

Rolnr. C04/327

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 16 december 2005

Conclusie

inzake:

Kecofa BV (hierna: Kecofa)

tegen

Lancôme Parfums et Beauté & Cie. SNC
(hierna: Lancôme)

1. Inleiding

1.1. Wordt een ‘frisse bloemgeur van witte rozen en lelietjes-van-dalen, versterkt door de poederachtige geur van iris, abrikozenbloesem en heliotroop en met een achtergrond van amber, sandelhout en musk’ beschermd door het auteursrecht? Lancôme beroept zich op inbreuk op haar auteursrecht op haar parfum Trésor door Kecofa, dat het parfum Female Treasure op de markt brengt.

1.2. Partijen hebben al eerder met elkaar gestreden over na-apen van of aanhaken bij Trésor door Kecofa. Een merkenrechtelijke vordering van Lancôme strandde echter bij het gerechtshof te Amsterdam; er bestonden volgens het hof niet zodanige overeenkomsten tussen Trésor en Female Treasure dat zich merkinbreuk zou voordoen.

1.3. In deze procedure gaat Lancôme (dus) ook voor een ander anker liggen, en stelt dat Kecofa inbreuk maakt op auteursrecht op haar parfum. Het hof te 's-Hertogenbosch heeft inderdaad auteursrechtinbreuk aangenomen. Aangenomen dat een parfum onder de Auteurswet zou kunnen vallen, is een nadere vraag wat nu precies het auteursrechtelijk beschermde ‘werk’ is. Is het de geur(combinatie) van witte rozen en lelietjes-van-dalen e.t.q.? Is het de chemische formule/samenstelling oftewel het ‘recept’ van Trésor? Is het de vloeistof die zich in de Trésorflesjes bevindt, of de ‘geurstof’ die daarin is opgenomen?

1.4. In het principale cassatieberoep speelt (onderdeel 1) eerst en vooral de meer procesrechtelijke vraag of het hof iets anders heeft toegekend dan Lancôme claimt. Volgens Kecofa heeft Lancôme de bescherming ingeroepen voor de geur als zodanig, niet voor de geurige

vloeistof in de parfumflesjes, terwijl het hof nu juist van bescherming van de (kenmerkende bestanddelen van) het parfum als substantie uitgaat. Volgens Lancôme gaat Kecofa uit van een te beperkte lezing van haar stellingen en van het bestreden arrest. Kecofa klaagt in onderdeel 2 echter ook over het ten onrechte aannemen van voldoende oorspronkelijk karakter van de geur van Trésor, resp. het ten onrechte aannemen van auteursrechtelijk relevante gelijkenis tussen de geuren van Female Treasure en Trésor. Tot de verdere onderwerpen van het principaal beroep behoren (3) klachten over de door het hof toegewezen winstafdracht.

In het voorwaardelijk incidenteel beroep stelt Lancôme harerzijds (I) ook de kwestie van auteursrecht aan de orde. Daarnaast wordt geklaagd over de door het hof, wegens gezag van gewijsde ingevolge een eerdere zaak tussen partijen, afgewezen (II) merkenrechtelijke en (III) op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen van Lancôme.

1.5. Ik zal in het principaal beroep concluderen tot vernietiging van 's hofs arrest en verwijzing, doch slechts naar aanleiding van onderdeel 2 (de vraag of, uitgaande van een terechte claim van Lancôme op haar auteursrecht, des ja, op de juiste wijze is vastgesteld dat Kecofa daarop inbreuk maakt: des neen). In het incidenteel beroep zal ik concluderen tot verwerping.

2. Feiten

2.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten, vastgesteld door de rechtbank te Maastricht in rov. 2 van haar vonnis van 18 april 2002. Het hof is in het thans bestreden arrest eveneens van deze feiten uitgegaan.¹

2.2. Lancôme is in de Benelux exclusief rechthebbende op het merk Trésor dat wordt gebruikt voor een parfum.

2.3. Kecofa brengt sinds circa 1993 flacons eau de parfum op de markt voorzien van het merk Female Treasure. Dit merk staat in het Benelux Merkenregister ingeschreven ten name van J.G.M.H. Niveelstein.

2.4. Lancôme heeft in september 1994 bij de rechtbank te Amsterdam wegens merkinbreuk een procedure tegen Kecofa en J.G.M.H. Niveelstein geïnitieerd vanwege het gebruik resp. de inschrijving van het merk Female Treasure. De vorderingen, onder meer strekkend tot een gebruiksverbod, nietigverklaring, recall, informatieverstrekking, afgifte en schadevergoeding zijn bij vonnis d.d. 17 mei 1995 nr. H 94.2913 afgewezen vanwege grosso modo de omstan-

¹ Rov. 4.1 van 's hofs arrest.

digheid dat de rechtbank vond dat er geen sprake was van overeenstemming. Dit vonnis is bekrachtigd door het gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 17 april 1997 onder rolnummer 576/95 vanwege de conclusie dat de punten van overeenstemming niet van dien aard zijn dat het publiek Female Treasure reeds wegens gelijkenis zal associëren met Trésor. Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is ingetrokken.

3. Procesverloop

3.1. Op 13 juli 2000 heeft Lancôme Kecofa en J.G.M.H. Nievelstein (hierna ook: Kecofa c.s.) gedagvaard voor de rechtbank te Maastricht. Lancôme voerde aan dat Kecofa c.s. door het verhandelen van Female Treasure en door in reclame-uitingen voor Female Treasure aan te haken bij Trésor inbreuk maken op haar merk, onrechtmatig handelen en/of inbreuk maken op haar auteursrecht op Trésor. Op deze gronden vorderde zij een verbod op het verhandelen van Female Treasure en op de gewraakte reclame-uitingen, een en ander op straffe van een dwangsom. Voorts vorderde zij nietigverklaring van het merk Female Treasure, schadevergoeding en winstafdracht. Daarnaast heeft zij een aantal nevenvorderingen ingesteld.

Kecofa c.s. voerden gemotiveerd verweer.

3.2. In haar tussenvonnis van 18 april 2002 oordeelde de rechtbank in rov. 5.2-5.4 dat de vorderingen van Lancôme, voor zover deze stoelden op het merkenrecht, niet voor beoordeling in aanmerking komen. Onder verwijzing naar het in 2.4 genoemde arrest van het hof te Amsterdam oordeelde de rechtbank dat deze vorderingen onherroepelijk bij een eerdere rechterlijke uitspraak tussen partijen waren afgewezen. De rechtbank wees de merkenrechtelijke vordering dus af wegens het gezag van gewijsde van de uitspraak van het Amsterdamse hof.

3.3. Wat de vordering op grond van onrechtmatige daad betreft, door de rechtbank opgevat als een vordering wegens onrechtmatige vergelijkende reclame, overwoog de rechtbank in rov. 5.4-5.5 dat die vordering met de door Lancôme aangevoerde stellingen en ingebrachte producties onvoldoende was onderbouwd.

3.4. Ten aanzien van de auteursrechtelijke vorderingen heeft de rechtbank onder meer overwogen:

‘5.7 De volgende vraag die moet worden gesteld en beantwoord is die of de kenmerken of eigenschappen van een geurcombinatie in aanmerking komen voor bescherming door auteursrecht. De rechtbank meent dat de Auteurswet niet in de weg staat aan de auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de voor auteursrechtelijke bescherming geldende eisen, in het bijzonder die van een eigen, oorspronkelijk karakter dat

het stempel draagt van de maker. Dienaangaande zal - gezien het bewijsaanbod van Lancôme - een bewijsopdracht worden gegeven, evenals aangaande het - door gedaagden in twijfel getrokken - makerschap van Lancôme alsmede het inbreukmakend karakter van de geurcombinatie die wordt verkocht onder het merk Female Treasure. Wat betreft dit laatste acht de rechtbank het onderzoeksrapport zonder meer niet van doorslaggevende betekenis mede gezien de stelling van gedaagden dat een vergelijking is gemaakt tussen parfumproducten met verschillende geurkarakteristieken.’

3.5. De rechtbank liet Lancôme toe om, kort samengevat, te bewijzen (1) dat de ‘geurcombinatie’ Trésor voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste voorwaarden, in het bijzonder dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het stempel draagt van de maker; (2) dat Lancôme als de maker daarvan moet worden beschouwd; en (3) dat de ‘geurcombinatie’ Female Treasure als een inbreukmakende bewerking of nabootsing moet worden beschouwd van die welke onder de naam Trésor wordt verkocht.²

Uit een oogpunt van proceseconomie werd tegelijkertijd Kecofa belast met het bewijs dat de ‘geurcombinatie’ Female Treasure een zelfstandige schepping is, die niet het product is van ontlening.

3.6. Nadat de rechtbank ambtshalve had geconstateerd dat abusievelijk niet in het dictum van het vonnis was opgenomen dat in deze zaak hoger beroep mogelijk is, wees zij, gehoord partijen, op 23 mei 2002 een herstellvonnis met de toevoeging ‘bepaalt dat van dit vonnis hoger beroep mogelijk is’.

3.7. Tegen het (herstelde) tussenvonnis heeft Lancôme hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Kecofa c.s. hebben het hoger beroep gemotiveerd bestreden en hebben incidenteel hoger beroep ingesteld. Dit laatste is door Lancôme gemotiveerd tegengesproken.

3.8. Het hof wees op 8 juni 2004 arrest. De grief van Lancôme met betrekking tot het gezag van gewijsde van het arrest van het gerechtshof te Amsterdam werd door het hof verworpen, waartoe het onder meer overwoog (rovv. 4.4.1-4.5):

‘4.4.1. Lancôme bestrijdt dit oordeel van de rechtbank met haar eerste grief, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte niet in haar beoordeling heeft betrokken de stellingen van Lancôme inzake verwateringsgevaar en de aan haar toekomende rechten ter bestrijding daarvan op grond van resp. art. 13A lid 1 sub c BMW en art. 6: 162 BW. Daarmee stelt de grief in de eerste plaats de vraag aan de orde of deze grondslagen voor de vorderingen van Lancôme

² Terzijde: uiterst kritisch over de aan Lancôme verstrekte bewijsopdracht was P.B. Hugenholtz in zijn noot onder het vonnis, AMI 2002, p. 195. Volgens Hugenholtz legde de rechtbank in wezen rechtsvragen op het bordje van Lancôme.

ook reeds zijn beoordeeld in de eerdere procedure tussen partijen die heeft geleid tot de in de vorige alinea bedoelde uitspraken, welke uitspraken tussen partijen - gelijk zij op zichzelf beiden erkennen - gezag van gewijsde hebben.

4.5. Wat betreft de merkenrechtelijke grondslag als bedoeld in art. 13A lid 1 sub c BMW zoals dit thans luidt - d.w.z. de bevoegdheid van de merkhouders zich te verzetten tegen gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk - is het hof van oordeel dat de vordering van Lancôme in de eerdere procedure reeds mede is beoordeeld op deze maatstaf.

Het gerechtshof Amsterdam heeft immers in zijn desbetreffend arrest van 17 april 1997 uitdrukkelijk overwogen (r.o. 4.4) dat zijn toetsing niet beperkt behoorde te blijven tot (herkomst)verwarring maar behelsde dat werd beoordeeld of de merken van partijen, gelet op de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk Trésor, zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor. Het hof Amsterdam oordeelde vervolgens, evenals de rechtbank in eerste aanleg had gedaan, dat associatiegevaar in deze zin zich niet voordeed. Deze door het hof Amsterdam aangelegde maatstaf is, zo niet meer omvattend, minstens in wezen gelijk te stellen met de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW.'

3.9. De klacht dat de rechtbank ten onrechte niet heeft beoordeeld of Lancôme op grond van art. 6:162 BW wél een vordering heeft, nu deze bepaling niet aan vorderingen in de eerdere procedure ten grondslag is gelegd, was - per saldo - geen beter lot beschoren. Het hof overwoog daarover:

'4.6.1. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of Lancôme die bepaling wel of niet reeds in de eerdere procedure aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd aangezien toepassing van die bepaling niet kan leiden tot toewijzing van de vorderingen van Lancôme m.b.t. het merkgebruik door Kecofa c.s. Voor de toekenning van de aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen (gevaar voor) verwatering is immers alleen plaats voorzover de merkenrechtelijke norm daartegen geen bescherming biedt. Naar het oordeel van het hof is de merkenrechtelijke maatstaf die de rechter in de eerdere procedure heeft aangelegd - namelijk of de merken van partijen zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor - zodanig veelomvattend dat alle vormen van (gevaar voor) verwatering van het merk erdoor worden bestreken. Derhalve resteert daarnaast geen ruimte voor aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW.'

3.10. Wat betreft de ontvankelijkheid van de vordering van Lancôme tegen J.G.M.H. Nievelstein komt het hof in het incidenteel appel tot dezelfde conclusie als de Rechtbank:

'4.7. Met grief I in het incidenteel appel richten Kecofa c.s. zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Lancôme Nievelstein terecht als gedaagde in deze procedure heeft betrokken

ook voorzover de vorderingen tegen hem zijn gebaseerd op een andere dan de merkenrechtelijke bescherming. Te dien aanzien geldt het volgende.

4.7.1. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.6.1. is overwogen volgt dat Lancôme in deze procedure kan worden ontvangen voor zover zij haar vorderingen -wegens verwateringsgevaar van haar merk Trésor door het gebruik van het merk Female Treasure- heeft gebaseerd op art. 6:162 BW.

Dit brengt het hof tot dezelfde conclusie als de rechtbank namelijk dat Nievelstein terecht in deze procedure is betrokken, nu hij houder is van het merk Female Treasure en als zodanig kan worden aangesproken. De omstandigheid dat de vorderingen van Lancôme op deze grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komen, doet daaraan niet af. Grief I in het incidenteel appel faalt in zoverre. Voor zover Nievelstein op andere gronden door Lancôme wordt aangesproken, zal daarover in het navolgende worden beslist.’

3.11. Vervolgens komt het hof toe aan de vraag of het Parfum Trésor in aanmerking komt voor bescherming op grond van de Auteurswet (Aw). Het hof overweegt:

‘4.10. Het geschil spitst zich in de eerste plaats toe op de vraag of het parfum Trésor van Lancôme in aanmerking komt voor bescherming op grond van de Aw. Daartoe moet in dit geval worden beoordeeld (a) of sprake is van een werk dat naar zijn aard voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, en (b) of dit werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

a) aard van het werk

4.11.1. Kecofa c.s. hebben er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat van belang is hier onderscheid te maken tussen enerzijds de reukstof (de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt) en anderzijds de geur (datgene wat de mens met zijn reukzintuig kan waarnemen). Het hof verstaat de stellingen van Lancôme, die in dit verband herhaaldelijk spreekt van “haar parfum Trésor”, aldus dat de bedoelde bescherming wordt ingeroepen voor de reukstof, dat wil zeggen de stof die zich bevindt in de flesjes die door haar onder het merk Trésor op de markt worden gebracht.

4.11.2. De opvatting, waaraan ook Kecofa c.s. refereren, dat een enkele geur naar zijn aard te vluchtig en te zeer variabel en afhankelijk van omgevingsfactoren zou zijn om als werk in de zin van de Auteurswet te kunnen gelden, behoeft geen verdere bespreking nu Lancôme immers de bedoelde bescherming niet inroept voor de enkele geur van haar product maar voor de reukstof met de samenstelling als door Lancôme ten processe aangeduid (welke reukstof door het hof verder zal worden aangeduid als “het parfum Trésor”).

4.11.3. Aldus is datgene waarvoor Lancôme de auteursrechtelijke bescherming inroept niet alleen, zoals wordt vereist, zintuiglijk waarneembaar maar ook naar het oordeel van het hof voldoende concreet en stabiel om als werk in de zin van de Aw te kunnen worden beschouwd.

4.11.4. De door Kecofa c.s. aangevoerde omstandigheid dat de waarneming van de geur van een parfum subjectief is kan aan dit oordeel niet afdoen, nu enerzijds waarneming door de mens altijd in zekere mate subjectief is en anderzijds het werk niet wordt gevormd door de

enkele geur maar door de reukstof van een bepaalde samenstelling welke wel degelijk objectief vaststelbaar is.

b) *oorspronkelijk* *karakter*

4.12.1. Lancôme heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het parfum Trésor een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt onder meer gesteld dat het parfum Trésor

- is voortgekomen uit een bijzonder creatief ontwikkelingstraject: uit honderden mogelijke olfactorische bestanddelen heeft de parfummaker een aantal (naar het hof begrijpt: ongeveer 25) olfactorische bestanddelen geselecteerd, hetgeen heeft geleid tot een zeer specifieke combinatie;

- een combinatie is van onder meer de frisse bloemgeur van witte rozen en lelietjes-vandalen, versterkt door de poederachtige geur van iris, abrikozenbloesem en heliotroop en met een achtergrond van amber, sandelhout en musk;

- het resultaat is van het feit dat Lancôme er bij de samenstelling bewust naar gestreefd heeft een opvallend en uniek parfum te maken;

- vanwege de geur al direct bij zijn introductie bijzonder populair was.

4.12.2. Deze feiten, die op zichzelf door Kecofa c.s. niet, althans niet voldoende gemotiveerd, zijn weersproken, rechtvaardigen in beginsel het oordeel dat het parfum Trésor in voldoende mate de vereiste oorspronkelijkheid en het persoonlijk stempel vertoont.’

3.12. Het hof verwerpt het betoog van Kecofa c.s. dat Trésor geen eigen, oorspronkelijk werk zou zijn omdat het parfum paste binnen een lang bestaande traditie van ‘vrouwelijke, fruitige en bloemige’ parfums én vergelijkbaar zou zijn met of ontleend zou zijn aan de parfums ‘Eternity’ en ‘Exclamation’. Het hof oordeelt dat het parfum Trésor een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet is. De desbetreffende rov. 4.12.3-4.13 luiden:

‘4.12.3. Kecofa c.s. hebben daartegen aangevoerd dat het parfum Trésor ten tijde van zijn ontwikkeling en introductie (i) paste binnen een reeds lang bestaande traditie van parfums met een geur die als vrouwelijk, fruitig en bloemig wordt aangeduid, (ii) “vergelijkbaar” was met een reeds bestaand parfum “Eternity” van Calvin Klein en (iii) een bewerking zou zijn van een eerder door de parfuummaakster Grosjman gecreëerd parfum “Exclamation”.

4.12.4. Vooropgesteld moet worden dat voor toekenning van auteursrechtelijke bescherming niet is vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, doch slechts dat het in subjectieve zin (d.w.z. vanuit de maker beschouwd) oorspronkelijk is. Het (hebben) bestaan van een eerder, vergelijkbaar werk kan daarom alleen dan afbreuk doen aan de oorspronkelijkheid van het latere werk indien de maker daarvan zijn werk aan dat eerder bestaande werk heeft ontleend. Dat daarvan sprake zou zijn moet worden gesteld en bewezen door degene tegen wie de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (HR 9 maart 1962, *NJ* 1964, 403).

4.12.5. De enkele omstandigheid dat een parfum wat betreft een aantal algemeen omschreven kenmerken zou passen binnen een bestaande stijl of traditie is onvoldoende om te besluiten dat de specifieke samenstelling van dat parfum niet oorspronkelijk is. Om dezelfde reden kan ook de stelling, dat het parfum Trésor “vergelijkbaar” zou zijn met een eerder bestaand parfum, niet tot een ander oordeel leiden.

De stelling van Kecofa c.s. dat het parfum Trésor een bewerking zou zijn van het parfum “Exclamation”, impliceert dat Trésor aan dat parfum zou zijn ontleend, maar Kecofa c.s. hebben die stelling onvoldoende onderbouwd. Gelet op de concrete en op zichzelf niet weersproken stellingen waarmee Lancôme het creatieve ontwikkelingsproces en het oorspronkelijk karakter van het parfum Trésor heeft geïllustreerd, had naar het oordeel van het hof van Kecofa c.s. mogen worden verlangd dat zij de beweerde ontlening, welke Lancôme betwist heeft, meer concreet met feiten hadden onderbouwd dan wel te bewijzen had aangeboden, hetgeen zij echter hebben nagelaten.

4.13. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het parfum Trésor een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het parfum Trésor kan daarom worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Aw.’

3.13. Na in cassatie niet meer spelende vragen omtrent het makerschap komt aan de orde of Kecofa ook inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Lancôme. Het hof overweegt:

‘4.16.1. In dat kader dient te worden gezien of het product Female Treasure in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het originele werk Trésor vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat Female Treasure als een zelfstandige schepping kan worden aangemerkt.

4.16.2. Lancôme heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Female Treasure een nabootsing is van haar parfum Trésor onder meer een in haar opdracht uitgebracht onderzoeksrapport d.d. 17 december 2003 in het geding gebracht van het Franse bureau Breese & Majerowicz [...]

4.16.3. Kecofa c.s. voeren daartegen weliswaar aan dat dit onderzoek niet is verricht door een onafhankelijke instantie, maar zij heeft de deskundigheid van deze onderzoeksinstantie niet betwist. Ook hebben Kecofa c.s. de inhoud van het onderzoeksrapport niet bestreden, zodat het hof ervan uitgaat dat het onderzoek van het bureau Breese & Majerowicz een getrouw beeld geeft.’

Het hof citeert vervolgens in rov. 4.16.4 uitvoerig uit (de vertaling van) het onderzoeksrapport van Breese & Majerowicz. Kort en zakelijk weergegeven komen de door het hof geciteerde bevindingen op het volgende neer. Trésor en Female Treasure hebben, zoals blijkt uit een fysisch-chemische analyse, een groot aantal geurbestanddelen (zogenaamde olfactorische bestanddelen) gemeen. Van de 26 (belangrijkste) olfactorische bestanddelen van Trésor zitten er 24 in Female Treasure, terwijl daarnaast één bestanddeel van Female Treasure een goedkoop substituuut is voor een bestanddeel van Trésor. Breese & Majerowicz achten de kans om bij toeval 24 van de 26 bestanddelen van Trésor te vinden uiterst gering: 1 op 10^{23} , oftewel ‘net zo laag als de kans om een eeuw lang elke dag de winnende cijfers van de lotto te trekken’. Voorts blijkt uit de zintuiglijke analyse, in de vorm van reukproef onder een groep proefpersonen, dat driekwart van de proefpersonen niet in staat was de beide parfums van elkaar te onderscheiden.

3.14. Het hof vervolgt:

‘4.16.5. Voorts is van belang dat Kecofa c.s. niet hebben gesteld, of althans - gelet op aard en omvang van de vergaande overeenstemming tussen Female Treasure en het parfum Trésor - in onvoldoende mate hebben gesteld, dat geen sprake zou zijn van ontlening, zodat het hof ervan moet uitgaan dat Female Treasure aan het parfum Trésor is ontleend (HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164).

4.16.6. Op grond van het voorgaande komt het hof tot het oordeel dat Female Treasure kan worden aangemerkt als ongeoorloofde verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde parfum Trésor. Aldus moet worden aangenomen dat Kecofa, die Female Treasure in het verkeer brengt, inbreuk maakt op het auteursrecht van Lancôme. Lancôme heeft - mede gelet op de gemotiveerde betwisting door Nievelstein - onvoldoende gemotiveerd gesteld dat ook Nievelstein zich aan een inbreuk op het auteursrecht van Lancôme zou hebben schuldig gemaakt’.

3.15. Het hof wijst de vorderingen van Lancôme tegen Nievelstein af (rov. 4.19).

3.16. De verbodsvordering tegen Kecofa wordt in het dictum sub 5.2 toegewezen, net als de vorderingen om productie-, inkoop- en verkoopgegevens van Female Treasure aan Lancôme te verstrekken, een en ander op straffe van een dwangsom (dictum sub 5.3-5.4).

3.17. Het hof wijst de vordering tot vergoeding van de door Lancôme gederfde winst af, maar wijst (onder 5.6) de vordering tot winstafdracht door Kecofa toe. Het hof overweegt daartoe:

‘4.24. Ten aanzien van de in de memorie van grieven onder III (schadevergoeding) en IV (winstafdracht) vermelde vorderingen geldt het volgende. Een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende uitleg van art. 27a Aw brengt mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade uit gederfde winst kan worden toegewezen (HR 14-4-2000, NJ 2000, 489). Op grond van de stellingen van Lancôme kan thans niet worden vastgesteld of zij schade uit gederfde winst heeft geleden. Dit betekent dat de gevorderde schadevergoeding niet ex aequo et bono kan worden vastgesteld op een bedrag van €45.378,02. Dit onderdeel van de onder III vermelde vordering wordt daarom afgewezen. Het voorgaande laat overigens onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande in gederfde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar is naast het bedrag van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Cumulatie van winstafdracht met de gevorderde kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid is wel mogelijk. [...]

Daarnaast zal de gevorderde winstafdracht conform de vordering worden toegewezen.’

3.18. Tegen het arrest van 8 juni 2004 heeft Kecofa bij dagvaarding van 8 september 2004, dus tijdig, cassatieberoep ingesteld. Lancôme heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep en heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Kecofa heeft in het incidentele beroep geconcludeerd tot verwerping en heeft zich beroepen op niet-ontvankelijkheid van het beroep voor zover het is gericht tegen Nievelstein.

Partijen hebben hun standpunt schriftelijk doen toelichten. Lancôme heeft nog gedupliceerd in het principale cassatieberoep en gerepliceerd is in het incidentele cassatieberoep.

4. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep tegen Nievelstein

4.1. In haar conclusie van antwoord in het incidentele cassatieberoep geeft Kecofa aan dat het beroep niet-ontvankelijk is voor zover het zich richt tegen Nievelstein. Deze laatste is immers geen partij in het principale beroep, aldus Kecofa.

Dat wordt bevestigd door de cassatiedagvaarding.

4.2. Blijkens het voorblad van Lancômes conclusie van antwoord in het principaal cassatieberoep tevens inhoudende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ziet Lancôme Kecofa én Nievelstein als eisers in het principale beroep.³

4.3. Voor zover het incidenteel cassatieberoep inderdaad zou bedoelen zich mede tegen Nievelstein te richten, valt op dat het nu juist niet klaagt over 's hofs rov. 4.19 in verbinding met rov. 4.16.6, waarin het hof de vorderingen tegen Nievelstein afwees.

4.4. Uit de gedingstukken blijkt niet van enig verder, inhoudelijk debat over de ontvankelijkheid van het tegen Nievelstein gerichte incidentele beroep. Zo heeft Lancôme zich er niet op beroepen dat Kecofa haar cassatieberoep niet alleen, maar uitsluitend tezamen met haar 'medepartij' uit de feitelijke instanties (Nievelstein) had mogen instellen, de zogenaamde exceptio plurium litis consortium.⁴ Dit is een verweer dat door verweerster moet worden ingeroepen: het kan niet ambtshalve door de rechter worden toegepast.⁵ Nievelstein kan daarom niet langs deze weg alsnog als partij in dit geding betrokken worden (geacht).

4.5. Om er zeker van te zijn haar klachten in cassatie zich mede tegen Nievelstein zouden richten, had Lancôme zelfstandig tegen ook Nievelstein in cassatie moeten gaan. Want ook

³ Ook op het voorblad van Lancômes s.t. staat, naast Kecofa, Nievelstein nog als tegenpartij genoemd; niet meer in de dupliek/repliek namens Lancôme.

⁴ Zie daarover Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie (2005), nr. 44.

⁵ De Folter, Gedwongen tussenkomst (diss. 2001), blz. 120.

een situatie als aan de orde in HR 18 februari 1994, NJ 1994, 606 m.nt. HER (Zoon-tjens/Kijlstra) doet zich niet voor (waarop Lancôme dan ook geen beroep meer heeft gedaan).

4.6. Op grond van het voorgaande kan Nievelstein niet als partij in het geding in cassatie worden aangemerkt. Het incidentele beroep van Lancôme, voor zover gericht tegen Nievelstein, is dan ook niet ontvankelijk.

5. *Auteursrecht op parfum?*

5.1. Het lijkt mij dienstig om, voordat ik de klachten bespreek, in te gaan op de vraag of een parfum, of meer in het algemeen een geur, in aanmerking kan komen respectievelijk dient te komen voor bescherming als werk in auteursrechtelijke zin. Voor zover mij bekend heeft nog nergens ter wereld een hoogste rechter zich hierover uitgesproken.

Ik bespreek de kwestie uiteraard hoofdzakelijk naar Nederlands recht. Niettegenstaande de steeds verder gaande harmonisering van het auteursrecht, is deze objectvraag niet communautairrechtelijk geharmoniseerd. Ook kan niet gezegd worden dat (de geschiedenis van) de Berner (Auteursrecht-)conventie, waarop onze Auteurswet sinds 1912 stoelt, voor deze vraag richtinggevend is, laat staan dat daaruit een verplichting tot auteursrechtelijke bescherming van parfums zou voortvloeien.⁶

5.2. Bij deze kwestie rijst een aantal deelvragen.

(i) Omdat art. 10 Aw een omschrijving inhoudt van hetgeen onder ‘werken’ in de zin van deze wet verstaan wordt, rijst als vanzelf, als eerste ‘test’ of ook een parfum daaronder ‘verstaan’ kan worden (nrs. 5.3-5.5). Afzonderlijk sta ik nog stil bij de vraag of de in art. 1 en art. 10 voorkomende woorden ‘[werk van] letterkunde, wetenschap of kunst’ een bedenking opleveren (nrs. 5.6-5.8).

(ii) Niet de wetgever, maar de rechtspraak en de literatuur hebben aan (ieder) object, dat op zichzelf binnen het domein van art. 10 Aw kan vallen, nadere eisen gesteld. De belangrijkste is dat het object een ‘eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel’ moet hebben.⁷ Dat is de volgende ‘test’ waaraan een parfum moet kunnen voldoen (nrs. 5.9-5.13).

(iii) Een andere in de doctrine gestelde eis is die van de ‘waarneembaarheid’. Kan een parfum aan die eis voldoen? Hand in hand met die ‘test’ zal ik aandacht besteden aan de – in het

⁶ Vgl. in algemene zin (zonder dat parfums überhaupt genoemd worden) het standaardwerk van S. Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, London/Deventer 1987, nrs. 6.1-6.10 (pp. 228-237) en 6.85 (pp. 315-317).

⁷ De op wetshistorische gronden in 1912 gehandhaafde bescherming voor ‘geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter’ kan hier buiten beschouwing blijven. Zie evenwel verderop nog voetnoot 47.

principale cassatiemiddel ampel naar voren komende – vraag *in welke vorm* een parfum als werk geldt (aangenomen dat het de verdere ‘tests’ doorstaat): de geur(combinatie), de chemische formule oftewel het ‘recept’ van een parfum als Trésor, de vloeistof die zich in de Trésorflesjes bevindt, of de ‘geurstof’ (of ‘reukstof’) die in die vloeistof is opgenomen (nrs. 5.14-5.21).

(iv) Aangenomen dat een parfum boven bedoelde drie horden kan nemen, moet nog de vraag gesteld worden of de bescherming als werk ook in te passen blijkt in het systeem waarmee de wetgever de rechten van de auteur omschreven heeft (artt. 12-14; 25 Aw) en beperkingen daaraan gesteld heeft (artt. 15-24a): zie nrs. 5.22-5.26.

(v) Ook laat zich nog de vraag stellen of er voor parfums niet alternatieve juridische beschermingsinstrumenten aanwezig zijn (‘geurmerk’, octrooi, art. 6:162 BW) en of daarvan niet een negatieve reflexwerking zou (moeten) uitgaan: nrs. 5.27-5.35.

(vi) Mijn evaluatie naar Nederlands recht volgt in nr. 5.36.

(vii) Terwijl bij de bespreking van boven bedoelde kwesties af en toe al een buitenlandse uitspraak of auteur aangehaald zal worden, zijn – nu de materie daartoe uitnodigt – de nrs. 5.37-5.43 nog expliciet gewijd aan een blik over de grenzen.

(viii) Aan het slot van deze inleidende beschouwingen zal ik in nr. 5.44 aangeven tot welke keuze ik kom.

(i) Kan een parfum vallen onder de omschrijving van art. 10 lid 1 Aw?

5.3. In artikel 10 lid 1 Aw zijn verschillende categorieën voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst opgesomd die als werk in de zin van de Aw moeten worden beschouwd. Deze zeer diverse verzameling werken loopt uiteen van boeken tot computerprogramma’s via onder meer mondelinge voordrachten, pantomimes, muziekwerken, schilderijen en bouwwerken.

Geuren of parfums komen in deze opsomming niet voor. Aan het slot van artikel 10 lid 1 Aw is echter bepaald dat als werk (ook) wordt beschouwd ‘ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht’.

5.4. Deze slotstrofe van art. 10 lid 1 Aw wijst erop dat de Auteurswet van een ruim begrip ‘werk’ uitgaat. Ook al zullen de ontwerpers van de Auteurswet in de eerste plaats of zelfs uitsluitend aan visueel of auditief waarneembare werken hebben gedacht, op grond van die ruime definitie is en wordt in de literatuur verdedigd dat er geen (principiële) reden is om creaties die met andere zintuigen waarneembaar zijn (smaak, tast, reuk) niet als werk te beschouwen. In de literatuur wordt dan ook al geruime tijd aangenomen dat een parfum als au-

teursrechtelijk te beschermen werk kan (of zou kunnen) worden aangemerkt.⁸ In zoverre is in de commentaren op het thans bestreden arrest met instemming gereageerd. Waarom zou er op een parfum *geen* auteursrecht kunnen rusten?, is de strekking van het commentaar.⁹

5.5. Dat de wetgever bij het ontwerpen van de Auteurswet niet aan parfums of geuren heeft gedacht, is in ieder geval geen beslissend argument. Zo kunnen, onder omstandigheden, zogenaamde formats voor televisieprogramma's¹⁰ (waar de wetgever zeker niet aan gedacht heeft) of spellen¹¹ (waar de wetgever waarschijnlijk niet aan gedacht heeft) auteursrechtelijk beschermde werken zijn.¹²

5.6. Komt aan de woorden '[werk van] letterkunde, wetenschap of kunst' in art. 1 en art. 10 lid 1 Aw zelfstandige – afgrenzende – betekenis toe? In de literatuur wordt vrij algemeen aangenomen dat, naast de (verderop te bespreken) eis van eigenheid, oorspronkelijkheid en het hebben van een persoonlijk stempel, een vereiste dat het werk van letterkundige, wetenschappelijke of kunstzinnige aard moet zijn zelfstandige betekenis mist, althans zich daarin oplost.¹³ Doorslaggevend is of er sprake is van een uiting met een concrete vorm die oorspronkelijk is, aldus Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans.¹⁴ Of een creatie overigens - *kwalitatief* - het predikaat 'kunst', 'literatuur' of 'wetenschap' waardig is, is een vraag voor recensenten, en niet voor juristen die een auteursrechtelijke kwestie op moeten lossen.

5.7. De omschrijving '[werk van] letterkunde, wetenschap of kunst' houdt hoogstens toch nog (impliciet) een zekere domeinafbakening van het auteursrecht in, in die zin dat *technisch-industriële producten* – ook als zij een eigen en oorspronkelijk en mogelijk zelfs persoonlijk karakter hebben – niet tot het domein van het auteursrecht gerekend worden. In zijn disserta-

⁸ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), § 3.50, p. 128 onder verwijzing naar o.m. R.M. Schutte, BIE 1969, p. 256; D.W.F. Verkade, BIE 1970, p. 18; R.M. Schutte, BIE 1970, p. 23; K. Limperg, AMI 1982, p. 129; S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1988), p. 114; Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (8^e druk 2000), nr. 487, p. 315 (voorzichtiger de 7^e druk (1993) van dit werk, p. 255 voetnoot 5 en p. 262).

⁹ J.E.R. Frijters & C.P.M. van Houte, NJB 2004, p. 1987; J.H. Spoor, AMI 2004, pp. 183-184, sub 1; A.J. Clipper, Bb 2004, blz. 155. Ook M. de Cock Buning, IER 2004, p. 325, lijkt zich in de visie van het hof te kunnen vinden, maar wijst wel (sub 11) op een aantal – door mij hierna nog aan de orde te stellen – wetssystematische problemen.

¹⁰ Zie HR 29 november 2002, nr. C01/093, NJ 2003, 17 (Una voce particolare).

¹¹ Zie HR 29 juni 2001, nr. C99/218, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV (Vijf spellen).

¹² Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.48, pp. 124-126, met verdere verwijzingen.

¹³ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.14, pp. 76-77 onder verwijzing naar HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). Aldaar worden ook andere opvattingen vermeld.

¹⁴ Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans, a.w. (2000), p. 314.

tie heeft F.W. Grosheide¹⁵ uitvoerig bij het dogmatisch debat over deze vraag stilgestaan, met (op p. 213 e.v.) de conclusie ‘eindstand debat onbeslist’.¹⁶ Spoor/Verkade/Visser wijzen erop dat men er algemeen van pleegt uit te gaan dat op bijv. een ontwerp voor een 1,6-liter motor, ook als de ontwerper daarbij subjectieve keuzes gemaakt heeft, geen auteursrecht bestaat.¹⁷

Frijters & Van Houte wijzen op (oudere) Franse rechtspraak waarin auteursrechtelijke bescherming wegens het ontbreken van ‘kunstzinnig karakter’ werd onthouden aan een parfumcompositie. Zij merken verder op dat het ontwerpen van parfums tegenwoordig zeker geen kunstzinnige bezigheid is, maar een technisch procédé. Zij achten de grens tussen kunst en techniek ruimschoots overschreden.¹⁸ Glemas ziet het maken van een parfum echter niet als een technisch-industriële klus. Volgens haar vergt het maken van een parfum:

‘une rigoureuse et ininterrompue éducation du goût, de l’imagination, de l’intuition, de l’intelligence et de la création.’¹⁹

5.8. Voor zover aan het begrippen letterkunde, wetenschap en kunst al zelfstandige betekenis toekomt, meen ik dat, gezien de openheid en de – dadelijk te bespreken - laagdrempeligheid daarvan, hierin geen barrière voor de toelating van parfums tot het auteursrechtelijk domein gevonden zou moeten worden. Er pleit dan meer vóór dan tegen om een oorspronkelijke geurcreatie als een werk van (geur-)‘kunst’ te zien.

(ii) Ingevolge de Auteurswet nader aan het werk te stellen eisen

5.9. Met de ruime omschrijving in art. 10 lid 1 Aw van het begrip ‘werk’ is bepaald niet alles over de aan een werk te stellen minimumeisen gezegd. Er zijn eisen die niet expliciet in de wet zelf te vinden zijn, maar wel in de rechtspraak en de doctrine. Kan auteursrechtelijke bescherming van een parfum daarop afstuiten?

5.10. Als kern van het auteursrechtelijke begrip ‘werk’ geldt dat het object een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.²⁰

In het debat over parfums en geuren wordt aan de mogelijkheid van voldoening aan die eis in het algemeen niet getwijfeld. Uiteraard geldt hier, zoals voor iedere objectcategorie, dat in het

¹⁵ F.W. Grosheide, *Auteursrecht op maat* (1986), in het bijzonder p. 195 e.v.

¹⁶ A.w., pp. 213-215.

¹⁷ Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.14, pp. 76-77. In vergelijkbare zin J.L.R.A. Huydecoper, BIE 1987, p. 106. Zie verder Van der Steur, a.w. (2003), p. 256, en de noot van A.A. Quaadvlieg onder Hof ’s-Gravenhage 3 februari 2000, AMI 2001, p. 41 (Kabelklem).

¹⁸ NJB 2004, pp. 1990-1991. Zie ook hierna, nr. 5.13.

¹⁹ E. Glemas, RDPI 1997, p. 36.

²⁰ Onder meer: HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 (Screenoprints); HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme).

concrete geval beoordeeld moet worden of het object hieraan voldoet, net als bijv. bij preten-
se werken van toegepaste kunst in de zin van art. 10 lid 1 sub 11° Aw.

De eis dat het concrete object een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk
stempel van de maker draagt is weliswaar een serieuze eis (of zou dat moeten zijn), maar is
omgekeerd ook bepaald geen hoge drempel. Al eerder gaf ik aan dat bepaald niet gedacht
moeten worden aan letterkunde, wetenschap of kunst met een grote L, W of K.²¹

5.11. Wie een (uitsluitend) naar fresia's geurend parfum maakt, komt niet met iets eigens,
oorspronkelijks dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, en dan is een van de scha-
kels in de redenering naar auteursrechtelijke bescherming al gauw doorgesnipt: het gaat im-
mers om een al sinds jaar en dag bestaande geur.²² Komt iemand echter op het idee om een
parfum te maken waarin die fresiageur met lelietjes-van-dalen-geur en (tal van) andere geu-
ren wordt gecombineerd, dan valt minst genomen niet uit te sluiten dat die *geurcombinatie*,
zo men wil *geurcompositie*, voldoende eigenheid en oorspronkelijkheid bezit. Het zou om
deze reden dan ook beter zijn om bij parfum of geur in dit verband (als regel) te spreken van
een *geurcombinatie*.²³ Korthedshalve zal ik hierna toch veelal toch over 'parfum' en 'geur'
(sec) blijven spreken, omdat de literatuur dat veelal doet.

5.12. In dit verband laat zich nog de (deel-)vraag stellen of parfums weliswaar oorspronkelijk-
ke producten kunnen zijn, maar of zij niet vaak, of zelfs als regel hoofdzakelijk of uitsluitend
door technische of functionele eisen worden bepaald, hetgeen ingevolge de (overigens op art.
10 lid 1 sub 11° Aw gebaseerde) *Screenoprints*-jurisprudentie²⁴ aan bescherming in de weg
staat.

Het komt mij voor dat als regel een parfum - of in ieder geval de geur die het bevat - naar
zijn aard geen functioneel doel dient zoals een automotor dat bijvoorbeeld wel doet. De geur
dient een esthetisch doel, al kan het natuurlijk wel zo zijn dat degene die dankzij die geur
lekker ruikt, daarmee bepaalde doelen wil bereiken. In die zin is het gebruik van het product
dan toch in zekere zin 'functioneel', maar dat valt van zo veel notoir erkende werksoorten te
zeggen, zoals een *boekje* met aanwijzingen 'hoe veroveringen te maken'.

Daaraan doet niet af dat zich op een concreet niveau de vraag kan voordoen of een *bepaalde*
geur wellicht tóch bepaald wordt door datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van
een technisch effect' in de zin van de *Screenoprints*-jurisprudentie, en daarom in het concrete

²¹ Vgl. nader Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.9 (pp. 65-67).

²² Vgl. K. Limperg, AMI 1982, p. 129 (in fine); Spoor, AMI 2004, p. 185 (sub 10).

²³ Vgl. K. Limperg t.a.p.

²⁴ Vgl., na BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m.nt. LWH, het arrest van HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376.

geval van bescherming uitgesloten is. Dat laat zich denken indien een in de natuur voorkomende geur chemisch moet worden nageemaakt met het oog op bijv. hondentraining, of het nu om lijkengeur of een geur van een bepaalde drug gaat. In die gevallen zal auteursrechtelijke bescherming overigens ook op gebrek aan eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel afstuiten (vgl. nr. 5.11).

5.13. Ook als het waar is dat menig parfum vandaag de dag niet meer de vrucht van de arbeid van een individuele *artisan* zou zijn, maar veeleer het voortbrengsel van een breed bemensd laboratorium, aangevuld met marketeers en mode-deskundigen (vgl. nr. 5.7), doet dat aan auteursrechtelijke bescherming niet af, net zo min als de omstandigheid dat parfums commerciële massaproducten zijn. Menige Hollywood-blockbuster - en populaire langlopende televisieseries - zijn niet het product van (individuele) artistieke inspiratie. De verhalen en de personages worden ontwikkeld door 'creative teams' en voordat de film of de serie een definitieve vorm krijgt worden ze uitvoerig onder proefpersonen getest. Het werk van de filmmaker is ook in die zin meer 'technisch' dan creatief, omdat hij vaak invulling moet geven aan een opdracht van de producent of de omroep. Bijvoorbeeld: maak een romantische komedie met Colin Firth in de hoofdrol en die in de 19^e eeuw speelt omdat kostuumfilms zo populair zijn. De uiteindelijke film, hoe zeer ook ingegeven door commerciële motieven en vormgegeven in een productieproces in plaats van in een artistiek brein, zal toch auteursrechtelijk beschermd zijn.

Niet alleen aan de minimumeis dat het werk het resultaat moet zijn van menselijk scheppen is ook bij zo'n collectiviteit voldaan; ook een resultaat met een persoonlijk stempel van het collectief van teamleden kan aanwezig geacht worden.

(iii) Waarneembaarheid; en: in welke vorm zou een parfum als 'werk' gelden?

5.14. Algemeen wordt aangenomen dat het auteursrechtelijk bestaan van een werk vereist dat het op enigerlei wijze is geuit; een werk, ook al is het helemaal 'af', dat zich uitsluitend in het hoofd van de bedenker bevindt is (nog) niet beschermd. Anders gezegd: een werk moet waarneembaar zijn, wil het voor bescherming in aanmerking komen.

De literatuur is echter unaniem dat aan het waarneembaarheid ook voldaan kan zijn als de waarneembaarheid er slechts tijdelijk was (ook zonder vastlegging²⁵), en voorts dat indirecte waarneembaarheid volstaat.²⁶

In dit verband valt - terzijde - nog te herinneren aan de wetgevende evolutie, waarbij het aanvankelijke wettelijke vereiste dat choreografieën en pantomimes om beschermd te zijn

²⁵ Behoudens bewijsproblemen.

²⁶ Vgl. bijv. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.5, p. 61.

schriftelijk moesten zijn vastgelegd, in 1985 werd geschrapt.²⁷ Ik herinner ook²⁸ aan HR 1 juni 1990 (*Lamoth/Kluwer; stilist*)²⁹, een zaak waarin de doorgaans door één persoon uitgeoefende activiteiten bij het maken van een foto, over verschillende personen verdeeld waren geweest. In deze zaak hield de Hoge Raad (in rov. 3.4 en 3.5) rekening met de mogelijkheid dat auteursrecht met betrekking tot hetgeen in de foto's in kwestie werd afgebeeld *wel* zou kunnen toekomen aan degenen die de te fotograferen objecten selecteerden, rangschikten, de omgeving kozen e.d. (met name de zgn. stilisten) en *niet* aan degene die vervolgens fotografeerde, bij gebrek aan een eigen, persoonlijk karakter van die fotografie. Daarmee is de stilist nog geen maker van de *foto* (in dit geval heeft de *foto* geen *maker* in auteursrechtelijke zin), maar hij is wél de maker van het in de foto neergelegde werk, *waaraan de 'tijdelijkheid' van dát werk niet afdoet*.

Dat een door een parfumeur-auteur gemaakte geur(-combinatie) waarneembaar is, is *op zichzelf* onomstreden.

5.15. Een volgende vraag is of een parfum of geur(-combinatie) *voldoende duidelijk* waarneembaar en herkenbaar is. In de auteursrechtelijke literatuur tot 2004 is aan die vraag weinig tot geen aandacht geschonken. Voor zover men erbij stilstaat, worden in elk geval geen principiële problemen gezien. Zo hechte Schutte geen doorslaggevende betekenis aan de praktische moeilijkheden bij de vaststelling van wat nu precies het parfumwerk is.³⁰ In gelijke zin Glemas: '*Il n'est pas exigé que l'oeuvre soit perçue par les sens et l'esprit de tous, mais seulement qu'elle soit susceptible d'être communiqué.*'³¹

5.16. Het probleem is op zichzelf níét dat de geurgewaarwording subjectief is en van persoon tot persoon verschilt. In dit verband laat zich de vergelijking met muziek trekken. De subjectieve waarneming kan aanzienlijk verschillen - de een hoort vooral de hoge tonen, iemand anders juist de blaasinstrumenten, terwijl voor een derde het ritme allesoverheersend is - maar dat belet niet dat muziekwerken auteursrechtelijk worden beschermd.³²

Het probleem is wél hoe men het wezenlijke van het als werk te beschermen parfum kan kennen en omschrijven, en hoe men in dat verband het werk nader moet of mag omschrijven.

²⁷ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.31, p. 101.

²⁸ Onder verwijzing naar Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.36, p. 107.

²⁹ NJ 1991, 377 m.nt. DWFV, AMI 1991, p. 7 (met afb.) m.nt. JHS, AA 1991, p. 71 m.nt. Cohen Jehoram.

³⁰ R.M. Schutte, BIE 1970, blz. 233.

³¹ Glemas, RDPI 1997 blz. 38; in vergelijkbare zin J.H. Spoor, AMI 2004, pp. 183-184 (sub 1).

³² Zie de noot van M. de Cock Buning onder het bestreden arrest, IER 2004, pp. 325-326, sub 8.

5.17. In de doctrine wordt van oudsher het werk dat auteursrechtelijk beschermd is, de geestelijke schepping (het zogenaamde *corpus mysticum*), onderscheiden van de stoffelijke dan wel waarneembare vorm waarin het is vastgelegd (het zogenaamde *corpus mechanicum*). Het auteursrecht beschermt het *corpus mysticum*.³³

5.18. Frijters & Van Houte wijzen op het volgende probleem:

‘Het reukzintuig brengt een aanzienlijke versimpeling aan in het resultaat van reukstoffenmengsels. Zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Voor een naïeve persoon is het aantal ‘noten’ dat binnen een geur(percept) te onderscheiden is, meestal niet meer dan vier. De individuele geurkwaliteiten van een groot aantal verbindingen verdwijnen dus wanneer zij deel gaan uitmaken van een reukstoffenmengsel in een gasfase.’³⁴

Hiervan uitgaande, is het dus de vraag of de originaliteit en de eigenheid van de geurcombinatie eigenlijk wel voldoende waarneembaar is, nu de niet-getrainde neus heel veel van de ‘geurnoten’ uit die combinatie niet herkennen kan. De eigenheid van het werk zou dus met behulp van getrainde proefpersonen of zelfs deskundigen moeten worden vastgesteld.³⁵

5.19. (Ook) Frijters & Van Houte zien dit, m.i. terecht, niet als een principieel, maar meer als een praktisch probleem. Overigens niet een gering praktisch probleem. Mede omdat kleine verschillen in de ingrediënten van een parfum, en/of hun onderlinge verhouding tot een totaal andere geur kan leiden, is volgens hen dus gedegen psychofysisch onderzoek nodig om vast te stellen wat in een gegeven geval het (originele) geurwerk precies is. Zij menen dat daartoe in beginsel noodzakelijk is dat een panel van getrainde proefpersonen een uitgewerkt ‘geurprofiel’ opstelt: ³⁶ een verzameling van geur‘noten’ of geursensaties, oftewel volgens de schrijvers ‘het visuele kwantitatieve signalement van de geur’ oftewel ‘een olfactorisch sensogram’. Volgens de auteurs heeft nl. olfactorisch psychofysisch onderzoek geleerd ‘dat

³³ Gerbrandy, Kort Commentaar blz. 13; Van der Steur, a.w., p. 253; Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, p. 306.

³⁴ Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1987 (op p. 1989).

³⁵ Afgaande op de juistheid van even bedoelde stelling van Frijters & Van Houte, kan de ‘ongrijpbaarheid’ van een geur en de omstandigheid dat slechts getrainde neuzen haar goed kunnen waarnemen, ook een rol gespeeld hebben in de beslissing van het HvJ EG (12 december 2002, C-273/00, Jur. 2002, p. I-11737, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; Sieckmann) om merkenrechtelijke bescherming van een geur af te wijzen. De voor inschrijving *als merk* vereiste (*grafische*) voorstelling van het onderscheidingssteken moet volgens het hof immers volledig, gemakkelijk begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Verder moet de voorstelling duurzaam, ondubbelzinnig en objectief zijn (rov. 52-54). Volgens het hof voldoen in het geval van een olfactorisch teken ‘noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan’ aan deze eisen (rov. 73).

³⁶ Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1993 in verbinding met p. 1989.

het (helaas nog) onmogelijk is, het karakter, de complexiteit, het totaalbeeld ('Ganzheit') en de intensiteit van een geur te voorspellen op grond van de individuele chemische verbindingen in een reukstoffenmengsel, hun concentraties en onderlinge mengverhoudingen. Zelfs niet bij eenvoudige tweewaardige of driewaardige mengsels. Laat staan dat dit mogelijk is voor mengsels bestaande uit honderden vluchtige chemische verbindingen.'³⁷

5.20. Ook het eerder (nr. 5.17) aangegeven onderscheid tussen het *corpus mechanicum* en *corpus mysticum* staat in de weg aan het aannemen van auteursrecht op (slechts) de parfumlloeistof en de chemische samenstelling daarvan als zodanig. Het is de geur van het parfum die auteursrechtelijk beschermd is, zoals ook een roman, en niet het boek (papier en drukinkt) waaruit de roman valt te lezen, beschermd is. In hun artikel gaan ook Frijters & Van Houte er dan ook terecht van uit dat de parfumeur en niet de parfums_{substantie} het werk in de zin van art. 10 Aw is. Die laatste, de vloeistof, is niet meer dan de zintuiglijk waarneembaar te maken vastlegging van het werk³⁸. De geurstof is eigenlijk niet meer dan de verzameling werkzame bestanddelen van het parfum zoals zich dat in de fles bevindt.

Daarbij doet zich in 'geurverband' dan nog de complicatie voor dat dezelfde of vrijwel dezelfde (olfactorisch waargenomen) geur – waar het om gaat – doorgaans ook met een andere verzameling werkzame bestanddelen kan worden bereikt, terwijl omgekeerd een minimaal verschil in de chemische samenstelling een geheel ander geureffect teweeg kan brengen³⁹. Dit alles impliceert ook dat niet het recept c.q. de chemische samenstelling van het parfum als zodanig het object van auteursrechtelijke bescherming is.⁴⁰

5.21. Het is al met al vooral een praktische, maar zeker niet gemakkelijke vraag om de geur waarvoor auteursrecht wordt geclaimd, met voldoende bepaaldheid af te bakenen. Daarbij komen kwesties aan de orde als: hoe gedetailleerd moet de geclaimde geur geïdentificeerd worden, en door middel van welk onderzoek wordt vastgesteld wat de geur 'is'. Die laatste kwestie speelt ook bij de vraag of geuren zoveel op elkaar lijken dat er sprake zou kunnen zijn van inbreuk op auteursrecht.

Echt nieuws is hierbij echter niet onder de zon. Hetzelfde doet zich bijv. voor (en heeft zich in elk geval vaak voorgedaan) bij computerprogramma's, waarvan menige rechter (terecht, of uit bescheidenheid of onwennigheid) meende/meent dat hijzelf onvoldoende geëquipeerd is om (in vergelijking met door de gedaagde voorgehouden nog oudere programma's dan dat

³⁷ Frijters & Van Houte, NJB 2004, pp. 1988-1990. Zie met name ook voetnoot 18 op p. 1989.

³⁸ Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1988 e.v. Datzelfde heeft te gelden voor de vernevelde of in gas getransformeerde 'geurstof', die de geur 'uitstraalt' nadat het parfum is aangebracht.

³⁹ Deze complicatie is in de chemie in het algemeen (ook in de farmacie) bekend.

⁴⁰ Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1990 en p. 1993.

van de eiser) het oorspronkelijk karakter te beoordelen, respectievelijk de al dan niet te grote nodeloze gelijkenis tussen de programma's van eiser en gedaagde te beoordelen. De weg van het deskundigenbericht is daar dan ook vaak bewandeld.⁴¹

Bij de bespreking van de cassatieklachten kom ik hierop nog terug.

(iv) Bezwaren te ontlenen aan de (ruime) omschrijving van auteursrechtelijke rechten in de artt. 12-14 en 25 Aw en de (vrij strikte) omschrijvingen van de wettelijke beperkingen daarop in de artt. 15-24a?

5.22. Al geruime tijd is in de literatuur onderkend dat, ook al vallen geuren (en smaken) onder het werkbegrip te brengen, er problemen kunnen rijzen bij de toepassing van de ruime openbaarmakings- en verveelvoudigingsbegrippen, en bij de bepalingen over de beperkingen van het auteursrecht in de Auteurswet. Zijn die wetsartikelen wel toegesneden op geuren? Als voorbeeld zijn genoemd geur-bewerkingen, -uitlening, -uitputting, -citaten en -aantasting; en de vraag hoe moet worden omgegaan met de geur-openbaarmaking door een persoon met een beroepsmatig belang bij een goede uitstraling.⁴² Ik bekijk deze kwestie hier iets systematischer.

5.23. Het regime van art. 13 met betrekking tot verveelvoudigingen in de zin van *bewerkingen en nabootsingen in gewijzigde vorm, welke niet als nieuw, oorspronkelijk werk moeten aangemerkt*, is m.i. op zichzelf toepasbaar.

Gezien de hierboven gesignaleerde problemen bij de vaststelling van het geurobject waarom het gaat in verhouding tot hetgeen voordien bestond, evenals bij de vaststelling van het aangevallen geurobject (en een bij dit object wellicht mogelijk grotere mate van toeval?) is het voor mij echter een open vraag of, uitgaande van een gesignaleerde (te) grote mate van gelijkenis, daarop de door de HR ontwikkelde leer van veronderstelling van ontlening met omgekeerde bewijslast⁴³ zonder meer kan worden toegepast.

Problemen van het regime van art. 13 met betrekking tot *in aanmerking te nemen exemplaren* (gegeven de te grote gelijkenis en de voldoening aan het ontleningsvereiste), dringen zich niet op. Artikel 14 leent zich voor overeenkomstige toepassing, ten voordele van de parfum-auteursrechthebbende.

⁴¹ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 15.3, op p. 592 (zie ook voetnoot 14 aldaar) en § 15.9, pp. 603-604.

⁴² Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.50, pp. 129-130 (zie ook voetnoot 322); in deze zin reeds 1^e druk (1985), § 67, p. 87 en 2^e druk (1994) § 81, pp. 117-118.

⁴³ HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie).

5.24. De Auteurswet omschrijft – afgezien van het ‘algemene’ openbaarmakingsrecht – in art. 12 een zeer ruime waaier van aan de auteursrechthebbende voorbehouden openbaarmakingshandelingen. Een groot deel daarvan komt voor geuren eenvoudig niet in aanmerking, zolang ‘smell-TV’, -radio en -internet nog verre toekomstmuziek zijn.⁴⁴ Ook verhuur en uitlening in de zin van art. 12 lid 1 onder 3^o kan m.i. hier wel onbesproken blijven.

Bepaald niet ondenkbaar is de openbaarmaking van een parfum in de zin van art. 12 lid 1 onder 4^o: de ‘voorstelling in het openbaar’, die zich volgens art. 12 lid 4 reeds voordoet in besloten kring, tenzij die kring zich beperkt tot de (nader) besloten familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring. Hier kunnen bijv. dameskappers mee te maken krijgen, die de behandeling van hun clientèle niet compleet vinden zonder een vleugje - eerlijk gekochte - Trésor. Een parfumeur als Lancôme zal daartegen misschien niet aanstonds willen optreden, maar wél als zij een bijv. een relatief lucratief contract kan afsluiten (en dan waarschijnlijk meteen voor alle Lancôme-parfums) met het Hilton-concern, waarbij de Hilton-coiffeurs daartoe het *exclusieve* recht krijgen.

Wie er ook mee te maken kunnen krijgen zijn dansschoolhouders, zaalverhuurders, en winkeliers die in hun bedrijfsruimten Trésor of een ander (eerlijk gekocht) parfum willen gebruiken om een aangename atmosfeer te scheppen: alles vanwege het (qua informele wetshistorie vooral voor *Buma* bedoelde) zo ruime wettelijke openbaarmakingsbegrip. Ik zeg niet dat het recht van de parfumeur-auteur beslist niet zo ver zou mogen gaan, maar ik wijs op de consequentie bij ongewijzigde toepassing en uitleg van deze openbaarmakingsbegrippen.

Aanzienlijke moeite krijg ik wel als iemand die bijv. Trésor gekocht heeft en dat wil laten merken inbreuk op het auteursrecht van de parfumeur pleegt, zodra hij dat parfum ook in besloten kring ruikbaar met zich draagt en (in de aan een muziekzaak ontleende woorden van de Hoge Raad) ‘er een beroeps- of bedrijfsbelang bij heeft dat ook anderen dan hij zelf’ het parfum kunnen ruiken.⁴⁵ Ook al zal het ze wel vergeven worden: een stewardess en een recepti-oniste zitten dus parfumauteursrechtelijk fout; een lerares en een secretaresse zitten in de gevarenzone. Een gewone rechter niet, denk ik, maar de persrechter? Een luchtvaartmaatschappij die al haar stewardessen ‘standaard’ met Trésor uitgerust wil zien, zal in het bestaande auteursrechtelijk systeem niet alleen theoretisch maar allicht ook in de praktijk toestemmingsafhankelijk kunnen blijken (zie boven).

⁴⁴ Geheel ondenkbare toekomstmuziek is het toch niet. Al dan niet in het kader van verhevigde concurrentie, zouden gasbedrijven als attractie bijv. ‘geurtjes in het gas’ kunnen gaan aanbieden, bijv. ‘in januari en juli’. Daartegen mag de belanghebbende parfumeur-auteur wat mij betreft overigens beschermd zijn.

⁴⁵ Vgl. HR 1 juni 1979, NJ 1979, 470 m.nt. LWH (Buma/De Zon).

5.25. Ten aanzien van de persoonlijkheidsrechten (art. 25 Aw) en ten aanzien van de wettelijke beperkingen van art. 15-24a Aw merk ik (bij nader inzien) op dat ik daarin geen bijzondere complicaties aantref, behalve dan het ontbreken van wettelijke uitzonderingen voor gevallen als boven bedoeld, waarin toepassing van het auteursrecht op parfums m.i. te ver zou gaan.

5.26. Al met al lijkt mij (toch) ook in het systeem van de Auteurswet geen doorslaggevend argument aanwezig om auteursrecht op een geur uit te sluiten.⁴⁶ Een uitdrukkelijke reserve van de hoogste rechter ten aanzien van toegesneden interpretatie in potentieel knellende gevallen zou niet geheel zonder precedent zijn⁴⁷, zou ook hier mogelijk zijn⁴⁸, en zou m.i. dienstig zijn.

(v) Andere beschermingsinstrumenten voor parfums? Exclusieve werking daarvan?

5.27. In het vooruitzicht was nog gesteld een bespreking van de vraag is of er niet andere (geschiktere) juridische instrumenten zijn om het namaken van geuren tegen te gaan.

5.28. Het merkenrecht zal bij de huidige stand van (Europese) regelgeving en jurisprudentie die bescherming niet kunnen bieden. Hiervoor kwam het Sieckmann-arrest van het HvJ EG van 12 december 2002 (NJ 2003, 600 m.nt. JHS) al ter sprake. Kort gezegd komt het erop neer dat een geur geen merkenrechtelijk beschermd object kan zijn, omdat er geen voldoende duidelijk grafische voorstelling van kan worden gemaakt⁴⁹ (daarbij moet wel bedacht worden

⁴⁶ Ook Spoor, AMI 2004, p. 185 (sub 9) verwacht dat de auteursrechtelijke consequenties binnen de perken blijven als een parfum (geur) auteursrechtelijk wordt beschermd.

⁴⁷ Hoewel wij het hier hebben over parfums mét eigen of persoonlijk karakter, herinner ik aan de reserve van de Hoge Raad in het (toen ook moeilijke) geval van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter in HR 25 juni 1996, NJ 1966, 116 m.nt. HB (Televizier):

‘dat de wetgever niet bedoeld kan hebben dat dientengevolge ook die voorschriften der wet welke op dat bijzondere karakter van de beschermende werken rusten, zonder meer mede toepasselijk zouden zijn op werken die dat karakter niet bezitten en welker makers aanspraak op bescherming slechts kunnen ontleen aan het enkele feit dat zij deze op schrift hebben gesteld;

dat de vraag of en op welke wijze die voorschriften op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter moeten worden toegepast, bij gebreke van een algemene regeling daaromtrent in de wet, t.a.v. elk dezer voorschriften afzonderlijk naar de strekking moet worden beantwoord; (...)’.

⁴⁸ Daaraan doet niet af dat de zgn. Auteursrechtlijn (Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001, Pb EG 2001, L167/10) uitgaat van een gesloten stelsel van wettelijke beperkingen. Die richtlijn heeft immers tot onderwerp ‘harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’. Daarbij is bepaald niet gedacht aan geurwerken.

⁴⁹ Vgl. voetnoot 35. Vermeldenswaard is nog het arrest van het Europese GEA van 27 oktober 2005, nr. R591/2003-1 (Eden) over de afwijzing van een aanvraag om de ‘geur van een rijpe aardbei’ als merk in te schrijven voor o.m. schoonmaakmiddelen en make-up. In de aanvraag was het geurmerk in

dat merkbescherming, anders dan auteursrechtbescherming, inschrijving in een register veronderstelt). Bovendien is de geur bij parfums juist een eigenschap – zo niet de belangrijkste eigenschap – van de verkochte waar, en zou het ook daarom niet als een onderscheidingssteken (merk) kunnen gelden. Dit alles laat natuurlijk onverlet de bescherming van woord- en beeldmerken en van verpakkingen die als vormmerken kunnen gelden.

5.29. In de literatuur wordt meer dan eens de mogelijkheid van bescherming via het octrooi-recht geopperd.⁵⁰ Zeker de auteurs die menen dat een parfum geen artistiek werk, maar een industrieel-technisch product is, lijken van die gedachte te zijn gecharmeerd.⁵¹

5.30. Het is op zichzelf niet omstreden dat een werkwijze die erop gericht is een bepaald effect te weeg te brengen, waaronder een smaak of een geur, vatbaar zijn voor octrooiverlening. In de literatuur wordt in dit verband gerefereerd aan het octrooi dat in 1944 werd verleend voor ‘tomaten-pruimenjam’.⁵² Deze werkwijze, het maken van een jam met tomaten en pruimen in een verhouding van 2:1, leverde een ‘nieuwe en frisse smaak’ op die niet aan tomaat noch aan pruimen deed denken.⁵³

5.31. Over het geval van de tomaten-pruimenjam wordt wel gezegd dat daar octrooi is verleend voor een bepaalde smaak. Daaruit wordt afgeleid dat geuren ‘dus’ ook octrooieerbaar zouden zijn. Er was echter geen sprake van octrooiverlening voor een bepaalde smaak. Als een concurrent van de octrooihouder door het mengen van kruisbessen, appelwijn en meloen erin zou zijn geslaagd om een jam te vervaardigen met exact dezelfde frisse smaak, dan zou er geen sprake zijn geweest van een inbreuk op het octrooi. De ‘vinding’ was dat een verrassend fris smakende jam kan worden gemaakt *met tomaten en pruimen*.⁵⁴ Uitgaande van een

woorden omschreven en grafisch voorgesteld door middel van een foto van een rode aardbei. Het GEA verwierp de bezwaren tegen de afwijzing van de aanvraag, onder verwijzing naar het Sieckmann-arrest. Het GEA achtte de beschrijving ‘geur van een rijpe aardbei’ onvoldoende objectief, duidelijk en nauwkeurig’ (de geur van een rijpe aardbei verschilt van variëteit tot variëteit). De afbeelding van een rode aardbei kan niet worden beschouwd als de vereiste grafische voorstelling van het merk. Deze moet immers de geur zelf voorstellen, en niet het product dat de geur voortbrengt. Net zo min als de chemische formule van een product een grafische voorstelling van de geur ervan vormt, is een afbeelding van het geurende product een grafische voorstelling ervan.

⁵⁰ Van Nispen, BIE 1992, p. 175 (177).

⁵¹ Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1991.

⁵² Bijv. De Cock Buning, IER 2004, p. 326 (sub 9).

⁵³ BIE 1992, op p. 176.

⁵⁴ Ten tijde van de verlening van het octrooi voor tomaten-pruimenjam liet de Rijsoctrooiwet 1910 geen bescherming toe voor ‘stoffen’; bescherming was alleen mogelijk in de vorm van een werkwijze-octrooi. Zie Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom (2002), p. 74.

werkwijze-octrooi was de smaak dus niet beschermd (behoudens bewijslastomkering van (nu) art. 70 lid 7 ROW 1995).

Van Nispen heeft erop gewezen dat sinds de opheffing van het verbod van stofoctrooiëring (1978) zo'n jambereider/uitvinder allicht ook octrooi zou wensen op het voortbrengsel zelf, maar dat het probleem zit in de omschrijving ervan, en dat hetzelfde ook geldt voor geuren.⁵⁵

5.32. Het lijkt mij inderdaad zeer de vraag of (de meeste) geuren c.q. parfums octrooieerbaar zijn. Hun specifieke geur is misschien wel nieuw en ook voldoende oorspronkelijk in auteursrechtelijke zin. Maar dat het samenvoegen van verschillende aangename bloemengeuren een (bijv.) 'frisse en vrouwelijke geur' oplevert, is op zichzelf niet nieuw, en de nieuwheid zou dan eigenlijk enkel moeten afhangen van de omschrijving of het 'etiket' dat de octrooiaanvrager weet te verzinnen. Ook het technisch procédé waarin verschillende geurstoffen, oplosmiddelen en andere noodzakelijke bestanddelen tot een parfum worden omgevormd zal veelal onvoldoende nieuw, laat staan inventief zijn.

Er is dan ook grote twijfel mogelijk aan de octrooirechtelijke *nieuwheid* en *inventiviteit* van een dergelijk nieuw parfum. Wil er sprake zijn van de voor octrooiverlening vereiste inventiviteit, dan zal de 'uitvinding' ten opzichte van de bekende stand van de techniek iets moeten opleveren dat objectief beschouwd niet voor de hand lag.⁵⁶

Aan de even genoemde omstandigheid dat objectief voor de hand ligt dat samenvoeging van verschillende naar fruit en bloemen geurende elementen een aangename geur oplevert, doet niet af dat niet alle combinaties aangenaam zullen ruiken en dat een samenvoeging van verschillende geurbestanddelen een nieuwe geur op kan leveren die niet tot die van haar ingrediënten valt te herleiden.

5.33. Men loopt bij het bovenstaande, zo niet rechtstreeks, dan toch naar analogie ook aan tegen het (ten tijde van het tomaten-pruimenjam-octrooi nog niet bestaande) wettelijk verbod van octrooiëring van 'esthetische vormgevingen': art. 2 lid 2 onder b ROW 1995 en art. 52 lid 2 sub b Europees Octrooiverdrag. Volgens Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen stelt het Europese Octrooibureau stelt zich restrictiever op dan de Nederlandse Octrooiraad vroeger deed bij octrooiverlening voor technische maatregelen die uitsluitend een esthetisch effect hebben.⁵⁷

Per saldo is het uiterst onzeker of een octrooi voor een geur, hoe nieuw en inventief op zichzelf ook, kan worden verleend.

⁵⁵ BIE 1992, p. 175 (177).

⁵⁶ Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), p. 90.

⁵⁷ A.w., pp. 121-122.

5.34. Wat er van de bovenstaande octrooirechtelijke opmerkingen zij: zelfs eventuele aanwezigheid van octrooirechtelijke bescherming voor nieuwe en inventieve geurcomposities brengt nog niet een exclusieve werking (oftewel negatieve reflexwerking) mee ten opzichte van auteursrechtelijke bescherming van geurcomposities die origineel (in auteursrechtelijke zin) zijn. Van een door de wetgever (de octrooiwetgever of de auteursrechtwetgever) bedoelde negatieve reflexwerking van (eventuele) octrooirechtelijke mogelijkheden ten opzichte van enige auteursrechtelijke mogelijkheid is op dit gebied (het gaat hier niet over automotoren⁵⁸) geen sprake. Bij gebrek aan aanwijzingen dienaangaande pleegt de Hoge Raad tot dusverre – blijkens een in de context van potentiële auteursrechtelijke en merkenrechtelijke samenloop gewezen arrest – van cumulerende beschermingsmogelijkheden uit te gaan.⁵⁹

5.35. Er zou gedacht kunnen worden aan het commune onrechtmatigedaadsrecht als bescherming tegen het ‘namaken’ van parfums. Uitgaande van een object (parfum) – dat per saldo – kan kwalificeren voor auteursrechtelijke bescherming (zie ook het volgende nr.), zou echter het beeld van het ‘paard achter de wagen spannen’ opkomen, indien men aan een parfum auteursrechtelijke bescherming zou ontzeggen *omdat* er misschien nog art. 6:162 BW-bescherming voorhanden zou zijn. Dat klemt te meer omdat het profiteren van of aanhaken bij andermans prestatie, als die niet auteursrechtelijk of anderszins als intellectueel eigendom is beschermd, in beginsel nu juist *niet* onrechtmatig is.⁶⁰ Ook als het aanhaken de vorm van nabootsing aanneemt, is daarmee nog niet gezegd dat er sprake is van onrechtmatig handelen.⁶¹

(vi) Nederlands recht: evaluatie

5.36. Alles nog eens overziende, meen ik dat bescherming van parfums in het auteursrechtelijk systeem te passen is.

Daarmee lijkt de rechtspolitieke vraag naar de wenselijkheid van het beschermen van parfums via het auteursrecht eigenlijk ‘een gepasseerd station’. De wetgever heeft immers vanaf 1912 de rechter de ruimte willen laten voor erkenning van alle mogelijke werksoorten ‘op welke wijze of in welken vorm [zij] ook tot uitdrukking [zijn] gebracht’, en dan is er – als het in het wettelijk systeem past – geen goede grond, ook geen goede rechtspolitieke grond, om

⁵⁸ Zie hierboven, nr. 5.7.

⁵⁹ Dit betreft de Arubaanse zaak HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz (Batco/Doucal II). Gezien het concordantiebeginsel mag aan deze uitspraak ook voor Nederland precedentwaarde worden toegekend, aldus Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), voetnoot 89 op p. 410.

⁶⁰ Zij bijv. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 8.5, p. 396 e.v., met verwijzingen naar rechtspraak.

⁶¹ Onrechtmatige daad (losbl.) IV.6, aant. 273 en 277 (Van Nispen).

werken die aan reuk, smaak of tastzin appelleren ten achter te stellen bij werken die appelleren aan gezichtsvermogen of aan het gehoor. ‘Onwennigheid’ is geen goede reden.

Ik voeg hier aan toe dat omgekeerd een pleidooi – zoals tegengekomen in de Franse literatuur – om auteursrecht op parfums te erkennen *omdat* (juist) parfums zo belangrijk zijn voor de (Franse) economie⁶², m.i. de plank misslaat. Als een totnogtoe niet (expliciet) ‘erkende’ werksoort *bezwaarlijk* onder de omschrijving van het werk te brengen valt en/of (andermaal) als die bescherming *niet* in het systeem past, moet het object niet in het auteursrecht geperst worden, omdat dat voor een bepaalde tak van ambacht of nijverheid (of voor een bepaald land) zo goed zou uitkomen. Maar als het object wél aan de werksomschrijving voldoet en als de bescherming wél in het systeem past, zie ik omgekeerd geen reden tot hernieuwde *rechterlijke* toetsing bij het concrete object aan de algemene doelstellingen van de wetgever voor invoering van auteursrechtelijke bescherming: ‘rechtvaardigheid’ en ‘maatschappelijk nut’⁶³: óók als wij weten dat de Berner Conventie Nederland ten deze vrij laat⁶⁴ en óók als men aanmerking neemt dat Nederland wel eerder een ‘parfumimporterend’ dan een ‘parfumexporterend’ land zal zijn, en dat – als het anders zou zijn – nog maar zeer de vraag zou zijn of ook in de landen van de Nederlandse geuren-exportmarkt auteursrecht op parfum erkend zou worden.

Ik maak hierbij – in zoverre niet geheel consequent – toch een voorbehoud als zich ten aanzien van het bewuste object (andere) notoire contra-indicaties zouden voordoen. Daarvan mij ten aanzien van parfums - zie hierboven - evenwel niet gebleken⁶⁵.

(vii) *Een blik over de grens*

5.37. In het toonaangevende Duitse *Urheberrecht Kommentar* van Schrickler c.s. (2^e druk 1999) zijn parfums/geuren als zodanig geen item. Uit de algemene vereisten die aan een ‘werk’ worden gesteld, wordt echter geen beperking tot het met het gezicht of gehoor waarneembare afgeleid, integendeel. In algemene bewoordingen wordt aangegeven dat het werk een vorm moet hebben gekregen die door menselijke zintuigen waargenomen kan worden.⁶⁶

5.38. De Belgische auteurs De Visscher & Michaux van het standaardwerk *Précis du droit d’auteur et des droits voisins* betwijfelen of parfums vatbaar zijn voor auteursrechtelijke be-

⁶² O. Lalignant, *Revue de la Recherche Juridique* 1989, p. 589, pp. 596-597.

⁶³ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 1.9, pp. 10-12, met verdere verwijzingen.

⁶⁴ Vgl. supra, nr. 5.1.

⁶⁵ In de onderhavige procedure heeft (zelfs) Kecofa niet van zulke bezwaren doen horen.

⁶⁶ Schrickler, a.w. (1999), §2, Rdnr. 3-7 en 20-22 (Loewenheim)

scherming. Zij geven geen uitwerking ten aanzien van geuren en concentreren zich op culinaire recepten, maar – als gezegd – met (veel) twijfel.⁶⁷

5.39. In het thans meest toonaangevende Franse boek over auteursrecht aarzelen Lucas & Lucas over erkenning van geuren en smaken als werk. Met name het objectief omschrijven van een ‘geurwerk’ is volgens hen een lastige kwestie. Zij zien echter geen principiële bezwaren. Zij zijn dan ook (licht) kritisch over de beslissing van de Parijse Cour d’Appel uit 1975 om een parfum niet in aanmerking te laten komen voor auteursrechtelijke bescherming.⁶⁸

Verschillende andere Franse auteurs zijn zelfs uitgesproken voorstanders van auteursrechtelijke bescherming van parfums.⁶⁹ Net als het hiervoor is gebeurd, wijzen zij op het ruime ‘werkbegrip’, dat niet beperkt is tot het met oog en oor waarneembare.⁷⁰ Een aantal bezwaren die hiervoor zijn besproken – de vluchtigheid van een parfum of de moeilijkheden met een objectieve beschrijving ervan – worden ook door hen gekwalificeerd als praktische problemen en niet als principiële blokkades.⁷¹

5.40. Zoals Frijters & Van Houte lieten weten, is volgens de Cour d’Appel te Parijs (2000) en het Tribunal de Grande Instance Parijs (2002) auteursrecht op parfum in beginsel mogelijk.⁷² En op 17 september 2004 oordeelde de Cour d’Appel de Paris dat:

‘une fragrance qui est le résultat d’une recherche intellectuelle d’un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d’un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique constitue une œuvre de l’esprit perceptible et individualisée bénéficiant de la protection du droit d’auteur; que la société Beauté Prestige International verse aux débats la liste des constituants olfactifs de son jus ce qui permet de définir ses caractéristiques; que son originalité n’est pas contestable, dès lors que son parfum se distingue parfaitement de toutes les autres fragrances et est adopté par une clientèle très nombreuse à la recherche d’un signe d’individualisation.’⁷³

5.41. Daarmee is het laatste rechterlijke woord in Frankrijk echter nog niet gezegd. Ambts-halve onderzoek leerde mij dat tegen dit arrest beroep in cassatie is ingesteld. Een adviseur

⁶⁷ F. De Visscher & B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins (2000), pp. 5-6.

⁶⁸ A. Lucas & H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique (2^e ed. 2001), pp. 70-71.

⁶⁹ Crochet, ‘Parfumerie et droit d’auteur’, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique 1979, p. 460. Zie verder de in de volgende noten genoemde auteurs.

⁷⁰ Glemas, RDPI 1997, p. 37; Bassard, ‘La composition d’une formule de parfum est elle une “œuvre de l’esprit” au sens de la loi du 11 mars 1957?’, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique 1979, p. 462: ‘En réalité il n’y a pas aucune raison de privilégier la vue et la ouïe par rapport au goût, au toucher et à l’odorat, chacun des cinq sens étant relié à l’esprit au même titre’.

⁷¹ Glemas, RDPI 1997, p. 38.

⁷² Frijters & Van Houte, NJB 2004, p. 1987.

⁷³ Cour d’Appel Paris (4^e ch.) 17 september 2004 (Beauté Prestige International/Euro Media e.a.).

rapporteur zou in februari 2006 benoemd worden; een A-G is nog niet aangewezen. Een beslissing van de Cour de Cassation wordt verwacht in de lente van 2007.⁷⁴

5.42. De Britse auteurswet (thans: Copyright, Designs and Patents Act 1988 zoals nadien al weer vele malen herzien) kent van oudsher en nog steeds niét een open omschrijving van werken ‘welke ook de wijze of de vorm van voortbrenging zij’⁷⁵. Integendeel hechtte en hecht het Britse systeem van oudsher aan de onderscheiding van beschermde werksoorten in welomschreven (in diverse versies van de Copyright Act nader gedetailleerde) categorieën, omdat een bepaalde (nieuwe) categorie in het licht van de wetsgeschiedenis apart ‘bevochten’ was, en omdat (daarom) aan de categorisering in de ene of andere categorie ruimere of minder ruime rechten en meer of minder beperkingen van toepassing (konden) zijn.⁷⁶

Tegen deze achtergrond verdeelt de wet – als gezegd zonder algemene omschrijving – de beschermde werken meteen over ‘vakjes’ als ‘literary, dramatic and musical works’, ‘artistic works’, ‘films’ en ‘broadcasts’. Daarbij worden de ‘artistic works’ in art. 4 limitatief omschreven als ‘(a) a graphic work, sculpture, photograph, sculpture or collage (...), (b) a work of architecture (...) or (c) a work of artistic craftsmanship’. Bij dit laatste moet blijkens de hierna te noemen literatuur gedacht worden aan wat in art. 10 lid 1 onder 11° van de Nederlandse Auteurswet heet ‘werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid’. Zo leggen Laddie c.s. bij de ‘works of artistic craftsmanship’ sterk de nadruk op visueel waarneembare werken als handbeschilderde tegels, juwelen, meubels of een filmdecor.

Het verbaast, tegen deze achtergrond, niet dat ik in het opus van Laddie c.s.⁷⁷ over het Britse auteursrecht, hoe ‘magnum’ ook, en evenmin in het fraaie en handzame boek van Cornish⁷⁸ over het onderwerp van auteursrecht op geuren en smaken niets specifiek heb aangetroffen. De ‘domeinafbakening’ waarvan hierboven in nrs. 5.6-5.8 sprake was, blijkt in het Britse auteursrecht een veel grotere rol te spelen dan in de zojuist besproken continentaal-Europese landen, en veel groter dan met name in Nederland.

De kans dat de Britse rechter auteursrecht op een parfum zou erkennen, lijkt mij vooralsnog verwaarloosbaar klein, vanwege deze ‘domeinkwestie’. Als die in Groot-Brittannië niét zo zou spelen, en als het alleen maar de vraag zou zijn of een parfum al of niet een ‘*original work*’ zou kunnen, zijn, zou het anders liggen, gezien de rechtsvergelijkend bezien zeker niet

⁷⁴ De zaak heeft bij de Cour de Cassation het nummer M.0513577.

⁷⁵ Vgl. art. 2 lid 1 BC en de boven besproken slotstrofe van art. 10 lid 1 Nederlandse Auteurswet.

⁷⁶ Vgl. (thans) de artt. 3-8 van de wet.

⁷⁷ H. Laddie, P. Prescott, M. Vitoria, A. Speck & L. Lane, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd edition, London 2000 (drie delen). Vgl. met name pp. 177-182 en 195-200.

⁷⁸ W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5th edition, London 2003. Vgl. met name nrs. 10.4-10.21.

hoge originaliteitsdrempel voor werken die (wel) in één van de erkende ‘domeincategorieën’ vallen.⁷⁹

5.43. De slotsom van deze korte blik over de grenzen is dat daar geen dringende argumenten zijn aangetroffen om Nederland (als ‘niet achterblijvend’) de stap tot erkenning van auteursrecht te laten zetten. De erkenning in recente lage Franse jurisprudentie lijkt me daartoe onvoldoende doorslaggevend. Maar omgekeerd zijn er rechtsvergelijkend ook geen ‘harde’ argumenten aangetroffen om een geur(combinatie) níét voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen.

(viii) *Keuze*

5.44. *Summa summarum* kies ik naar Nederlands recht voor een positieve beantwoording van de vraag of parfums (of meer in het algemeen: geurcomposities), in aanmerking kunnen komen voor bescherming als werken in auteursrechtelijke zin.

6. *Bespreking van de klachten in het principale beroep*

6.1. Het *eerste onderdeel* klaagt er in de *subonderdelen a* en *b* naar de kern genomen over dat het hof in rov. 4.11 auteursrechtelijke bescherming heeft aangenomen voor de (bepaalde samenstelling van) de reukstof van het parfum Trésor, terwijl Lancôme zowel voor de rechtbank als voor het hof bescherming van de geur heeft ingeroepen. Aldus zou het hof de grenzen van de rechtsstrijd hebben miskend en een onbegrijpelijke uitleg hebben gegeven aan Lancômes vorderingen en stellingen. Verder zou hierdoor sprake zijn van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. *Subonderdeel c* klaagt er vervolgens over dat ’s hofs beslissing onjuist en/of onbegrijpelijk is, omdat de parfumvloeistof zich als zodanig niet leent voor auteursrechtelijke bescherming. *Subonderdeel d* stelt dat dit te meer klemmt, nu minst genomen veronderstellenderwijs vaststaat⁸⁰ dat dezelfde of nagenoeg identieke geur(boodschap) door reukstoffen van zeer verschillende aard resp. samenstelling kan worden voortgebracht, terwijl vanzelfsprekend (als feit van algemene bekendheid en/of algemene ervaringsregel) ook het omgekeerde geldt, nl. dat een relatief klein verschil in de concentratie of mengverhouding van dezelfde soort componenten, of één enkele weggelaten resp. toegevoegde component van relatief geringe omvang tot een relevant en zelfs wezenlijk verschillende geur(boodschap) kan leiden. *Subonderdeel e* klaagt over inconsistenties in ’s hofs oordeel: in rov. 4.16 en in

⁷⁹ Vgl. Laddie c.s. resp. Cornish t.a.p.

⁸⁰ Het onderdeel verwijst naar MvA § 6 en 14-15; Antwoordakte in appel § 2 en Appelleitnota pp. 1-4, die wat dit betreft door Lancôme niet weersproken en door het hof niet verworpen zouden zijn.

dictum 5.2 spreekt het hof wel over de geur (van Female Treasure), terwijl het volgens rov. 4.11 toch om de reukstof in een bepaalde samenstelling ging.

6.2. Lancôme leest haar eigen stellingen en het oordeel van het hof anders. Zij heeft zich (ook) beroepen op de bescherming van de ‘reukstof’ in de door haar gekozen samenstelling, en heeft uitsluitend voor de vloeistof als zodanig geen bescherming ingeroepen. Het hof heeft vervolgens, in lijn met Lancômes vordering, bescherming voor die *reukstof* aangenomen.⁸¹

Ik wijs er vast op dat Lancôme in haar voorwaardelijk incidentele middel I klachten richt tegen ’s hofs arrest voor zover dat aldus gelezen zou worden dat het hof ten onrechte het auteursrechtelijk beschermde werk zou hebben gezien in de reukstof, en het principaal cassatieberoep daartegen gegrond zou worden bevonden; Lancôme klaagt voor dat geval dat het hof dan ten onrechte de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming van geurcomposities zou hebben uitgesloten. Hoewel denkbaar was dit voorwaardelijk incidentele middel te bespreken in samenhang moet Kecofa’s middelonderdeel 1, heb ik – na mijn algemene inleiding over auteursrechtelijke geurbescherming onder 5.1 e.v. – de voorkeur gegeven aan afzonderlijke behandeling: zie voor de bespreking van Lancômes incidentele middel I nrs. 7.1-7.2.2.

6.3. In het voorgaande werd er al op gewezen dat onderscheiden moet worden tussen de parfumvloeistof die zich in een bepaalde samenstelling in de flesjes bevindt en de parfumeur. Die laatste is het object van auteursrechtelijke bescherming, niet de vloeistof als zodanig. Ook de wat minder grijpbare ‘reukstof’ of (m.i. taalkundig beter) ‘geurstof’ kan niet als het werk worden gezien; ook dat is de uiting of vastlegging ervan. Tussen parfumvloeistof en reuk- of geurstof bestaat wat dat betreft geen principieel verschil. Beide bevinden zich in de wereld van de *corpora mechanica* (vgl. hierboven nrs. 5.17 en 5.20). De door Lancôme ter onderbouwing van haar visie aangehaalde passage van Clipper wijst daar ook op⁸²:

‘Wel dient men om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming de geur van de reukstof (de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt en daartoe vervaardigd wordt) te onderscheiden, aangezien juist door de reukstof het product/werk concreet en stabiel kan worden beschouwd in de zin van de auteurswet.’⁸³

De reuk- of geurstof is evenmin aan te merken als het auteursrechtelijk beschermde werk.

6.4. Niettemin meen ik dat Kecofa’s onderdeel 1 berust op een onjuiste lezing van ’s hofs arrest. Het gaat er niet om dat de verwoording van ’s hofs hier aangevallen oordeel in deze –

⁸¹ S.t. namens Lancôme sub 18, onder opgave van vindplaatsen van stellingnamen in de feitelijke instanties.

⁸² S.t. namens Lancôme sub 17.

⁸³ Clipper, Bb 2004, blz. 155.

in *parfumtechnisch* opzicht voor juristen extra lastige – materie (met *hindsight*⁸⁴), niet in aanmerking zou komen voor een heel hoog ‘rapportcijfer’. De kennelijke, zo niet klaarblijkelijke strekking ervan is m.i. niet in strijd met het recht, noch ontoelaatbaar onduidelijk en dus niet ‘onvoldoende’ verwoord. Met het gemak van de hedendaagse tekstverwerkingstechniek zal ik hieronder eerst de m.i. meest *scharnierende* rechtsoverweging 4.12.2 van het hof *herprinten*, om met accentueringen⁸⁵ en annotaties duidelijk te maken dat deze een welwillender lezing verdienen dan de – uiteraard, dat is haar goed recht – niet welwillende lezing van Kecofa. Op de andere, m.i. niet ‘scharnierende’ aangevallen rechtsoverwegingen zal ik nog terugkomen, net zoals ik voor de zekerheid de afzonderlijke subonderdelen van onderdeel 1 nog zal nalopen.

6.4.1. Ik geef nu rov. 4.12.2 weer met daarin de volgende mijnerzijds vetgeprinte passages en een toevoeging tussen vierkante haken:

4.11.2. De opvatting, waaraan ook Kecofa c.s. refereren⁸⁶, dat **een enkele geur** naar zijn aard te vluchtig en te zeer variabel en afhankelijk van omgevingsfactoren zou zijn om als werk in de zin van de Auteurswet te kunnen gelden, behoeft geen verdere bespreking nu Lancôme immers de bedoelde bescherming niet inroept voor de **enkele geur** van haar product **maar** voor de reukstof **[dat wil zeggen de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt en die zich bevindt in de flesjes]** met de samenstelling als door Lancôme ten processe aangeduid (welke reukstof door het hof verder zal worden aangeduid als “het parfum Trésor”).

Tussen de vierkante haken heb ik slechts toegevoegd de omschrijving van reukstof die het hof daarvan in de voorafgaande rov. 4.11.1 heeft gegeven, en waarop het hof onmiskenbaar terugrijpt. De andere vetmarkeringen en de toegevoegde voetnoot spreken voor zich.

6.4.2. In de hierboven geprinte weergave zou men *puur taalkundig* nog steeds de door het onderdeel gewraakte tegenstelling tussen geur en reukstof aanwezig kunnen achten. Maar aan enige doorslaggevendheid van dat taalkundig purisme valt m.i. geredelijk te twijfelen.

Dat is in de eerste plaats (i) zo omdat het hof woordelijk overweegt dat ‘Lancôme immers de bedoelde bescherming niet inroept voor de **enkele geur**’. Dat impliceert zonder meer dat

⁸⁴ Inmiddels is de zaak immers in cassatie nader uitgesponnen en is mede daardoor veel nadere voorlichting verkregen.

⁸⁵ De (toekomstige) Rechtspraak.nl- en NJ-lezer zij gewaarschuwd: in die publicaties zullen deze accentueringen wel verdwenen of verminkt zijn. Te hopen is dat althans deze voetnoot nog behouden blijft.

⁸⁶ Het gaat klaarblijkelijk om de stellingen van Kecofa bij MvA nrs. 06-15 en antwoordakte nr. 2 (subonderdeel 1.a verwijst ook nog naar de MvA nr. 23 en naar de pleitnota in hoger beroep pp. 1-4, maar daarin onderken ik geen nadere stellingname).

het hof, nog daargelaten de woorden die daarop volgen, ervan uitgaat dat Lancôme weldege-lijk óók een geurclaim heeft, zij het geclausuleerd.

En een tweede reden (ii) om aan doorslaggevendheid van taalkundig purisme te twijfelen is gelegen in de omstandigheid dat er geen reden is om in 's hofs omschrijving van de reukstof als **'de stof'** die als gevolg van haar samenstelling **een bepaalde geur** verspreidt en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt en die zich bevindt in de flesjes' nu juist – zoals Kecofa doet, de nadruk te leggen op **'de stof'**. Men kan net zo goed de nadruk leggen op **'een bepaalde geur'**.

6.4.3. Aldus dringt zich op dat het hof m.i. (i) even vanzelfsprekend als onmiskenbaar, met name blijkens de strofe dat 'Lancôme immers de bedoelde bescherming niet inroept voor de **enkele geur'**, ervan uitgegaan is dat er nog steeds sprake was van een **geurclaim** van Lancôme, onder erkenning door Lancôme (en het hof) dat die geur genoegzaam vaststelbaar moest zijn, en (ii) dat aan dit laatstbedoelde vereiste door Lancôme voldaan werd (juist) door de opneming in de stof die als gevolg van haar samenstelling **nu juist die bepaalde geur** verspreidt (en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt en die zich bevindt in de flesjes). Nog iets anders gezegd: het hof had m.i. onmiskenbaar het oog op **de geur als belichaamd in de reukstof**, dat wil zeggen (vgl. rov. 4.11.1), voor de geur als belichaamd in de stof die als gevolg van haar samenstelling **deze ten processe door Lancôme bedoelde bepaalde geur** verspreidt, en die daartoe vervaardigd en gebruikt wordt en die zich bevindt in de flesjes.

Ik teken hierbij nog aan dat Kecofa – ik zou haast zeggen: uiteraard – niet het standpunt heeft ingenomen dat de geur uit het ene Trésor-flesje van Lancôme (relevant) anders zou zijn dan die uit een ander Trésor-flesje van Lancôme.

6.5. Aldus – naar de als gezegd klaarblijkelijke strekking gelezen – is 's hofs rov. 4.11.2 begrijpelijk, en sluit zij ook goed aan op het partijdebat.

In cassatie heeft Lancôme betoogd (zie 6.2) dat zij zich (ook) heeft beroepen op de bescherming van de reukstof als zodanig. Zij noemt daarvoor verschillende vindplaatsen in de gedingstukken.⁸⁷ Aldaar valt – samengevat weergegeven – te lezen dat Lancôme meent dat haar auteursrechtelijke bescherming toekomt voor de door haar vervaardigde combinatie van geuren of geurbestanddelen. Deze stelling kan *wellicht* zo worden uitgelegd dat er een beroep is gedaan op de bescherming van de (fysieke) geurstof, maar *in ieder geval* zo ('combinatie van geuren') dat Lancôme zich beroepen heeft op de bescherming van de geur.

⁸⁷ CvR onder 21, Pleitnota in 1^e aanleg onder 30 en 32, Pleitnota in appel 44 en 47 (die laatste verwijzing berust kennelijk op een vergissing, nu een van de in de s.t. onder 18 weergegeven citaten afkomstig is uit par. 46 van de pleitnota in appel).

Van een miskenning van de rechtsstrijd of van een verrassingsbeslissing is m.i. (dan ook) evenmin sprake: hierop kom ik in nr. 6.6 nog terug.

Hetzelfde moet gelden voor de overige in onderdeel 1 aangevallen overwegingen. Rov. 4.11.1, die een twee-eenheid vormt met rov. 4.11.2, dient op geheel dezelfde wijze gelezen te worden: bescherming wordt door Lancôme ingeroepen voor *de geur als belichaamd in de reukstof* (zie nader hierboven 6.4.3).

Rov. 4.11.3 is in deze lezing ook geheel begrijpelijk (hetgeen de voor-de-handliggendheid van de boven bedoelde lezing van rov. 4.11.1-4.11.2 nog eens onderstreept), evenals rov. 4.11.4. Tegen rov. 4.11.3 en rov. 4.11.4 richten zich trouwens geen afzonderlijke klachten.

6.6. Over de in *subonderdeel 1.b* vervatte klacht over een miskenning van de rechtsstrijd of van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing heb ik al opgemerkt dat daarvan, bij een juiste en voor de hand liggende lezing van rov. 4.11.1-4.11.4, geen sprake is. Ik wil hier, ten overvloede, nog aan toevoegen dat mij ontgaat waarom Kecofa door het beroep op auteursrecht van Lancôme, bij juiste lezing op te vatten als beroep op *auteursrecht op de geur als bepaalbaar via de reukstof in het flesje*, redelijkerwijs geacht kan worden in haar verdediging te zijn geschaad. Dat laatste is, voor zover hier van belang, toch het criterium voor een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. De grondslag van het verbod op het nemen van een verrassingsbeslissing is immers het mede door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op hoor en wederhoor⁸⁸.

In onderdeel 1.b wordt in dit verband gesteld dat Lancôme zich pas bij het appèlpleidooi, aan de hand van het toen overgelegde rapport van Breese & Majerowicz⁸⁹, beroepen heeft op een min of meer gespecificeerde analyse van de overeenkomende componenten in de respectieve parfumvloeistoffen, en dat Kecofa daaruit niet kon althans behoefde af te leiden dat Lancôme alsnog een beroep zou doen op bescherming voor resp. inbreuk op (de samenstelling van) haar parfumvloeistof (geurbron/reukstof) - in plaats van de geur(boodschap) - als het werk in de zin van de Auteurswet. Geklaagd wordt voorts dat het Kecofa toen niet alleen de mogelijkheid ontbrak om terzake van die samenstelling nog tijdig voor de pleitzitting een contra expertise/analyse te laten uitvoeren, maar dat zij daartoe - mede gelet op de grenzen van de rechtsstrijd, haar bewijsaanbod bij CvA § XII en CvD § 10 jo. MvA § 1 en haar uitdrukkelijke protest tegen het niet-onafhankelijke karakter van dit B&M-rapport - ook geen aanleiding had, en dat zij in elk geval niet zo'n (minst genomen onduidelijke en tardieve) rechtsstrijd over de 'reukstof-als-werk' alsnog aanvaard had.

⁸⁸ Zie T.F.E. Tjong Tjin Tai, Verrassingsbeslissingen door de civiele rechter, NJB 2000, p. 260 (sub 1) en voorts HR 6 maart 1992, NJ 1993, 92 m.nt. HJS.

⁸⁹ Prod. 6 bij pleidooi in appèl; hierna ook aangeduid als: B&M-rapport.

Deze klacht miskent niet alleen dat Lancôme een beroep had gedaan en is blijven doen op auteursrecht op (de geur van) haar parfum Trésor, en dat het hof bij juiste lezing van het arrest daarvan ook is blijven uitgaan, maar zij miskent ook dat het in het licht van het partijdebat en met name het juist door Kecofa gevoerde verweer met betrekking tot onvoldoende bepaaldheid van de geur om als werk te kunnen gelden, voor de hand lag dat Lancôme alsnog zou komen met een of meer producties teneinde die op dat verweer een antwoord te geven. Dat daarin mede een chemische analyse van de in de stof in de Trésor-flesjes die de Trésorgeur teweeg brengt, zou (kunnen) voorkomen, kan Kecofa niet werkelijk verrast hebben.

Of die chemische analyse deugdelijk was/is om (in voldoende mate) te dienen tot of bij te dragen aan (i) de vaststelling van een voldoende bepaaldheid van de geur als werk, en of – net zo – (ii) de chemische analyse van Kecofa's Female Treasure deugdelijk was/is om (in voldoende mate) te dienen tot of bij te dragen aan de vaststelling auteursrechtelijk relevante gelijkenis, is daarmee niet gezegd, maar daarover klaagt dit onderdeel niet als zodanig.

Wat (i) betreft mist Kecofa belang bij de klacht (en is zij niet op relevante wijze in haar verdediging geschaad) omdat het hof blijkens de - naar blijken zal, zonder succes bestreden - rov. 4.12.1 het oorspronkelijk karakter van het parfum in het geheel niet heeft afgeleid uit de chemische samenstelling van de reukstof.

Wat (ii) betreft heeft Kecofa m.i. wél reden tot (per saldo succesvol) klagen, maar dat zit hem m.i. niet in een overschrijding van de grenzen van rechtsstrijd of in een ontoelaatbare verrassingsbeslissing, maar in een te eenzijdige oriëntatie door het hof op het B&M-rapport zonder voldoende gelegenheid tot contra-expertise, wat onderwerp is van het in zoverre succesvol te achten middelonderdeel 2.c: daarover verderop nader. Dat ik de klacht van onderdeel 1.b (als te breed) als zodanig niet gegrond acht, betekent niet dat de argumentatie bij onderdeel 1.b niet wél effectief zou mogen doorwerken bij verdere onderdelen en met name bij onderdeel 2.c.

6.7. De *subonderdelen 1.c en 1.d* bouwen geheel voort op de in subonderdeel 1.a bedoelde klachten en delen het lot daarvan. Zij miskennen andermaal dat het hof wel degelijk is uitgegaan van auteursrecht op de geur (als belichaamd in de reukstof, waarbij opnemings in de stof die als gevolg van haar samenstelling nu juist die bepaalde geur verspreidt, en daartoe vervaardigd en gebruikt wordt en die zich bevindt in de flesjes, het geurwerk voldoende bepaalbaar maakt).

Bij *subonderdeel 1.d* merk ik ten overvloede op dat inderdaad ervan uitgegaan kan worden van het gegeven dat dezelfde of nagenoeg identieke geur(boodschap) door reukstoffen van zeer verschillende aard resp. samenstelling kan worden voortgebracht (en dat aangenomen kan worden dat ook het omgekeerde geldt, nl. dat een relatief klein verschil in de concentratie of mengverhouding van dezelfde soort componenten, of één enkele weggelaten resp. toegevoegde component van relatief geringe omvang tot een relevant en zelfs wezenlijk verschil-

lende geur(boodschap) kan leiden; vgl. ook hiervóór, nr. 5.20). Dat doet er echter niet aan af dat voor de *bepaaldheid* van een geur aansluiting gezocht kan worden bij de reukstof als opgenomen in een (Trésor)-flesje, die bij opening van het flesje die geur teweeg brengt.

6.8. De in *subonderdeel 1.e* bedoelde inconsistenties is 's hofs oordeel bestaan niet, bij juiste lezing van rov. 4.11.1 en 4.11.2 als boven aangegeven. Ook in rov. 4.16 en in dictum 5.2 doelt het hof, net als in rov. 4.11 op de geur, zoals (voldoende bepaald) te kennen uit de geurstof in het flesjes bij opening daarvan.

Voor zover subonderdeel 1.e onder 2^o klaagt dat het hof zich in rov. 14.6 e.v. heeft aangesloten bij de in rov. 4.16.4 geciteerde criteria van 'associatie' of 'verwarring', meen ik dat die klacht op zichzelf terecht is. Ook hier gaat het m.i. evenwel te ver om daaraan een gegrond te achten klacht over overschrijding van de grenzen van rechtsstrijd of een ontoelaatbare verrassingsbeslissing te verbinden, zodat subonderdeel 1.e voor zover dáárop gericht m.i. niet slaagt.

Subonderdeel 1.e onder 2^o werkt evenwel door naar het specifiek op rov. 4.16 t/m 4.16.6 gerichte onderdeel 2.c van het middel, en in dat kader zal ik de klacht nader bespreken en gegrond bevinden. Evenals met betrekking tot een andere klacht uit onderdeel 1 reeds opgemerkt, brengt het gegeven dat ik de klacht van onderdeel 1.e op zichzelf (als al te breed) niet gegrond acht, niet mee dat de argumentatie bij verdere onderdelen niet zou mogen doorwerken.

6.9. *Onderdeel 2* richt zich tegen rov. 4.12, 4.13, 4.16 en 4.17. Voor zover het onderdeel geheel voortbouwt op onderdeel 1, deelt het het lot daarvan. Dat moet in ieder geval gelden voor *subonderdeel 2.a*, dat - zij het in omgekeerde richting - zelf hiervan uitgaat.

In subonderdelen 2.b en 2.c zijn evenwel ('bovendien') verdere klachten aan de orde.

6.10. De nadere klachten van *subonderdeel 2.b* kunnen evenmin tot cassatie leiden.

6.11. *Subonderdeel 2.b (i)* behelst de klacht dat 's hofs oordeel omtrent het 'beschermd werk'-karakter van het parfum Trésor slechts berust op de in r.o. 4.12.1 weergegeven eigen stellingen ('lees: lofzang op zichzelf') van Lancôme.

Deze klacht faalt, omdat de aldaar achter het eerste en het tweede streepje vermelde stellingen in verband met onderbouwing van het op Trésor geclaimde auteursrecht terzake dienend waren, en voldoende terzake dienend waren (het subonderdeel geeft ook niet aan waarom dit onvoldoende zou zijn). De vraag of óók de stellingen achter het derde en het vierde streepje terzake dienend waren, kan hier in het midden blijven.

6.12. Snijdt *subonderdeel 2.b (ii)* hout? Daarin zegt Kecofa dat zij de in rov. 4.12.1 gereleveerde stellingen van Lancôme - anders dan het Hof in r.o. 4.12.2 overweegt - wel degelijk gemotiveerd heeft weersproken, onder vermelding van een groot aantal vindplaatsen⁹⁰.

6.13. Ter staving van haar stelling dat zij het ‘eigen en oorspronkelijk karakter’ van Trésor wél heeft betwist, verwijst Kecofa als gezegd naar een groot aantal vindplaatsen. In de in het subonderdeel aangeduide vindplaatsen valt, onder veel meer, te lezen dat Female Treasure (ook) een vrouwelijk, bloemig parfum is maar dan goedkoop qua prijs (CvA, I), dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen geur en geurstof (MvA, 6), dat de Franse rechtspraak anders moet worden geïnterpreteerd dan Lancôme heeft voorgespiegeld (MvA, 25), dat de maker/ontwerper van Trésor (Grosjman) ook voor andere parfumhuizen parfums heeft ontworpen (idem), dat het principieel onjuist is om geuren voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen (MvA, 26-27), dat een parfum(geur) een te diffuse verschijningsvorm heeft om als werk te kunnen worden erkend en dat er geen sprake is van een ‘artistiek’ product (antwoordakte in appel, p. 2). Ook wordt er een aantal parfums opgesomd met oosterse geuren van bloemen en pittige aroma’s (pleitnota in eerste aanleg, blz. 6). Voorts wordt – zo is het zojuist aangehaalde lijstje met parfums waarschijnlijk ook bedoeld – op verschillende plaatsen aangegeven dat Trésor past in een al bestaande en bekende trend of parfumbfamilie (CvA, VI, slot en VII; CvD, 9; MvA, 19 en 28). Kecofa heeft verder gesteld dat Lancôme onvoldoende bewijs had geleverd voor het (eigen en oorspronkelijk) werkkarakter van Trésor (MvA, 9).

6.14. Het is wat mij betreft de vraag of de klacht, door te volstaan met een verwijzing naar een reeks van vindplaatsen waar tal van stellingen worden betrokken en beweringen worden gedaan, voldoet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv stelt. Met enige goede wil kunnen in – *een deel van* – de aangeduide vindplaatsen stellingen worden gevonden die passen in een betwisting van het eigen en oorspronkelijk karakter van Trésor. Zij bevinden zich echter te midden van allerlei andere stellingen en betogen. Daardoor mist het subonderdeel m.i. de vereiste precisie. De ratio van de uit art. 407 lid 2 Rv voortvloeiende eis om vindplaatsen van stellingen in de cassatiedagvaarding weer te geven is immers, aldus A.E.B. ter Heide, bescherming

⁹⁰ Het onderdeel verwijst naar de vindplaatsen in het slot van onderdeel I.a resp. in noot 1 bij onderdeel I.b), welke betwisting volgens het onderdeel door het hof niet alleen al te summier is weergegeven in r.o. 4.12.3, maar bovendien onderbouwd was met de ‘geuratlas’ (prod. 1 bij MvA) en een bewijsaanbod (mede door getuigen; vgl. CvA § XII en CvD § 10 jo. MvA § 1).

van verweerder én de Hoge Raad tegen het doorploegen van dikke dossiers en tegen het gissen op welke passages eiser bedoeld zou kunnen hebben.⁹¹

6.15. Maar ook indien de klacht wél ten gronde wordt gezien, kan zij m.i. niet tot cassatie leiden. Anders dan het subonderdeel veronderstelt, heeft het hof de stellingen waar Kecofa kennelijk op doelt wel degelijk beoordeeld én verworpen. In de rov. 4.12.3-4.13 verwerpt het hof de stelling dat Trésor (ook) ‘maar’ ontleend is aan een al lang en breed bekende geurfamilie of -traditie. Dat het hof Kecofa’s betoog aldus heeft opgevat dat er sprake zou zijn van ontlening door Lancôme is in het licht van de zojuist geciteerde gedingstukken zeker niet onbegrijpelijk.

Evenmin onbegrijpelijk is ’s hofs oordeel dat deze stelling moet worden verworpen. Daarbij heeft het hof uitdrukkelijk Kecofa’s kernargumenten onder ogen gezien dat er vergelijkbare parfums zijn en dat Trésor voortbouwt op een bestaande traditie. Dit oordeel is afdoende gemotiveerd. Het hof hoefde, nu het de kern van Kecofa’s betoog heeft besproken, niet afzonderlijk op alle stellingen van Kecofa te responderen.

Dit wordt niet anders doordat Kecofa deze stellingen heeft onderbouwd door een ‘geuratlas’ te overleggen. Kennelijk heeft het hof, met Kecofa, wel willen aannemen dat er van verwantschap met andere al bestaande geuren sprake was. Anders dan Kecofa, leidt het hof echter uit die verwantschap – hoe zeer ook gedocumenteerd in de geuratlas – niet af dat er van onvoldoende eigenheid en oorspronkelijkheid of van ontlening sprake is.

In de door het hof aan Kecofa’s stellingen gegeven uitleg is het oordeel in rov. 4.12.2 dat Kecofa de in rov. 4.12.1 genoemde stellingen over de oorspronkelijkheid en eigenheid van het parfum *op zichzelf* niet heeft betwist niet onbegrijpelijk. Daarbij kan er nog, in het voetspoor van principaal verweester in cassatie, op worden gewezen dat de vraag of een ‘schepping’ voldoende eigenheid en oorspronkelijkheid bezit om als werk te kwalificeren een in hoge mate feitelijke kwestie is die in cassatie zeer beperkt toetsbaar is. Visser geeft aan dat de Hoge Raad in dit verband geen hoge motiveringseisen stelt aan de rechter die over de feiten oordeelt.⁹²

⁹¹ A.E.B. ter Heide, ‘Het cassatiemiddel in burgerlijke zaken’, in: WB der Nederlanden (2003), pp. 199-200. Zie ook Asser, Civiele cassatie (2003), p. 82 en vgl. HR 11 januari 2002, nr. C00/101, NJ 2002, 82 (General Accident/Bergen).

⁹² Visser, Het ABC van iedere IE inbreuk (rede Leiden 2004), p. 12. Vgl. ook mijn conclusie voor HR 29 november 2002, NJ 2003, 17 (Una voce particolare) onder 4.8, en mijn conclusie d.d. 11 november 2005 in de zaak C04/350 (Technip/Goossens) onder 4.23.

6.16. Het subonderdeel bevat voorts de klacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is, nu Kecofa zowel in eerste aanleg als in hoger beroep een bewijsaanbod, onder meer getuigenbewijs, heeft gedaan.

Kecofa's bewijsaanbod in de door het subonderdeel aangeduide vindplaatsen blijkt in algemene termen te zijn gedaan. Niet is aangegeven dat het (specifiek) betrekking heeft op het ontbreken bij Trésor van de kenmerken van een werk, en evenmin is aangegeven om wie het bij het aangeboden getuigenbewijs gaat of waarop dit bewijs specifiek betrekking zou kunnen hebben. Onder deze omstandigheden kon het hof, zonder nadere motivering, in dit stadium van het geding, voorbijgaan aan het bewijsaanbod.

6.17. *Subonderdeel 2.b onder (iii)* klaagt dat Lancôme's in r.o. 4.12.1 weergegeven stellingen - ook in hun onderling verband, althans in het licht van Kecofa's zojuist onder (ii) bedoelde betwisting, en ondanks rov. 4.2.14-4.2.15 - wel degelijk ruimte laten voor de mogelijkheid dat het parfum Trésor te weinig auteursrechtelijk relevante trekken heeft om het als 'werk' te onderscheiden van de vergelijkbare parfums binnen bedoelde traditie (zie o.a. HR NJ 1935, p. 1617 en 1964, 403).

Deze klacht deelt het lot van de voorgaande, voor zover zij daarop voortbouwt. Zij faalt voorts omdat Lancômes in rov. 4.12.1 weergegeven stellingen net zo goed ruimte laten om aan te nemen dat het parfum Trésor *voldoende* auteursrechtelijk relevante trekken heeft om het als 'werk' te onderscheiden van de vergelijkbare parfums binnen een bepaalde traditie, en dat is het oordeel waartoe het hof - zonder uit te gaan van een onjuiste rechtsopvatting - in rov. 4.12.2 'in beginsel' komt (om daarna nog verdere contra-argumenten van Kecofa te wegen).

6.18. Onder *(iv)* verwijt subonderdeel 2.b het hof dat het geheel heeft nagelaten zichzelf 'empirisch' ervan te vergewissen dat het parfum Trésor een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Dat klemmt volgens het subonderdeel in elk geval nu het B&M-rapport dáárover niets (beslissends) inhoudt en het hof Kecofa niet heeft toegelaten om, zoals door haar bij appelpleidooi uitdrukkelijk verzocht, flesjes van Trésor, Female Treasure en Exclamation in het geding te brengen teneinde het hof tot zo'n eigen verificatie in staat te stellen.

6.19. Deze klacht stuit af op de – zelfstandig dragende – rov. 4.12.4 en 4.12.5 van het hof. In rov. 4.12.3 heeft het hof – in cassatie door Kecofa onbestreden – geoordeeld dat (kort samengevat) voor toekenning van auteursrechtelijke bescherming niet is vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, dat het in subjectieve zin (d.w.z. vanuit de maker beschouwd) oorspronkelijk moet zijn, en dat het bestaan van een eerder, vergelijkbaar werk dus alleen dan afbreuk kan doen aan de oorspronkelijkheid van het latere werk indien de maker daarvan zijn

werk aan dat eerder bestaande werk heeft ontleend. Dat daarvan sprake zou zijn moet worden gesteld en bewezen door degene tegen wie de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen.⁹³ In rov. 4.12.5 oordeelde het hof – eveneens in cassatie onbestreden – dat de enkele omstandigheid dat een parfum wat betreft een aantal algemeen omschreven kenmerken zou passen binnen een bestaande stijl of traditie onvoldoende is om te besluiten dat de specifieke samenstelling van dat parfum niet oorspronkelijk is. De stelling, dat het parfum Trésor ‘vergelijkbaar’ zou zijn met een eerder bestaand parfum, kon dan ook niet tot een ander oordeel leiden. Kecofa’s stelling dat het parfum Trésor een bewerking zou zijn van het parfum ‘Exclamation’, impliceert volgens het hof dat Trésor aan dat parfum zou zijn ontleend, maar Kecofa had, aldus het hof, die stelling onvoldoende onderbouwd. Het hof besloot rov. 4.15 met de – nog steeds in cassatie onbestreden – deelloverweging:

‘Gelet op de concrete en op zichzelf niet weersproken stellingen waarmee Lancôme het creatieve ontwikkelingsproces en het oorspronkelijk karakter van het parfum Trésor heeft geïllustreerd, had naar het oordeel van het hof van Kecofa c.s. mogen worden verlangd dat zij de beweerde ontlening, welke Lancôme betwist heeft, meer concreet met feiten hadden onderbouwd dan wel te bewijzen had aangeboden, hetgeen zij echter hebben nagelaten.’

6.20. Bij voldoende feitelijke stellingname van Kecofa c.s. op de door het hof bedoelde punten had er wél reden had kunnen zijn om van het hof te verlangen dat het zelf, of via reukdeskundigen, zou zijn overgegaan tot empirische vaststelling. Echter: de klacht stuit af op de in cassatie onbestreden, door het hof onvoldoende geachte stellingname van Kecofa ten deze.

6.21. Onderdeel 2.c richt zich tegen het door het hof in rov. 4.16 t/m 4.16.6 gegeven oordeel dat Kecofa, door het product Female Treasure in het verkeer te brengen, inbreuk maakt op het op het auteursrecht van Lancôme, omdat Female Treasure ‘kan’ (kennelijk te lezen als: ‘moet’) worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van Lancômes auteursrechtelijk beschermde parfum Trésor.

Subonderdeel (i) klaagt dat het hof (in rov. 4.16.1 en 4.16.5-4.16.6) niet zonder eigen verificatie terzake⁹⁴, althans niet zonder nadere motivering dan het beroep op het B&M-rapport, tot het oordeel mocht komen dat Female Treasure in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van Trésor vertoont, dat de totaalindrukken van de beide werken te weinig verschillen om Female Treasure als een niet aan Trésor ontleende, zelfstandige schepping aan te merken.

⁹³ Het hof verwijst hier naar HR 9 maart 1962, *NJ* 1964, 403 [Vitri-gieter, A-G].

⁹⁴ Het subonderdeel verwijst in dit verband mede naar subonderdeel 2.b sub (iv); door mij hierboven behandeld in nr. 6.18.

Volgens subonderdeel (ii) klemmt dit temeer (of althans), gelet op Kecofa's uitdrukkelijke bezwaar tegen het niet-onafhankelijke karakter van dit B&M-rapport⁹⁵, Kecofa's bewijsaanbod⁹⁶ en de onmogelijkheid voor Kecofa om nog vóór de pleitzitting bij het hof een contra-expertise/analyse te maken, waarin tevens de volgens haar in auteursrechtelijk opzicht niet of nauwelijks van Trésor onderscheidbare parfums als (o.a.) 'Exclamation' en 'Eternity' hadden kunnen worden betrokken⁹⁷.

Subonderdeel (iii) acht een en ander temeer relevant nu het rechtens zeer wel mogelijk is en het B&M-rapport niet uitsluit dat Female Treasure, hoewel geen zelfstandig 'werk' opleverend, toch geen inbreuk maakt op Trésor, ofwel omdat het blijft binnen de grenzen van een 'vrije' trend-/stijl-navolging, ofwel omdat het voldoende onafhankelijke trekken/verschillen ten opzichte van Trésor vertoont, één en ander gemeten naar de voor een product als het onderhavige aan te leggen maatstaven⁹⁸.

6.22. Zoals reeds aangegeven in nrs. 6.6 en 6.8 acht ik onderdeel 2.c gegrond.

6.23. Ter vermijding van mogelijk misverstand eerst het volgende. Onder 6.18-6.20 heb ik aangegeven dat Kecofa's klacht tegen 's hofs aansluiting bij het B&M-rapport in het kader van de betwisting van het *eigen oorspronkelijk karakter* van Trésor niét opging, en wel omdat dit afstuitte op de rov. 4.12.4 en 4.12.5 waarin 's hofs zelfstandig dragende oordeel over het genoegzaam eigen oorspronkelijk karakter van Trésor gegeven was.

Waar het thans echter om gaat, is de betwisting door Kecofa van 's hofs aansluiting bij het B&M-rapport in het kader van de (vervolgens) door het hof te beoordelen *inbreukvraag*. Anders dan bij de kwestie van het eigen oorspronkelijk karakter kan in het kader van *de voor het aannemen van inbreuk vereiste mate van gelijkenis* tussen het werk van de eiser en het object van de gedaagde niét teruggevallen worden op een voor de eiser gunstige bewijsregel als in rov. 4.12.4 bedoeld.⁹⁹ Het hof heeft die in het kader van deze inbreukvraag dan ook terecht niet toegepast.

⁹⁵ Het subonderdeel verwijst in dit verband mede naar subonderdeel 1.b met voetnoot 2; door mij hierboven behandeld in nrs. 6.2-6.6.

⁹⁶ Het subonderdeel verwijst in dit verband naar de CvA, § X en de CvD § 10 jo. de MvA § 1.

⁹⁷ Het subonderdeel verwijst in dit verband mede naar de subonderdelen 1.b t/m d; door mij hierboven behandeld in nrs. 6.2-6.7.

⁹⁸ Het subonderdeel verwijst in dit verband naar HR NJ 1946, 712; 1979, 339; 1984, 184; 1990, 237 en 1996, 546.

⁹⁹ Wél te onderscheiden van de *andere* bij de beoordeling van de inbreuk spelende kwestie, nl. of (uitgaande van een te grote mate van gelijkenis) gedaagde het werk ook *aan het werk van eiser ontleend* heeft: dáár speelt weer wel een voor de eiser voordelige bewijslastverdeling ingevolge HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie). Aan dit laatste refereert het hof - in cassatie niet specifiek bestreden - in rov. 4.16.5.

Het hof heeft de aanwezigheid van een te veel aan auteursrechtelijke relevante gelijkenis onderbouwd met het door Lancôme overgelegde B&M-rapport, en daarover klaagt subonderdeel 2.c dus.

6.24. Geconstateerd moet worden dat 's hofs oordeel omtrent de (te grote) mate van auteursrechtelijk relevante gelijkenis tussen het parfum Female Treasure van Kecofa en het parfum Trésor van Lancôme *uitsluitend* is gebaseerd op het in opdracht van Lancôme opgestelde rapport van Breese & Majerowicz.¹⁰⁰

6.25. Wat houden de door het hof in rov. 4.16.4 geciteerde (en door het hof als voldoende overtuigend aangenomen) passages uit het rapport dáároveň in?

Het hof citeert eerst (p. 12 arrest onderaan, vervolgd op p. 13) de 'Conclusie uit fysisch-chemische analyse' van het B&M-rapport.

Al hetgeen daar vermeld is omtrent de gemeenschappelijkheid van olfactorische bestanddelen (en dat is het grootste deel van het uitvoerige citaat in rov. 4.16.4 van het arrest) kan echter 's hofs oordeel omtrent de (in auteursrechtelijke zin te grote) geurgelijkenis niet schragen. Ik verwijs naar nrs. 5.19-5.20 supra. Ik herinner eraan dat het middel hierover (in onderdeel 1) terdege heeft geklaagd, onder verwijzing naar dienovereenkomstige vindplaatsen in de feitelijke instanties, en ik herinner aan mijn eerdere opmerkingen dat omstandigheid dat het middel dat gedaan heeft in de context van het te breed klagende onderdeel 1 niet dient af te doen aan het in aanmerking nemen van die argumentatie bij de beoordeling van het nu besproken onderdeel 2.c.

6.26. Wat houden de door het hof in rov. 4.16.4 geciteerde passages *verder* in over een (te grote) mate van auteursrechtelijk relevante gelijkenis? Bij nauwkeurige analyse gaat het om niet minder en niet meer dan het volgende:

- even boven de woorden 'Samenvatting (pag. 1)' citeert het hof de volgende passage uit het B&M-rapport (mijn cursiveringen, A-G):

'Deze overeenkomsten bij de door Kecofa in haar parfum Female Treasure gebruikte grondstoffen worden bevestigd door de zintuiglijke overeenkomsten'

- en, na de woorden 'Samenvatting (pag. 1)'

'uitkomsten van de fysisch-chemische analyse worden bevestigd door de uitkomsten van zintuiglijke analyse:

** (...)*

¹⁰⁰ Zie overigens voor scherpe - ook voor alfa's begrijpelijke - verdere kritiek op de manier waarop het hof in het bestreden arrest met het deskundigenrapport omgaat, de noot van Spoor onder het bestreden arrest, AMI 2004, p. 184 (sub 3-6).

** door de mate van verwarring die door middel van de zintuiglijke representatieve steekproef is vastgesteld:*

als men rekening houdt met het aselechte karakter van de steekproef was driekwart van de deelnemers aan de steekproef niet in staat de beide parfums van elkaar te onderscheiden.'

6.27. Uit niets blijkt dat het hof eigen zintuiglijk onderzoek heeft gedaan ('iudex non olfacit?')¹⁰¹ Omdat, naar boven bleek, de ampel geciteerde chemische analyse niet doorslaggevend kan zijn, en het resultaat van het zintuiglijk onderzoek dus beslissend moest zijn, is het wel erg mager dat het hof meende zich door de hierboven aangehaalde bevindingen van het B&M-rapport te kunnen/moeten laten leiden.

6.28. Dát het hof daarmee volstaat zegt het hof met zo veel woorden in rov. 4.16.3, waar het 'ervan uitgaat dat het onderzoek van het bureau Breese & Majerowicz een getrouw beeld geeft'.

6.29. Het hof overweegt zulks in het kader van de beoordeling van het bezwaar van Kecofa c.s. dat het onderzoek niet is verricht door een onafhankelijke instantie. Het hof verwerpt die bezwaren met het argument (i) dat Kecofa c.s. 'de deskundigheid van deze onderzoeksinstantie niet hebben betwist', (ii) dat 'Kecofa c.s. de inhoud van het onderzoeksrapport niet hebben bestreden', (iii) 'zodat het hof ervan uitgaat dat het onderzoek van het bureau Breese & Majerowicz een getrouw beeld geeft'.

6.30. 's Hof's argument (i) is niet afdoende, want deskundigheid zegt niets over onafhankelijkheid. Daarmee is 's hofs constatering (ii) m.i. zinledig: het bezwaar tegen de niet-onafhankelijkheid kan - mede gelet op de korte tijd tussen de toezending van de productie (bij brief van 13 februari) en de zitting van 26 februari, die deskundige contra-expertise realiter uitsloot - m.i. als afdoende gelden. Gelet op het bezwaar van Kecofa c.s. met betrekking tot de niet-onafhankelijkheid van de rapportage is 's hofs vervolgoverweging (iii) derhalve een 'non sequitur'.

6.31. M.i. klaagt onderdeel 2.c, waarin desbetreffende klachten zijn verwoord of besloten liggen, terecht over een en ander.

6.32. Daarbij valt er *mede* op te wijzen (vgl. ook p. 5 van het middel) dat niet begrijpelijk is dat het hof het gegeven dat voor Kecofa c.s. realiter de mogelijkheid ontbrak om een contra-expertise te laten uitvoeren, door het hof niet (ambtshalve) in de overwegingen is betrokken. Ik wijs in

¹⁰¹ Uit het Aanvullende audiëntieblad van de (pleidooi)zitting van het hof van 26 februari 2005 blijkt dat de advocaat van Kecofa c.s. verzocht heeft om aan de hand van flesjes en reukstaafjes zelf vast te stellen of en in hoeverre er verschillen bestaan tussen de verschillende parfumgeuren. Na bezwaren van de advocaat van Lancôme - het zou niet zeker zijn dat in de flesjes de parfumgeuren zitten waar het in deze zaak om gaat - is het hof aan dit verzoek voorbij gegaan.

dit verband met name¹⁰² op HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172 m.nt. HJS (Dipasa/Huyton), rov. 3.4 t/m 3.6.3. Gegeven de volgende, in cassatie (deels veronderstellenderwijs) in die zaak vaststaande feiten en omstandigheden (rov. 3.4):

- ‘(a) De voormelde “affidavit” dateert van juni 1999 en was door de Engelse advocaat van Huyton opgesteld, en
- (b) was mede bestemd om tegen Dipasa Europe te worden gebruikt en aan Dipasa Europe en Dipasa Mexico niet bekend.
- (c) De datum voor de pleidooien bij het Hof is bepaald bij rolbeschikking van 21 oktober 1999 op maandag 7 februari 2000.
- (d) De “affidavit” met bijlagen omvat ongeveer 140 bladzijden en is op woensdag 2 februari 2000 door de advocaat van Dipasa Europe ontvangen.
- (e) De advocaat van Dipasa Europe heeft zich nadrukkelijk verzet tegen de toelating van de onder (d) bedoelde producties.
- (f) De advocaat van Huyton heeft geen verklaring gegeven voor het feit dat de producties niet eerder aan (de advocaat van) Dipasa Europe waren verzonden of niet eerder in het geding waren gebracht.’

oordeelde de Hoge Raad, verkort weergegeven (rov. 3.5.2):

‘3.5.2 Als het echter gaat om bescheiden waarvan reeds de aard en omvang, gelet op het tijdstip waarop zij zijn overgelegd, het vermoeden wettigen dat tot de betrokken terechtzitting, de tijd en gelegenheid voor een behoorlijke kennisneming ervan en een deugdelijke voorbereiding van verweer ertegen hebben ontbroken, dient de rechter – ook ambtshalve – erop te letten dat aan de in 3.5.1 bedoelde eis [van hoor en wederhoor, A-G] is voldaan en een daarmee in overeenstemming zijnde beslissing te geven waarvan, met het oog op de controle door de hogere rechter van de naleving van dit fundamentele beginsel, uit het vonnis of arrest of uit het procesverbaal van de zitting dient te blijken. In het bijzonder zal moeten worden vermeld hetzij dat de rechter een bepaalde maatregel te dezer zake heeft genomen op grond waarvan kan worden aangenomen dat voormelde kennisneming en voorbereiding alsnog hebben kunnen plaatsvinden, hetzij dat de wederpartij ermee heeft ingestemd dat de rechter zonder een zodanige maatregel met het stuk rekening zou kunnen houden (vgl. HR 29 juni 1990, nr. 7745, NJ 1990, 732).’

6.33. Tegen de achtergrond van de parameters van dit arrest meen ik dat het hof (ambtshalve) minst genomen acht had moeten slaan op de hierna te vermelden, aan het dossier te ontlenuen omstandigheden, en door dat - zonder motivering - niet te doen, Kecofa onvoldoende mogelijkheid tot verweer heeft gegeven.

Over die omstandigheden merk ik het volgende op.

¹⁰² Vgl. ook HR 17 september 1991 nr. 14342, NJ 1991, 801 (Groenendijk/Stapel), rov. 3.2 en HR 30 januari 2004, nr. C02/176, RvdW 2004, 26 (Verkeersvliegers), rov. 3.4.7.

6.33.1. De MvA/MvG in incidenteel appel van Kecofa dateert van 1 april 2003. Reeds hierin heeft Kecofa naar voren gebracht (MvA/MVG sub 19-20) dat Female Treasure geen kopie is van de geur van Trésor, maar dat het een daarmee vergelijkbare geur betreft ('omdat partijen bij het maken van hun product beiden de bij de introductie daarvan heersende trends hebben gevolgd en gekozen hebben voor een bloemig/bloemig, zeer vrouwelijk parfum'), zoals de geur van Trésor vergelijkbaar is met die van andere geuren, waaronder een oudere van derden.

6.33.2. Vanaf dat moment – en dus niet pas vrij kort voor de pleidooien – was voor Lancôme kenbaar, of moest voor haar kenbaar zijn dat nadere bewijslevering ten aanzien van een in auteursrechtelijke zin te grote mate van gelijkenis van Female Treasure ten opzichte van Trésor op haar weg lag. Dat blijkt ook uit het verstrekken, vrij kort na de (om Lancôme blijkbaar move-rende redenen pas een half jaar na Kecofa's MvA/MvG genomen) Memorie van Antwoord in incidenteel appel, door de advocaat van Lancôme van monsters van Female Treasure aan Breese & Majerowicz voor onderzoek.¹⁰³ (In die MvA in incidenteel appel, tevens akte houdende overlegging producties van 7 oktober 2003, gaat Lancôme niet uitdrukkelijk inhoudelijk in op de bewijskwes-tie, maar zij bespreekt wel, in nr. 48, de boven bedoelde stelling van Kecofa omtrent niet-gelijkenis en slechts vergelijkbaarheid).

6.33.4. Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen het onderhavige geval en het in het arrest inzake Dipasa/Huyton besliste geval. In Dipasa/Huyton ging het om een 140 pagina's dik rapport, dat op woensdag 2 februari 2000 de advocaat van de wederpartij bereikte, terwijl de datum voor pleidooien was bepaald op maandag 7 februari; in de onderhavige zaak gaat het om de periode 13-26 februari. Ook is er minder tijd verstreken tussen het gereed komen van de productie én het doorzenden ervan aan de wederpartij. Het rapport van Breese & Majerowicz dateert van 17 december 2003 en werd op 13 februari 2004 door de advocaat van Kecofa ontvangen, terwijl de productie in de zaak Dipasa/Huyton in juni 1999 was opgesteld en pas in februari 2000 werd doorgestuurd. Verder had in die laatste zaak de advocaat met zoveel woorden geprotesteerd tegen het in een dermate laat stadium toelaten van een productie.

6.33.5 Dat neemt echter niet weg dat de vraag gewettigd is of Lancôme nodeloos de redelijkerwijs nodige voorbereidingstijd voor Kecofa te zeer heeft beperkt, zodat zij onvoldoende in de gelegenheid was om een adequate reactie op te stellen. Daarbij is in de eerste plaats een relevant punt of Lancôme niet al (veel) eerder een onderzoek als dat van Breese & Majerowicz had moeten entameren, gelet op Kecofa's betoog in eerste aanleg en in ieder geval in de MvA/MvG. Als

¹⁰³ Op blz. 3 van het rapport van Breese & Majerowicz is vermeld dat zij de monsters bij postzending van 29 oktober 2003 ontvingen van de advocaat van Lancôme.

uitgegaan wordt van de datum waarop Breese & Majerowicz van de advocaat van Lancôme monsters ontvingen en de datum waarop Breese & Majerowicz het eindrapport leverden, kan een dergelijk onderzoek kennelijk in ongeveer anderhalve maand worden afgerond.

6.33.6. Verder moet niet zo zeer op de omvang, als wel op de aard van het B&M-rapport worden gelet. Het gaat hier om een partijdeskundigenrapport, waarin verslag wordt gedaan van de proeven en chemische analyses die zijn verricht. Het is evident dat voor een adequate inhoudelijke reactie op een rapport als dit tijd nodig is om die proeven en analyses in contra-expertise uit te voeren, of op zijn minst tijd om deskundigen te raadplegen over de vraag of contra-expertise aangewezen is, of dat eventueel ander onderzoek nuttig zou kunnen zijn. In dat licht is de tijd tussen de verstrekking van het rapport en de pleidooien (krap twee weken) bepaald niet ruim.

6.33.7. Ook is het zo, en dat is een belangrijke overeenkomst met de zaak Dipasa/Huyton, dat het rapport bestemd was om tegen Kecofa te worden gebruikt en dat het niet aan haar bekend was. Evenmin is er een *verklaring gegeven* voor de indiening van hun rapport bijna twee maanden na de afronding ervan en ongeveer twee weken voor de pleitzitting. Ik wijs er ook op dat er geen verklaring is gegeven voor het ‘splitsen’ van de bewijslevering over het antwoord in incidenteel appel (7 oktober 2003), een half jaar na de MvA/MvG van Kecofa, en de producties 6 en 7 die in de loop van februari 2004 werden ingediend.

6.33.8 De slotsom ten deze is dat hier niet een net zo ‘kras’ geval aan de orde als in de zaak Dipasa/Huyton, waarin het vrij evident is dat het recht op hoor en wederhoor met voeten is getreden. Gelet op de aard van deze deskundigenrapportage en op het stadium van het geding waarin het is ingebracht is het echter, net als in de zaak Dipasa/Huyton, wel zeer de vraag of Kecofa voldoende in de gelegenheid is geweest om een adequate reactie op te formuleren op het rapport van Breese & Majerowicz. Daarbij is van belang dat uit het dossier niet blijkt van enige rechtvaardigingsgrond voor de late indiening van het rapport, zoals de lange duur van het onderzoek of dat er veel tijd nodig was voor de advocaat om het rapport te vertalen en/of te doorgronden.¹⁰⁴

6.33.9 Het hof had hierop *ambtshalve* acht moeten slaan én had in zijn arrest ervan blijk moeten geven dat het deze kwestie onder ogen had gezien. Daaraan kan dus niet afdoen dat de advocaat van Kecofa heeft nagelaten protest aan te tekenen tegen de late indiening van het rapport.

¹⁰⁴ Vgl. echter het slot van de noot van Snijders onder Dipasa/Huyton, waaruit lijkt te volgen dat zelfs wanneer iemand een goede verklaring heeft voor late indiening van stukken, daarmee nog niet gezegd is dat de wederpartij daarop in voldoende mate heeft kunnen reageren.

6.34. Overigens herinner ik eraan dat ik in nrs. 6.24-6.31 reeds op andere gronden tot mijn mening kwam dat onderdeel 2.c dient te slagen.

6.35. Nog een reden waarom onderdeel 2.c dient te slagen is dat het hof, zoals in nr. 6.8 reeds gesignaleerd, zich in rov. 14.6 e.v. ten onrechte aangesloten bij het in rov. 4.16.4 geciteerde criterium van ‘verwarring’. Verwarring bij het publiek is als maatstaf voor de beoordeling van een eventueel teveel aan gelijkens en daarmee een verboden verveelvoudiging als bedoeld in art. 13 Auteurswet uitdrukkelijk van de hand gewezen in HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 237 (Cow Brand; rov. 3.4), ten deze herhaald in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax; rov. 3.3, voorlaatste alinea).¹⁰⁵

6.36. *Onderdeel 3*. Hoewel gegrondbevinding van onderdeel 2.c dient te leiden tot vernietiging van het arrest, is uiteraard niet zeker is hoe na verwijzing de afloop zal zijn van een nadere verificatie als boven bedoeld. Kecofa behoudt m.i. dan ook belang bij onderdeel 3 van haar middel.

Dit onderdeel 3 richt zich tegen de toewijzing van de vordering tot winstafdracht. *Subonderdeel 3a* voert, samengevat, aan dat niet voldoende aannemelijk is dat Lancôme daadwerkelijk verlies heeft geleden of winst heeft gederfd, zodat de vordering tot winstafdracht niet voor toewijzing vatbaar was. *Subonderdeel 3b* strekt ten betoge dat Kecofa zich niet bewust schuldig heeft gemaakt aan ‘piraterij’, althans dat de inbreuk haar niet kan worden toegerekend, omdat zij het auteursrecht van Lancôme op haar parfum niet kende.

6.37. Hetgeen in *subonderdeel 3a* wordt aangevoerd kan niet tot cassatie leiden. Het hof heeft aangenomen dat Lancôme schade heeft geleden, zij het niet in de vorm van gederfde winst. Het oordeel dat er schade is opgetreden aan de zijde van Lancôme is, los van de inbreukvraag, op zichzelf niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat Kecofa ook deze schade heeft betwist en dat Lancôme deze schade (voornamelijk) heeft aangevoerd in het kader van haar niet-auteursrechtelijke vorderingen.

6.38. Uit het arrest in de zaak *Danestyle/HBS*¹⁰⁶ kan worden afgeleid dat bij de uitleg en toepassing van art. 27a Aw aansluiting dient te worden gezocht bij het stelsel van het ‘algemene’ vermogensrecht. Dat betekent m.i. dat art. 6:104 BW, de algemene bepaling over winstafdracht, bij de interpretatie van art. 27a Aw groot gewicht toekomt.¹⁰⁷ Voor schadevergoeding ex art. 6:104 BW hoeft het concrete nadeel niet te worden aangetoond. Doel van deze bepaling (en van art. 27a Aw) is nu juist de auteursrechthebbende tegemoet te komen. Het werd

¹⁰⁵ Zie hieromtrent ook Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 4.8, pp. 158-159.

¹⁰⁶ HR 14 april 2000, nr. C98/270, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV.

¹⁰⁷ In deze zin ook A-G Bakels in zijn conclusie voor het arrest van 14 april 2000, onder 2.28.

onredelijk geacht van de auteursrechthebbende te verlangen schade aan te tonen die naar aard lastig is te bewijzen, terwijl er vermoedelijk wel schade is geleden én de inbreukmaker winst heeft gemaakt.¹⁰⁸ Als ondergrens geldt wel dat een veroordeling tot winstafdracht niet kan plaatsvinden als er in het geheel geen schade is geleden.¹⁰⁹ Een en ander komt erop neer dat aannemelijk moet zijn dat er schade is geleden door de auteursrechthebbende, wil winstafdracht mogelijk zijn.

6.39. De begroting van schade is een sterk met de waardering van de feiten verweven oordeel, en kan in cassatie niet op haar juistheid worden getoetst. Zij is daarmee voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.¹¹⁰ Ditzelfde moet gelden voor de vraag of *aannemelijk* is dat de auteursrechthebbende schade heeft geleden.

6.40. In het licht van het voorgaande behoefde 's hofs oordeel dat er sprake is van schade geen nadere motivering. Verweven als het is met beoordelingen van feitelijke aard leent het zich verder niet voor toetsing in cassatie. De klacht is, als gezegd, vergeefs voorgesteld.

6.41. *Subonderdeel 3b* kan evenmin tot cassatie leiden, voor zover het erover klaagt dat het hof heeft miskend dat Kecofa niet desbewust een inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Lancôme. Artikel 27a Aw stelt niet de eis dat er desbewust een inbreuk op het auteursrecht is gemaakt. Van 'boos opzet' of 'piraterij' hoeft dus geen sprake te zijn.¹¹¹ De inbreuk behoeft volgens de wetsgeschiedenis 'slechts' volgens de normale maatstaven toerekenbaar zijn aan de inbreukmaker.¹¹² Die normale criteria houden in dat de inbreuk moet zijn te wijten aan schuld of aan een oorzaak die volgens verkeersopvattingen voor rekening van de dader komt. Hoewel het subonderdeel op zichzelf terecht aangeeft dat het hof heeft verzuimd te beslissen over de desbewustheid van de inbreuk, mist deze klacht belang. De verwijzingsrechter zou immers tot geen andere oordeel kunnen komen dan dat desbewustheid geen vereiste is voor toerekening.

6.42. Het subonderdeel behelst ook de klacht dat de inbreuk haar niet kan worden toegerekend, omdat Kecofa niet op de hoogte kon zijn van Lancômes auteursrecht. Dat er auteurs-

¹⁰⁸ Vgl. Schadevergoeding (losbl.) art. 6:104, aant. 2 (Deurvorst); T&C BW, art. 6:104 aant. 1 (Oosterveen).

¹⁰⁹ HR 24 december 1993, NJ 1995, 421 m.nt. CJHB.

¹¹⁰ Schadevergoeding (losbl.) art. 6:95, aant. 8 (Lindenbergh).

¹¹¹ T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (diss. 1994), p. 188; T. Cohen Jehoram, BMM Bulletin 2000, p. 97.

¹¹² Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 11.19, p. 504.

recht op parfums zou kunnen bestaan bleek immers niet uit de wet of de rechtspraak, en nauwelijks uit de literatuur. Bovendien mocht Kecofa erop vertrouwen dat zij geen auteursrechten van Lancôme schond, nu zij vanaf medio jaren '90 *bewust* op verschillende andere grondslagen werd aangesproken voor het op de markt brengen van Female Treasure. Tot besluit bevat het subonderdeel de klacht dat het hof heeft verzuimd een oordeel te geven over de toerekenbaarheid van de inbreuk.

6.43. In de door het subonderdeel aangeduide vindplaatsen¹¹³ zijn de door Kecofa aangevoerde stellingen niet alle terug te vinden. In het bijzonder valt daar niet te lezen dat Lancôme zich *bewust* zou hebben beperkt tot andere grondslagen dan het auteursrecht, of dat Kecofa op het bestaan van een auteursrecht op parfum niet bedacht hoefde te wezen. Het is daarmee de vraag of de klacht voldoet aan de eisen van art. 407 lid 2 Rv.

6.44. Nu is een aantal van de andere stellingen wel terug te vinden in de in het onderdeel aangeduide vindplaatsen. Daar wordt niet met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat zij naar voren zijn gebracht in het kader van de toerekenbaarheid van de gedragingen. De bewoordingen van de CvA van Kecofa wijzen veeleer in de richting van een op de *onrechtmatigheid* van de gedraging toegespitst betoog. Kennelijk heeft het hof Kecofa's stellingen aldus opgevat, en met het oordeel dat er sprake is van een inbreuk op Lancômes auteursrecht (rov. 4.16.6) dit betoog verworpen.

6.45. Bij gebrek aan afdoende stellingen op dit punt, behoefde en kon het hof zich verder niet uit te laten over de toerekeningsvraag. Het zou te ver gaan om bij gebreke daarvan te eisen dat de rechter expliciet een element voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (c.q. auteursrechtinbreuk) als toerekenbaarheid in zijn oordeel expliciet naloopt. Dat zou neerkomen op het stellen van overspannen eisen aan de rechterlijke motiveringsplicht.

6.46. Hier komt nog bij dat toerekenbaarheid ten aanzien van professionele exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal snel aangenomen pleegt te worden, terwijl de rechtspraak omgekeerd terughoudend is met het erkennen van een beroep op rechtsdwaling.¹¹⁴ In dit verband kan worden verwezen naar HR 15 november 1996, NJ 1998, 314 m.nt. F.W. Grosheide (Rummy II), rov. 3.2.2-3.2.4.

6.47. Bij dit alles lijkt niet zonder gewicht - al vergt dat een feitelijke beoordeling waarvoor in cassatie geen plaats is - dat Kecofa het auteursrecht van Lancôme misschien niet kende,

¹¹³ CvA sub I, II, VI en X.

¹¹⁴ Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 11.15, pp. 494-495.

maar wél haar parfum. Blijkens haar eigen reclame-uitingen (‘alleen uw portemonnee merkt het verschil’) heeft Kecofa ervoor gekozen een parfum op de markt te brengen dat in veel opzichten op dat van Lancôme lijkt.

7. Bespreking van de klachten in het incidentele beroep

7.1. Alle klachten van het incidentele beroep zijn, blijkens de aanhef ervan, ingesteld onder de voorwaarde dat het principale cassatieberoep in enig onderdeel gegrond zou worden bevonden. Ervan uitgaande dat, zoals hierboven uiteengezet, onderdeel 2 van het principale middel deels slaagt, is aan die voorwaarde voldaan, zodat het voorwaardelijk incidentele beroep nader bezien moet worden.

Incidenteel middel I

7.2. Het voorwaardelijk incidentele middel I bevat – blijkens de toelichting onder 1.1 – de nadere voorwaarde dat dit middel wordt voorgesteld voor zover middelonderdeel 1 in het principale beroep gegrond wordt bevonden.

Ervan uitgaande dat, zoals uiteengezet in nrs. 6.1-6.8, onderdeel 1 van het principale middel níét slaagt, is aan die voorwaarde níét voldaan, en behoeft het voorwaardelijk incidentele middel I dus geen behandeling. Lancôme zou daarbij ook geen belang meer hebben.

Omdat ik de uitkomst van de beoordeling door uw Raad van principaal middelonderdeel 1 uiteraard niet kan voorspellen, plaats ik nog de volgende korte opmerkingen.

7.2.1. Indien (anders dan ik meen) uw Raad oordeelt dat principaal middelonderdeel 1 met reden klaagt over miskennis van de grenzen van de rechtsstrijd en/of een ontoelaatbare verrassingsbeslissing, komt het mij ongerijmd voor dat Lancômes incidentele middelonderdeel 1 óók zou kunnen slagen. Vernietiging in het principaal beroep wegens overschrijding van de grenzen veronderstelt in een context als de onderhavige een nieuw debat.

7.2.2. Indien uw Raad zou oordelen dat principaal middelonderdeel 1 op *andere, en wel inhoudelijk auteursrechtelijke* gronden slaagt, kan wél voldoende reden aanwezig geacht worden om Lancômes incidentele middelonderdeel 1 te beoordelen. In dat geval vloeit uit mijn beschouwingen in par. 5 van deze conclusie, en uit mijn bespreking van Kecofa’s principale onderdeel 1 in de nrs. 6.1-6.8 voort, dat ik voorshands de neiging heb (enige) klachten in het incidentele middel I gegrond te achten. Desgevraagd kan ik daarover nader concluderen.

Incidenteel middel II

7.3. Met het incidentele *middel II* komt Lancôme op tegen 's hofs oordeel dat het gezag van gewijsde van het arrest van 17 april 1997 van het Gerechtshof te Amsterdam in de weg staat aan een vordering op basis van art. 13A lid 1 *sub c* Benelux Merkenwet (BMW). Het Amsterdamse hof had in het arrest van 1997 de merkenrechtelijke vordering van Lancôme tegen Kecofa, gegrond op artikel 13A lid 1 *sub b* BMW afgewezen.¹¹⁵

7.4. Aan de orde zijn dus art. 13A lid 1 sub b en sub c BMW, die ik hieronder zal weergeven. Deze bepalingen zijn in de BMW geformuleerd naar aanleiding van de Europese Merkenrichtlijn 89/104 (hierna ook: MRI)¹¹⁶.

Daarbij wijs ik erop dat de BMW tweemaal aan deze Richtlijn is aangepast, per 1 januari 1996 en nogmaals per 1 januari 2002 nadat de eerste implementatie niet geslaagd geoordeeld werd.

Ten aanzien van de onderhavige zaak doet zich de bijzonderheid voor dat het Amsterdamse hof in de eerdere zaak tussen partijen geoordeeld heeft over art. 13A lid 1 sub b in de BMW-tekst geldend vanaf 1 januari 1996, terwijl het Bossche hof in de nu in cassatie voorliggende zaak geoordeeld heeft over art. 13A lid 1 sub c in de BMW-tekst zoals die geldt sinds 1 januari 2002. Hoewel dat er – naar blijken zal – verder niet toe doet (op dit punt zijn er ook geen specifieke klachten), acht ik het ter voorkoming van misverstand dienstig om – met enige cursiveringen mijnerzijds – de relevante wetsbepalingen hieronder in beide versies weer te geven:¹¹⁷

Tekst volgens Protocol 2 december 1992, Trb. 1993, 12, i.w.tr. 1 januari 1996:

Artikel 13. A. 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b. *elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat hij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;*

¹¹⁵ Vgl. supra nr. 2.4. Lancôme heeft de zaak blijkbaar ingetrokken nadat HR 13 november 1998, nr. 16751 (C97/230), NJ 1999, 133 een overgangsrechtelijke vraag aan het BenGH had gesteld. Het procesdossier van deze eerdere procedure bevindt zich als nr. 16 in het A-dossier.

¹¹⁶ Richtlijn (89/104 EEG) van de raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten, Pb EG 1989 L40.

¹¹⁷ De relevante bepalingen van art. 5 MRI, waarop beide BMW-versies gebaseerd zijn, citeer ik in nr. 7.11.2.

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; (...).

Tekst volgens Protocol 11 december 2001, Trb. 2002, 37, i.w.tr. 1 januari 2004:

Artikel 13. A. 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. *wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; (...).*

7.5. In zijn arrest tussen partijen van 17 april 1997 had het Gerechtshof te Amsterdam onder meer overwogen:

‘4.4. Bij de beoordeling dient tot uitgangspunt, dat van overeenstemming in de zin van BMW sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het woordmerk TRÉSOR zoals dit is gedeponeed - de vernoemde woordmerken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het woordmerk FEMALE TREASURE wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het woordmerk TRÉSOR.

Dit in de Benelux-rechtspraak ontwikkelde associatie-criterium is ook opgenomen in art. 13 BMW, zoals dat vanaf 1996 luidt na aanpassing van de wet aan de EEG-Richtlijn Merkenrecht van 21 december 1989. Voor zover Kecofa c. s., met hun betoog in eerste aanleg dat verwarringsgevaar is vereist (zie conclusie van dat antwoord sub 35), strengere eisen willen aanleggen dan associatiegevaar in de bovenbedoelde zin, is dat niet juist. Het criterium is volgens de Richtlijn het ontstaan van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Verwarring in meer strikte zin, zoals het door elkaar halen van de merken of van de herkomst van de gemerkte waar, is dus niet vereist.’

7.6. In het nu bestreden arrest van het hof te 's-Hertogenbosch overwoog dit hof in rov. 4.4-4.5.2):

‘4.4. De rechtbank heeft in het beroepen vonnis, kort gezegd, geoordeeld dat Kecofa c.s. zich er met succes op hebben beroepen dat de hiervoor onder 4.2.3. genoemde eerder tussen partijen gewezen rechterlijke uitspraken eraan in de weg staan dat Lancôme haar op het merkrecht gebaseerde vorderingen in de onderhavige procedure opnieuw ter beoordeling aan de rechter voorlegt.

4.4.1. Lancôme bestrijdt dit oordeel van de rechtbank met haar eerste grief, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte niet in haar beoordeling heeft betrokken de stellingen van Lancôme inzake verwateringsgevaar en de aan haar toekomende rechten ter bestrijding daarvan op grond van resp. art. 13A lid 1 sub c BMW en art. 6:162 BW. Daarmee stelt de grief in de eerste plaats de vraag aan de orde of deze grondslagen voor de vorderingen van Lancôme ook reeds zijn beoordeeld in de eerdere procedure tussen partijen die heeft geleid tot de in de vorige alinea bedoelde uitspraken, welke uitspraken tussen partijen - gelijk zij op zichzelf beiden erkennen - gezag van gewijsde hebben.

4.5. Wat betreft de merkenrechtelijke grondslag als bedoeld in art. 13A lid 1 sub c BMW zoals dit thans luidt - d.w.z. de bevoegdheid van de merkhouders zich te verzetten tegen gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk - is het hof van oordeel dat de vordering van Lancôme in de eerdere procedure reeds mede is beoordeeld op deze maatstaf. Het gerechtshof Amsterdam heeft immers in zijn desbetreffend arrest van 17 april 1997 uitdrukkelijk overwogen (r.o. 4.4) dat zijn toetsing niet beperkt behoorde te blijven tot (herkomst)verwarring maar behelsde dat werd beoordeeld of de merken van partijen, gelet op de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk Trésor, zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor. Het hof Amsterdam oordeelde vervolgens, evenals de rechtbank in eerste aanleg had gedaan, dat associatiegevaar in deze zin zich niet voordeed. Deze door het hof Amsterdam aangelegde maatstaf is, zo niet meer omvattend, minstens in wezen gelijk te stellen met de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW.

4.5.1. Lancôme heeft er terecht op gewezen dat het thans geldende art. 13A lid 1 sub c BMW vereist dat het merk van de eiser een binnen het Beneluxgebied bekend merk is, en heeft betoogd dat zou moeten worden beoordeeld of haar merk Trésor, zoals zij stelt, aan die eis voldoet. Partijen hebben voorts gedebatteerd over de vraag of de bescherming van art. 13A lid 1 sub c BMW ook kan worden ingeroepen (in weerwil van de tekst van het artikel) tegen gebruik voor soortgelijke waren, welke vraag inmiddels in positieve zin is beantwoord door de arresten van het HvJ EG van 9 januari 2003 (Davidoff/Gofkid) en 23 oktober 2003 (Adidas/Fitnessworld).

Het hof is van oordeel dat dit een en ander in het midden kan blijven. Gebleken is immers dat de rechter in de eerdere procedure het merk Trésor (bekend of niet) ten opzichte van het gebruik van Female Treasure voor de waren van Kecofa c.s. (soortgelijk of niet) heeft getoetst aan de hierboven in r.o. 4.5 bedoelde maatstaf die, zoals gezegd, kan worden gelijkgesteld aan de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW.

4.5.2. De merkenrechtelijke vordering op deze grondslag kan derhalve in de onderhavige procedure niet weer aan de orde komen.

De eerste grief van Lancôme, voor zover verband houdend met de merkenrechtelijke grondslag, faalt derhalve.’

7.7. *Onderdeel 2.1* stelt voorop dat het hof aldus ten onrechte tot uitgangspunt neemt dat de vordering op basis van wat nu art. 13A lid 1 sub c BMW is in de eerdere procedure al is beoordeeld.

Voor zover deze klacht als een rechtsklacht moet worden opgevat, faalt zij. De uitleg van de gedingstukken (waaronder eerdere rechterlijke uitspraken) is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.¹¹⁸

7.8. De klacht dat 's hofs oordeel onjuist en niet begrijpelijk is, wordt in de *onderdelen 2.2* en *2.3* echter verder uitgewerkt. Volgens deze onderdelen motiveert het hof zijn oordeel door te verwijzen naar rov 4.4 van het arrest van 17 april 1997 van het Gerechtshof te Amsterdam, waarin dat hof zich volgens Lancôme duidelijk baseert op de tekst van *art. 13A lid 1 sub b* BMW, in welke zin het oordeel ook door de Hoge Raad is opgevat in het eerder tussen partijen en gewezen arrest.¹¹⁹

Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dat er (uiteraard) verschillen zijn tussen art. 13A lid 1 sub b en sub c BMW en dat het Gerechtshof te Amsterdam in zijn arrest van 1997 geoordeeld heeft aan de hand van hetgeen onder b is bepaald, dwingt niet tot de conclusie dat er van een tussen partijen eerder gegeven oordeel aan de hand van dezelfde - hier relevante - maatstaf geen sprake kan zijn; en naar blijken zal, is van een zodanig oordeel m.i. wel degelijk sprake.

Hoewel het – per saldo – zal blijken te gaan om m.i. alleszins weerlegbare klachten, besteed ik aan de ontzenuwing ervan enige pagina's. Dat heeft niet te maken met gecompliceerdheid van de twee versies van de BMW (van 1996 en 2004) op zichzelf, maar wél met de achtergrond waartegen die zijn tot stand gekomen zijn, en met de manier waarop men daar in de Benelux te lang mee is omgegaan.¹²⁰ Die heeft mogelijk ook de stellers van het onderdeel parten gespeeld.

7.9. Waar het bij dit middelonderdeel in wezen om gaat, is of de beide bepalingen, *sub b* respectievelijk *sub c* van art. 13A lid 1 BMW, een bepaalde (drempel-)voorwaarde voor toepasbaarheid *gemeen hebben*. Als dat zo is, dán levert het eerder tussen partijen (onherroepelijk) gegeven oordeel dat aan die drempelvoorwaarde niet voldaan is, logischerwijs gezag van ge-

¹¹⁸ Asser, *Civiele cassatie* (2003), p. 49.

¹¹⁹ HR 13 november 1998, nr. 16.751 (C97/230), NJ 1999, 133, rov. 3.3.2 en 3.3.3.

¹²⁰ Verhelderende beschouwingen zijn te vinden bij R.P. Raas, *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?* (diss. Leiden 2000), i.h.b. pp. 46-48 en 69-92.

wijsde op ten aanzien van niet-voldoening aan die voorwaarde, ook als een beroep wordt gedaan op die ándere wetsbepaling met dezelfde, althans geen lagere (drempel-)voorwaarde.

Dáárop moet het onderzoek met betrekking tot de onderhavige klachten dus gericht zijn.

7.10. Dé drempelvoorwaarde om te kunnen spreken van enige merkinbreuk was en is op alle plaatsen en in alle tijden uiteraard dat er sprake is van een bepaald minimum aan gelijkenis tussen het merk van de eiser en het door de gedaagde gebruikte merk c.q. teken¹²¹. Over de vraag hoe groot die mate van gelijkenis ten minste moet zijn, is naar tijd en plaats door wetgevers en rechters uiteraard niet altijd hetzelfde gedacht.

7.11. Voor de onderhavige zaak volstaat in dit verband de volgende (maar toch niet zo korte) terugblik op de Benelux- en communautaire merkenrechtsgeschiedenis sinds 1971.

7.11.1. Onder het regime van de - toen nieuwe - Benelux-Merkenwet van 1971 (waarin het wettelijk criterium ten deze simpelweg luidde: ‘overeenstemmend teken’) heeft het Benelux-Gerechtshof in het Union-arrest van 1983 gekozen voor het zgn. associatiecriterium. De desbetreffende rechtsoverweging van BenGH 20 mei 1983¹²² luidde:

‘Het woord “overeenstemmend” in de artikelen 3, 13 A en 14 B moet aldus worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.’

Opgemerkt moet worden dat onder dit criterium gevaar voor verwarring (*directe verwarring*, Duits: *Verwechslungsgefahr*; of *indirecte verwarring*: de mogelijkheid dat een niet aanwezige band zou (kunnen) worden verondersteld tussen de onderneming van de merkhouder en de gebruiker van het teken) niét gesteld of gebleken behoefde te zijn.

7.11.2. Rechtsvergelijkend bezien, behelste het criterium van het BenGH een (zeer) lage drempel voor het aannemen van een te veel aan gelijkenis tussen merk en teken: lager dan bijv. geldend in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. In het kader van de Europese har-

¹²¹ In de merkenrechtelijke terminologie is ‘merk’ in dit verband een species van het genus ‘teken’.

¹²² Jur. BenGH 1983, deel 4, blz. 36, NJ 1984, 72 m.nt. LWH. BIE 1984, p. 137 m.nt. DWFV (Jullien/Verschure; ‘Union’).

monisatie (waarbij de Europese Commissie aanvankelijk zelfs de hoge drempel had willen leggen van ‘*ernstig gevaar voor verwarring*’¹²³), leidde dit dan ook tot ampel debat.

Uiteindelijk koos de Europese wetgever in (art. 4 en) art. 5 van Merkenrichtlijn 89/104 voor de volgende formulering (cursiveringen toegevoegd):

‘Artikel 5. 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a. wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b. dat gelijk is aan *of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.*

2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan *of overeenstemt met* het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit bekend is in de Lid-Staat en door het gebruik, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

[...]

7.11.3. Aanvankelijk werd in Nederland veelal gemeend dat Nederland erin geslaagd was het ‘associatiecriterium’ van het BenGH in de MRI neergelegd te krijgen.¹²⁴ Dit was ook de (aanvankelijke) opvatting van de Benelux-regeringen. In het (eerste) implementatieprotocol van 1992 (i.w.tr. 1996; vgl. nr. 7.4) werd in art. 13A, lid 1 sub b immers (niet eens) de letterlijke tekst van art. 5 van de Richtlijn inclusief de woorden ‘indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan’ overgenomen, maar alléén maar het associatiecriterium (‘elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, *indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat hij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk*’).

7.11.4. Dat ‘Europa’ het Benelux-associatiecriterium had gevolgd, was óók de klaarblijkelijke opvatting van het Gerechtshof te Amsterdam in zijn arrest van 1997 in de eerdere zaak tussen partijen, getuige (nogmaals) de rov. 4.4, thans met enige cursiveringen mijnerzijds:

¹²³ Voorstel voor een Nieuw Gemeenschapsmerkenstelsel, Bulletin EG, Supplement 5/80, Richtlijnvoorstel art. 3 aldaar.

¹²⁴ Vgl. het verslag van de Nederlandse onderhandelaars in Brussel H.R. Furstner en M. Geuze in BIE 1988, p. 215 en vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 1145: bij associatiegevaar zou verwarringsgevaar (in de zin van de Richtlijn) gegeven zijn.

‘4.4. Bij de beoordeling dient tot uitgangspunt, *dat van overeenstemming in de zin van BMW sprake is wanneer* - mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het woordmerk TRÉSOR zoals dit is gedeponeed - de voornoemde woordmerken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig *zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het woordmerk FEMALE TREASURE wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het woordmerk TRÉSOR.*

Dit in de Benelux-rechtspraak ontwikkelde associatie-criterium is ook opgenomen in art. 13 BMW, zoals dat vanaf 1996 luidt na aanpassing van de wet aan de EEG-Richtlijn Merkenrecht van 21 december 1989. *Voor zover Kecofa c. s., met hun betoog in eerste aanleg dat verwarringsgevaar is vereist (zie conclusie van dat antwoord sub 35), strengere eisen willen aanleggen dan associatiegevaar in de bovenbedoelde zin, is dat niet juist.* Het criterium is volgens de Richtlijn het ontstaan van verwarring, inhoudende het gevaar van *associatie met het merk*. Verwarring in meer strikte zin, zoals het door elkaar halen van de merken of van de herkomst van de gemerkte waar, is dus niet vereist.’

7.11.5. Nu was de tekst in (art. 4 en) art. 5 lid 1 sub b MRI een compromisformule; en bovendien een niet erg duidelijke compromisformule, ervan uitgaande dat taalkundig ‘associatie’ een ruimer begrip is (lagere drempel) en ‘gevaar voor verwarring’ een enger begrip (hogere drempel). Zonder associatie kunnen merken dus niet met elkaar verward worden (omgekeerd wél).¹²⁵ Het verbaast dan ook niet dat het HvJ EG het verlossende woord moest spreken, en dat dat anders uitpakte. Dat gebeurde in het bekende arrest Puma/Sabèl van 11 november 1997¹²⁶. Loutere associatie, zonder direct of indirect verwarringsgevaar bleek níét voldoende (dus een te lage drempel om merkenrechtelijk relevante gelijkenis aan te nemen).¹²⁷ Dit werd vervolgens ook onderkend door het Benelux-Gerechtshof in het Haacht-arrest van 2 oktober 2000.¹²⁸ In rov. 11 verwijst het BenGH expliciet naar zijn *Union*-arrest van 1983. In rov. 12 laat het BenGH vervolgens expliciet weten dat het criterium van dat arrest niet in overeenstemming is met de MRI.

Het is ten slotte onderkend door de Benelux-regeringen die in een tweede Harmonisatieprotocol van 2002 (inwerkingtreding 1 januari 2004), de implementatie aan de MRI nog eens ‘overdeden’, nu wél nauw aansluitend bij de tekst van de Richtlijn (zie nrs. 7.4 en 7.11.2).

¹²⁵ Vgl. conclusie A-G Langemeijer voor HR 13 november 1998, NJ 1999, 133 (Lancôme/Kecofa), sub 2.11, en Raas, a.w., pp. 76-77.

¹²⁶ HvJ EG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. 1997, p. I-6191, IER 1997, p. 220 m.nt. ChG, TVVS 1998, p. 27 m.nt. MRM, BIE 1998, p. 64 met comm. L. van Bunnem op p. 43, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, AA 1998, p. 700 m.nt. H. Cohen Jehoram (*Puma/Sabèl*). Vgl. ook A-G Bakels in zijn conclusie voor HR 20 november 1998, NJ 1999, 134 (Marca/Adidas), nrs. 2.7-2.23.

¹²⁷ Vgl. rov. 24: ‘dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren’.

¹²⁸ Zaak A/98/3, IER 2000, p. 316, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV.

7.12. Waar het, terugkerend naar de nu voorliggende zaak, om gaat is dat het Gerechtshof te Amsterdam in zijn arrest tussen partijen van 17 april 1997, niet één, maar twee beslissingen had gegeven.

Het Amsterdamse hof had in de eerste plaats, zoals reeds bleek, in zijn rov. 4.4 besloten tot toepassing van het oude ‘associatiecriterium’: dus de laagst mogelijke overeenstemmingsdrempel (en daarmee voor Lancôme zo gunstig mogelijk).

Het Amsterdam hof oordeelde echter vervolgens, toetsend aan die laagst mogelijke drempel, dat het niettemin *geen* overeenstemming aanwezig achtte tussen Trésor enerzijds en Female Treasure anderzijds. Dat blijkt uit rov. 4.5-4.16 van dat arrest.¹²⁹ Daaruit blijkt ook dat het Amsterdamse hof inderdaad consequent aan het ‘associatiecriterium’ heeft getoetst.¹³⁰

7.13. Dít was dus voor het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch het uitgangspunt, toen het in de thans voorliggende zaak - evenals de rechtbank te Maastricht - geconfronteerd werd met een hernieuwd beroep van Lancôme op art. 13A lid 1 BMW, thans op sublid c, en met het gezag-van-gewijsde-verweer van Kecofa.

7.14. Gelezen tegen deze achtergrond, heeft het Bossche hof in rov. 4.4-4.5.2 (hierboven weergegeven in nr. 7.6) terecht nagegaan of omtrent de vraag of aan de essentiële (drempel)voorwaarde voor toepassing van art. 13A lid 1 sub c, te weten de (ook daarvoor geldende) eis van merkenrechtelijk in aanmerking te nemen overeenstemming tussen Trésor enerzijds en Female Treasure anderzijds, door het Gerechtshof te Amsterdam reeds geoordeeld was.

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft de beoordeling ook op de juiste wijze verricht. In rov. 4.5 geeft het hof aan (i) dat het Amsterdamse hof niet een verwarringstoets, maar de (laagdrempeliger) toets van het associatiegevaar heeft toegepast; (ii) dat dit associatiegevaar zich volgens dat hof niet voordeed; en (iii) dat de associatietoets, zo niet meer omvattend, minstens in wezen gelijk te stellen is met de maatstaf van art. 13A lid 1 sub c BMW. Die maatstaf is thans, zoals wij in nr. 7.4 zagen, conform art. 5 lid 2 MRl (zie 7.11.2) aldus geformuleerd dat er sprake van moet zijn dat ‘*dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk*’. Welnu, een teken (van Kecofa) dat – zoals met gezag van gewijsde door het Gerechtshof te Amsterdam vastgesteld – zélf niet voldoet aan de ruime, laag(st)drempelige associa-

¹²⁹ Dat - achteraf bezien - het Amsterdamse hof, gelet op het Puma/Sabèl-arrest, art. 13A lid 1 sub b BMW richtlijnconform had moeten uitleggen én zich derhalve had moeten beperken tot een toets aan het criterium van (directe of indirecte) verwarring, gaf Kecofa destijds geen reden tot klagen, nu ook bij toepassing de te strenge associatietoets geen overeenstemming tussen Trésor en Female Treasure werd aangenomen.

¹³⁰ Zie met name ook rov. 4.9 en 4.14.

tietoets, kan inderdaad niet geacht worden ‘gelijk te zijn aan, of overeen te stemmen met het merk’ (van Lancôme).

Gegeven het blijven steken van Lancôme achter deze drempel, heeft het hof vervolgens terecht en begrijpelijk geoordeeld dat het in rov. 4.5.1 bedoelde discussiepunt in het midden kon blijven, en in rov. 4.5.2 de juiste en begrijpelijke conclusie ten deze getrokken.

7.15. Voor zover het onderdeel het wil doen geloven dat het Bossche hof er ten onrechte of onbegrijpelijk van zou zijn uitgegaan dat het Amsterdamse hof het associatiecriterium zou hebben toegepast, doordat het onderdeel het vergrootglas legt op één zin in rov. 4.4 (de zin ‘Verwarring in meer strikte zin, zoals het door elkaar halen van de merken of van de herkomst van de gemerkte waar, is dus niet vereist’) en daaruit wil afleiden dat het Amsterdamse hof wél ‘indirect verwarringsgevaar’ vereist zou hebben, mist het feitelijke grondslag. Ik verwijs naar nr. 7.12.

7.16 Voor zo ver het middel nog nadere motiveringsklachten zou bevatten, kunnen die niet tot cassatie leiden, nu een juist rechtsoordeel niet met en motiveringsklacht kan worden bestreden.

7.17 Onderdeel 2.3 wijst er nog op dat het HvJ EG in 2003 in het arrest Adidas/Fitnessworld¹³¹ voor de toepassing van art. 5 lid 2 MRI (de tegenhanger van art. 13A lid 1 sub c BMW), met het associatiecriterium genoeg genomen zou hebben. Maar dat onder art. 5 lid 2 MRI resp. art. 13A lid 1 sub c BMW niet een nóg lagere drempel dan het (in casu toegepaste) associatiecriterium kan gelden, acht ik een ‘acte clair’. Er is dus geen aanleiding is voor vragen aan het Hof van Justitie der EG en/of aan het Benelux-Gerechtshof.

Incidenteel middel III

7.18. In het derde incidentele middel worden eveneens klachten gericht tegen ’s hofs oordeel over de reikwijdte van het gezag van gewijsde van het Amsterdamse arrest uit 1997. Het Bossche hof is van oordeel dat ook de onrechtmatige-daadsvordering van Lancôme op het gezag van gewijsde afstuit.

Het hof overwoog daartoe (rov. 4.6-4.6.4):

‘4.6. Grief I van Lancôme strekt voorts ten betoge dat de rechtbank bij de beoordeling van (gevaar voor) verwatering ten onrechte niet heeft beoordeeld of aan Lancôme de bevoegdheid tot bestrijding daarvan - welke in de eerdere procedure niet was toegekend op grond van het merkenrecht mogelijk wél toekwam op grond van art. 6:162 BW, omdat deze bepaling

¹³¹ HvJ EG 23 oktober 2003 (C-408/01), IER 2004, nr. 13, p. 53 m.nt. JK, BIE 2004, nr. 24, p. 162 m.nt. Ste.

niet als grondslag had gediend voor de vorderingen van Lancôme in de eerdere procedure. 4.6.1. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of Lancôme die bepaling wel of niet reeds in de eerdere procedure aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd aangezien toepassing van die bepaling niet kan leiden tot toewijzing van de vorderingen van Lancôme m.b.t. het merkgebruik door Kecofa c.s.

Voor de toekenning van de aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen (gevaar voor) verwatering is immers alleen plaats voorzover de merkenrechtelijke norm daartegen geen bescherming biedt. Naar het oordeel van het hof is de merkenrechtelijke maatstaf die de rechter in de eerdere procedure heeft aangelegd - namelijk of de merken van partijen zodanige gelijkenis vertoonden dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor - zodanig veelomvattend dat alle vormen van (gevaar voor) verwatering van het merk erdoor worden bestreken. Derhalve resteert daarnaast geen ruimte voor aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW.

4.6.2. Blijkens de formulering van grief I lijkt de klacht in hoger beroep van Lancôme over het buiten toepassing laten van art. 6:162 BW beperkt tot de toepassing van die bepaling voor zover zij een basis biedt tot het bestrijden van verwateringsgevaar. De toelichting bij die grief bevat echter ook een als grief op te vatten klacht over het buiten toepassing laten van art. 6:162 BW voor zover die bepaling een basis biedt tot het bestrijden van indirecte merkinbreuk.

4.6.3. In dat verband heeft Lancôme gesteld dat Kecofa c.s. jegens haar onrechtmatig handelen doordat zij, als gevolg van het hanteren van het merk Female Treasure als “goedkoper alternatief” de doorverkopers aanzet tot het noemen van het parfum Trésor, waarvoor het product Female Treasure het alternatief vormt. Daardoor veroorzaakt Kecofa c.s. willens en wetens merkinbreuk door de betreffende doorverkopers, aldus Lancôme. Kecofa c.s. hebben deze stellingname gemotiveerd bestreden. Nu het in dit stadium van het geding op de weg van Lancôme had gelegen om haar stelling nader te onderbouwen en zij dit heeft nagelaten, gaat het hof eveneens aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij.

4.6.4. Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat de vorderingen van Lancôme, voor zover zij zijn gebaseerd op art. 6:162 BW, niet voor toewijzing in aanmerking komen. Ook dit onderdeel van grief 1 in het principaal appel faalt derhalve.’

7.19. *Onderdeel 3.1* klaagt erover dat het hof heeft miskend dat, naast de merkenrechtelijke bescherming die art. 13A lid 1 sub b BMW biedt, ook het commune onrechtmatige-daadsrecht bescherming biedt tegen het welbewust profiteren van de goodwill die verbonden is aan het merk van een ander.

7.20. Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het hof een en ander niet heeft miskend. ’s Hof’s oordeel moet onmiskenbaar aldus worden verstaan - de bewoordingen van rov. 4.6.1, tweede alinea laten redelijkerwijs nauwelijks een andere uitleg toe - dat het ervan uitgaat dat het Gerechtshof te Amsterdam in 1997 in het concrete geval een dusdanig ruime drempelmaatstaf heeft gehanteerd (vertonen de merken van partijen zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestond dat bij iemand die

met het woordmerk Female Treasure wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het woordmerk Trésor?) dat daarvan de *mogelijkheid* van verwatering afhankelijk is. Dat getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, en voldoet – verweven als dit oordeel is met feitelijke waarderingen – ook aan begrijpelijkheidstoetsing. Immers, kennelijk - en niet onbegrijpelijk - heeft het (Bossche) hof aangenomen dat, nu op grond van het Amsterdamse arrest *tussen partijen vast staat* dat er van associatie van de merken Trésor en Female Treasure geen sprake is, er van een van de mogelijke gevolgen van die associatie (verwating) evenmin sprake kan zijn.

7.21. In de aangevallen rechtsoverwegingen ligt niet het oordeel besloten dat er nimmer plaats is voor een vordering op grond van art. 6:162 BW naast een vordering op grond van art. 13A lid 1 sub b BW. Evenmin heeft het hof geoordeeld dat het criterium van deze laatste bepaling *in het algemeen* mede verwateringsgevaar omvat. Ook in zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

7.22. *Onderdeel 3.2* klaagt erover dat het hof heeft miskend dat Lancôme aan haar vorderingen ook ten grondslag heeft gelegd dat er sprake is van (onrechtmatige) vergelijkende reclame. Het hof had haar stellingen ter zake niet onbesproken mogen laten.

7.23. De rechtbank heeft in haar vonnis van 18 april 2002 Lancômes beroep op onrechtmatige vergelijkende reclame als onvoldoende onderbouwd verworpen (rov. 5.5):

‘Wat betreft de onrechtmatige vergelijkende reclame heeft Lancôme een tweetal producties overgelegd terzake van de verkoop in 1994 van het parfumprodukt Female Treasure door een derde, waarbij dit parfumprodukt door een derde is aangeboden met de tekst “Ruikt als...” en “imitatie-trésor”. Deze producties vormen tezamen met de stellingen van Lancôme onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat er thans - 8 jaar na dato - nog sprake is van een voor oplegging van een stakingsbevel vereiste dreiging van onrechtmatige reclame, nog daargelaten de omstandigheid dat deze handelingen van een derde, niet zonder meer aan gedaagden kunnen worden toegerekend. De hierop gestoelde vorderingen worden derhalve afgewezen.’

7.24. Tegen dit oordeel van de rechtbank heeft Lancôme geen grieven gericht. Daarop stuit de klacht af. Anders dan Lancôme stelt in haar repliek (sub 22) heeft de rechtbank hier wel degelijk een oordeel geveld over ongeoorloofde vergelijkende reclame, zij het dat deze door derden is ‘gepleegd’. In een groot deel van de door het middel aangeduide vindplaatsen¹³² valt niet meer te lezen dan - kort gezegd - dat het aanbieden van ‘imitatie-Trésor’ als een vorm

¹³² Dagvaarding sub 8; CvR sub 2, MvG sub 7-9.

van ongeoorloofde vergelijkende reclame kan worden gezien, respectievelijk dat het maken van ongeoorloofde vergelijkende reclame onrechtmatig is.

Waar deze stellingen worden geconcretiseerd¹³³ is dat uitsluitend gebeurd door te verwijzen naar de verkoop van ‘imitatie-Trésor’ door een derde. Het beroep daarop is dus door de rechtbank verworpen, hetgeen in appèl niet is bestreden.

7.25. In het middelonderdeel zijn geen vindplaatsen aangegeven voor andere en/of meer concrete stellingen op het vlak van vergelijkende reclame die het hof had moeten bespreken. Rechtbank en hof zouden de feitelijke grondslag van Lancômes vordering hebben verlaten als zij zich hadden uitgelaten over de vraag of er ook anderszins sprake was van vergelijkende reclame.

Tegen de hiervoor al besproken achtergrond dat het hof ervan uitgaat dat er van enig relevant associatiegevaar geen sprake is, behoeften Lancômes wel zeer algemene stellingen over vergelijkende reclame geen verdere bespreking door het hof.

Onderdeel 3.2 kan dus evenmin tot cassatie leiden.

7.26. *Onderdeel 3.3* (abusievelijk genummerd als 3.2), doet beroep op een aantal (mogelijk veronderstellenderwijs als vaststaand aan te nemen) feiten, die door het hof zouden zijn miskend. Het onderdeel mist zelfstandige betekenis naast de voorgaande onderdelen en deelt het lot daarvan.

Subonderdeel d miskent bovendien – en dat mag nog wel eens benadrukt worden – dat (behoudens schending van wettelijke intellectuele eigendomsrechten en behoudens bijkomende omstandigheden) het handelen uit commercieel belang, en het zich bezig houden met het produceren en op de markt brengen van producten, waarbij aansluiting gezocht wordt op succesvolle producten van anderen, ingevolge vaste rechtspraak van de Hoge Raad nu juist níet onrechtmatig is.¹³⁴

8. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot in het principaal beroep tot vernietiging en verwijzing, en in het incidenteel beroep tot verwerping. Voor zover het incidentele beroep is gericht is tegen Nievelstein, is het niet-ontvankelijk.

¹³³ CvR sub 22 en pleitnota in eerste aanleg sub 21.

¹³⁴ Vgl. bijv. HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Krane I), HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Bolvhoeve/Geïllustreerde Pers), HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja zuster, nee zuster), HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310 (NOS/KNVB) en HR 20 november 1987, NJ 1988, 311 (Staat/Den Ouden).

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A-G