

arrest

KOFFIE

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.178.423

(zaaknummer rechtbank Gelderland, Team kanton en handelsrecht, Zittingsplaats Arnhem 272772)

arrest van 23 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Levola Hengelo B.V.,

gevestigd te Hengelo,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Levola,

advocaat: mr. J.A.K. van den Berg,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Smilde Foods B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Smilde,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 2

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.3 Het hof verwijst naar het tussenarrest van 31 mei 2016, waarin het een meervoudige comparitie van partijen heeft gelast, met bepaling dat partijen de gelegenheid krijgen om tijdens de comparitie te pleiten. Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 21 januari 2015 en 10 juni 2015 die de rechtbank Gelderland heeft gewezen.

1.2 Op 16 januari 2017 heeft de in het tussenarrest gelaste meervoudige comparitie plaatsgevonden, waarbij partijen hun zaak overeenkomstig hun overgelegde pleitnotities hebben bepleit. Hierbij is akte verleend van de proceskostenoverzichten die bij berichten van 2 januari 2017 en 13 januari 2017 door mr. Cohen Jehoram namens Smilde zijn ingebracht, evenals van de proceskostenoverzichten die bij berichten van 3 januari 2017 en 13 januari 2017 door mr. Klos namens Levola zijn ingebracht.

1.3 Na afloop van de zitting heeft het hof arrest bepaald (op één dossier).

1.4 Levola vordert in het hoger beroep - kort samengevat - dat het hof het bestreden (eind)vonnis zal vernietigen en opnieuw recht doende, bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Levola zoals verwoord in het petitum van de inleidende dagvaarding van 17 september 2014 alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Smilde in de kosten van beide instanties ex artikel 1019h Rv.

1.5 Smilde heeft geconcludeerd dat het hof, bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, het door Levola ingestelde hoger beroep zal verwerpen, het vonnis van de rechtbank van 10 juni 2015, zo nodig onder verbetering van gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van Levola in de kosten van beide instanties ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van het arrest.

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 3

2. De vaststaande feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten, zoals ook beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het vonnis van 10 juni 2015.

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

2.3 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.

2.4 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.

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

2.6 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

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 4

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.

(...)”

2.7 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).

2.8 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.

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

2.10 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.

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

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 5

4. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 Stellende dat Smilde door de productie en verkoop van de 'Witte Wievenkaas' inbreuk maakt op de auteursrechten van Levola op de 'smaak' van 'Heks'nkaas' heeft Levola in eerste aanleg gevorderd 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",

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 6

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).

4.2 Smilde heeft de vorderingen bestreden, waarbij zij onder meer heeft aangevoerd dat een 'smaak' zich als zodanig niet leent voor auteursrechtelijke bescherming en Levola ook onvoldoende heeft gesteld en toegelicht waarin de auteursrechtelijk beschermde trekken en keuzes zijn gelegen die de smaak van haar Heks'nkaas tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken.

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 7

4.3 De rechtbank heeft bij vonnis van 10 juni 2015 de vorderingen van Levola afgewezen en Levola veroordeeld in de kosten van de procedure. De rechtbank heeft hiertoe, kort samengevat, overwogen dat zij niet toe komt aan de beantwoording van de vraag of de smaak van het product Heks'nkaas auteursrechtelijke bescherming verdient, omdat Levola niet heeft gesteld welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van het Heksenkaas product leiden tot het eigen, oorspronkelijke karakter en persoonlijk stempel. Het is niet aan de rechtbank om het product te proeven en de smaak ervan te beschrijven, nog daargelaten dat het beoordelen of aan smaak auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend, of smaken overeenkomen of aan elkaar ontleend zijn ook praktische problemen oplevert, aldus de rechtbank.

5. Het toepasselijke internationale recht en Unierecht

5.1 In deze zaak zijn partijen is onder meer in geschil of onder geldend Unierecht auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel mogelijk is. Het hof ziet, als hierna onder 7 nader wordt toegelicht, aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU). In verband daarmee zal het hof hieronder, overeenkomstig de daarvoor bedoelde Aanbevelingen (2016/C439/01), de relevante regels van internationaal recht, Unierecht en nationaal (auteurs)recht weergeven.

Internationaal recht

5.2 Artikel 9, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die is 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 (PB L 336, blz. 1),

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 8

bepaalt:

“De [l]eden leven de artikelen 1 tot en met 21 van en het aanhangsel bij de Berner Conventie (1971) na. [...]”

5.3 Artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979 (hierna: Berner Conventie), luidt als volgt:

“1) De term ,werken van letterkunde en kunst’ omvat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals boeken, brochures en andere geschriften; [...] [...]”

5.4 Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Berner Conventie genieten auteurs van werken van letterkunde en kunst het uitsluitende recht om toestemming te verlenen tot het verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke wijze en in welke vorm.

Gemeenschapsrecht

Gemeenschapsrecht

5.5 De punten 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33 van de considerans van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: richtlijn 2001/29) luiden:

“(4) Geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten zullen voor meer rechtszekerheid zorgen, een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom waarborgen en aldus aanzienlijke investeringen in creativiteit en innovatie, met inbegrip van de netwerkinfrastructuur, bevorderen [...]”

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 9

[...]

(6) *Zonder harmonisatie op het niveau van de Gemeenschap zouden de wetgevende werkzaamheden op nationaal niveau waarmee reeds in een aantal lidstaten als reactie op de technologische uitdagingen een aanvang is gemaakt, kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in bescherming en daarmee tot beperkingen van het vrije verkeer van diensten en producten waarin intellectuele eigendom is belichaamd of die op intellectuele eigendom zijn gebaseerd, met een nieuwe verbodskeling van de interne markt en een gebrek aan samenhang van de wetgeving van dien. De uitwerking van dergelijke verschillen en onzekerheden op het gebied van de wetgeving zal belangrijker worden met de voortschrijdende ontwikkeling van de informatiemaatschappij, die de grensoverschrijdende exploitatie van intellectuele eigendom reeds in grote mate heeft doen toenemen. Deze ontwikkeling zal en moet voortgaan. Belangrijke verschillen in het recht en onzekerheden ten aanzien van de bescherming kunnen de verwezenlijking van schaalvoordelen voor nieuwe producten en diensten, waarvan de inhoud door het auteursrecht en de naburige rechten wordt beschermd, verhinderen.*

[...]

(9) *Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. [...]*

(10) *Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen [...]*

(11) *Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige middelen beschikken en om de scheppende en uitvoerende kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren.*

[...]

(20) *Deze richtlijn is gebaseerd op beginselen en voorschriften die reeds zijn vastgelegd in de op dit gebied geldende richtlijnen, met name de richtlijnen [91/250]*

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 10

[...] en [96/9]. Zij ontwikkelt die beginselen en voorschriften verder en integreert ze in het perspectief van de informatiemaatschappij. De bepalingen van deze richtlijn moeten de bepalingen van

voornoemde richtlijnen onverlet laten, tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

(22) De doelstelling van een werkelijke steun aan de verspreiding van cultuur, mag niet worden gerealiseerd met middelen die ten koste gaan van een strikte bescherming van de rechten of door het gedogen van illegale vormen van distributie van nagemaakte of vervalste werken.

[...]"

5.6 Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt:

"De lidstaten voorzien ten behoeve van:

a) auteurs, met betrekking tot hun werken,

[...]

in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden."

5.7 In het arrest van 16 juli 2009 Infopaq I (ECLI:EU:C:2009:465) heeft het HvJEU onder meer overwogen:

"27. Vooraf zij eraan herinnerd dat uit de eisen van de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en van het gelijkheidsbeginsel volgt dat de bewoordingen van een bepaling van gemeenschapsrecht die, zoals die van artikel 2 van richtlijn 2001/29, voor de vaststelling van de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk verwijst naar het recht van de lidstaten, in de regel in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze dienen te worden uitgelegd (zie met name arresten van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. p. I-1251, punt 23, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. p. I-11519, punt 31).

28. Deze eisen gelden in het bijzonder voor richtlijn 2001/29, gelet op de

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 11

bewoordingen van de punten 16 en 21 van de overweging ervan.

31. *In richtlijn 2001/29 wordt het begrip 'reproductie' noch het begrip 'gedeeltelijke reproductie' gedefinieerd.*

32. *Derhalve moet voor de definitie van deze begrippen rekening worden gehouden met de bewoordingen en de context van de bepalingen van artikel 2 van richtlijn 2001/29 waarvan zij deel uitmaken, alsmede met de doelstellingen van de gehele richtlijn en met het internationaal recht (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 34 en 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).*

33. *Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat de auteurs het uitsluitende recht hebben om volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden. De bescherming van het recht van de auteur om reproductie toe te staan of te verbieden betreft dus een 'werk'.*

34. *Uit de algemene opzet van de Berner Conventie, inzonderheid van artikel 2, leden 5 en 8, ervan, volgt echter dat voor de bescherming van bepaald materiaal als werken van letterkunde en kunst wordt verondersteld dat het gaat om scheppingen van de geest.*

35. *Overeenkomstig artikel 1, lid 3 van richtlijn 91/250, artikel 3, lid 1 van richtlijn 96/9 en artikel 6 van richtlijn 2006/116 worden ook werken zoals computerprogramma's, databanken of foto's slechts auteursrechtelijk beschermd wanneer zij oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn.*

36. *Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht vaststelt, is, zoals blijkt uit de punten 4, 9 tot en met 11 en 20 van de considerans ervan, gebaseerd op hetzelfde beginsel.*

37. *Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan."*

5.8 Naast het arrest *Infopaq-I* heeft het HvJ EU zich in een aantal andere arresten uitgesproken over de eisen waaraan een werk moet voldoen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Het hof wijst hierbij op de

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 12

volgende uitspraken: HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (BSA), HvJEU 1 december 2011, nr. C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (Painer), HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631 (Premier League) HvJ EU 1 maart 2012, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115 (Football Dataco) en HvJ EU 2 mei 2012, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259 (SAS Institute).

6. Het nationale recht

6.1 Artikel 1 van de Auteurswet luidt:

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld."

6.2 Artikel 10 lid 1 van de Auteurswet luidt:

"1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

1° boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;

2° toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;

3° mondelinge voordrachten;

4° choreografische werken en pantomimes;

5° muziekwerken met en zonder woorden;

6° teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;

7° aardrijkskundige kaarten;

8° ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

9° fotografische werken;

10° filmwerken;

11° werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

12° computerprogramma's en het voorbereidend materiaal;

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 13

en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht."

6.3 In zijn arrest van 16 juni 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU8940 *Lancôme*) heeft de Hoge Raad ten aanzien van de vraag of een geur als auteursrechtelijk werk kan worden aangemerkt, het volgende overwogen:

" 3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als 'werk' in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij 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. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af, evenmin als de omstandigheid dat de specifieke aard van geuren tot gevolg heeft dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet daarop onverminderd toepassing kunnen vinden, gelet bijvoorbeeld op het, aan de normale gebruiker niet te ontzeggen, gebruik van een parfum, dat naar zijn aard noodzakelijkerwijs verspreiding van de geur meebrengt.

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 14

Een geur kan, ook voor de toepassing van het auteursrecht, niet worden vereenzelvigd met de stof of stoffen die de geur teweegbrengen. Deze stof of stoffen fungeren als - niet noodzakelijkerwijs exclusieve - belichaming van het werk dat de geur is, en zij dragen er tevens toe bij dat de geur niet, als te vluchtig of onstabiel, van auteursrechtelijke bescherming moet worden uitgesloten. Bij een parfum dient de geur dan ook te worden onderscheiden van het mengsel van stoffen waaruit het parfum is samengesteld en waaruit, wanneer het mengsel is blootgesteld aan de open lucht, de gasvormige geurstoffen vrijkomen die met het reukorgaan kunnen worden waargenomen."

6.4 In zijn arrest van 22 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY1529 *Stokke/Hauck*) heeft de Hoge Raad overwogen:

"(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I))."

7. De motivering van de beslissing

7.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende. Eind 2007 heeft Voerman, groenteboer te Losser, na ontvangst van een partij roomkaas deze onder toevoeging van een op mayonaise gebaseerde saus, gesneden prei, peterselie en knoflookpulp bewerkt tot een roomkaas die geschikt is om te smeren. Voerman heeft deze (smeer- of kaas)dip onder de naam 'Heksenkaas' met succes op de markt gebracht. Levola heeft zich vervolgens door Voerman de rechten op het product Heksenkaas, waaronder een (eventueel) auteursrecht op de smaak, laten overdragen. Levola heeft de kaasdip vervolgens onder de naam 'Heks'nkaas' op de markt gebracht. Smilde heeft in 2013 eveneens een kaasdip voor Aldi op de markt onder de

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 15

naam 'Witte Wievenkaas'.

7.2 In deze procedure vordert Levola jegens Smilde onder meer een verbod op de verveelvoudiging en verspreiding van het product 'Witte Wievenkaas'. Levola heeft hiertoe gesteld dat het product 'Witte Wievenkaas' een verveelvoudiging vormt van (de smaak van) haar 'Heks'nkaas', welke smaak volgens Levola auteursrechtelijke bescherming geniet.

Door deze smaak zonder toestemming te verveelvoudigen en (door verkoop van de 'Witte Wievenkaas') te verspreiden, maakt Smilde inbreuk op het auteursrecht van Levola. Levola heeft (partij)deskundigenberichten in het geding gebracht waaruit volgens haar volgt dat de (totaalindruk van) de smaak van 'Heks'nkaas' gelijk is aan de 'Witte Wievenkaas' van Smilde. Volgens Levola leent 'smaak' zich voor auteursrechtelijke bescherming, waarbij zij de smaak, samengevat weergegeven, omschrijft als dat wat zintuigelijk wordt waargenomen bij de consumptie van een voedingsmiddel, bestaand in een combinatie van basissmaken en het op grond van onder meer de viscositeit en consistentie van het product veroorzaakte 'mondgevoel'.

7.3 Smilde heeft een en ander gemotiveerd betwist, met als meest verstrekkende verweer dat de smaak van een voedingsmiddel als zodanig zich niet leent voor auteursrechtelijke bescherming. Tevens heeft Smilde aangevoerd dat Levola, door na te laten te beschrijven waarin de auteursrechtelijk beschermde trekken van de smaak en/of de daaraan ten grondslag liggen de creatieve keuzes zijn gelegen, onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat de smaak van Heks'nkaas oorspronkelijk is en door overname van welke auteursrechtelijk beschermde trekken sprake is van inbreuk op het beweerde auteursrecht van Levola.

7.4 Kernvraag in deze zaak is of de smaak van een voedingsmiddel auteursrechtelijk kan worden beschermd. De rechtbank heeft het antwoord op deze vraag om proceseconomische redenen in het midden gelaten, en de vordering van appellante (Levola) afgewezen op de grond dat zij heeft nagelaten te stellen welke (combinatie van) elementen van de smaak van het Heksenkaas-product leiden tot het

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 16

voor auteursrechtelijke bescherming in elk geval vereiste eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel.

7.5 Zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, is voor auteursrechtelijke bescherming vereist dat door de maker van het werk creatieve keuzen zijn gemaakt, zodat er sprake is van een eigen intellectuele schepping van de maker. Of en in hoeverre in een voorliggend geval zodanige creatieve keuzen zijn gemaakt, is mede afhankelijk van de aard van het werk. Zo zal bij een werk van beeldende kunst doorgaans sprake zijn van creatieve keuzen, terwijl bij het ontwerp van een gebruiksvoorwerp functionele eisen de creatieve keuzemogelijkheden van de ontwerper doorgaans zullen beperken. Dit heeft uit de aard der zaak gevolgen voor de omvang van de stelplicht.

7.6 Partijen verschillen over de vraag of de smaak van een voedingsmiddel zich leent voor auteursrechtelijke bescherming fundamenteel van mening. Levola heeft zich voor haar stelling dat de smaak van een voedingsmiddel als auteursrechtelijk beschermd werk van letterkunde, wetenschap of kunst kan worden aangemerkt, met name beroepen op het hiervoor onder 6.3 aangehaalde arrest van 16 juni 2006 van de Hoge Raad (Lancôme/Kecofa), waarin de Hoge Raad de mogelijkheid van auteursrecht op de geur van een parfum ten principale heeft aanvaard. Volgens Smilde past bescherming van smaken echter niet in het systeem van het auteursrecht, dat mede gezien art. 10 lid 1 Auteurswet louter voor visuele en auditieve creaties is bedoeld. Voorts staan volgens Smilde de instabiliteit van het voedingsmiddel en het subjectieve karakter van de smaakervaring eraan in de weg om de smaak van een voedingsmiddel als auteursrechtelijk beschermd werk aan te merken. Bovendien zijn de in de Auteurswet geregelde uitsluitende rechten en wettelijke beperkingen op smaken niet of nauwelijks toe te passen. Voorts is volgens Smilde het oordeel van de Hoge Raad door de hierboven aangehaalde na 2006 gewezen arresten van het Hof van Justitie EU, waaruit kan worden afgeleid dat het werk een unierechtelijk begrip is, achterhaald.

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 17

7.7 Het Franse Cour de Cassation heeft in een tweetal arresten, laatstelijk in een op 10 december 2013 gewezen arrest (ECLI:FR:CCASS:2013:CO01205), de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming van een geur categorisch van de hand gewezen. De hoogste nationale rechtspraak in de Europese Unie loopt ten aanzien van een, naar het voorkomt vergelijkbare vraag of een geur zich voor auteursrechtelijke bescherming leent, derhalve uiteen.

7.8 Gelet op het voorgaande bestaat naar het oordeel van het hof gerede twijfel of en in hoeverre het Unierecht ruimte laat voor auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel. Het antwoord op deze vraag heeft (mogelijk) gevolgen voor de stelplicht van degene die zich op een zodanige bescherming beroept. Zoals hiervoor is toegelicht, is naar het oordeel van het hof in dit geval een beslissing van het HvJEU noodzakelijk om in deze zaak een uitspraak te kunnen doen. Het hof ziet daarom aanleiding de onder 8 vermelde prejudiciële vragen aan het HvJEU voor te leggen.

7.9 Het hof zal het geding schorsen in afwachting van de beantwoording van de vragen door het HvJEU van de aan dat Hof voor te leggen prejudiciële vragen, zoals die, hieronder in de beslissing zijn geformuleerd. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden

8. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de volgende vragen uitspraak te doen:

1. (a) Verzet het Unierecht zich ertegen dat de smaak van een voedingsmiddel – als eigen intellectuele schepping van de maker – auteursrechtelijk beschermd wordt? In het bijzonder:

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 18

- (b) Staat aan auteursrechtelijke bescherming in de weg dat het begrip “werken van letterkunde en kunst” in art. 2 lid 1 van de Berner Conventie, die voor alle lidstaten van de Unie verbindend is, weliswaar omvat “alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij”, maar dat de in deze bepaling genoemde voorbeelden enkel betrekking hebben op creaties die met het oog en/of het gehoor kunnen worden waargenomen?
- (c) Staan de (mogelijke) instabiliteit van een voedingsmiddel en/of het subjectieve karakter van de smaakervaring eraan in de weg om de smaak van een voedingsmiddel als auteursrechtelijk beschermd werk aan te merken?
- (d) Staat het stelsel van uitsluitende rechten en beperkingen, zoals geregeld in de artikelen 2 tot en met 5 van Richtlijn 2001/29/EG, aan de auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel in de weg?

2. Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt:

- (b) Welke vereisten gelden voor auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel?
- (a) Rust de auteursrechtelijke bescherming van een smaak enkel op de smaak als zodanig of (tevens) op de receptuur van het voedingsmiddel?
- (c) Wat dient een partij die in een (inbreuk)procedure stelt een auteursrechtelijk beschermde smaak van een voedingsmiddel te hebben gecreëerd, te stellen? Kan deze partij ermee volstaan het voedingsmiddel in de procedure aan de rechter voor te leggen opdat de rechter, door te proeven en te ruiken, zich een eigen oordeel erover vormt of de smaak van het voedingsmiddel voldoet aan de eisen voor auteursrechtelijke bescherming? Of dient de eisende partij (al dan niet mede) een omschrijving te geven van de creatieve keuzes in de smaakcompositie en/of de receptuur op grond waarvan de smaak als eigen intellectuele schepping van de maker kan worden aangemerkt?
- (d) Hoe dient de rechter in een inbreukprocedure vast te stellen of de smaak van het voedingsmiddel van de gedaagde partij zodanig overeenstemt met de smaak van het voedingsmiddel van de eisende partij dat sprake is van auteursrechtinbreuk? Is hierbij (mede) bepalend dat de totaalindrukken van de beide smaken

zaaknummer 200.178.423
datum: 23 mei 2017

blad 19

overeenstemmen?

schorst het geding tot het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van
dit verzoek uitspraak heeft gedaan;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, F.W.J. Meijer en P.B. Hugenholtz en
is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2017.



Voor kopie conform
De griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden 