gevallen, ontving zij van Pagter Innovations op de dag dat de termijn zou verlopen nog instructie tot omzetting. Dat Pagter Innovations soms laat of zelfs op het laatste moment pas van zich liet horen, was dus niet ongebruikelijk. Gesteld noch gebleken is dat NOB daar bezwaar tegen maakte of dat zij Pagter Innovations op de onwenselijkheid daarvan heeft gewezen. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, overweegt de rechtbank, dat in aanmerking nemende de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde mag worden verwacht, het op de weg van NOB had gelegen om voor het verstrijken van de termijn contact op te nemen met Pagter Innovations om te informeren over de omzetting.

4.17. Indien niet komt vast te staan dat het emailbericht met de instructie NOB heeft bereikt, concludeert de rechtbank dus dat in ieder geval in zoverre sprake is van schending van de zorgplicht die NOB, althans haar medewerkers, als een bekwaam en redelijk handelend octrooigemachtigde in acht had dienen te nemen jegens haar opdrachtgever Pagter Innovations.

#### *Schade*

4.18. Ten aanzien van de schade overweegt de rechtbank dat ongeacht of al dan niet komt vast te staan dat de schade is veroorzaakt door het niet uitvoeren van instructie of door anderszins schending van de zorgplicht, voor toewijzing van haar vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, voldoende is dat Pagter Innovations de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten aannemelijk maakt. Naar het oordeel van de rechtbank is met het gemis aan octrooirechten in Israel, Japan en Mexico aan die voorwaarde voldaan. Dat de desbetreffende octrooiaanvraag niet op naam van Pagter Innovations staat, is daarbij niet zonder meer een beletsel noch vormt dit aanleiding om enkel op grond daarvan te oordelen dat de vorderingen van Pagter Innovations bij gebrek aan door haar geleden schade dienen te worden afgewezen. Niet in geschil is immers dat Pagter Innovations de rechten van intellectuele eigendom – waar onder octrooirechten – op naam van Pagter & Partners exploiteert, zodat de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten voldoende aannemelijk is.

4.19. Er is geen aanleiding tot het toekennen van een voorschot op de schade. NOB bestrijdt gemotiveerd dat sprake is van de door Pagter Innovations gestelde schade en Pagter Innovations heeft haar schade niet of nauwelijks van een concrete onderbouwing voorzien. Dat er schade is geleden en wel ter hoogte van het gevorderde voorschot kan hier niet worden aangenomen.

---

*Overigens*

4.20. Alle overige beslissingen – waaronder de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van Pagter Innovations en of dat met zich meebrengt dat (een deel van) de schade voor rekening van Pagter Innovations dient te blijven – worden vooralsnog in verband met het aan Pagter Innovations opgedragen bewijs aangehouden.

**5. De beslissing**

De rechtbank

in de zaak van Pagter Innovations tegen NOB:

5.1. draagt Pagter Innovations bewijs op van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat de instructie van Pagter Innovations om de internationale octrooiaanvraag tussen partijen bekend onder dossiernummer P6003316 om te zetten in een aantal opgegeven landen en regio's, gegeven op 28 februari 2008 door middel van een emailbericht van [A] aan [X] en [Y], NOB (tijdig) heeft bereikt.

5.2. verwijst de zaak naar de rol van **22 augustus 2012** voor het nemen van een akte door Pagter Innovations waarin zij zich uitlaat over de vraag of en, zo ja, op welke wijze zij het onder 5.1 bedoelde bewijs wenst te leveren. Indien Pagter Innovations voor het leveren van bewijs getuigen wenst te horen, dient zij tevens opgave te doen van het aantal te horen getuigen vergezeld van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende vier maanden;

in de zaken van Pagter c.s. tegen NOB:

5.3. houdt iedere (verdere) beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2012.