

kwesties.²⁷ Ook door anderen is de opvatting geventileerd dat van een fundamentele herziening bepaald niet kan worden gesproken.²⁸ Helemaal terecht komt dat schrijver dezes niet voor. In aanzet en in theorie maakt het wetsontwerp wel degelijk de weg vrij voor het ontstaan van een nieuwe procescultuur, met name door de beperking van de conclusiewisseling en het beoogde toegenomen gewicht van de comparitie. Dat het ontwerp daarin aansluit bij ontwikkelingen die, zonder uitdrukkelijke wettelijke basis, in de praktijk

reeds enige tijd gaande zijn,²⁹ doet hieraan uiteraard niet af.

Wel kan de critici worden nagegeven dat het wetsontwerp zelf weinig aanleiding geeft om te veronderstellen dat veranderingen zich met en na invoering ervan daadwerkelijk en op korte termijn zullen voltrekken. Daarvoor ademt het niet alleen als geheel een (te) vrijblijvende en voorzichtige sfeer,³⁰ maar van veel betekenis is ook het feit dat uitvoering van een en ander middelen en mankracht veronderstelt die op dit moment juist niet voorradig zijn.³¹ Met name door dit gebrek aan feitelijke ondersteuning dreigen de op zichzelf breed gedragen uitgangspunten van het nieuwe procesrecht in schoonheid te sterven.

Voor wat betreft de haalbaarheid van allerlei alternatieve oplossingen kan worden opgemerkt dat deze dit lot uiteraard dreigen te delen voor zover daarbij van dezelfde uitgangspunten wordt uitgegaan. Met name in de preadviezen ten behoeve van het lustrumsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) van W.D.H. Asser – 'Naar een volwassener en minder conflictueuze civiele procesvoering' – en van J.B.M. Vranken – 'Rechtsvergelijkende notities bij de vernieuwing van het civiele procesrecht' – zijn aanzetten daartoe te vinden.³³

Overigens staan deze alternatieven in hoofdlijnen wellicht minder ver van het wetsvoorstel af dan wel wordt gesuggereerd. Asser bijvoorbeeld pleit voor een stelsel waarin partijen en rechter in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar worden geconfronteerd en in onderling overleg bindende procesafspraken maken omtrent de voortgang, terwijl Vranken veel heil ziet in een substantiëringsplicht voor partijen,³⁴ case-management door de rechter en een differentiatie in procesvoering naar gelang de complexiteit van de zaak.³⁵ Hieruit komt naar voren dat ook deze auteurs de wenselijkheid van meer vlotheden en efficiency in civiele procedures onderschrijven en daarbij belang hechten aan het eerder en actiever op elkaar betrekken van de procesdeelnemers (partijen en rechter). Dat de lengte van de huidige civiele procedure alom onderwerp van aandacht en bezorgdheid is, moge blijken uit de veelheid van publicaties die daaraan recentelijk is gewijd.³⁶ Hoe het werkelijk met de doorlooptijden is gesteld,

blijkt overigens uit het onderzoeksrapport van het WODC naar de doorlooptijd in handelszaken.³⁷ De gemiddelde doorlooptijd van contradictoire zaken bij de rechtbank bedroeg medio jaren negentig zo'n 22 maanden.

Hoewel het wetsontwerp ten aanzien van de versnelling van procedures en de wijze waarop de rechter de voortgang bewaakt inderdaad een vrijblijvende indruk maakt, moet evenmin uit het oog worden verloren dat versnelling en efficiency niet ten koste mogen gaan van de vereiste zorgvuldigheid en de mogelijkheid van procespartijen hun standpunten in volle omvang uiteen te zetten en te bepleiten. Deze spanningsverhouding wordt bijvoorbeeld ook signaleerd door de Raad van State, die hierop in zijn advies bij het nieuwe wetsontwerp uitdrukkelijk ingaat.³⁸ De Raad van State attendeert erop dat overhaasting van de procedure in eerste aanleg zijn weerslag zal kunnen hebben in toename van het aantal hoger beroepszaken en de omvang daarvan. Op die manier zou tijdswinst in eerste aanleg uiteraard snel weer teniet worden gedaan. Ook vanuit deze invalshoek is voorzichtigheid gewenst.

Samenvattend: het is onzeker wat voor de rechtspraktijk de effecten zijn van eventuele invoering van het nieuwe procesrecht. Dat de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk zullen worden bereikt, lijkt bepaald niet gewaarborgd. Niet uitgesloten is bovendien dat de discussie omtrent het ontwerp nog tot nadere bezinning of meer ingrijpende herziening zal leiden.

Door het achterwege laten van duidelijke keuzes laat het wetsvoorstel vooralsnog alle opties open, doch geeft het vooral ook blijik niet bij machte te zijn de zo noodzakelijk geachte veranderingen in en rond de civielrechtelijke geschilbeslechting op een duidelijk spoor te zetten.

Als een ander er vandoor gaat met een idee voor een tv-programma dat succesvol blijkt, is er alle reden om naar een advocaat te stappen. Mechteld van Praag Sigaar toont de voetangels die de advocaat vervolgens moet ontwijken als hij namens die cliënt een kort geding begint. Ze behandelt ook de klemmen van het recente TRIPs verdrag en de Herziening Burgerlijk Procesrecht.

mr M.E. Van Praag Sigaar
Advocaat te Amsterdam

Recht

Hindernissen bij procederen over intellectueel eigendomsrecht



Foto's: Andre Kijisen

Stel dat er een cliënt aanklopt met het volgende probleem. Hij heeft in het verleden een format bedacht voor een serie van televisieprogramma's getiteld 'Willie Wortel'. Deze naam heeft hij ook als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, maar het merk is nog niet geregistreerd. Het format houdt in dat gewone burgers die een huis, tuin en keuken uitvinding hebben gedaan de kans krijgen om hun uitvinding ook daadwerkelijk te realiseren. De bedenker van de beste 'uitvinding' wordt door de kijkers gekozen. Deze krijgt als prijs een contract aangeboden met een fabrikant die de uitvinding op de markt zal brengen.

In het verleden heeft de cliënt dit format aangeboden aan een omroep. Deze omroep was in het begin erg enthousiast maar haakte vervolgens toch af omdat het onuitvoerbaar zou zijn. De cliënt heeft enige tijd geleden ontdekt dat diezelfde omroep toch tot uitvoering van dit format is overgegaan onder

de naam 'Willie Wortel'. Hij is daar niet in gekend en heeft ook geen cent ontvangen. Hij wilde eerst niet optreden tegen deze omroep omdat hij haar in de toekomst met andere format's wilde benaderen. Het programma is inmiddels echter zo'n hype geworden, dat hij nu toch zo snel mogelijk een einde wil maken aan deze inbreuk. Ook wil hij beslag leggen op de reeds uitgebrachte video's van dit programma.

Welke hindernissen moet een advocaat zoal nemen bij het procederen hierover?¹

'Onverwilde spoed'

Intellectuele eigendomszaken worden vaak voorgelegd aan de kortgedingrechter. Tot enige jaren geleden kwam het eigenlijk zelden tot een behandeling in de bodemzaak. Het ligt dan ook voor de hand deze zaak aan de kortgedingrechter voor te leggen. Op grond van art. 289 Rv dient er bij een kort geding sprake te zijn van 'onverwilde spoed';

²⁹ Denk met name weer aan de procedure in Versneld Regime.

³⁰ In de memorie van toelichting wordt op meerdere plaatsen naar voren gebracht dat er eerst een cultuurverandering noodzakelijk is en dat de rechter daarmee bij de toepassing van het nieuwe procesrecht rekening zal moeten houden. Daarnaast moet worden geconstateerd dat de nieuwe bepalingen weinig tot geen echte sancties op ongewenst procesgedrag van partijen stellen. Veel is overgelaten aan het inzicht van de rechter en veelal geldt daarvoor bovendien dat tegen door hem genomen beslissingen geen hogere voorziening openstaat.

³¹ Naar verluidt bestaan er plannen om middels inzet van een soort 'vliegende brigades' (bestaande uit niet-rechters) de achterstanden in vonnissen zoveel mogelijk weg te werken.

³² Hierop wordt bijvoorbeeld ook gewezen door K.E. Mollema, vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden en lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht, in zijn reactie op de eerder aangeduide 'Oproep voor een beter nieuw civiel procesrecht'; zie *NJB* 2000, p. 224.

³³ De preadviezen zijn gepubliceerd onder de titel 'Verantwoordelijk procederen, Gedachten over een fundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht', Den Haag 1999. Zij worden onder meer besproken in het verslag van het lustrumsymposium van de NVvP door R.Y. Nauta: 'Kan het wetsontwerp NRv alweer de kast in?', *TCR* 1999-4, p. 79-84.

³⁴ Daaronder wordt verstaan een deugdelijke feitelijk en juridische onderbouwing van de ingenomen standpunten in de procedure.

³⁵ Vranken onderscheidt drie soorten zaken: eenvoudige, normale en moeilijke. Zie in dit verband eveneens de bespreking van de herziening van het Engelse burgerlijk procesrecht door A.W. Jongbloed, 'Access to justice. Herziening van het burgerlijk procesrecht: De Engelse variant', *TCR* 1998-1, p. 5-8. Jongbloed meent dat de wetgever met kennisneming hiervan zijn voordeel zou kunnen doen. Diverse aspecten van deze herziening keren in de genoemde bijdrage van Vranken overigens terug.

³⁶ Te verwijzen valt onder meer naar het Themamnummer van *Trema* 1999-10a, getiteld 'Tijdigheid van rechtspraak'.

³⁷ Zie R.J.J. Eshuis, 'Een kwestie van tijd. Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken', WODC-rapport nr. 171, Den Haag 1999. Het rapport is besproken door L.W.H. van Dijk en A. Hammerstein in *TCR* 1999-4, p. 47-52.

³⁸ Zie TK 1999-2000, 26 855, B, waarin het advies van de Raad van State en het Nader Rapport dat naar aanleiding daarvan is opgesteld, zijn opgenomen.

¹ Het artikel is bedoeld voor advocaten die in een algemene praktijk met intellectuele eigendomszaken worden geconfronteerd.

kwesties.²⁷ Ook door anderen is de opvatting geventileerd dat van een fundamentele herziening bepaald niet kan worden gesproken.²⁸ Helemaal terecht komt dat schrijver dezes niet voor. In aanzet en in theorie maakt het wetsontwerp wel degelijk de weg vrij voor het ontstaan van een nieuwe procescultuur, met name door de beperking van de conclusiewisseling en het beoogde toegenomen gewicht van de comparitie. Dat het ontwerp daarin aansluit bij ontwikkelingen die, zonder uitdrukkelijke wettelijke basis, in de praktijk

reeds enige tijd gaande zijn,²⁹ doet hieraan uiteraard niet af.

Wel kan de critici worden nagegeven dat het wetsontwerp zelf weinig aanleiding geeft om te veronderstellen dat veranderingen zich met en na invoering ervan daadwerkelijk en op korte termijn zullen voltrekken. Daarvoor ademt het niet alleen als geheel een (te) vrijblijvende en voorzichtige sfeer,³⁰ maar van veel betekenis is ook het feit dat uitvoering van een en ander middelen en mankracht veronderstelt die op dit moment juist niet voorradig zijn.³¹ Met name door dit gebrek aan feitelijke ondersteuning dreigen de op zichzelf breed gedragen uitgangspunten van het nieuwe procesrecht in schoonheid te sterven.

Voor wat betreft de haalbaarheid van allerlei alternatieve oplossingen kan worden opgemerkt dat deze dit lot uiteraard dreigen te delen voor zover daarbij van dezelfde uitgangspunten wordt uitgegaan. Met name in de preadviezen ten behoeve van het lustrumsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) van W.D.H. Asser – 'Naar een volwassener en minder conflictueuze civiele procesvoering' – en van J.B.M. Vranken – 'Rechtsvergelijkende notities bij de vernieuwing van het civiele procesrecht' – zijn aanzetten daartoe te vinden.³²

Overigens staan deze alternatieven in hoofdlijnen wellicht minder ver van het wetsvoorstel af dan wel wordt gesuggereerd. Asser bijvoorbeeld pleit voor een stelsel waarin partijen en rechter in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar worden geconfronteerd en in onderling overleg bindende procesafspraken maken omtrent de voortgang, terwijl Vranken veel heil ziet in een substantiëringsplicht voor partijen,³⁴ case-management door de rechter en een differentiatie in procesvoering naar gelang de complexiteit van de zaak.³⁵ Hieruit komt naar voren dat ook deze auteurs de wenselijkheid van meer vlotheid en efficiency in civiele procedures onderschrijven en daarbij belang hechten aan het eerder en actiever op elkaar betrekken van de procesdeelnemers (partijen en rechter). Dat de lengte van de huidige civiele procedure alom onderwerp van aandacht en bezorgdheid is, moge blijken uit de veelheid van publicaties die daaraan recentelijk is gewijd.³⁶ Hoe het werkelijk met de doorlooptijden is gesteld,

blijkt overigens uit het onderzoeksrapport van het WODC naar de doorlooptijd in handelszaken.³⁷ De gemiddelde doorlooptijd van contradictoire zaken bij de rechtbank bedroeg medio jaren negentig zo'n 22 maanden.

Hoewel het wetsontwerp ten aanzien van de versnelling van procedures en de wijze waarop de rechter de voortgang bewaakt inderdaad een vrijblijvende indruk maakt, moet evenmin uit het oog worden verloren dat versnelling en efficiency niet ten koste mogen gaan van de vereiste zorgvuldigheid en de mogelijkheid van procespartijen hun standpunten in volle omvang uiteen te zetten en te bepleiten. Deze spanningsverhouding wordt bijvoorbeeld ook signaleerd door de Raad van State, die hierop in zijn advies bij het nieuwe wetsontwerp uitdrukkelijk ingaat.³⁸ De Raad van State attendeert erop dat overhaasting van de procedure in eerste aanleg zijn weerslag zal kunnen hebben in toename van het aantal hoger beroepszaken en de omvang daarvan. Op die manier zou tijdswinst in eerste aanleg uiteraard snel weer teniet worden gedaan. Ook vanuit deze invalshoek is voorzichtigheid gewenst.

Samenvattend: het is onzeker wat voor de rechtspraktijk de effecten zijn van eventuele invoering van het nieuwe procesrecht. Dat de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk zullen worden bereikt, lijkt bepaald niet gewaarborgd. Niet uitgesloten is bovendien dat de discussie omtrent het ontwerp nog tot nadere bezinning of meer ingrijpende herziening zal leiden.

Door het achterwege laten van duidelijke keuzes laat het wetsvoorstel vooralsnog alle opties open, doch geeft het vooral ook blijf niet bij machte te zijn de zo noodzakelijk geachte veranderingen in en rond de civielrechtelijke geschilbeslechting op een duidelijk spoor te zetten.

Als een ander er vandoor gaat met een idee voor een tv-programma dat succesvol blijkt, is er alle reden om naar een advocaat te stappen. Mechteld van Praag Sigaar toont de voetangels die de advocaat vervolgens moet ontwijken als hij namens die cliënt een kort geding begint. Ze behandelt ook de klemmen van het recente TRIPs verdrag en de Herziening Burgerlijk Procesrecht.

mr M.E. Van Praag Sigaar
Advocaat te Amsterdam



Foto's: Andre Kljisen

Stel dat er een cliënt aanklopt met het volgende probleem. Hij heeft in het verleden een format bedacht voor een serie van televisieprogramma's getiteld 'Willie Wortel'. Deze naam heeft hij ook als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, maar het merk is nog niet geregistreerd. Het format houdt in dat gewone burgers die een huis, tuin en keuken uitvinding hebben gedaan de kans krijgen om hun uitvinding ook daadwerkelijk te realiseren. De bedenker van de beste 'uitvinding' wordt door de kijkers gekozen. Deze krijgt als prijs een contract aangeboden met een fabrikant die de uitvinding op de markt zal brengen.

In het verleden heeft de cliënt dit format aangeboden aan een omroep. Deze omroep was in het begin erg enthousiast maar haakte vervolgens toch af omdat het onuitvoerbaar zou zijn. De cliënt heeft enige tijd geleden ontdekt dat diezelfde omroep toch tot uitvoering van dit format is overgegaan onder

de naam 'Willie Wortel'. Hij is daar niet in gekend en heeft ook geen cent ontvangen. Hij wilde eerst niet optreden tegen deze omroep omdat hij haar in de toekomst met andere format's wilde benaderen. Het programma is inmiddels echter zo'n hype geworden, dat hij nu toch zo snel mogelijk een einde wil maken aan deze inbreuk. Ook wil hij beslag leggen op de reeds uitgebrachte video's van dit programma.

Welke hindernissen moet een advocaat zoal nemen bij het procederen hierover?¹

'Onverwilde spoed'

Intellectuele eigendomszaken worden vaak voorgelegd aan de kortgedingrechter. Tot enige jaren geleden kwam het eigenlijk zelden tot een behandeling in de bodemzaak. Het ligt dan ook voor de hand deze zaak aan de kortgedingrechter voor te leggen. Op grond van art. 289 Rv dient er bij een kort geding sprake te zijn van 'onverwilde spoed';

Recht Hindernissen bij procederen over intellectueel eigendomsrecht

²⁹ Denk met name weer aan de procedure in Versneld Regime.

³⁰ In de memorie van toelichting wordt op meerdere plaatsen naar voren gebracht dat er eerst een cultuurverandering noodzakelijk is en dat de rechter daarmee bij de toepassing van het nieuwe procesrecht rekening zal moeten houden. Daarnaast moet worden geconstateerd dat de nieuwe bepalingen weinig tot geen echte sancties op ongewenst procesgedrag van partijen stellen. Veel is overgelaten aan het inzicht van de rechter en veelal geldt daarvoor bovendien dat tegen door hem genomen beslissingen geen hogere voorziening openstaat.

³¹ Naar verluidt bestaan er plannen om middels inzet van een soort 'vliegende brigades' (bestaande uit niet-rechters) de achterstanden in vonnissen zoveel mogelijk weg te werken.

³² Hierop wordt bijvoorbeeld ook gewezen door K.E. Mollema, vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden en lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht, in zijn reactie op de eerder aangeduide 'Oproep voor een beter nieuw civiel procesrecht'; zie *NJB* 2000, p. 224.

³³ De preadviezen zijn gepubliceerd onder de titel 'Verantwoordelijk procederen, Gedachten over een fundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht', Den Haag 1999. Zij worden onder meer besproken in het verslag van het lustrumsymposium van de NVvP door R.Y. Nauta: 'Kan het wetsontwerp NRv alweer de kast in?', *TCR* 1999-4, p. 79-84.

³⁴ Daaronder wordt verstaan een deugdelijke feitelijk en juridische onderbouwing van de ingenomen standpunten in de procedure.

³⁵ Vranken onderscheidt drie soorten zaken: eenvoudige, normale en moeilijke. Zie in dit verband eveneens de bespreking van de herziening van het Engelse burgerlijk procesrecht door A.W. Jongbloed, 'Access to justice. Herziening van het burgerlijk procesrecht: De Engelse variant', *TCR* 1998-1, p. 5-8. Jongbloed meent dat de wetgever met kennisneming hiervan zijn voordeel zou kunnen doen. Diverse aspecten van deze herziening keren in de genoemde bijdrage van Vranken overigens terug.

³⁶ Te verwijzen valt onder meer naar het Themanummer van *Trema* 1999-10a, getiteld 'Tijdigheid van rechtspraak'.

³⁷ Zie R.J.J. Eshuis, 'Een kwestie van tijd. Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken', WODC-rapport nr. 171, Den Haag 1999. Het rapport is besproken door L.W.H. van Dijk en A. Hammerstein in *TCR* 1999-4, p. 47-52.

³⁸ Zie TK 1999-2000, 26 855, B, waarin het advies van de Raad van State en het Nader Rapport dat naar aanleiding daarvan is opgesteld, zijn opgenomen.

¹ Het artikel is bedoeld voor advocaten die in een algemene praktijk met intellectuele eigendomszaken worden geconfronteerd.

het moet dus gaan om een spoedeisende aanleggenheid.

Rechtshabenden op een intellectueel eigendomsrecht hebben er uiteraard belang bij dat zij zo spoedig mogelijk aan een inbreuk een einde kunnen maken. Dit is zeker het geval als er met een intellectueel eigendomsrecht een aanmerkelijk commercieel belang is gemoeid. In de rechtspraak² is aanvaard dat handhaving van een intellectueel eigendomsrecht uit haar aard spoedeisend is, met name indien daarmee een aanmerkelijk commercieel belang is gemoeid.

De vraag is echter of een actie tegen een inbreuk altijd haar spoedeisend karakter behoudt. In de rechtspraak is uitgemaakt dat een spoedeisend belang onder omstandigheden verloren kan gaan. Dit is het geval indien de belanghebbende zonder goede reden geruime tijd laat verstrijken, terwijl hij van de inbreuk op de hoogte was. De belanghebbende kan met andere woorden zijn recht verwerken om in kort geding op te treden. Wat dient nu echter te worden gezien als 'geruime tijd'?

Rekbaar en te omzeilen

In een procedure bij het Gerechtshof Den Haag ging het om de houder van een octrooi. Deze had nadat hij met de inbreuk bekend was twee jaar gewacht met het uitbrengen van de dagvaarding. Het Gerechtshof Den Haag meende dat iemand die zonder goede reden ruim twee jaar wacht, geen spoedeisend belang meer heeft.

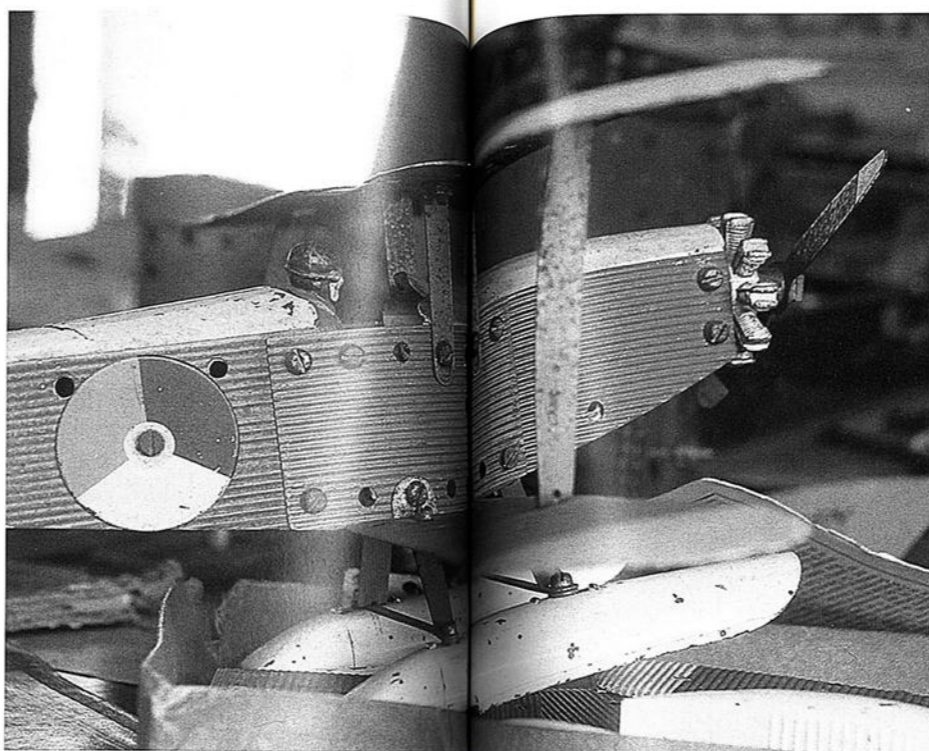
De President van de Rechtbank Den Haag besliste in de uitspraak van 29 februari 1996³ dat het spoedeisend belang verloren was gegaan omdat sinds het eerste contact met de inbreukmaker en de dagvaarding in kort geding circa anderhalf jaar waren verstreken. Deze president merkte ten overvloede nog op dat in Nederland en in andere Europese landen een termijn van zes

maanden als globale grens wordt gezien voor het aannemen van een spoedeisend belang.

Er zijn echter presidenten die na een ruim tijdsverloop toch niet tot het uitspreken van de niet-ontvankelijkheid willen overgaan. Ik verwijs hiervoor naar een uitspraak van de President van de Rechtbank Almelo van 11 maart 1997.⁴ In deze zaak ging het om een merkhouder van stoffen die vanaf juli 1997 wist dat de inbreukmaker op illegale wijze stoffen van derden betrok. De merkhouder ging pas op 11 maart 1999 tot gerechtelijke stappen over. De president had dan ook kunnen beslissen dat er geen sprake meer was van enige spoedeisendheid. Hij kwam echter tot een andere oplossing: vanwege het lange tijdsverloop was het naar zijn mening vrijwel onmogelijk na te gaan welk deel van de nog in voorraad zijnde stoffen afkomstig was van derden en welk deel van de merkhouder. De president was van oordeel dat het risico van het niet kunnen vaststellen van vorenbedoelde gegevens voor rekening diende te komen van de merkhouder, nu deze zo lang had gewacht.

Een partij kan de gevolgen van zijn talmen omzeilen door de rechten aan een ander over te dragen

De term 'redelijke termijn' is blijkbaar een rekbaar begrip. Maar hoe zit het nu als de cliënt zijn auteursrechten op het format aan een ander heeft overgedragen en deze derde zich tegen de inbreuk wenst te verzetten? Het feit dat een houder van een recht langdurig stil heeft gezeten heeft volgens de President van de Rechtbank Assen, blijkens de uitspraak van 8 januari 1985, geen nadelige consequenties voor diens opvolger.⁵



In dit geval ging het om een houder van modelrechten die langdurig had stilgezeten. Vervolgens gingen de modelrechten over op een ander. Het verloren gaan van het spoedeisende karakter kon door de inbreukmaker niet worden ingeroepen tegen degene die sinds kort de rechten ten aanzien van het modelrecht had overgenomen.

Mijns inziens is dit een onbevredigende uitspraak en kan het een en ander chicanes in de hand werken. Een partij kan de gevolgen van zijn talmen dan immers omzeilen door de rechten aan een ander over te dragen. Naar mijn mening beoogt de niet-ontvankelijkheid in kort geding, vanwege het nietvoortvarend optreden van de belanghebbende, met name de belangen van de gedaagde partij te beschermen. Die heeft in de loop der tijd investeringen gedaan en mag er vanwege het tijdsverloop vanuit gaan dat de belanghebbende partij niet meer in kort geding zal optreden. Het feit dat de rechten aan een ander zijn overgedragen zou er naar mijn mening niet toe moeten doen.⁶

'Eis in hoofdzaak' (art. 700 lid 3 Rv)
De cliënt wenst over te gaan tot het leggen van conservatoir beslag. De vraag is of een kort geding als hoofdzaak in de zin van art.

ook een vordering in kort geding, strekkende tot een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering waarvoor het conservatoir beslag is gelegd, worden aangemerkt als een eis in de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv.

Het is onzeker of bij beslaglegging een kort geding volstaat, zeker bij ingewikkelde kwesties

In een latere uitspraak van 25 mei 1999⁸ oordeelde de President van de Rechtbank Groningen ondanks voornoemde uitspraak dat het beslag op whiskyflessen moest worden opgeheven. Het onderhavige kort geding kon naar zijn mening niet als eis in hoofdzaak worden beschouwd omdat de zaak te ingewikkeld zou zijn. Het blijft dus enigszins onzeker of het starten van een kort geding volstaat bij beslaglegging, zeker bij ingewikkelde kwesties. Omdat een conservatoir beslag komt te vervallen indien een kort geding om wat voor reden dan ook niet slaagt en de afwijzing definitief wordt, is het altijd het overwegen waard om naast een kort geding toch ook binnen de door de president bepaalde termijn een bodemprocedure te beginnen.

Risikante snelle executie

Stel dat de cliënt het kort geding bij de president heeft gewonnen. De inbreukmakende producten moeten uit de handel worden gehaald en de omroep moet aan de afnemers, niet zijnde consumenten, een brief schrijven dat de video's moeten worden geretourneerd, op straffe van een dwangsom van f 50.000. Het vonnis van de president is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De omroep heeft aangegeven in hoger beroep te willen

gaan en zegt daarvoor goede gronden te hebben, omdat het format geen auteursrechten geniet. Het depot van het merk Willie Wortel zou inmiddels door het Merkenbureau te Den Haag zijn geweigerd.

De cliënt vindt dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft en wil tot executie van het vonnis overgaan. Indien hij moet wachten totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, heeft executie van de uitspraak volgens hem geen zin meer. Het kwaad is dan al geschied omdat de inbreukmakende producten zijn uitverkocht.

Het komt dikwijls voor dat rechthabenden van intellectuele eigendomsrechten reeds tot executie van een vonnis overgaan voordat dit in kracht van gewijsde is gegaan. Dat dit echter grote risico's mee kan brengen blijkt uit een uitspraak die de Hoge Raad heeft gewezen op 22 januari 1999.⁹ Dit betrof een procedure tussen de vennootschap naar Frans recht Meccano s.a. te Frankrijk als eiseres en de vennootschap Remco Toys Inc. te New York en Simon BV te Almelo, als gedaagden. Meccano had Remco Toys en Simon in kort geding gedagvaard voor de rechtbank te Almelo. Zij vorderde Remco Toys en Simon te gebieden de productie en/of de distributie en verkoop van de speelgoedproducten genaamd STEEL TEC met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, omdat er sprake zou zijn van slaafse nabootsing. Ook zouden de producten STEEL TEC onveilig zijn in de zin van het Warenwetbesluit Speelgoed.

De president had bij vonnis van 16 november 1994 Meccano voor het grootste gedeelte in het gelijk gesteld. De veroordelingen hielden naast een verbod op inbreuk tevens in dat Simon in drie landelijke dagbladen een mededeling moest plaatsen waarin het verbod en de gronden ervan werden samengevat en het publiek de gelegenheid kreeg tot het retourneren van STEEL TEC speelgoed. Voorts werd Simon bevolen om aan haar afnemers een brief te schrijven waarin het bedoelde verbod en de gronden ervan werden samengevat en de afnemers werd verzocht de aan hen geleverde STEEL TEC producten te retourneren.

Deze vorderingen werden allemaal toegevoegd onder oplegging van een dwangsom

2 Gerechtshof Den Bosch van 7 november 1998, BIE 1991, 3.

3 BIE 1997, 45.

4 BIE 1999, 127.

5 BIE 1985, 49.

6 Ik verwijs hiervoor ook naar de noot onder deze uitspraak van mr D.W.F. Verkade.

7 NJ 1999, 717.

8 BIE 2000, 9.

9 NJ 1999, 381.

van f 50.000 per overtreding of naar keuze van Meccano van f 10.000 per dag waarop, of per product waarmee, de bevelen worden overtreden. De president had de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Simon had niet tijdig voldaan aan de vorderingen tot het doen van een mededeling in drie landelijke dagbladen en evenmin had zij binnen de gestelde termijn haar afnemers bedoelde brief geschreven. Meccano wilde vervolgens tot tenuitvoerlegging van het vonnis van 16 november 1994 overgaan.

In kort geding heeft Simon schorsing van de tenuitvoerlegging gevorderd omdat zij van mening was dat sedert de uitspraak van de kortgedingrechter nieuwe feiten aan het licht waren gekomen waaruit bleek dat de STEEL TEC speelgoed wel aan de normen van het Warenwetbesluit Speelgoed voldeed. De president in kort geding heeft de vordering tot schorsing afgewezen en Meccano is tot tenuitvoerlegging van de uitspraak in eerste aanleg overgegaan en heeft zodoende de dwangsommen geïncasseerd.

Simon en Remco Toys zijn vervolgens van de uitspraak van de kortgedingrechter in hoger beroep gegaan bij het hof. Het hof was van oordeel dat de voorzieningen, voor zover gebaseerd op inbreuk op het merk Meccano, en op onveiligheid van het STEEL TEC speelgoed, niet in stand konden blijven. Het was mede in het licht daarvan van oordeel dat de veroordeling om in landelijke dagbladen een mededeling te doen te vergaan was. Hetzelfde gold voor de mededeling aan de afnemers. Dit laatste heeft het hof aldus gemotiveerd: 'het kort geding is door Meccano in november 1994 aanhangig gemaakt, en aannemelijk is dat na het vonnis van 16 november 1994 de onrechtmatige activiteit van Remco Toys en Otto Simon is gestaakt. Onder die omstandigheden heeft Meccano thans onvoldoende belang bij de verder door haar gevraagde voorzieningen'. Het hof vernietigde het vonnis van 16 november 1994 van de president; het keek daarbij dus naar de situatie ten tijde van het

hoger beroep en niet meer naar de situatie zoals die was tijdens eerste aanleg. Het feit dat het hof tot een ander oordeel kwam dan de president gaf voor Meccano natuurlijk de nodige problemen. Meccano was immers reeds tot uitvoering van het vonnis in eerste aanleg overgegaan en had de dwangsommen geïncasseerd die Remco Toys en Simons reeds hadden verbeurd omdat ze het vonnis niet binnen de gestelde termijn waren nagekomen. Meccano meende dan ook dat zij nog steeds belang had bij toewijzing van de gevraagde nevenvoorzieningen omdat zij het risico liep aansprakelijk te worden gehouden voor de schade die Simon mocht hebben geleden door de tenuitvoerlegging van de veroordelingen en stapte naar de Hoge Raad.

De Hoge Raad maakt hiermee korte metten: de risico's voor tenuitvoerlegging van een veroordeling die nog geen kracht van

De bedenker van 'Willie Wortel' riskeert een schadevergoeding als de omroep in hoger beroep gelijk krijgt

gewijsde heeft verkregen, zijn voor de executant.

Onze bedenker van 'Willie Wortel' riskeert dus het betalen van schadevergoeding als de omroep in hoger beroep gelijk krijgt; bovendien dient de cliënt eventueel geïncasseerde dwangsommen terug te betalen. Dit risico is natuurlijk uiterst frustrerend voor de houder van intellectuele eigendomsrechten die spoedig een einde wil maken aan een inbreuk.

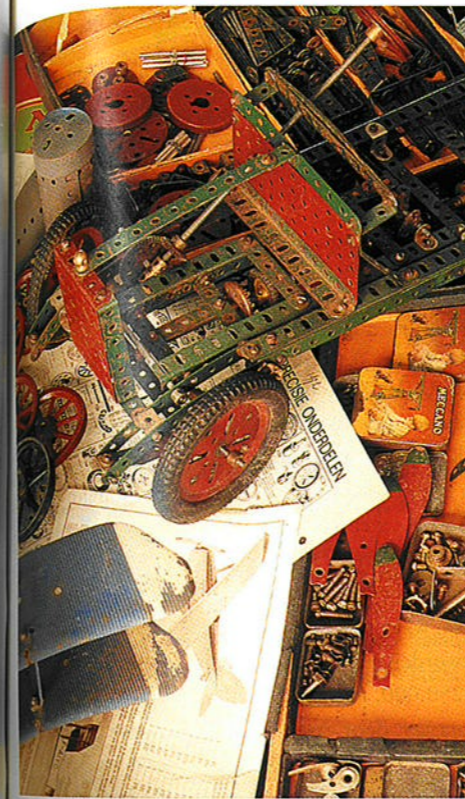
TRIPs noodzaakt tot bodemprocedure

Stel dat de cliënt ook in hoger beroep het kort geding wint. Dan is hij blij, al was het maar omdat hij meent af te zijn van die dure advocaat. Alhoewel de kortgeding rechter uitsluitend voorlopige maatregelen neemt en het partijen vrijstaat om de kwestie vervolgens voor te leggen aan de bodemrechter, was dit tot 1996 in de regel niet gebruikelijk. Volgens de Nederlandse regering werd in het verleden 95% van de gevallen niet door een bodemprocedure gevolgd.¹⁰ Mede vanuit het oogpunt van kostenbesparing aanvaardden partijen de beslissing in kort geding vaak als een definitieve beslechting van hun geschil. Met het in werking treden van het TRIPs verdrag (het Verdrag Inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom) lijkt hieraan een einde te zijn gekomen.

Art. 50 lid 6 van het TRIPs verdrag heeft de volgende strekking. Indien voorlopige maatregelen zijn toegewezen ten aanzien van een intellectuele eigendoms kwestie en geen bodemprocedure wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, dan worden deze voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden deze maatregelen anderszins op gevolg te hebben. De 'redelijke termijn' kan worden bepaald door de rechter die de maatregelen oplegt, indien het nationale recht dit toestaat. Indien de rechter geen termijn bepaalt, dan dient dit zeer tijdig te gebeuren, namelijk binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, afhankelijk van de vraag welke van de termijnen het langste duurt.

Het TRIPs verdrag heeft de nodige opschudding veroorzaakt in het land van de intellectuele eigendom en tot prejudiciële vragen geleid bij het Hof van Justitie. Van verschillende kanten kwam er kritiek op dit artikel. De tegenstanders hoopren dat het niet toepasselijk zou zijn op het Nederlands kort geding.

De President van de Rechtbank Amsterdam heeft in de zaak Hermès/FHT aan het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen de prejudiciële vraag voorgelegd of een in kort geding verleende voorziening wel is aan te merken als een 'voorlopige maatregel' in de zin van art. 50 van het



TRIPs verdrag. Deze zaak betrof een merken kwestie. De president wees er uitdrukkelijk op dat partijen de mogelijkheid hebben in hoger beroep te komen tegen een voorlopige maatregel in kort geding. Daarnaast benadrukte hij dat bij een kort geding procedure in Nederland de betrokken partijen de beslissing gewoonlijk als definitief beschouwen en derhalve niet als een voorlopige maatregel.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen was hiervan niet onder de indruk. Het kwam op 16 juni 1998 tot zijn oordeel dat het Nederlandse kort geding in intellectuele eigendomszaken als een voorlopige maatregel moet worden beschouwd in de zin van het TRIPs verdrag.¹¹

In de zaak Route 66 heeft de Hoge Raad

tevens aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn als de hoofdzaak niet aanhangig wordt gemaakt binnen de daartoe bij de voorlopige maatregel vastgestelde termijn.¹² Vervalt de voorlopige maatregel dan van rechtswege of dient de gedaagde partij bijvoorbeeld het vervallen zijn daarvan in te roepen? Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden ook nog niet uitgelaten over de vraag of het TRIPs verdrag directe werking heeft, dat wil zeggen of onderdanen zich rechtstreeks op dit verdrag kunnen beroepen. Deze vraag is in een aantal verschillende procedures, onder meer Dior/Tuk, Route 66¹³ en Layher/Assco¹⁴ aan het hof voorgelegd.

Voor de zekerheid stellen de rechters tot op heden uitdrukkelijk een termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt. Vaak is dit enkele maanden nadat de voorlopige maatregel in kracht van gewijsde is gegaan.

Herziening Burgerlijk Procesrecht

Het is overigens goed mogelijk dat in de toekomst de vragen of het TRIPs verdrag directe werking heeft en op welke wijze een voorlopige voorziening haar kracht verliest, niet meer relevant zijn. Het wetsvoorstel Herziening Burgerlijk Procesrecht¹⁵ voorziet in art. 2.13.7 in een eigen bepaling. In de memorie van toelichting bij dit artikel staat ook vermeld dat vanwege het feit dat de nationale rechter in een eigen regeling voorziet, een rechtstreeks beroep op het TRIPs verdrag niet meer nodig is.

Volgens art. 2.13.7 verliest een voorlopige voorziening haar kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen een door de president bepaalde termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. Is de verklaring ingediend na het verstrijken van de gestelde termijn, dan verliest de voorlopige voorziening haar kracht met indiening van de verklaring. Indien de president geen termijn heeft gesteld, omdat de partijen daar bijvoorbeeld niet om hebben verzocht, dan voorziet het wetsvoorstel in een gelijke bepaling als het TRIPs verdrag. De redelijke termijn wordt in het wetsvoorstel uitdrukkelijk niet gefixeerd, omdat dit, aldus de toelichting, afhangt van de omstandigheden van het geval. Wel geeft de toelich-

ting aan dat het geen aanbeveling verdient dat – zoals dat nu wel gebeurt – de president een termijn bepaalt die loopt vanaf het moment dat de uitspraak onherroepelijk is geworden. De gedaagde partij wordt volgens de toelichting in dat geval te lang verstoken van een beoordeling in de bodemprocedure.

Naar mijn mening kan ook het 'aanvangen' van de procedure uiteindelijk tot discussies leiden. Zoals reeds in de rechtspraak is bepaald, hetgeen ook is vastgelegd in art. 2.4.1 van het voorstel voor de herziening van het Burgerlijk Procesrecht,¹⁶ is een geding aanhangig vanaf de dag van dagvaarding. De eisende partij kan dus binnen de gestelde termijn een dagvaarding uitbrengen, maar de in de dagvaarding vermelde roldatum op de lange baan schuiven. Dit komt het belang van de gedaagde partij, die in kort geding reeds heeft verloren en zekerheid wenst, niet ten goede.

Mocht uiteindelijk blijken dat het TRIPs verdrag rechtstreekse werking heeft of bovengenoemd artikel in werking treden, dan kan vanuit een oogpunt van kostenbesparing het in sommige gevallen de voorkeur genieten om in plaats van een kort geding procedure meteen een procedure zonder re- en dupliek op te starten. Dit bespaart immers een procedure. Uiteraard kunnen partijen ook afspreken dat zij de uitspraak als bindend ervaren, maar de kans is natuurlijk groot dat zij hierover geen overeenstemming bereiken.

P.S.

Na afloop van de gehele procedure klopt de cliënt weer aan met een sommatie van Buena Vista, die de rechten bezit van Walt Disney in Nederland. Buena Vista stelt dat de cliënt met de naam Willie Wortel inbreuk maakt op haar rechten.

U begint opnieuw.

¹⁰ Zie noot bij NJ 1999, 240 EAA.

¹¹ Zaak C-53/96.

¹² RvdW 1999, 45C.

¹³ RvdW 1999, 45C.

¹⁴ NJ 1994, 84.

¹⁵ Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26855, nrs. 1-3.

¹⁶ Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 855, nrs. 1-2.