

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
F. JACOBS
van 15 februari 2001¹

1. In deze verwijzing stelt de Hoge Raad der Nederlanden het Hof een aantal vragen over de toepassing en uitlegging van artikel 50, lid 6, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs”) in verband met een procedure waarin voorlopige maatregelen zijn getroffen tot staking van de beweerde inbreuk op een merk.

TRIPs. Het primaire doel van het TRIPs is, de bescherming van de intellectuele eigendom wereldwijd te versterken en te harmoniseren.³

3. Artikel 1 van het TRIPs, getiteld „Aard en reikwijdte van verplichtingen”, bepaalt in lid 1:

Het TRIPs

2. De ontstaansgeschiedenis van het TRIPs gaat terug tot de ministeriële conferentie van 1986 te Punta del Este, waar het startsein werd gegeven voor de Uruguayronde van multilaterale handelsovereenkomsten. De Uruguayronde (door de Raad betiteld als de „meest complexe economische onderhandelingen uit de hele wereldgeschiedenis”²) eindigden met de ondertekening in 1994 van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: „WTO-overeenkomst”), tezamen met een aantal meer specifieke overeenkomsten. Een van deze aanvullende overeenkomsten, die als bijlagen bij de WTO-overeenkomst zijn gevoegd, is het

„De leden geven uitvoering aan de bepalingen van deze overeenkomst. De leden kunnen, maar zijn niet verplicht, in hun nationale wetgeving een uitgebreidere bescherming toepassen dan in deze overeenkomst is vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van deze overeenkomst. Het staat de leden vrij de passende methode voor toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.”

4. Blijkens de WTO-overeenkomst zijn de Europese Gemeenschappen en de indivi-

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Advies 1/94, Jurispr. blz. I-5267, blz. I-5279.

3 — Zie punt 58 van advies 1/94, aangehaald in voetnoot 2.

duale lidstaten elk zelfstandig lid van de organisatie.⁴

6. De te dezen relevante bepalingen van artikel 50 van het TRIPs luiden:

5. Deel III van het TRIPs bevat bepalingen die de „handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom” moeten verzekeren. Daartoe bepaalt artikel 41, leden 1 en 2:

„1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten:

„1. De leden zien erop toe dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving, zoals bedoeld in dit deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan. Deze procedures dienen zodanig te worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

a) om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met name om te beletten dat goederen in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van ingevoerde goederen onmiddellijk na inkleding door de douane;

b) om met betrekking tot de vermeende inbreuk van belang zijnd bewijsmateriaal te beschermen.

2. Procedures betreffende de handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dienen eerlijk en billijk te zijn. Zij mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden.”

2. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal worden vernietigd.

⁴ — Zie artikel XI.

[...]

4. Wanneer er voorlopige maatregelen zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden de betrokken partijen onverwijld daarvan in kennis gesteld, uiterlijk na uitvoering van de maatregelen. Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

[...]

6. Onverminderd het vierde lid, worden op grond van het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

7. Wanneer de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom is, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid, op

verzoek van de verweerder, de verzoeker te gelasten de verweerder passende schade-loosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.

8. Voorzover voorlopige maatregelen kunnen worden gelast als resultaat van administratieve procedures, dienen deze procedures in overeenstemming te zijn met beginselen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn neergelegd in deze titel.”

7. Artikel 70, lid 1, bepaalt:

„Deze overeenkomst schept geen verplichtingen met betrekkingen tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de overeenkomst voor het lid in kwestie.”

Het TRIPs en de Gemeenschap

8. De WTO-overeenkomst, en daarmee de overige op het betrokken gebied gesloten overeenkomsten, waaronder het TRIPs, zijn wat de Gemeenschap betreft goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het

kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten.⁵ Deze overeenkomsten zijn aan het besluit gehecht.⁶ Zij zijn voor de Gemeenschap en haar lidstaten in werking getreden op 1 januari 1996.

9. Gemeenschapsrechtelijk is het TRIPs een gemengde overeenkomst: de bevoegdheid tot sluiting ervan berustte bij de Gemeenschap en de lidstaten tezamen.⁷ De Gemeenschap en de lidstaten waren gezamenlijk bevoegd op door het TRIPs bestreken gebieden waarop de Gemeenschap reeds slechts gedeeltelijke harmonisatiemaatregelen had ingevoerd, zoals op het gebied van de merken. In het bijzonder ten aanzien de bepalingen van het TRIPs die betrekking hebben op de maatregelen die moeten worden getroffen om een doeltreffende bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren, waaronder de regels inzake voorlopige maatregelen, is door het Hof benadrukt, dat de Gemeenschap en de lidstaten tezamen bevoegd zijn.⁸

10. Het Hof verklaarde in het arrest *Hermès*⁹, dat het bevoegd was tot uitlegging van artikel 50 van het TRIPs, niet alleen in situaties waar de nationale rechter voorlopige maatregelen moet treffen ter bescherming van de aan een gemeenschapsmerk ontleende rechten¹⁰, maar ook wanneer het geschil betrekking heeft op rechten op

grond van een door het nationale merkenrecht — in casu door het eenvormig Beneluxmerkenrecht — beschermd merk.¹¹ Recentelijk heeft het Hof in het arrest *Dior* e.a.¹² de uitspraak in het arrest *Hermès* bevestigd, waarbij het verklaarde, dat de bevoegdheid van het Hof tot uitlegging van artikel 50 van het TRIPs niet beperkt is tot merkenrechtelijke situaties, maar ook situaties omvat die betrekking hebben op andere intellectuele-eigendomsrechten die binnen de werkingsfeer van het TRIPs vallen.¹³

De opzet en doelstellingen van artikel 50

11. Deel III van het TRIPs is de eerste poging om op internationaal vlak de problemen bij de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken en brengt tot uiting dat bij de geïndustrialiseerde landen ten tijde van de onderhandelingen over de overeenkomst toenemende bezorgdheid bestond over het groeiende probleem van namaakproducten. Zo bericht een commentator¹⁴, dat in 1985 ondernemingen in een aantal geselecteerde landen jaarlijks meer dan 1,3 miljard USD verlies leden door tekortschietende internationale bescherming tegen nabootsing. Op basis van deze cijfers benadrukte de International Intellectual Property Alliance in haar rapport van dat jaar aan de US International Trade Commission dat „de

5 — PB L 336, blz. 1.

6 — Het TRIPs is bekendgemaakt in PB 1994, L 336, blz. 213.

7 — Advies 1/94, aangehaald in voetnoot 2, punt 105.

8 — Advies 1/94, aangehaald in voetnoot 2, punt 104.

9 — Arrest van 16 juni 1998 (C-53/96, Jurispr. blz. I-3603).

10 — Punt 28 van het arrest.

11 — Punten 30-33 van het arrest.

12 — Arrest van 14 december 2000 (C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307).

13 — Punten 36-40 van het arrest.

14 — In Stewart T. P., *The GATT Uruguay Round — A Negotiating History (1986-1992)*, deel II, 1993, blz. 2254.

doelstelling van de regering van de Verenigde Staten moet zijn, een internationaal handelsklimaat te scheppen waarin de intellectuele eigendom wordt geëerbiedigd en beschermd".¹⁵

12. De bepalingen die thans deel III vormen, waaronder artikel 50, zijn aangenomen op instigatie van de geïndustrialiseerde landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, Europa, Japan en Australië, om tegemoet te komen aan deze bezorgdheid.¹⁶ De redactie van artikel 50 heeft tijdens de onderhandelingen relatief weinig strijd opgeleverd en het artikel is dan ook betrekkelijk weinig gewijzigd.¹⁷ Het kan derhalve als een bepaling worden beschouwd die in grote lijnen de wensen van de geïndustrialiseerde landen weer geeft.

13. Voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50 zijn in het bijzonder effectief, wanneer de houder van intellectuele-eigendomsrechten een kennelijke feitelijke of potentiële inbreuk op die rechten ontdekt. In die omstandigheden kan hij op grond van dit artikel een onmiddellijke en effectieve voorlopige maatregel verkrijgen. In een dergelijk geval — dat wil zeggen wanneer het een kennelijke inbreuk betreft — zal het treffen van een dergelijke maatregel steeds afdoende zijn: degene die de

namaakproducten in de handel brengt of wil brengen zal geen gronden hebben om de uitspraak te betwisten en geen belang bij een bodemprocedure.

14. Er zullen uiteraard gevallen zijn waarin een voorlopige maatregel wordt verkregen terwijl de omstandigheden minder zwart-wit liggen: er kan een reëel verweer bestaan tegen de gestelde inbreuk — een verweer dat de verweerder indien de maatregel eenzijdig is verkregen, zonder dat de wederpartij is gehoord, niet in het kader van het kortgedingverzoek zal kunnen voordragen. Er kunnen zelfs gevallen zijn waarin het de verweerder is op wiens intellectuele-eigendomsrechten inbreuk wordt gemaakt door de handelwijze van de verzoeker.

15. Artikel 50, lid 6, moet dan ook op een wijze worden uitgelegd, die met deze belangen rekening houdt: enerzijds dient de verzoeker niet verplicht te worden tot het voeren van een bodemprocedure die zinloos is in het merendeel van de gevallen, waarin de voorlopige maatregel het geschil effectief beslecht en de verweerder dit aanvaardt; anderzijds moet de verweerder de gelegenheid worden gegeven zich ten gronde te verweren wanneer hij dit wenst.

16. De Commissie geeft ten aanzien van artikel 50 in het algemeen, blijk van een vergelijkbare opvatting, waar zij erop wijst dat deze bepaling een evenwicht vertegenwoordigt tussen snelle en effectieve voorlopige bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en het belang van de verweerder bij het feit dat voorlopige maatregelen niet voor protectionistische doeleinden worden gemanipuleerd. Dit doel, zo stelt

15 — Zie verder Emmert F. „Intellectual Property in the Uruguay Round — Negotiating Strategies of the Western Industrialized Countries”, *Michigan Journal of International Law*, 1990, blz. 1317.

16 — Zie Stewart, op. cit., blz. 2264-2313, in het bijzonder blz. 2272 en 2308-2310, en Dreier T. „TRIPs and Enforcement of Rights” in Beier F.-K. en Schrickler G. (eds) *From GATT to TRIPs — The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1996.

17 — Zie Gervais D. *The TRIPs Agreement — Drafting History and Analysis*, 1998, blz. 213-216.

zij, is in overeenstemming met artikel 41, leden 1 en 2¹⁸, van het TRIPs. Deze bepalingen vormen de inleiding tot deel III, waarin artikel 50 is opgenomen. Zoals gezegd, bepaalt artikel 41, lid 1, dat moet worden voorzien in handhavingsprocedures opdat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures. Artikel 41, lid 2, bepaalt dat handhavingsprocedures eerlijk en billijk moeten zijn, en niet onnodig ingewikkeld of kostbaar. De aan deze bepalingen ten grondslag liggende gedachte — kort samengevat, evenwicht en eerlijkheid — mag bij de uitlegging van de leden van artikel 50 niet uit het oog worden verloren.

17. Ten slotte zou ik met betrekking tot de effectieve toepassing van artikel 50, lid 6, twee opmerkingen willen maken.

18. In de eerste plaats dienen mijns inziens eventuele leemten in de gedetailleerde procedurevoorschriften van deze bepaling, die van toepassing zijn op alle WTO-leden, inclusief de vijftien lidstaten van de Europese Unie, bij voorkeur door het nationale recht te worden opgevuld, daar gemeenschapswetgeving ter zake ontbreekt: procedureregels voor te schrijven die de onderhandelaars voor het TRIPs niet nodig vonden, lijkt riskant. Deze benadering vindt steun in de laatste volzin van artikel 1, lid 1, van de overeenkomst: „Het staat de leden vrij de passende methode

voor toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.”

19. In de tweede plaats is de rechter bij wie het verzoek om voorlopige maatregelen is ingediend (casu quo de rechter bij wie van de toewijzing of weigering van voorlopige maatregelen hoger beroep is ingesteld) duidelijk het best in staat om bepaalde procedurekwesties te beslissen, wanneer de overeenkomst en het nationale recht dat toelaten. Deze rechter kent de feiten en is dus in staat te verzekeren, dat in een concreet geval aan de aan artikel 50, lid 6, ten grondslag liggende vereisten van evenwicht en eerlijkheid wordt voldaan.

20. Thans zal ik met inachtneming van deze factoren het hoofdgeding en de prejudiciële vragen behandelen.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

21. Het hoofdgeding betreft de gestelde inbreuk op een beeldmerk, „Route 66”, dat door Groeneveld, wonende te Oosterhout (Nederland), is gedeponeerd voor verscheidene categorieën van waren en diensten, waaronder alcoholhoudende dranken, restauratie- en horecadiensten.

18 — Hiervóór weergegeven in punt 5.

22. Route 66 was een bekende snelweg in de Verenigde Staten, die zijn naam kreeg in 1926, 2 400 mijl lang was en acht staten doorkruiste, van Michigan Avenue in Chicago tot Santa Monica in Californië. Route 66 is min of meer een cultsymbool geworden (of misschien wel altijd geweest) in de Verenigde Staten en daarbuiten (zo zijn er „Route 66 Associations” in Noorwegen, Italië en Japan). Hij speelde een rol in „The Grapes of Wrath” van John Steinbeck: hij was „the mother road”, de weg waarlangs meer dan 200 000 mensen in de jaren dertig de „dust-bowl” van het Midden-Westen achter zich lieten en naar Californië trokken. Hij figureert ook in „On the Road” van Jack Kerouac en er zijn bekende songs en televisieseries over gemaakt.

23. De vorm van de door Groeneveld gedeponeerde beeldmerken is afgeleid van de vorm van het bord waarmee Route 66 werd aangegeven, toen die nog in zijn geheel in gebruik was. Terzijde merk ik op, dat het mij verbaast dat zo'n bord als merk is gedeponeerd.

24. Schieving en Nijstad exploiteren samen in Meppel (Nederland) een discotheek, waarin zich een café bevindt dat „Route 66” heet.

25. Na een vergeefse sommatie om het gebruik van dit beeldmerk te staken, dagvaarde Groeneveld Schieving en Nijstad in kort geding. De vordering werd ingesteld op 31 oktober 1995 en de zitting vond

plaats op 6 november 1995. Op 9 januari 1996 wees de president van de Rechtbank te Assen de vordering van Groeneveld toe en sommeerde hij Schieving en Nijstad 1) het gebruik van de benaming(en) „(Café) Route 66” en van de merken „ROUTE 66”, alsmede van ieder ander teken dat met de gedeponeerde merken „ROUTE 66” overeenstemt, voor de waren en diensten waarvoor deze merken ingeschreven zijn (waaronder horecadiensten) te staken en gestaakt te houden, en 2) te staken en gestaakt te houden elk ander gebruik van de merken „ROUTE 66” en/of van een overeenstemmend teken, zoals de bestreden benaming „(Café) Route 66”, dat zonder geldige reden in het economische verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbenden op de merken schade kan worden toegebracht.

26. Bij arrest van 3 september 1997 bekrachtigde het Gerechtshof te Leeuwarden het vonnis van de president, met dien verstande dat het dictum van het vonnis aanpaste aan de tekst van de Eenvormige Beneluxwet op de merken.

27. Schieving en Nijstad kwamen in cassatie. De Hoge Raad verwierp de onderdelen 1 tot en met 8 van het cassatiemiddel, betrekking hebbend op de uitlegging van diverse bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet. Onderdeel 9 van het middel betrof de verwerping door het Gerechtshof van een grief van Schieving en Nijstad betreffende de werking van artikel 50, lid 6, van het TRIPs.

28. Onder verwijzing naar het feit dat op 1 januari 1996 het TRIPs voor Nederland in werking was getreden, hadden Schieving en Nijstad met een beroep op artikel 50, lid 6, van het TRIPs het Gerechtshof verzocht, vast te stellen dat de door de president in diens vonnis van 9 januari 1996 getroffen voorzieningen, indien en voorzover die voor bekrachtiging of toewijzing vatbaar mochten zijn geweest, niet langer dan gedurende een periode van 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is, na betekening van kracht hadden mogen blijven, na welke periode die voorzieningen als vervallen moesten worden beschouwd, nu Groeneveld niet binnen deze periode een bodemprocedure aanhangig had gemaakt.

29. Schieving en Nijstad stelden voor de Hoge Raad, dat het Gerechtshof, door deze grief af te wijzen en hun beroep te verwerpen, blijk had gegeven van een onjuiste opvatting omtrent artikel 50, lid 6, van het TRIPs-verdrag. De Hoge Raad stelde het Hof daarop de volgende prejudiciële vragen:

- „1) Komt aan artikel 50 van het TRIPs-verdrag, in het bijzonder aan lid 6 van dat artikel, rechtstreekse werking toe?
- 2) Dient artikel 50, lid 6, van het TRIPs-verdrag aldus te worden uitgelegd dat voorlopige maatregelen als bedoeld in de leden 1 en 2 van deze bepaling van rechtswege vervallen hetzij indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen de daartoe bij de voorlopige maatregel vastgestelde termijn, hetzij, bij gebreke van zulk een vaststelling, indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen een termijn van 20 werkdagen dan wel van 31 kalenderdagen (welke van de twee termijnen de langste is), of is voor zodanig verval (steeds) een verzoek vereist van de partij tegen wie de maatregel is genomen?
- 3) Vangt de termijn binnen welke de hoofdzaak aanhangig moet worden, wanneer deze niet bij de voorlopige voorziening is vastgesteld, aan:
- a) op dan wel daags na de dag waarop de rechter de voorlopige maatregel heeft getroffen, dan wel
- b) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige maatregel aan de verweerder is betekend, dan wel
- c) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige maatregel onherroepelijk is geworden, dan wel
- d) op enig ander tijdstip?
- 4) Moet de rechter die een voorlopige maatregel treft, ambtshalve een termijn

bepalen, binnen welke een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, of mag hij een zodanige termijn slechts bepalen, indien een daartoe strekkend verzoek is gedaan?

de Portugese regering en de Raad hebben uitsluitend betrekking op de eerste vraag. Schieving en Nijstad en de Commissie waren ter terechtzitting vertegenwoordigd.

- 5) Kan de rechter die in hoger beroep dient te oordelen over een door de rechter in eerste aanleg getroffen maatregel en deze bevestigt, hetzij ambts-halve hetzij op verzoek van één der partijen alsnog een termijn als hiervoor bedoeld vaststellen, indien de rechter in eerste aanleg zulks heeft nagelaten?

De nationale procedure

32. Artikel 289, lid 1, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: „Rv”) bepaalt:

- 6) Is artikel 50 van het TRIPs-verdrag van toepassing, indien dit verdrag voor de betrokken lidstaat in werking treedt op een tijdstip, waarop de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan?”

„In alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, kan de verdeling worden aangebracht op een terechtzitting, te dien einde door de president te houden op de daartoe door hem te bepalen werkdagen.”

30. De Hoge Raad tekent in zijn verwijzingsarrest aan, dat hij de eerste vraag reeds had gesteld in zijn verwijzingsarrest van 30 oktober 1998, ingekomen bij het Hof op 5 november 1998 en ingeschreven onder nummer C-392/98, Assco Gerüste.¹⁹

33. Indien dat geval zich voordoet, bepaalt artikel 290, lid 2, Rv, dat partijen vrijwillig voor de president in kort geding kunnen verschijnen, waarbij de eiser ter terechtzitting vertegenwoordigd moet zijn door een procureur en de verweerder in persoon of vertegenwoordigd door een procureur kan verschijnen.

31. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Groeneveld, de Franse en de Portugese regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Raad en de Commissie. De opmerkingen van de Franse en

34. Volgens artikel 292 Rv brengen beslissingen bij voorraad geen nadeel toe aan de zaak ten principale.

¹⁹ — Nadien gevoegd met de zaak Dior e.a., aangehaald in voetnoot 12. Zie ook hierna, punten 39-41.

35. Ingevolge artikel 295 Rv kan van de voorziening bij voorraad binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof.

De eerste vraag

36. De vraag of de Nederlandse procedure een „voorlopige maatregel” in de zin van artikel 50, lid 1, van het TRIPs was, en derhalve of artikel 50, lid 6, daarop van toepassing was, was aan de orde in de zaak *Hermès*.²⁰ In de verwijzingsbeschikking in die zaak zette de president van de Arrondissementsrechtbank uiteen, dat in de Nederlandse kortgedingprocedure de wederpartij wordt gedagvaard, partijen het recht hebben te worden gehoord, en de kortgedingrechter de zaak inhoudelijk beoordeelt, waarna hij zijn oordeel neerlegt in een schriftelijke en gemotiveerde beslissing waartegen hoger beroep openstaat. Bovendien is het zo, dat hoewel partijen daarna een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, zij in zaken die binnen de werkingssfeer van het TRIPs vallen de beslissing in kort geding gewoonlijk als definitief aanvaarden.

37. In het arrest *Hermès* oordeelde het Hof, dat een maatregel die een einde beoogde te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die was getroffen in een dergelijke procedure, een „voorlopige maatregel” in de zin van artikel 50, lid 1, was.

38. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of artikel 50 (in het bijzonder artikel 50, lid 6) van het TRIPs rechtstreekse werking heeft.

39. Uit de punten 47 en 48 van het recente arrest *Dior e.a.*²¹ volgt, dat op het gebied van het merkenrecht de rechtsgevolgen van artikel 50 van het TRIPs voor het nationale recht betreffende voorlopige maatregelen, door het gemeenschapsrecht worden bepaald. Daarentegen worden de rechtsgevolgen van artikel 50 van het TRIPs „op een gebied waarop de Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden en dat bijgevolg tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort”, bepaald door het nationale recht.

40. Ik moet bekennen, dat niet gemakkelijk is in te zien waarom het gemeenschapsrecht de gevolgen van artikel 50 van het TRIPs niet alleen bepaalt wanneer het gaat om een gemeenschapsmerk maar ook in situaties betreffende nationale (Eenvormige Benelux-)merken.²² Hier is van belang, dat volgens de rechtspraak van het Hof zelf artikel 50 van het TRIPs wanneer het wordt toegepast op een nationaal/Beneluxmerk, kennelijk wordt toegepast in een

20 — Aangehaald in voetnoot 9.

21 — Aangehaald in voetnoot 12.

22 — Arrest *Dior e.a.*, aangehaald in voetnoot 12, punt 47.

situatie die wordt beheerst door het nationale recht.²³ De verwijzing in punt 47 van het arrest Dior e.a. naar punt 28 van het arrest Hermès biedt ook geen uitsluitel, daar laatstgenoemde passage uitsluitend het gemeenschapsmerk betrof. De verklaring voor de door het Hof gekozen lijn is wellicht, dat het in het geval van voorlopige maatregelen te omslachtig zou zijn om twee verschillende rechtsstelsels te hebben, een voor het gemeenschapsmerk en een voor nationale merken.

41. Hoe het ook zij, het Hof heeft in het arrest Dior e.a. beslist, dat artikel 50 van het TRIPs geen rechten in het leven riep waarop particulieren zich op grond van het gemeenschapsrecht voor de rechter konden beroepen. Het Hof verklaarde echter ook, dat met de vaststelling, dat de bepalingen van het TRIPs geen rechtstreekse werking in deze zin hebben, het door de verwijzende rechters aan de orde gestelde probleem evenwel niet geheel opgelost was. Betreft het een gebied waarop het TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het merkenrecht, dan moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht voorlopige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk toepassen met inachtneming van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van het TRIPs.²⁴

42. Artikel 50 heeft dus weliswaar geen rechtstreekse werking, maar het ontbreken daarvan is minder ingrijpend dan mogelijk was geweest, daar de rechter — op het gebied van het merkenrecht — zijn nationale recht zoveel mogelijk conform artikel 50 moet toepassen. Dit beginsel komt overeen met de eerdere opvatting van het Hof inzake het GATT van 1947, waar het bijvoorbeeld verklaarde dat „de bepalingen van het GATT, evenals de bepalingen van alle andere overeenkomsten die de Gemeenschap binden, in de gehele Gemeenschap op eenvormige wijze moeten worden toegepast”.²⁵

De tweede vraag

43. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of voorlopige maatregelen in de zin van artikel 50, leden 1 en 2, van rechtsweg vervallen, indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen de daartoe bij de voorlopige maatregel vastgestelde termijn, dan wel, wanneer een dergelijke termijn niet is vastgesteld, indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen een termijn van 20 werkdagen dan wel van 31 kalenderdagen (welke van de twee termijnen de langste is), dan wel voor verval van een voorlopige maatregel een verzoek van de partij tegen wie de maatregel is genomen vereist is.

44. Zoals bekend, bepaalt artikel 50, lid 6, dat voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anders-

23 — Arrest Dior e.a., aangehaald in voetnoot 12, punt 35; arrest Hermès, aangehaald in voetnoot 9, punt 32.

24 — Punten 45-47 van het arrest.

25 — Arrest van 16 maart 1983, SPI en SAMI (267/81—269/81, Jurispr. blz. 801, punt 14).

zins ophouden gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

45. Het kan uiteraard zijn, dat in sommige stelsels — zoals voor het Hof²⁶ — een verzoek om voorlopige maatregelen uitsluitend kan worden ingediend wanneer tegelijkertijd een hoofdzaak aanhangig wordt gemaakt of reeds aanhangig is. De uitlegging van artikel 50, lid 6, waarom de nationale rechter verzoekt, zal echter relevant zijn voor stelsels waarin een verzoek om voorlopige maatregelen kan worden ingediend voordat een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt.

46. De Commissie stelt, dat Schieving en Nijstad voor de Hoge Raad hebben betoogd, dat de zinsnede „upon request by the defendant” slechts kan slaan op het werkwoord „shall be revoked”, zodat het niet de bedoeling van de verdragsluitende partijen kan zijn geweest dat de zinsnede „or otherwise cease to have effect” afhankelijk zou zijn van een verzoek van de verwerende partij. Volgens hen zou zo'n verzoek in het eerste geval dan ook wel en in het tweede niet noodzakelijk zijn.

47. Deze uitlegging valt mijns inziens echter moeilijk te rijmen met de Engelse tekst van de bepaling, die erop wijst dat een verzoek van de verweerder in beide gevallen noodzakelijk is.

48. Deze laatste uitlegging wordt bevestigd door de Franse en de Spaanse taalversie van de bepaling, de enige andere teksten die authentiek zijn.²⁷ In beide talen volgt het equivalent van de zinsnede „upon request by the defendant”²⁸ na de woorden „shall [...] be revoked or otherwise cease to have effect”²⁹, waardoor het duidelijk is dat het verzoek van de verweerder in beide gevallen noodzakelijk is. In mijn opvatting, en zoals ook Groeneveld, het Verenigd Koninkrijk en de Commissie stellen, is artikel 50, lid 6, dus alleen dan van toepassing wanneer er door de verweerder een verzoek is ingediend, ongeacht of de voorlopige maatregelen ophouden gevolg te hebben doordat zij worden herroepen of „anderszins”.

49. Dat betekent echter niet, dat een lidstaat niet uitdrukkelijk in zijn wetgeving kan bepalen, dat voorlopige maatregelen van rechtswege vervallen. Artikel 50, lid 6, beoogt te verzekeren, dat de verweerder een middel heeft om voorlopige maatregelen aan te vechten die worden gelast voordat de bodemprocedure is beslist. Zoals ik hier

27 — Zie de laatste alinea van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

28 — „A la demande du défendeur” en „a petición del demandado”.

29 — „Seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière” en „se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto”.

26 — Zie artikel 83, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

vóór heb uiteengezet³⁰, beoogt die bepaling de belangen van de partijen die het grootste belang hebben bij het treffen van voorlopige maatregelen in procedures tot bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met elkaar in evenwicht te brengen. Mijns inziens wordt dit evenwicht niet verstoord, wanneer de verweerder een ruimere bescherming krijgt dan artikel 50, lid 6, biedt, mits de belangen van de houder van de omstreden intellectuele-eigendomsrechten niet tegelijkertijd onnodig worden geschaad. Een nationale bepaling volgens welke voorlopige maatregelen van rechtswege vervallen indien de bodemprocedure niet dezelfde dag nog aanhangig wordt gemaakt, zou het noodzakelijke belangen-evenwicht uiteraard niet respecteren; bij een bepaling volgens welke voorlopige maatregelen van rechtswege vervallen indien de bodemprocedure niet binnen een maand aanhangig wordt gemaakt, kan dat daarentegen wel het geval zijn.

De derde vraag

50. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, wanneer de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, ingaat ingeval dit in de getroffen voorlopige maatregelen niet wordt bepaald. De verwijzende rechter stelt drie aanvangstijdstippen voor deze termijn voor, namelijk a) de dag nadat de rechter de voorlopige maatregel heeft getroffen; b) de dag nadat de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen aan de verweerder is betekend, of c) de dag nadat de uitspraak houdende de

voorlopige maatregelen onherroepelijk is geworden.

51. Aangezien artikel 50, lid 6, zelf geen aanwijzingen bevat voor het antwoord, ben ik van mening, dat gezien het ontbreken van elke relevante gemeenschapsregeling dit door het nationale recht van elke lidstaat dient te worden geregeld, mits daarin steeds de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, naar behoren tot uiting komen. Dit probleem daargelaten, waarop ik nog zal terugkomen, zou het naar mijn mening onverstandig zijn om in die bepaling meer gedetailleerde procedureregels te lezen dan de opstellers van het TRIPs daarin wilden voorschrijven.

52. Deze opvatting wordt bovendien gestaafd door de derde volzin van artikel 1, lid 1, van de overeenkomst, die bepaalt dat het de leden vrijstaat de passende methode voor toepassing van de bepalingen van de overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.

53. Ik wijs erop dat in de voorloper van artikel 50, lid 6, in het rapport van de voorzitter aan de Group of Negotiations on Goods van 23 juli 1990, een ontwerptekst betreffende de stand van de werkzaamheden in de TRIPs-onderhandelingen, was bepaald, dat de termijn zou lopen vanaf de betekening van de voorlopige maatregelen,

30 — Zie punten 10-15.

tenzij door de rechter anders was bepaald.³¹

54. In december 1990, toen de Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round werd aangeboden aan de ministers in Brussel, was de tekst van artikel 50, lid 6, identiek met die in de overeenkomst zoals aangenomen. De vermelding dat de termijn zou lopen vanaf de betekening van de voorlopige maatregelen was geschrapt en er was geen andere indicatie voor de aanvang van de termijn voor in de plaats gekomen. Ook dit bevestigt de opvatting, dat de onderhandelaars de kwestie aan het nationale recht van de Leden wensten over te laten.

55. Er bestaat in de lidstaten van de EG een opmerkelijke diversiteit in de thans geldende regels van procesrecht betreffende de indiening van verzoeken om voorlopige maatregelen die worden getroffen voordat de bodemprocedure wordt beslecht. Er is een wettelijke termijn ingaande op de dag van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen in Denemarken (2 weken), Finland (1 maand) en Spanje (vroeger 8, nu 20 dagen). Er is een wettelijke termijn ingaande op de dag van de betekening van de uitspraak in Portugal (30 dagen) en Zweden (1 maand). De rechter dient een termijn te bepalen in Oostenrijk (deze termijn, die ingaat op de dag van betekening van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen, moet door de rechter worden vastgesteld), in Italië (vast te stellen door de rechter, niet langer dan 30 dagen, en bij gebreke van vaststelling door de rechter, 30 dagen) en, op verzoek van de

verweerder, in Duitsland (over het algemeen van 2 weken tot 1 maand vanaf de dag van betekening van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen). In Engeland en Wales moet de rechter de verzoeker verplichten, zich ertoe te verbinden om de bodemprocedure onmiddellijk aanhangig te maken; in Schotland en Ierland³² geldt dezelfde praktijk. In Griekenland kan de rechter een termijn stellen (niet korter dan 30 dagen). In België, Frankrijk en Luxemburg is de praktijk in de regel, maar niet universeel, dat de rechter een termijn stelt, welke van geval tot geval verschilt. In Nederland is het zo, dat er geen wettelijke of uitdrukkelijke rechterlijke bevoegdheid bestaat, maar rechters thans gewoonlijk termijnen stellen van enkele maanden, waarbij verscheidene aanvangstijdstippen mogelijk zijn (bijvoorbeeld nadat de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen onherroepelijk is geworden, of wanneer de verweerder een verzoek indient tot intrekking van de voorlopige maatregelen), waartoe evenwel niet de datum van de uitspraak of de betekening daarvan behoort.

56. Deze diversiteit per land illustreert naar mijn mening heel goed de risico's van een poging een identieke uitlegging te geven van alle procedurele details die door artikel 50, lid 6, zijn opengelaten. Aan de bewoordingen en het doel van deze bepaling, die de wijze dienen te bepalen waarop de nationale rechterlijke instanties nationale voorschriften toepassen met het oog op het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van rechten die tot een gebied behoren waarop het TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds

31 — Artikel 1A.5, weergegeven in Gervais, aangehaald in voetnoot 17, blz. 215.

32 — In Ierland komt het in de praktijk in intellectuele-eigendomszaken hoogst zelden voor dat voorlopige maatregelen worden gelast zonder dat de wederpartij is gehoord.

regelgevend is opgetreden³³, kan recht worden gedaan door middel van procedurevoorschriften die op detailpunten licht uiteenlopen. Mijns inziens wordt aan de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, dan ook geen afbreuk gedaan door nationale bepalingen op grond waarvan de termijn nu eens kan ingaan op de datum van (of daags na) de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen, dan weer op de datum van (of daags na) de betekening van die uitspraak (ik merk overigens op, dat termijnen dikwijls niet op de dag van de gebeurtenis ingaan maar daags erna: zie bijvoorbeeld artikel 80, lid 1, sub a, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof). Aangezien in het geval van voorlopige maatregelen die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, artikel 50, lid 4, van het TRIPs reeds eist dat de verweerder onverwijld daarvan in kennis wordt gesteld („uiterlijk na uitvoering van de maatregelen”), moet de uitspraak hoe dan ook onverwijld worden betekend.

57. Nationale voorschriften echter die een veel langer tijdsverloop toestaan tussen de uitspraak of betekening daarvan en de aanvang van de termijn voor het instellen van de bodemvordering, beantwoorden wellicht niet aan het doel van artikel 50, lid 6. Ik ben er dan ook niet van overtuigd, dat de praktijk in Nederland, waar kennelijk soms de derde mogelijkheid die de nationale rechter noemt, wordt gehanteerd („de dag nadat de uitspraak houdende de voorlopige maatregel onherroepelijk is geworden”), volledig in overeenstemming is met de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6.

58. Het antwoord op de derde vraag van de nationale rechter moet dus in beginsel worden gezocht in het nationale recht. Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht van de nationale voorschriften en praktijk, biedt het nationale recht echter in een klein aantal lidstaten kennelijk geen eenvoudig te verifiëren voorschrift of praktijk aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer de termijn begint te lopen, ingeval de rechter die de voorlopige maatregelen gelast geen termijn stelt voor de aanvang van de bodemprocedure. In die omstandigheden ben ik van mening, dat het eveneens beantwoordt aan de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, wanneer de termijn loopt hetzij vanaf de dag van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen, hetzij vanaf de dag van betekening van die uitspraak (casu quo daags na de desbetreffende dag).

De vierde vraag

59. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of een rechter die een voorlopige maatregel treft, ambtshalve een termijn moet bepalen binnen welke een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, dan wel een zodanige termijn slechts behoeft te bepalen, indien een daartoe strekkend verzoek is gedaan.

60. Mijns inziens is ook de vraag of een rechter die een voorlopige maatregel treft ambtshalve een termijn moet bepalen voor

33 — Arrest Dior e.a., aangehaald in voetnoot 12, punt 47.

het aanhangig maken van de bodemprocedure, een kwestie die door het nationale recht van elke lidstaat moet worden geregeld. Artikel 50, lid 6, bepaalt immers uitdrukkelijk, dat de vaststelling van een redelijke termijn door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast, alleen plaatsvindt *wanneer het nationale recht zulks toestaat*. Zoals hiervóór in punt 55 is uiteengezet, wordt een bindende termijn in veel lidstaten bij wet bepaald: in die lidstaten rijst de vraag of de rechter een termijn mag dan wel moet vaststellen uiteraard niet.

61. Wanneer het recht van een lidstaat echter de betrokken rechterlijke instantie toestaat, ambtshalve dergelijke termijnen te stellen, is het mijns inziens het meest in overeenstemming met de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, indien die rechter als vaste praktijk inderdaad een termijn stelt, ook wanneer de partijen niet daarom hebben verzocht.

De vijfde vraag

62. Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of, ingeval in hoger beroep een tegen een in eerste aanleg getroffen maatregel wordt bevestigd, de appèlrechter hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van een der partijen een termijn kan vaststellen, indien de rechter in eerste aanleg zulks heeft nagelaten.

63. Het Verenigd Koninkrijk merkt op, dat de rechter in hoger beroep de feiten en omstandigheden van het geding even goed kent als de rechter in eerste aanleg; wanneer de rechter in eerste aanleg heeft nagelaten vast te stellen wat een redelijke termijn is, is het derhalve wenselijk, dat de rechter in hoger beroep deze op basis van de feiten vaststelt, mits het nationale recht dit toestaat. Ook de Commissie is van mening, dat niet valt in te zien waarom slechts de rechter in eerste instantie de „judicial authority ordering the measures” zou zijn: de rechter in hoger beroep kan als eerste voorlopige maatregelen opleggen of dergelijke maatregelen in hoger beroep bevestigen of wijzigen.

64. Deze opvatting is naar mijn mening in overeenstemming met zowel het doel als de bewoordingen van artikel 50, lid 6. Overigens komt deze vraag niet alleen aan de orde wanneer de rechter in eerste aanleg geen termijn heeft vastgesteld: ook wanneer hij dit wel heeft gedaan, kan het wenselijk zijn dat de appèlrechter die de uitspraak bekrachtigt de termijn bijstelt, indien het nationale recht dit toestaat. Wanneer de rechter in eerste aanleg bijvoorbeeld een termijn stelt van 15 dagen na betekening van de uitspraak en het nationale recht een beroepstermijn voorschrijft van 15 dagen na betekening van de uitspraak, is het duidelijk dat de termijn mogelijk in hoger beroep moet worden bijgesteld naar gelang van het tijdstip waarop het hoger beroep werd ingesteld, gehoord en beslecht.

65. Indien het nationale recht de beroepsrechter echter toestaat, ambtshalve een

termijn te stellen, lijkt het mij het meest in overeenstemming met de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, wanneer die rechter inderdaad als vaste praktijk een termijn stelt, ook wanneer de partijen niet daarom hebben verzocht. Hoewel een in eerste aanleg gestelde termijn, zoals hiervóór uiteengezet, onder omstandigheden bijstelling kan vergen, zijn er ook omstandigheden denkbaar waarin de oorspronkelijke termijn in weerwil van een hoger beroep wordt gehandhaafd.

69. Ten derde wordt door het nationale recht bepaald, wanneer de termijn aanhangig waarbinnen de bodemprocedure moet worden gemaakt, indien dit niet in de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen is bepaald. Het is in overeenstemming met de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, wanneer de termijn ingaat hetzij op de dag van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen, hetzij op de dag van betekening van die uitspraak (casu quo daags na de desbetreffende dag).

Conclusies inzake de eerste vijf vragen

70. Ten vierde wordt door het nationale recht bepaald, of een rechter die de voorlopige maatregel gelast ambtshalve een termijn moet stellen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt.

66. Het lijkt mij in dit stadium zinvol, de conclusies betreffende de uitlegging van artikel 50, lid 6, waartoe ik tot dusver ben gekomen, samen te vatten.

71. Ten vijfde kan, indien het nationale recht dit toestaat, een rechter in hoger beroep die een voorlopige maatregel gelast, bekrachtigt of bijstelt, ambtshalve een termijn stellen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt.

67. Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven door het arrest Dior e.a.

De zesde vraag

68. Ten tweede is een verzoek door de verweerder op grond van artikel 50, lid 6, noodzakelijk voordat een voorlopige maatregel wordt herroepen of anderszins ophoudt gevolgen te hebben.

72. Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of artikel 50, lid 6, van het TRIPS van toepassing is in een geval waarin dit verdrag in de verdragsluitende staat in werking is getreden na de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg maar vóór de uitspraak.

73. Artikel 70, lid 1, van het TRIPs bepaalt, dat de overeenkomst geen verplichtingen schept met betrekkingen tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de overeenkomst voor het lid in kwestie.

74. Voor de beantwoording van de laatste vraag van de verwijzende rechter moet eerst worden uitgemaakt, of met „handelingen” in artikel 70, lid 1, uitsluitend de beweerdelijk door de verweerder gepleegde inbreuken worden bedoeld, dan wel „handelingen” in ruime zin, waaronder ook handelingen van de rechter kunnen vallen, zoals het kortgedingvonnis in eerste aanleg van 9 januari 1996. De eerste uitlegging lijkt het meest in overeenstemming met de algemene strekking van artikel 70, dat grotendeels duidelijke verbanden legt tussen de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en de status van het onderwerp van de intellectuele-eigendomsrechten: zie bijvoorbeeld de leden 2 en 3. Daarnaast wordt in artikel 70, lid 4, het woord „handelingen” gebruikt in een context die duidelijk alleen betrekking heeft op feiten en niet op rechtshandelingen.

75. Bovendien wordt in artikel 41, lid 1, het woord „act” gebruikt in de term „act of infringement” (in de Nederlandse taalversie: „inbreuk”). Rechterlijke uitspraken in algemene zin daarentegen worden „judicial decisions” („rechterlijke beslissingen”) of „decisions” („beslissingen”) genoemd (zie artikel 41, leden 3 en 4).

76. Derhalve is artikel 50 van het TRIPs van toepassing (onverminderd de overige overgangsbepalingen in artikel 70 van het TRIPs) in een geval waarin deze overeenkomst in de lidstaat in werking treedt na de sluiting van de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg, maar voordat de rechter waar de zaak in eerste aanleg dient uitspraak heeft gedaan, mits de inbreuk ten aanzien waarvan een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50, lid 6, is getroffen, is gepleegd of voortduurt na de inwerkingtreding van het TRIPs.

77. Aangezien mag worden aangenomen, dat de inbreuk die de verweerders in de onderhavige zaak wordt verweten (de exploitatie van een café met de naam „Route 66”), die naar zijn aard een voortdurende handeling is, ten minste tot de datum van het vonnis (9 januari 1996) heeft voortgeduurd en zich dus zowel voor als na de inwerkingtreding van de overeenkomst voor Nederland (1 januari 1996) heeft voorgedaan, is het duidelijk dat artikel 50 van toepassing is.

78. Artikel 50 was derhalve van toepassing toen de president van de Rechtbank te Assen de in geding zijnde voorlopige maatregelen trof (bij vonnis van 9 januari 1996) en toen het Gerechtshof te Leeuwarden in hoger beroep die maatregelen bekrachtigde (bij arrest van 3 september 1997).

Conclusie

79. Ik geef het Hof dan ook in overweging, de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

- 1) Wanneer het een gebied betreft waarop de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst), die als bijlage 1 C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is gehecht en namens de Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij hun nationale recht dienen toe te passen voorlopige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot een dergelijk gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk toepassen met inachtneming van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van de TRIPs-overeenkomst.

Wanneer het een gebied betreft waarop de Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden en dat bijgevolg tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort, worden de bescherming van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en de daartoe door de rechterlijke autoriteiten getroffen maatregelen niet door het gemeenschapsrecht beheerst. Het gemeenschapsrecht verlangt derhalve niet, maar sluit evenmin uit, dat de rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toekent om zich rechtstreeks op artikel 50, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst te beroepen, of de rechter verplicht deze bepaling ambtshalve toe te passen.

- 2) Ingevolge artikel 50, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst is een verzoek van de partij tegen wie een voorlopige maatregel is getroffen vereist voordat een voorlopige maatregel kan worden herroepen of anderszins kan ophouden gevolgen te hebben.

- 3) Indien een uitspraak houdende voorlopige maatregelen in de zin van artikel 50, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst geen aanvangsdatum bepaalt voor de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, wordt door het nationale recht van de betrokken lidstaat bepaald, wanneer die termijn aanvangt. Het is in overeenstemming met de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, wanneer de termijn ingaat hetzij op de dag van de uitspraak houdende de voorlopige maatregelen, hetzij op de dag van betekening van die uitspraak (casu quo daags na de desbetreffende dag).

- 4) Of een rechter die een voorlopige maatregel treft in de zin van artikel 50, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst ambtshalve een termijn moet stellen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, wordt bepaald door het nationale recht van de betrokken lidstaat.

- 5) Of een rechter in hoger beroep ambtshalve een termijn kan stellen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, wordt bepaald door het nationale recht van de betrokken lidstaat.

- 6) Artikel 50 van de TRIPs-overeenkomst is van toepassing in een geval waarin deze overeenkomst in de lidstaat in werking treedt op een datum na de sluiting van de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg maar voordat de rechter waar de zaak in eerste aanleg dient uitspraak heeft gedaan, mits de inbreuk ten aanzien waarvan een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50, lid 6, is getroffen, is gepleegd of voortduurt na de inwerkingtreding van de TRIPs-overeenkomst.