

Het gebruiksmodel – een oplossing voor het verkeerde probleem?¹

Dick van Engelen*

Mij werd voor het CIER-congres ‘Het gebruiksmodel en het getoetste Nederlandse octrooi: Terug naar de toekomst?’ van 11 november 2022 gevraagd te reflecteren op de voor- en nadelen van de invoering van een Nederlands gebruiksmodel. Die vraag speelt binnen de context van het voornemen tot modernisering van de Rijksoctrooiwet.² Ik heb in mijn eigen beleving oprecht mijn best gedaan, maar moet erkennen dat de voordelen er nogal bekaaid vanaf zijn gekomen. Desondanks is mij gevraagd mijn gedachten ook nog aan het papier toe te vertrouwen, zodat u als lezer daar ook kennis van kunt nemen. Ziehier de vruchten van mijn worsteling met de vraag wat de geneugten van een gebruiksmodel kunnen zijn.

Wat is een Gebruiksmodel?

De eerste vraag die opkomt is uiteraard wat een gebruiksmodel is. Omdat ze genoemd worden in het Unieverdrag van Parijs van 1883 kan de indruk ontstaan dat het om een duidelijk afgebakend IE-recht gaat, maar die indruk is misleidend. Sinds de herziening van het Unieverdrag bij de Akte van Washington van 1911³ figureert “gebruiksmodellen” – “*les modèles d'utilité*” – in het Unieverdrag. Ze worden genoemd in artikel 1(2) waar we lezen dat de door het Unieverdrag bestreken bescherming van de industriële eigendom “gebruiksmodellen” omvat. Verder maakt het Unieverdrag in artikel 4(A)(1) duidelijk dat “*hij, die op regelmatige wijze een aanvraag om octrooi van uitvinding, een gebruiksmodel, een tekening of model van nijverheid of een fabrieks- of handelsmerk*” in een Unieland heeft gedeponeerd “*of zijn rechtverrijgende [...] voor het verrichten van het depot in de andere landen, gedurende de hierna te bepalen termijnen, een recht van voorrang [zal] genieten*”. Dat voorrangsrecht wordt in artikel 4 vervolgens nader uitgewerkt. Een positieve definitie van wat een “gebruiksmodel” is vinden we in het Unieverdrag echter niet. Door de positionering in deze opsomming naast – kort gezegd – octrooien, modellen en merken, weten we dat het gebruiksmodel kennelijk iets anders is dan een octrooi of model, maar dat geeft op zich nog geen richting.

Gebruiksmodellen figureren ook in het Octrooisamenwerkingsverdrag (“PCT”) van 1970, maar ook daar worden deze rechten niet gedefinieerd. De PCT faciliteert enkel het aanvragen van een gebruiksmodel in een PCT-land waar dat recht voorhanden en daartoe bepaalt artikel 1 PCT dat het begrip “octrooi” c.q. “aanvraag” ook gebruiksmodellen c.q. aanvragen daarvoor omvat.

Een internationaal overeengekomen definitie van gebruiksmodellen ontbreekt aldus. Daaraan zal niet vreemd zijn dat de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk internationaal belangrijke IE-landen zijn, die ook geen gebruiksmodellen kennen. Het Green paper van de Europese Commissie over gebruiksmodellen uit 1995 leert het volgende over wat een gebruiksmodel zoal is of kan zijn:⁴ “*A utility model is a registered right which confers exclusive protection for a technical invention. It resembles a patent in that the invention must be new (it must possess “novelty”) and must display a measure of inventive achievement (it must involve an “inventive step”), though frequently the level of inventiveness required is not as great as it is for patents. Unlike patents, utility models are granted without a prior search to establish novelty and inventive step. This means that utility model protection can be obtained more rapidly and cheaply than patent protection, but that protection conferred is less secure. Utility model protection is often used as for smaller inventions and those with shorter life cycles.*”

Moet het gebruiksmodel?

Geconstateerd kan worden dat het Unieverdrag, waarin het gebruiksmodel sinds 1911 genoemd wordt, de verdragslanden niet verplicht om in een gebruiksmodel te voorzien. Dat is een geruststellende constatering want anders zouden we in Nederland al sinds 1911 in gebreke zijn met de nakoming van een internationale verplichting. Ook in de PCT figureren gebruiksmodellen zonder dat het verdrag de bescherming daarvan voorschrijft aan de verdragslanden. Een verdragsverplichting tot het invoeren van een gebruiksmodelrecht volgt ook niet uit de TRIPs-Overeenkomst van 1994. In TRIPs wordt het gebruiksmodel überhaupt niet genoemd. Met de

* Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen is bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom, Proces- en Transactiepraktijk aan de Universiteit Maastricht en advocaat te Utrecht.

1 Lezing op het CIER-congres d.d. 11 november 2022 te Utrecht.

2 Zie: N. Kruijssen, J. Meeuwisse & M. van der Burg, ‘Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995’, *BIE* 2020-4, p. 142-151; Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb, *Kamerstukken II* 2020/21, 30 635, nr. 7.

3 <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/287796>.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_95_761. Zie ook: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/utility-model_en https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_model en <https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiksmodel>.

TRIPs-Overeenkomst werd in 1994 een inhaalslag gemaakt die er voor moest zorgen om dat het internationale IE-recht weer aan de eisen der tijd voldeed. Dan lijkt het feit dat gebruiksmodellen buiten de TRIPs-boot vallen gezien te mogen worden als een indicatie dat het belang van gebruiksmodellen ook beperkt is vergeleken met de IE-rechten die in de TRIPs-Overeenkomst wel nadrukkelijk onderhanden genomen werden, zoals het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de tekeningen en modellen van nijverheid, octrooien en bedrijfsgeheimen.

In 1997 lanceerde de Europese Commissie, volgend op het hiervoor genoemde Green Paper uit 1995,⁵ een voorstel voor een Gebruiksmodelrichtlijn, dat in 1999 nog herzien werd om vervolgens in 2006 ingetrokken te worden, omdat daar geen overeenstemming over kon worden bereikt.⁶ Vreemd genoeg lezen we in het Green Paper van de Commissie uit 1995 dat Nederland een gebruiksmodel zou hebben, waarbij de Commissie het oog had op het inmiddels ten grave gedragen 6-jaars registratieoctrooi, wat destijds toch een volwaardig octrooirecht opleverde met als enige wezenlijke verschil een tot zes jaar ingekorte beschermingsduur.⁷

Het gevolg van dit alles is dat Nederland frank en vrij kan beslissen om wel of niet een gebruiksmodelrecht te introduceren en kan bepalen wat de daardoor geboden bescherming dan zou moeten of kunnen inhouden.

Gebruiksmodel als alternatieve techniekbescherming?

Een gebruiksmodelrecht fungeert als een alternatieve vorm van techniekbescherming naast het octrooirecht. Als men overweegt een extra beschermingsmogelijkheid voor technische prestaties te bieden dan rijst de vraag of dat binnen het IE-rechtelijk systeem een goede gedachte is.

De door de Hoge Raad in zijn *Decca*-arrest van 27 juni 1986⁸ aangereikte toets ter beoordeling van de vraag of de rechter buiten het wettelijk IE-systeem eventueel een ongeschreven IE-rechtelijke bescherming zou kunnen verlenen biedt ook een handvat ter toetsing van de vraag of de wetgever er verstandig aan doet een nieuw geschreven IE-recht te introduceren. De Hoge Raad leerde daar dat wanneer een wettelijk absoluut IE-recht ontbreekt het bieden van een voor een vergelijkbare bescherming “*via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofi-teerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.*”

Om het beschermen van een prestatie te “*rechtvaardigen*” beschermen is dus minimaal vereist dat sprake is van een zogeheten – in de terminologie van Wichers Hoeth⁹ – “*éénlijnsprestatie*”.

De aard van de prestatie is dus van belang, maar op zich niet beslissend. Voor ons onderzoek betekent dit als het al gaat om een met een

octrooibare uitvinding op één lijn te stellen technische vondst, dat op zichzelf niet genoeg is om die vinding dus maar te beschermen. Vereist is ook dat dit inzicht dermate verdienstelijk is dat die mate van verdienstelijkheid bescherming rechtvaardigt.

Dan kun je dus denken aan een technisch inzicht dat de octrooirechtelijke inventiviteitsdrempel niet haalt, maar desondanks toch technisch verdienstelijk is. Hier dient men zich te realiseren dat het octrooirechtelijke begrip “*uitvindingshoogte*” ten onrechte hoge verwachtingen schept voor de mate van verdienstelijkheid, aangezien het enkele niet voor de voor de hand liggend zijn van de vinding voor de “*vakpersoon*”¹⁰ voldoende is. Het gaat dus meer over een “*drempel*” dan over een “*hoogte*” en het overwinnen van het niet voor de hand liggend zijn daarvan ligt binnen het bereik van de gemiddeld getrainde atleet en vereist niet een Olympisch kwalificatieniveau. Dan blijft dus over het domein van die prestaties die voor de “*leek*” niet – maar voor de vakpersoon wèl – voor de hand liggend zijn. Het toekennen van een gebruiksmodelrecht aan datgene wat alleen voor de leek niet voor de hand liggend is leidt dan tot het bevreemdende rechtsgevolg dat die verdienstelijke leek de vakpersoon vervolgens zou kan verbieden om dat te doen wat voor die vakpersoon voor de hand liggend is op basis van wat die tijdens zijn vakopleiding zoal geleerd heeft. Dat komt mij bizar voor. Het lijkt me niet voorstelbaar dat het kunnen blokkeren van wat voor de op een vakgebied werkzame personen voor de hand liggend is op enige manier zou kunnen bijdragen aan het stimuleren van innovatie op dat vakgebied. In dit verband is het ook leerzaam om stil te staan bij de instructie die in artikel 7 van de TRIPs-Overeenkomst voor de IE-gemeenschap te vinden is. Daar lezen we dat “*[d]e bescherming [...] van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing [...] op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn [...]*.” Als wat voor de hand liggen is al verboden kan worden dan is innoveren het laatste wat een weldenkende onderzoeker of ondernemer moet doen, want het komt neer op “*vragen om ellende*”.

In deze context is ook van belang dat alle andere IE-rechten dan octrooien het kunnen beschermen van technische onderdelen van een merk, werk of model juist nadrukkelijk van de door respectievelijk het merkenrecht, auteursrecht en modelrecht te bieden bescherming uitzonderen.¹¹

Geconcludeerd kan dan ook worden dat aan het IE-systeem het beginsel ten grondslag ligt dat techniek – de praktische toepassing van kennis – in beginsel vrij is.¹² Een uitzondering op dat beginsel voor wat betreft openbaar toegankelijke kennis vormt het octrooirecht met als ondergrens een inventiviteitsdrempel. Een andere uitzondering voor wat betreft niet openbaar toegankelijke kennis wordt gevormd door de bedrijfsgeheimenbescherming. In dit krachtenveld lijkt mij dat er tussen de ondergrens van het octrooirecht en het publiek

5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_95_761.

6 Zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_97_1127.

7 Zie daarover: Van Engelen, ‘Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPs’, *IER* 2002, p. 59-64.

8 HR 27 juni 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AD7158, NJ 1987/191, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach; *Computerrecht* 1986/178, m.nt. Dommering; *BIE* 1987, nr. 71, p. 280; AA 1988, p. 257, m.nt. Cohen Jehoram.
Zie ook: Van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten* (diss.), Deventer: Kluwer 1994.

9 Wichers Hoeth introduceerde deze term in zijn NJ-noot (NJ 1988/2311 bij de arresten van de Hoge Raad inzake KNVB/NOS en *Staat/Den Ouden*, waarin prestatiebescherming voor voetbalwedstrijden of voor het zetsel van de Staatscourant werd afgewezen.

10 Het begrip “*vakpersoon*” – als genderneutraal alternatief voor het vanouds gangbare begrip “*vakman*” – lijkt in de Nederlandse rechtspraak geïntroduceerd te zijn met het vonnis van de Haagse voorzieningenrechter van 12 juli 2022 in *SEaB*

Power v The Waste Transformers. Voetnoot 8 van het vonnis van de hand van mr. Brinkman (*what's in a name*) leert daarover: “*Onbedoeld zou uit de veelgebruikte aanduiding “vakman” mogelijk kunnen worden afgeleid dat het om een mannelijke persoon gaat. Het spreekt echter voor zich dat het even goed kan gaan om een vrouw of een persoon die zich niet met een van beide geslachten identificeert. De rechtbank zal zich daarom in dit vonnis bedienen van de neutralere term “vakpersoon.”* De term werd overigens ook al – maar dan als “eigen verbetering” – in 2019 gebruikt door de Boek9 redacteur Birgit Kunst-Verboon: <https://www.boek9.nl/items/iept20191115-rb-den-haag-tomra-v-kiremko>.

11 Zie (i) voor het merkenrecht: artikel 4(1)(e)(ii) Merkenrichtlijn, artikel 7(1)(e)(ii) Uniemerkenverordening 2017 en artikel 2.2bis(1)(e) BVIE; (ii) voor het auteursrecht HvJEU, 11 juni 2020, *Brompton Bicycle*, ECLI:EU:C:2020:461, *BIE* 2021/1, p. 159, m.nt. Ringnalda; en (iii) voor het modelrecht: artikel 7(1) Modellenrichtlijn, artikel 8(1) GMoV en artikel 3.2(1)(a) BVIE.

12 Zie Van Engelen, *IE-Beginselen*, 2022, nr. 1.6.

domein geen ruimte behoort te zijn voor het toekennen van een exclusief recht op de toepassing van voor de hand liggende technische inzichten. De praktische consequentie lijkt ook te zijn dat daar in de praktijk een innovatie verstikkend effect van uit kan gaan wat niet de bedoeling kan of mag zijn van het invoeren van een gebruiksmodelrecht.

Waarom dient het gebruiksmodel?

Tegen deze normatieve en praktische bevindingen is het geruststellend om te constateren dat de mogelijke plannen voor invoering van een gebruiksmodel in Nederland naar ik vooralsnog begrijp niet ten doel hebben een lagere inventiviteitsdrempel dan de octrooirechtelijke te gaan hanteren. Vasthouden aan 'niet-voor-de-hand-liggendheid' als ondergrens voor techniekbescherming lijkt mij de enige juridisch juiste en praktisch wenselijke benadering. Wat beogen de mogelijke plannen dan wel? Naar ik begrijp worden de plannen ingegeven door de kennelijk door sommige krachten uit het bedrijfsleven geuite wens om vooruitlopend op de mogelijke lange periode die gepaard kan gaan met octrooiverlening toch al rechtshandhavend te kunnen optreden. Die wens is vanuit het perspectief van een potentiële octrooihouder commercieel begrijpelijk, maar de vraag is of het ook juridisch gerechtvaardigd is. Een dergelijk gebruiksmodel komt neer op het onder de vlag van een gebruiksmodel invoeren van een exclusief recht op een uitvinding waarvoor dan geldt dat dit door de enkele registratie – en dus ongetoetst – ontstaat. Dat lijkt verdacht veel op het huidige ongetoetste registratieoctrooi. In aanmerking nemende dat een bezwaar van het huidige ongetoetste registratieoctrooi is dat de rechtszekerheid en de kwaliteit van wat octrooirechtelijk beschermd wordt en de rechtszekerheid te wensen overlaat,¹³ valt niet goed in te zien dat het de facto vervangen van het ongetoetste registratieoctrooi door een ongetoetst gebruiksmodel een stap vooruit oplevert.

De wens om snel rechtshandhavend te kunnen optreden lijkt mij ook alleen maar een mogelijk gerechtvaardigde wens vanuit het perspectief van een rechthebbende op een uitvinding waarvan duidelijk is dat daar octrooi op verleend kan worden. Dat weten we echter pas na de toetsing. Daarvoor is slechts sprake van een wens om concurrentie te kunnen tegengaan waarvan het de vraag is of de wens juridisch gerechtvaardigd is. Tegenover die wens van de potentiële rechthebbende staat het gerechtvaardigde belang van diens concurrenten om niet octrooiwaardige vindingen vrijelijk te kunnen toepassen binnen het kader van de aan ons recht ten grondslag liggende vrije mededinging en het gerechtvaardigde belang van het publiek om daar de vruchten van te kunnen plukken. Het probleem dat veroorzaakt wordt doordat octrooiverlening de nodige tijd in beslag kan nemen dient mijns inziens opgelost te worden door het mogelijk te maken dat verleningsproces te versnellen. Het overboord gooien van de aan dat verleningsproces inherente en voor de kwaliteit van verleende octrooien noodzakelijke toetsing lijkt me echter niet noodzakelijk voor het oplossen van dat probleem. Bovendien dient bij dit probleem ook in ogenschouw genomen te worden dat de lange duur die met octrooiverlening gepaard kan gaan in veel gevallen ook juist door een weinig

voortvarende opstelling van de aanvrager (en/of diens gemachtigde) veroorzaakt wordt. Dat rechtvaardigt zeker geen 'voorkeursbehandeling' door de aan octrooiverlening inherente 'checks and balances' dan maar opzij te zetten.

Men dient dus voor ogen te houden dat niets menselijks de (potentiële) octrooihouder vreemd is. Dat geldt ook voor de neiging om wellicht een recht in te stelling te brengen wat iemand eigenlijk niet toekomt of een concurrent lastig te vallen met claims die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn. Het begrip misbruik van recht is niet voor niets ingeburgerd in het civiele recht. Verder dienen IE-juristen voor ogen te houden dat het begrip "white color crime" in 1939 op de criminologische kaart is gezet met een studie van de Amerikaanse socioloog Sutherland, waarin onder meer het op oneigenlijke gronden aanvragen en handhaven van octrooien door gevestigde Amerikaanse ondernemingen als een vorm van misdadig gedrag werd bestempeld.¹⁴ Genoeg grond voor bedenkingen, dunkt me, om de klachten en wensen van potentiële octrooihouders met een gezonde dosis sceptis aan te horen.

Tegen deze achtergrond lijkt het mij geen goede gedachte om het huidige ongetoetste registratie per saldo te vervangen door een ongetoetst gebruiksmodel, al was het maar omdat dan niet goed valt in te zien waarom dat registratieoctrooi nou juist in de revisie moet.

Is er ruimte voor een gebruiksmodel?

De volgende vraag is of er wel ruimte is voor een gebruiksmodel dat ziet op inventieve – c.q. niet voor de hand liggende – vindingen en dus inhoudelijk een octrooirechtelijke maatstaf aanlegt. Bij de eerdere constatering dat een gebruiksmodel door nationaal recht naar eigen inzichten vorm kan worden gegeven, pas namelijk wel de kanttekening dat het dan om iets anders dan een octrooieerbare uitvinding dient te gaan.

Voor octrooieerbare uitvindingen geldt het internationale keurslijf van TRIPs. Dat houdt conform artikel 27(1) TRIPs in dat voor uitvindingen bestaande uit producten of werkwijzen die "nieuw zijn, op uitvindingswerkzaamheid berusten en industrieel kunnen worden toegepast" octrooi verleend dient te kunnen worden. Voetnoot 5 bij dat artikel 27 maakt vervolgens nog duidelijk dat het begrip "uitvindingswerkzaamheid" een synoniem is voor "niet voor de hand liggend", zodat we het dus over de reguliere octrooirechtelijke inventiviteitseis – oftewel de uitvindingshoogtedrempel – hebben. Zodra ik bescherming ga verlenen voor nieuwe en niet voor de hand liggende producten of werkwijzen begeef ik me dus in het octrooirechtelijke domein van TRIPs. De consequentie daarvan is ten eerste dat die octrooibeschermt conform datzelfde artikel 27(1) TRIPs "op alle gebieden van de technologie" mogelijk moet zijn. De consequentie is ten tweede dat die bescherming conform artikel 33 TRIPs een beschermingsduur dient te hebben die niet eindigt "voor het verstrijken van een tijdvak van twintig jaar te rekenen van de datum van indiening."¹⁵

De consequentie van deze verdragsrechtelijke TRIPs-verplichtingen is dus naar het mij voorkomt dat voor het beschermen van inventieve – c.q. niet voor de hand liggende – producten of werkwijzen alleen gekozen kan worden voor een octrooirechtelijk regime en dat voor

13 N. Kruijsen, J. Meeuwisse & M. van der Burg, 'Modernisering van de Rijks-octrooiwet 1995', *BIE* 2020-4, p. 143. Zie ook: Van Engelen, 'Het Nederlandse registratieoctrooi: een wolf in schaapskleren', *IER* 2004, p. 12-19.

14 Zie: Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime, The Uncut Version*, Yale University Press 1983. Sutherland verwerkte in 1939 de resultaten van zijn onderzoek in een speech voor de American Sociological Society en American Economic Association. Dat veroorzaakte destijds veel ophof. De gevestigde orde was verontwaardigd dat hij, wat als het 'gewoon' handhaven van IE-rechten werd gezien, in

bepaalde gevallen als witte boorden criminaliteit aanmerkte, zoals wanneer men een octrooi handhaaft waarvan men weet dat het eigenlijk nietig is. Destijds verscheen dan ook alleen maar een geanonimiseerde versie van zijn onderzoek. Het duurde tot 1983 totdat het volledige onderzoek werd gepubliceerd. Het begrip 'witte boorden criminaliteit' is sinds 1939 echter een ingeburgerd begrip en stond destijds voor een paradigmaverschuiving, omdat crimineel gedrag daarvoor enkel met 'blue collar' geassocieerd werd.

15 Zie noot 7.

dergelijke vindingen niet ook nog eens een gebruiksmodelrechtelijk regime mogelijk is. De met dat gebruiksmodelrechtelijke regime mogelijk beoogde bijzonderheden, zoals alleen bescherming voor producten (en niet voor werkwijzen) of alleen voor bepaalde categorieën producten dan wel een beschermingsduur van minder dan twintig jaar, lijken dan in strijd met de door TRIPs voorgeschreven kaders.

Conclusie

Ik kom dus tot de conclusie dat gebruiksmodelrechtelijke bescherming alleen gerechtvaardigd lijkt voor zover daarvoor de octrooi-rechtelijke ondergrens van een niet voor de hand liggend onderdeel van een product of werkwijze gehanteerd wordt. Beneden die ondergrens ontbreekt een juridische rechtvaardigingsgrond voor het toekennen van een exclusief recht en lijkt aangenomen te mogen worden dat een dergelijk recht per saldo innovatieverstikkend uitpakt.

Daarmee dringt zich vervolgens de tweede conclusie op die inhoudt dat voor dergelijke niet voor de hand liggende technische vindingen alleen het octrooirechtelijke regime voorhanden is en het voor Nederland als TRIPs-land niet mogelijk is daar allerlei afwijkende, speciale beschermingsvormen te introduceren. Dat sommige van de ons omringende buitenlanden dat wel doen, laat zich deels historisch verklaren en laat zich deels uit nationale – al dan niet protectionistische – overwegingen verklaren. Die verklaringen doen echter niet af aan de juridische en economische bedenkingen die voor gebruiksmodellen gelden. Het lijkt me eerder dat het een aansporing zou moeten zijn om dergelijke nationale rariteiten binnen de Europese Unie ten grave te dragen om zodoende voor technologische innovaties binnen de EU een gelijk en eenvoudig in kaart te brengen speelveld te hebben, zonder dat men bedacht hoeft te zijn op mogelijke van lidstaat tot lidstaat verschillende 'bananenschillen'.