

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/272772 / HA ZA 14-603 172 / 635 / 115 / 538

Vonnis van 10 juni 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEVOLA HENGELO B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo,

eiseres,

advocaten mr. S.A. Klos en prof. mr. A.A. Quaadvlieg te Amsterdam,

procesadvocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SMILDE FOODS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen,

gedaagde,

advocaten prof. mr. T. Cohen Jehoram en mr. drs. R.M. Sjoerdsma te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Levola en Smilde genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 januari 2015

- het proces-verbaal van comparitie van 2 april 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Levola is het moederbedrijf van een groep bedrijven die actief is op het terrein van productie en verhandeling van verse levensmiddelen.

2.2. Smilde is een producent van levensmiddelen, die zij onder eigen merk en onder private labels op de markt brengt. Smilde levert haar producten aan supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi.

2.3. In 2007 heeft Dennis Voerman, een groente- en versproducten detailhandelaar, een product (een smeerdip met roomkaas en verse kruiden) gecreëerd. Dit product heeft hij in zijn winkel met de door hem bedachte naam Heksenkaas te koop aangeboden tijdens Halloween.

2.4. Omdat het product Heksenkaas een groot succes was, is de productie en verkoop voortgezet en heeft Voerman medio 2010 het woordmerk Heksenkaas gedeponerd.

2.5. Voerman heeft in 2011 een overeenkomst met Levola gesloten, waarin hij alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot het product Heksenkaas aan Levola heeft overgedragen. In ruil hiervoor ontvangt Voerman een royaltyvergoeding gerelateerd aan de te behalen omzet door de verkoop van het product Heksenkaas. In de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

Artikel 2 Overdracht Auteursrecht

2.1 Voerman draagt hierbij het volledige en exclusieve auteursrecht met betrekking tot de receptuur, de bereidingswijze en de smaakzintuiglijke kenmerken van het Product over aan Levola voor de volledige duur van dit auteursrecht.

2.2 De in lid 1 bedoelde overdracht is onbeperkt en omvat daarom alle aan het auteursrecht verbonden bevoegdheden die voor overdracht vatbaar zijn, nu en in de toekomst, waaronder begrepen de bevoegdheid tot exploitatie in alle denkbare vormen en op alle denkbare wijzen.

(...)

2.6. Levola heeft het product aanvankelijk via een van haar al bestaande vennootschappen, Zuivelhoeve B.V., geïntroduceerd, maar vervolgens de vennootschap Heksenkaas B.V. opgericht, die de productie en verhandeling van het product Heksenkaas ter hand heeft genomen krachtens een daartoe van Levola verkregen auteursrechtelijke licentie. Levola heeft de naam Heksenkaas veranderd in Heks'nkaas, in lijn met haar Boer'n Yoghurt-lijn (hierna wordt steeds gesproken over Heksenkaas, waarmee dus (ook) wordt bedoeld Heks'nkaas).

2.7. In 2012 werd het product Heksenkaas landelijk geïntroduceerd. In 2013 werden via supermarkten vier miljoen 200 gram-verpakkingen Heksenkaas verkocht en werd in totaal 1,1 miljoen kilogram Heksenkaas geproduceerd.

2.8. Op 10 juli 2012 is het octrooi voor de werkwijze voor het vervaardigen van het Heksenkaas product verleend.

2.9. Heksenkaas B.V. heeft in december 2012 onder meer aan Smilde (en andere producenten van levensmiddelen, die mogelijk het product zouden willen nabootsen) een memorandum gestuurd, waarin Heksenkaas B.V. haar voornemen aankondigt om het auteursrecht op de smaak van het product Heksenkaas te handhaven.

2.10. Sinds januari 2014 produceert Smilde het product Witte Wievenkaas voor supermarktketen Aldi, die in Nederland meer dan 500 filialen heeft.

3. Het geschil

- 3.1. Levola vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht verklaart dat de smaak (waarbij “smaak” wordt verstaan als de totale door consumptie van een voedingsmiddel veroorzaakte impressie op de smaak zintuigen met inbegrip van het met de tastzin waargenomen mondgevoel) van het product – dat onder licentie van Levola door Heksenkaas B.V. wordt verhandeld voorzien van de productaanduiding “smeerdip met roomkaas en verse kruiden”, het merk Heksenkaas en de typeaanduiding “origineel” – een eigen intellectuele schepping is van de maker van de smaak en mitsdien als “werk” in de zin van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) de bescherming van het auteursrecht geniet,
 2. voor recht verklaart dat de smaak (waarbij “smaak” wordt verstaan als de totale door consumptie van een voedingsmiddel veroorzaakte impressie op de smaak zintuigen met inbegrip van het met de tastzin waargenomen mondgevoel) van het product dat Smilde produceert en verhandelt voorzien van de productaanduiding “kruidendipsaus met frisse roomkaas” en het teken “Witte Wievenkaas” een verveelvoudiging is van de smaak (waarbij “smaak” wordt verstaan in de hiervoor omschreven zin) van het product – dat onder licentie van Levola door Heksenkaas B.V. wordt verhandeld voorzien van de productaanduiding “smeerdip met roomkaas en verse kruiden”, het merk Heksenkaas en de typeaanduiding “origineel”,
 3. Smilde beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van Levola met betrekking tot het werk als bedoeld onder 1.,
 4. Smilde beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom te staken en gestaakt te houden de productie, inkoop, verkoop, aanbieding of andere verhandeling van het product voorzien van de productaanduiding “kruidendipsaus met frisse roomkaas” en het teken “Witte Wievenkaas”,
 5. Smilde veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijk registeraccountant – op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Levola, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
 - a. de totale hoeveelheid van het inbreukmakende product dat Smilde heeft geproduceerd,
 - b. de totale hoeveelheid van het inbreukmakende product dat Smilde heeft verkocht,
 - c. de gerealiseerde verkoopprijs voor de totale hoeveelheid van het inbreukmakende product dat Smilde heeft geproduceerd,
 - d. de totale brutowinst en de totale nettowinst die Smilde heeft behaald met de verhandeling van de totale hoeveelheid inbreukmakend product,
 6. Smilde veroordeelt om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de door haar genoten nettowinst af te dragen aan Levola,
 7. Smilde veroordeelt om aan Levola te vergoeden het totale bedrag van de door Levola geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen van Smilde, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, en
 8. Smilde veroordeelt in de volledige door Levola gemaakte kosten van deze procedure inclusief advocaatkosten, dan wel een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige

gerechtskosten die Levola heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Levola legt – kort gezegd – aan haar vorderingen ten grondslag dat Smilde met het door haar op de markt gebrachte product Witte Wievenkaas de smaak van het product Heksenkaas zodanig nabootst dat sprake is van een inbreuk op het aan Levola toekomende auteursrecht dat volgens Levola op die smaak van Heksenkaas rust. De vorderingen zijn hierop gebaseerd, althans vloeien daaruit voort.

3.3. Smilde voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Levola stelt zich op het standpunt dat Smilde door de productie en verhandeling van het product Witte Wievenkaas, voorzien van de productaanduiding “Kruidendipsaus met frisse roomkaas” dat volgens Levola een smaak heeft die identiek is aan, althans naar de totaalindruk overeenstemt met de smaak van het product Heksenkaas, inbreuk maakt op het volgens Levola aan haar toekomende auteursrecht op de smaak van het product Heksenkaas. Levola doet daarbij een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2006, IER 2006, 54 (Lancôme/Kecofa), waarin is overwogen dat een geur in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming en dat daarvoor beslissend is of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Volgens Levola is dit arrest van toepassing op de onderhavige zaak en kan ook een smaak als zodanig (en niet de stoffen die de smaak teweegbrengen) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het gaat daarbij om de concreet met de smaakzintuigen waarneembare impressie die door de combinatie van stoffen wordt opgeroepen, waarbij het werk de waarneembare smaak is en irrelevant is in welk mengsel van stoffen (de receptuur) de smaak (het werk) wordt belichaamd. Levola verwijst tevens naar het arrest van het Europese Hof van Justitie van 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq), waarin is geoordeeld dat werken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien zij voldoen aan het vereiste dat zij een eigen intellectuele schepping zijn. Voerman heeft bij het scheppen van de smaak van het Heksenkaas product hoogst persoonlijke subjectieve keuzes gemaakt, zodat het resultaat daarom een persoonlijk stempel draagt. Het persoonlijk stempel kan worden vastgesteld door de waarneming van het werk zelf (het product proeven). Levola verwijst tot slot naar een rapport van de heer dr. P.R. Klosse, deskundige op het gebied van smaak en smaakbeleving, van 14 november 2014, die de smaak van de producten Heksenkaas en Witte Wievenkaas heeft vergeleken en tot de conclusie is gekomen dat de subjectieve persoonlijke keuzes zoals die kenbaar zijn uit de smaak van het Heksenkaas product te herkennen zijn in de smaak van het Witte Wieven product van Smilde, waardoor de smaken nagenoeg identiek zijn, althans in ieder geval zodanig naar hun totaalindruk overeenstemmen.

4.2. Smilde heeft zich verweerd. Haar primaire standpunt luidt dat al zouden smaken auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten het Heksenkaas product de beschermingsdrempel niet haalt, althans dat Levola niet heeft gesteld en bewezen dat de

smaak van het product Heksenkaas zo origineel is dat deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Subsidiair voert Smilde aan dat ook als smaken auteursrechtelijk beschermd zouden kunnen worden en de smaak van Heksenkaas de beschermingsdrempel zou halen, de totaalindrukken van de smaak van Heksenkaas en die van Witte Wievenkaas dermate verschillen dat niet kan worden gesproken van een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw. Meer subsidiair stelt Smilde zich op het standpunt dat smaken geen auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, omdat het Lancôme/Kecofa-arrest geen geldend recht meer is doordat het auteursrechtelijk werkbegrip sindsdien Europees is geharmoniseerd en evident is dat smaken niet (kunnen) vallen onder dat werkbegrip, alsook omdat – ervan uitgaande dat het Lancôme/Kecofa-arrest nog wel geldend recht zou zijn – de overwegingen van de Hoge Raad inzake de mogelijke auteursrechtelijke bescherming van geurcombinaties zich niet laten toepassen op smaken, althans niet op de smaak van het product Heksenkaas.

4.3. Vooropgesteld wordt dat een werk om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming de uitdrukking dient te vormen van de eigen intellectuele schepping van de maker daarvan, dat wil zeggen dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake dient te zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en die aldus het voortbrengsel is van de menselijke geest.

4.4. Kernvraag in deze zaak is dus of smaak auteursrechtelijk kan worden beschermd. De rechtbank zal om proceseconomische redenen (de beantwoording van) deze vraag in het midden laten. Zelfs als smaak in algemene zin beschouwd voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zou zijn – hetgeen thans geenszins zonder meer kan worden aangenomen – dan leidt dat er niet automatisch toe dat de smaak van het product Heksenkaas auteursrechtsrechtelijk beschermd wordt/kan worden, nu Levola (alsook de door haar ingeschakelde deskundige Klosse) heeft nagelaten feitelijk te beschrijven of aanschouwelijk te maken wat de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende vereiste elementen van de smaak van het product Heksenkaas zijn.

4.5. Levola heeft nog aangevoerd dat de textuur en het waarnemen van de smaak van het product Heksenkaas niet te beschrijven zijn en dat de rechtbank de smaak zelf dient te ervaren door het product Heksenkaas te proeven. De rechtbank kan Levola hierin niet volgen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen (los van de vraag of smaak auteursrechtelijk kan worden beschermd), dient de partij die zich op de bescherming van het auteursrecht op een bepaald werk beroept te stellen waarom, althans wat maakt dat haar werk beschermd dient te worden. Alleen op deze manier kan bij een eventuele inbreukprocedure worden beoordeeld of de beweerdelijke inbreukmaker zijn werk aan een eerder bestaand werk heeft ontleend. Daarnaast schept een (voorafgaande) omschrijving of afbeelding van het werk (in dit geval de smaak van het product Heksenkaas) duidelijkheid voor derden (potentiële concurrenten), die daar rekening mee kunnen houden bij het produceren van een/hun werk. Het is niet aan de rechtbank, zoals Levola heeft gesteld, om het product te proeven en de smaak ervan te beschrijven. Nog daargelaten dat - los van het voorgaande - het beoordelen of aan smaak (van een product als Heksenkaas) al dan niet auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend, alsook of smaken overeenkomen of aan elkaar ontleend zijn, ook praktische problemen oplevert. Smilde heeft daartoe aangevoerd dat de smaak van een product (als Heksenkaas en Witte

Wievenkaas) varieert onder meer naar gelang hoe oud het product is, hoe lang het is blootgesteld aan de lucht, op welke temperatuur het product wordt genuttigd, wanneer het product tijdens het houdbaarheidstraject wordt genuttigd en dat de smaakbeleving per persoon (bijvoorbeeld een deskundige of een gemiddelde consument) door wie het product wordt geproefd, verschilt.

4.6. Wat hier verder ook van zij, de rechtbank komt, zoals hiervoor reeds is overwogen, niet aan de beantwoording van de vraag toe of (de) smaak (van het product Heksenkaas) auteursrechtelijke bescherming verdient, nu Levola niet heeft gesteld welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van het Heksenkaas product leiden tot het vereiste eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel. De overige stellingen van Levola behoeven dan ook geen nadere bespreking.

4.7. Het voorgaande leidt er toe dat de vorderingen van Levola worden afgewezen.

4.8. Levola zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Smilde heeft in dat kader verzocht over te gaan tot veroordeling van Levola in de integrale gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten conform artikel 1019h Rv. Volgens de specificatie van Smilde bedragen deze kosten € 62.295,00 (totaal gemaakte uren), € 14.100,00 (nog te verwachten uren) en € 10.609,97 (totaal verschotten), en daarmee in totaal € 87.004,97. Levola heeft tijdens de comparitie gesteld dat de aanvullende productie 20 van Smilde (een weergave inclusief specificatie van de kosten) gedateerd 24 maart 2015 niet volgens de geldende regels zou zijn ingediend, nu deze niet veertien, maar slechts tien dagen voorafgaand aan de comparitie aan Levola en de rechtbank is toegestuurd. Smilde heeft daartegen aangevoerd dat de advocaten voor die tijd met elkaar hebben gesproken over een afspraak over de gemaakte kosten.

4.9. De rechtbank stelt vast dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de proceskosten en merkt de onderhavige zaak aan als een complexe zaak waarvoor de indicatietarieven van het LOVC een bedrag van € 20.000,00 als redelijke en evenredige proceskosten aanmerken. Dat Smilde niet binnen de termijn van veertien dagen de specificatie heeft overgelegd maakt dit niet anders. Gesteld noch gebleken is dat Levola (die zich laat bijstaan door in totaal vijf advocaten/juristen) niet tijdig kennis heeft kunnen nemen van de specificatie en daardoor in haar belangen om zich tegen deze vordering/specificatie naar behoren te kunnen verweren, is geschaad.

4.10. De kosten aan de zijde van Smilde worden aldus begroot op:

- griffierecht	€	608,00
- salaris advocaat		<u>20.000,00</u>
Totaal	€	20.608,00

4.11. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

Coll.: BV