

## Vervaardigen van onderdelen door innovatieve technologieën binnen Castlab Proeftuin; belemmeringen door IE-rechten.

Innovatieve technologieën waaronder 3D-printen bieden nieuwe mogelijkheden zoals productie op maat met daarbij vele voordelen voor bedrijven: een kortere logistieke keten, minder processen voor goederenopslag en vervoer, maar ook een verminderde impact op het milieu en lagere kosten voor het verzekeren van handelswaren en mogelijkheden voor de repatriëring van banen.

In Castlab Proeftuin is, in samenwerking met verschillende partijen, onderzocht hoe innovatieve technologieën waaronder 3D printen kunnen worden ingezet om op kostenefficiënte wijze cruciale gietijzers en metalen vervangingsonderdelen te vervaardigen op aanvraag.<sup>1</sup> Hiermee kunnen de doorlooptijden versneld worden, met name wanneer het moeilijk is om op de traditionele manier aan onderdelen te komen zoals van treinen, het spoor, bruggen enzovoorts. Veel onderdelen uit de Nederlandse infrastructuur zijn aan het einde van hun levensduur en inmiddels aan vervanging toe, maar het vervangen van de hele infrastructuur is niet mogelijk en hiervoor biedt slim onderhoud en onderdelen die tegen acceptabele prijs kunnen worden geproduceerd een oplossing. Vaak gaat het om unieke vervangingsonderdelen die snel vervangen moeten worden en die niet altijd meer leverbaar zijn door de originele producent. Castlab Proeftuin speelt in op die behoefte door de doorlooptijden voor dit soort reserveonderdelen te versnellen door middel van innovatieve productiemethoden en aanvullende digitale diensten zoals digital twins, digital warehousing, en predictive maintenance.

Naast de vele technische aspecten die hierbij een rol spelen kunnen er ook juridische belemmeringen of risico's bestaan zoals intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Het namaken van onderdelen kan namelijk onrechtmatig zijn en inbreuk maken op octrooien, auteurs- en modellenrechten. Ook merkenrechten kunnen een probleem vormen. Wanneer er inbreuk wordt gemaakt kan dat grote gevolgen hebben; een onderdeel waar veel geld en tijd in is gestoken mag niet meer vervaardigd en aangeboden worden en er kan onder andere schadevergoeding worden gevorderd. Daarbij kunnen de kosten van een gerechtelijke procedure over een IE-geschil behoorlijk oplopen.<sup>2</sup> Het is dus van belang om zowel de kans op inbreuk als de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit zoveel mogelijk te beperken.

### Octrooi

Bij het namaken van onderdelen bestaat het risico op octrooi-inbreuk aangezien het meestal om technische onderdelen gaat die vaak deel uitmaken van een technisch object/machine. Om beschermd te zijn met een octrooi moet het onderdeel, of het object waar dit deel van uitmaakt, destijds nieuw en inventief zijn geweest.<sup>3</sup> Om dat goed in te schatten is het essentieel dat er voldoende informatie beschikbaar is over het onderdeel. Daarnaast moet een octrooi geregistreerd zijn en nog van kracht zijn om een belemmering te vormen. Hiervoor kunnen de octrooiregisters<sup>4</sup> worden geraadpleegd. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig, maar de meeste octrooien zijn al eerder vervallen omdat de

---

<sup>1</sup> Castlab Proeftuin, [Castlabproeftuin.nl](https://www.castlabproeftuin.nl)

<sup>2</sup> Artikel 1019 ev. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, [Indicatietafelen in IE-zaken, De rechtspraak.nl](https://www.rechtspraak.nl)

<sup>3</sup> Artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW)

<sup>4</sup> [Espacenet](https://www.espacenet.com), [Zoeken in octrooien, RVO](https://www.rvo.nl).

jaartaksen niet betaald zijn.<sup>5</sup> Onderdelen die al erg lang op de markt zijn vormen in dat opzicht minder risico. Daarnaast is een octrooi alleen geldig in het geografische gebied waarvoor het is ingeschreven of gevalideerd. Dus een Duits octrooi dat niet is ingeschreven voor Nederland vormt geen belemmering om het object na te maken in Nederland. Overigens is het vanaf 2023 mogelijk een unitair octrooi aan te vragen voor 17 EU- landen tegelijk, maar dat was binnen dit onderzoek niet relevant omdat het bij Castlab project ging om vervangingsonderdelen die al even op de markt zijn.<sup>6</sup>

Wanneer er geen zelfstandig octrooi ligt op een onderdeel maar wel op het object waar het onderdeel deel van uitmaakt, is het de vraag of het onderdeel ook daadwerkelijk binnen de reikwijdte valt van het octrooi valt. Daarvoor moeten de octrooiregisters geraadpleegd worden en de conclusies van het octrooischrift worden uitgelegd.<sup>7</sup> De conclusies dienen een duidelijke en nauwkeurige afbakening in te houden van de uitsluitende rechten en hierin wordt beschreven waarin de uitvinding zich onderscheidt van de stand van de techniek. Komt een onderdeel in dat deel van conclusies voor dat de uitvinding afbakt ten opzichte van wat reeds bekend is en volgt na de woorden: “met het kenmerk dat”<sup>8</sup> is de kans op inbreuk aanzienlijk. Het lezen en uitleggen van de octrooi-conclusies kan echter het beste worden overgelaten aan een deskundige zoals een octrooigemachtigde. Daarbij zal een afweging moeten worden gemaakt van de kosten daarvan en de baten van het namaken van het onderdeel.

Daarnaast is het mogelijk dat er indirect inbreuk wordt gemaakt op een octrooi wanneer men onderdelen namaakt en levert aan een derde die niet gerechtigd is tot het gebruik van het geoctrooide voortbrengsel en men ervan op de hoogte is dat het onderdeel voor het geoctrooide object bestemd is.<sup>9</sup> Wanneer de derde de machine waar het onderdeel deel van uitmaakt gekocht heeft van de octrooihouder, kan verdedigd worden dat de derde wel gerechtigd is omdat deze een impliciete licentie heeft, en er dus geen sprake is van indirecte inbreuk.<sup>10</sup> Er zou daarnaast ook indirecte inbreuk kunnen worden gemaakt door het leveren van digital twins, de digitale replica en documentatie betreffende de onderdelen. Echter uit de jurisprudentie en literatuur kunnen vooralsnog geen duidelijke criteria worden gehaald voor deze vorm van inbreuk.<sup>11</sup>

Het **modellenrecht en het auteursrecht** kunnen een belemmering vormen wanneer er een onderdeel wordt nagemaakt met esthetische elementen. Een object waarin duidelijk creatieve keuzes zijn gemaakt door de maker is automatisch beschermd door het **auteursrecht**. Het kan daarbij ook gaan om een functioneel object waarin vormgevingselementen te herkennen zijn die duidelijk de persoonlijke stempel van de maker dragen. In het Castlab project bleek dit bijvoorbeeld het geval bij het namaken van een deurknop uit een treincoupé met het design van een druiventros. Uitsluitend functionele vormgeving wordt niet beschermd door het auteursrecht want er is geen sprake van de

---

<sup>5</sup> Artikel 36 lid 6 ROW, Nota van Toelichting Rijksbesluit van 8 april 2008, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 in verband met herziening taksen (taksen 2008), Staatsblad 22-04-2008.

<sup>6</sup> RVO, [Unitair octrooi \(rvo.nl\)](https://www.rvo.nl/nl/octrooi/unitair)

<sup>7</sup> Artikel 53 lid 2 ROW.

<sup>8</sup> Octrooiworkshop RVO, oktober 2021, [Uitvinders.nl opbouw octrooi](https://www.uitvinders.nl/onderwerpen/octrooi)

<sup>9</sup> Artikel 73 ROW.

<sup>10</sup> Hof De Haag, 23 mei 2017, IEF16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (HP/Digital Revolution), HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650, IER 2019/21 (HP/Digital Revolution).

<sup>11</sup> P.G.F.A. Geerts, D.J.G. Visser, *Tekst en commentaar intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2021, art. 73 lid 1 ROW.

persoonlijke stempel van de maker in de vorm van creatieve keuzes wanneer de keuzes worden bepaald door de functionaliteit. Het auteursrecht is in principe geldig tot 70 jaren na de dood van de maker, dus bij oude onderdelen kan dit nog steeds een belemmering vormen.

Wanneer een object beschermd is door auteursrechten is ook het afbeelden daarvan en het maken van digital twins, en deze beschikbaar stellen in een digital warehouse, inbreuk omdat het daarbij gaat om verveelvoudigen in gewijzigde vorm en openbaar maken.<sup>12</sup>

Door Castlab Proeftuin is een digital warehouse ontwikkeld waar documentatie en digital twins in opgenomen worden. Wanneer hier documentatie van derden in is opgenomen kan hiermee ook inbreuk worden gemaakt op auteursrechten. Denk bijvoorbeeld aan:

- Foto's van derden die meer zijn dan alleen een functionele weergave van een onderdeel of machine;
- Gebruiksaanwijzingen, handleidingen die door een derde zijn opgesteld en waarin creatieve keuzes van de maker zijn te herkennen. Dat laatste is al snel het geval als er stukken tekst zijn geschreven die verder gaan dan alleen een beschrijving van de functies;
- Tekeningen van derden die de persoonlijke stempel van de maker dragen, bijvoorbeeld door kleurgebruik, achtergrond, enzovoorts.

Het **modellenrecht** beschermt ook vormgevingselementen maar hierbij is de creativiteitseis minder streng. Het uiterlijk van een model (3D) of een tekening (2D), moet een eigen karakter hebben ten opzichte van reeds bestaande modellen, dus een unieke vormgeving.<sup>13</sup> Dat kan ook een technisch onderdeel zijn, bijvoorbeeld een kenmerkend vormgegeven bumper of velgen van een auto.<sup>14</sup> Vormen die uitsluitend worden bepaald door de technische functie worden niet beschermd door het modellenrecht.<sup>15</sup> Interessant voor Castlab is, dat ook al is een object beschermd door een modellenrecht, dit geen belemmering vormt als de reparatieclausule van toepassing is. Het namaken is namelijk geen inbreuk als het onderdeel wordt gebruikt voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel<sup>16</sup> ofwel demontabel object, met de bedoeling het model zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven.<sup>17</sup> Bovendien moeten onderdelen van een demontabel object zichtbaar zijn bij gebruik om voor modellenbescherming in aanmerking te komen.<sup>18</sup>

Daarnaast bestaat er alleen bescherming bij ingeschreven modellen voor maximaal 25 jaar en voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen 3 jaar.<sup>19</sup> Dus als het een voortbrengsel betreft dat in die vorm al langer bestaat dan 25 jaar, is er geen risico op modelinbreuk. Uit de registers moet blijken of het inderdaad gaat om een beschermd model. De modellenregisters zijn vrij toegankelijk<sup>20</sup> maar het uitbesteden aan een modelgemachtigde geeft meer zekerheid en is relatief niet zo kostbaar en aan te bevelen wanneer men onderdelen vervaardigt waarbij het risico op modelinbreuk en het belang om een onderdeel na te maken groot is. Wanneer de oorspronkelijke onderdelen minder dan 3 jaar op de markt zijn, kunnen de registers geen uitsluitel geven ten aanzien van de niet-ingeschreven

---

<sup>12</sup> Artikel 12 en 13 Auteurswet.

<sup>13</sup> Artikel 3.1 BVIE.

<sup>14</sup> HvJEU, 28-10-2021, ECLI:EU:C:2021:889 - C123/20, (Ferrari v Mansory).

<sup>15</sup> Artikel 3.2 BVIE.

<sup>16</sup> HvJ december 2017, IEPT20171220, HvJEU, (Acacia /Audi en Porsche).

<sup>17</sup> Artikel 3.19 BVIE lid 3.

<sup>18</sup> Artikel 3.4 BVIE.

<sup>19</sup> Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden op grond van artikel 11 Gemeenschapsmodellenverordening (GVoM) 3 jaar beschermd.

<sup>20</sup> [Designview](#), [Zoeken in het modellenregister](#)

modellen. Omdat Castlab zich richt op vervangingsonderdelen die al langer op de markt zijn, vormen de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen in principe geen risico.

Bij het namaken van onderdelen en het beschikbaar stellen van documenten in een digital warehouse kunnen ook tekeningen of afbeeldingen worden gemaakt van een object. Kan dat ook problemen opleveren? De modelhouder kan zich verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of toegepast dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model of tekening, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.<sup>21</sup> Daarvan kan sprake zijn als van een 3D model een 2D afbeelding of een digital twin wordt gemaakt waarin duidelijk een beschermd model te herkennen is.<sup>22</sup> Het is echter geen inbreuk indien een model wordt gereproduceerd ter illustratie mits dit verenigbaar is met de eerlijke handelsgebruiken en niet zonder noodzaak afbreuk doet aan de normale exploitatie van de tekening of het model en de bron wordt vermeld.<sup>23</sup> Deze uitzondering zou van toepassing kunnen zijn bij het gebruik van een afbeelding van een beschermd model in de informatie over een onderdeel in het digital warehouse.<sup>24</sup>

Al met al zal het modellenrecht slechts zelden een belemmering vormen bij het vervaardigen van onderdelen aangezien het veelal gaat om reparatieonderdelen van een demontabel object die bovendien niet zichtbaar zijn bij gebruik.

Het **merkenrecht** vormt een belemmering als er een naam of een logo is afgebeeld op het onderdeel dat moet worden nagemaakt.<sup>25</sup> Als dat het geval is, is het aan te bevelen dit teken te verwijderen voordat het product wordt nagemaakt. Alleen merknamen die zijn ingeschreven in het merkenregister<sup>26</sup> vormen een belemmering. Voor een logo geldt dat hierop ook auteursrechten en zelfs modellenrechten kunnen liggen.

Omdat Castlab Proeftuin documentatie over de onderdelen aanbiedt in een digital warehouse is het van belang dat wanneer er merktekens van een derde worden gebruikt in de documentatie of bij het aanbieden van producten, er niet de indruk wordt gewekt dat het om een namaakproduct van de merkhouders gaat.<sup>27</sup> Wel mag worden aangegeven dat een onderdeel past in een product van de merkhouders, dus geschikt is voor een bepaalde machine van een bepaald merk.<sup>28</sup> In alle gevallen moet het gaan om eerlijk merkgebruik wat onder andere inhoudt dat niet mag worden geprofiteerd, of afbreuk mag worden gedaan aan de reputatie van een merk en er niet onnodig een suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat met de merkhouders.<sup>29</sup>

Het zonder toestemming reproduceren en beschikbaar stellen van bijvoorbeeld folders en gebruiksaanwijzingen met de naam van een beschermd merk, is in principe ook inbreuk. Het gaat hierbij niet om eerlijk merkgebruik.<sup>30</sup>

---

<sup>21</sup> Art. 3.16 BVIE.

<sup>22</sup> P.G.F.A. Geerts, D.J.G. Visser, *Tekst en commentaar intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2021, art. 3.16 BVIE onder 5.

<sup>23</sup> Art. 20 lid 1 GVoM, 3.19 lid 1 sub c BVIE.

<sup>24</sup> 27 september 2017, ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo/BigBen)

<sup>25</sup> Artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE.

<sup>26</sup> Via [Tmviewuw](#) kan gezocht worden in verschillend merkenregisters.

<sup>27</sup> Artikel 2.20 lid 2 sub c en d en lid 3 BVIE.

<sup>28</sup> Artikel 2.23 lid 1 BVIE.

<sup>29</sup> HvJEU 17 maart 2005, zaak C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (Gillette/ LA Laboratories),

Rb den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860, HvJ18 juni 2009, ECLI:EU: C:2009:378 (l'Oréal/ Bellure).

<sup>30</sup> ECLI:NL:RBDHA:2015:12714, Rechtbank Den Haag, C/09/475342 / HA ZA 14-1176 (rechtspraak.nl).

### **Aansprakelijkheid voor inbreuk**

Bij de samenwerking binnen Castlab Proeftuin, waar geen bepaalde rechtsvorm of samenwerkingsverband is gekozen, is in principe elke partner aansprakelijk die een inbreukmakende handeling verricht, zoals aanbieden, verhandelen, of beschikbaar stellen van een onderdeel dat inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht. Het is dus van belang om zowel kans op inbreuk als de aansprakelijkheid in het geval van inbreuk zoveel mogelijk te beperken.

Dat laatste is mogelijk door een exonerationclausule op te nemen in de overeenkomst met de opdrachtgever, voor wie het onderdeel wordt nagemaakt. Echter, hiermee kan de aansprakelijkheid van de partners van Castlab Proeftuin ten opzichte van een derde, de rechthebbende op het IE-recht, niet worden uitgesloten omdat deze laatste geen partij is bij de overeenkomst. Wat wel mogelijk is, is om in de overeenkomst met de opdrachtgever tevens een vrijwaringsclausule op te nemen waarmee de opdrachtgever de partijen die de overeenkomst sluiten, en alle deelnemende partijen van Castlab of ingeschakelde derden, vrijwaart voor de schade als gevolg van aansprakelijkheidsstelling door een derde. Dat betekent dat indien een van de partners van Castlab Proeftuin aansprakelijk wordt gesteld de schade die daardoor wordt geleden, kan worden verhaald op de opdrachtgever. Dat neemt echter de aansprakelijkheid ten opzichte van de derde IE-rechthebbende niet weg. Er kan daarmee ook niet voorkomen worden dat de rechthebbende rechtsmiddelen inzet als gevolg van de inbreuk.

Om het risico op inbreuk en aansprakelijkheid te voorkomen is het dus van belang dat voordat een onderdeel wordt nagemaakt ingeschat wordt wat het risico is op inbreuk. Voor Castlab Proeftuin is hiervoor een flowchart ontwikkeld. Wanneer blijkt dat er een belemmering bestaat door IE-rechten van derden is het mogelijk om toestemming te vragen in de vorm van een licentie. Hierin zal duidelijk moeten worden vastgelegd aan welke partijen toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caro van der Voort [cam.vandervoort@avans.nl](mailto:cam.vandervoort@avans.nl).