

# Bescherming van bedrijfsgeheimen – De stand van zaken en de toekomst

Wouter Pors\*

## 1. Introductie en samenloop met (andere) rechten van intellectuele eigendom

Inmiddels alweer 14 jaar geleden verscheen het preadvies van Charles Gielen voor de Vereniging 'Handelsrecht', Bescherming van bedrijfsgeheimen.<sup>1</sup> Sinds die tijd heeft het recht met betrekking tot de intellectuele eigendom zich verder ontwikkeld, niet in de laatste plaats via het recht van de Europese Unie. Dat geldt echter niet voor de rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen; daarin hebben zich zowel in Europa als in Nederland nauwelijks ontwikkelingen voorgedaan. Die deden zich intussen wel voor in de Verenigde Staten; de Uniform Trade Secrets Act, aangenomen in 1979, werd in steeds meer staten geïmplementeerd en is sinds 2006 in 45 staten van kracht.<sup>2</sup> Het materiële recht zelf ontwikkelde zich ook verder en de wetenschappelijke literatuur is er dan ook een stuk omvangrijker dan in Nederland.<sup>3</sup>

Daarin komt nu wellicht verandering. Niet alleen is er een groeiende belangstelling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen, zoals ook blijkt uit de rechtsvergelijkende behandeling van het onderwerp tijdens het Symposium IE van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom op 13 maart 2013 in Zeist<sup>4</sup>, de voor het AIPPI Forum op 7 september 2013 in Helsinki geplande workshop en het lopende onderzoek van de AIPPI Special Committee Q224 (Enforcement), maar de Europese Commissie beraadt zich ook op de noodzaak van specifieke regelgeving. Daarvoor is in 2010 al een verkennend onderzoek uitgevoerd door Hogan Lovells,<sup>5</sup> terwijl recent ook een publieke consultatie heeft plaats gevon-

den.<sup>6</sup> De resultaten van die consultatie – die gesloten is op 8 maart 2013 – zijn nog niet gepubliceerd, maar er zal ongetwijfeld een standpunt uit voortkomen en zeer waarschijnlijk nieuwe regelgeving. Intussen zijn er ook andere initiatieven van de Europese Unie die van invloed zijn op de bescherming van bedrijfsgeheimen. Tijd dus om opnieuw de balans op te maken. Wat is de huidige stand van zaken, wat is er veranderd en wat is wenselijk voor de toekomst?

De meeste bedrijven beschikken over veel vertrouwelijke informatie, die zij ook graag vertrouwelijk willen houden. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Financiële informatie dient, afhankelijk van het soort onderneming, in meer of minder beperkte mate gepubliceerd te worden, maar kan voor het overige vertrouwelijk gehouden worden. Commerciële informatie, zoals klantenbestanden, is vertrouwelijk, maar moeilijk te beschermen via intellectuele eigendomsrechten. Gaat het om grote bestanden, dan kan misschien een beroep worden gedaan op het databankrecht, maar daarmee wordt de verzameling van informatie beschermd, niet de afzonderlijke in die verzameling opgenomen elementen. Mogelijk biedt het auteursrecht hier sinds het Infopaq-arrest enig soelaas, omdat daarin bescherming mogelijk werd geacht voor een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk, omdat dat fragment van elf woorden al de uitdrukking kan zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur.<sup>7</sup> De Hoge Raad leek in het Technip-arrest en het arrest over de Endstra-tapes de drempel voor de intellectuele schepping bovendien bijzonder laag te leggen, maar het Hof van Justitie wil mogelijk zo ver niet gaan, zoals volgt uit het Football Dataco-arrest.<sup>8</sup> Visser vindt dat in ieder geval wel, hij vindt dat dergelijke werken, die veel meer op "ervaring en analytisch vermogen" berusten en veel minder of zelfs helemaal niet een creatieve schepping vormen, te dicht bij "skill and labour" komen, waarmee sprake zou zijn van een te lage en systematisch onjuiste drempel voor auteursrechtelijke bescherming.<sup>9</sup> Kortom, of commerciële informatie effectief beschermd kan worden via het databankrecht of het auteursrecht is nog maar de vraag. Het is nog te vroeg om die opties te laten vallen, maar er is ook geen aanleiding hier alle kaarten op te zetten.

Een ander belangrijk raakvlak met de wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten ontstaat met name waar bedrijfsinformatie betrekking heeft op innovatie. Iedere uitvinding is in eerste instantie knowhow, die de uitvinder tenminste geheim zal willen houden totdat hij een octrooiaanvraag heeft ingediend. Het oc-

\* Wouter Pors is advocaat en hoofd van de sectie intellectuele eigendom van Bird & Bird in Den Haag en lid van Special Committee Q224 van de AIPPI, dat zich onder meer bezig houdt met de bescherming van bedrijfsgeheimen.

1 Ch. Gielen, *Bescherming van bedrijfsgeheimen*, Preadvies van de vereniging 'Handelsrecht', Deventer, 1999  
 2 Met uitzondering van Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina en Texas.  
 3 Zie voor een recent voorbeeld Rochelle C. Dreyfuss & Katherine J. Strandburg, *The Law and Theory of Trade Secrecy, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham/Northampton, 2011  
 4 Zie <http://www.aippi.nl/nl/lectures.htm>  
 5 Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes), [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/parasitic/201201-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/parasitic/201201-study_en.pdf)

6 [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2012/trade-secrets\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/trade-secrets_en.htm)

7 HvJ EU 16-7-2009, C-5/08, Infopaq International/Danske Dagblades Forening, IEF 8070.

8 HR 24-2-2005, LJN AU7508, Technip/Goossens; HR 30-5-2008, LJN BC2153, Endstra/Uitgeverij Nieuw Amsterdam, IEF 61-604/10, Football Dataco/Yahoo, IEF 10977.

9 D.J.G. Visser, 'Football Dataco' rekent ook af met 'Technip', IEF 11002.

trooirecht is het intellectuele eigendomsrecht bij uitstek om deze knowhow te beschermen, maar daaraan kleven zowel voordelen als nadelen. Het octrooirecht geeft een duidelijke, wettelijk geregelde bescherming. Het Patent Cooperation Treaty geeft via één aanvraag toegang tot de octrooisystemen van 146 landen.<sup>10</sup> Hoewel het octrooirecht nog steeds per land of tenminste per regio verschilt, is het in het algemeen mogelijk om via een octrooi – met de nodige beperkingen, dat wel – bescherming te krijgen voor de uitvinding zelf, en niet slechts voor de nauwkeurig gedocumenteerde concrete uitvoeringsvorm van die uitvinding die de uitvinder in de praktijk heeft gebracht.<sup>11</sup> In de octrooiaanvraag wordt over het algemeen goed gedocumenteerd vastgelegd wat die uitvinding precies inhoudt, waarbij ook de beschermingsomvang vooraf, dus voordat een geschil over inbreuk ontstaat, schriftelijk vastgelegd wordt. Derden kunnen het octrooi kennen door het octrooi-register te raadplegen. Het is betrekkelijk eenvoudig over te dragen en in licentie te geven en kan mede daarom dienen om investeringen aan te trekken en fiscale voordelen te behalen. Tenslotte heeft het octrooi ook nog een maatschappelijke functie, omdat het door de publicatie van de aanvraag anderen in staat stelt om met gebruikmaking van die informatie de technologie verder te ontwikkelen. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat pas dergelijke verdere ontwikkelingen tot een praktische en commercieel haalbare toepassing leiden. De plicht tot publicatie is tegelijk ook een nadeel. Immers, daardoor wordt de knowhow die tot dan toe geheim was openbaar gemaakt en worden anderen inderdaad in staat gesteld om die verder te ontwikkelen. De octrooihouder zal voor die verdere ontwikkeling, die soms pas commercieel relevant is, geen exclusiviteit kunnen claimen voor zover die als onafhankelijk van zijn oorspronkelijke uitvinding moet worden aangemerkt.<sup>12</sup> Als de octrooihouder zijn knowhow geheim had gehouden, had hij misschien zelf tot die commercieel interessante verdere ontwikkeling kunnen komen. De octrooirechtelijke bescherming is in beginsel beperkt tot een periode van 20 jaar vanaf de aanvraag, terwijl de exclusieve exploitatie van geheime knowhow in duur onbeperkt is. Het aanvragen en in stand houden van octrooien is bovendien een kostbare aangelegenheid, zeker omdat dit nog steeds per land moet gebeuren; het eerste echte regionale octrooi zal pas begin 2015 worden ingevoerd.<sup>13</sup> De keuze voor de landen waarvoor bescherming wordt gevraagd moet relatief vroeg in de economische levensduur van de uitvinding worden gemaakt en kan daarna niet meer uitgebreid worden. Wie dacht er vóór 1994, toen de markt voor oliewinning in Azerbeidzjan werd geopend, aan

octrooibescherming voor offshore technologie in dat land? En hoeveel westerse bedrijven begonnen al bij de toetreding van China tot het Patent Cooperation Treaty in 1994 ook daadwerkelijk een octrooiportefeuille op te bouwen in dat land?

De bescherming van knowhow als bedrijfsgeheim kent niet de voordelen die de rechtsbescherming van octrooien biedt, maar ook niet de nadelen van het octrooistelsel. Zolang het lukt om de knowhow geheim te houden, is er in beginsel wereldwijde exclusiviteit, zonder dat daarvoor veel kosten hoeven te worden gemaakt. Helemaal gratis is die bescherming overigens niet. Immers, zoals hierna nog aan de orde zal komen, moeten er wel redelijkerwijs te verwachten maatregelen genomen worden om de geheimhouding te handhaven. Bovendien kan het om bewijstechnische redenen van belang zijn om – zelfs met enige regelmaat – vast te leggen welke knowhow op een bepaald moment ontwikkeld was.

In theorie zouden ook nog andere intellectuele eigendomsrechten in aanmerking kunnen komen voor de bescherming van innovatieve knowhow. Het databankrecht biedt hier eigenlijk helemaal geen soelaas, omdat het niet zozeer om de verzameling van op zich losse fragmenten gaat, maar om de inhoudelijke en samenhangende kennis zelf. Het auteursrecht is niet bedoeld om knowhow te beschermen; technische aspecten van werken zijn in principe van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten. Het Technip-arrest leek toch heel ver in die richting te gaan, maar in hoeverre dat zo zal blijven, moet nog afgewacht worden. Bovendien ging het daarbij uiteindelijk wel om de bescherming van een specifieke uitvoeringsvorm en niet om de onderliggende uitvinding. Het auteursrecht eindigt uiterlijk 70 jaar na de dood van de maker, terwijl een bedrijfsgeheim van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het recept voor Coca-Cola is nog steeds geheim, terwijl de bedenker ervan, John Pemberton, al in 1888 overleed. Niet alles kan als bedrijfsgeheim beschermd worden. In het algemeen zal de geheime knowhow immers verwerkt worden in producten of diensten die aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Als de knowhow uit die producten of diensten te achterhalen is door middel van reverse engineering, is de knowhow niet of slechts zeer beperkt te beschermen. Gielen stelt dat dergelijke knowhow zich al in het publiek domein bevindt.<sup>14</sup> Dat was ook het oordeel van de Rechtbank 's-Hertogenbosch in een recente zaak over bescherming van bedrijfsgeheimen:

*“Vooropstellend moet opgemerkt worden dat bij gebreke van octrooirechten op de warmtewisselaar het een ieder (en dus ook [gedaagden]) vrij staat om de warmtewisselaars van [eiseres] te kopen, in onderdelen uiteen te nemen en/of open te zagen en die warmtewisselaars of (onder)delen ervan te fotograferen en op basis van waarneming of gereproduceerde foto's na te tekenen.*

10 [http://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

11 Dit is door het Hof van Justitie ernstig miskend in zijn redenering over het voorkomen van samenloop tussen octrooirecht en merkenrecht in HvJ EU 18-6-2002, C-299/99, Philips/Remington.

12 Zie voor een voorbeeld Rechtbank Den Haag 23-3-2005, BIE 2005/91, Hoffmann-La Roche/Chiron.

13 Verordening EU 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoeren van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (Verordening op het Unitair Octrooi).

14 Gielen, a.w., noot 52.

*Informatie die op deze wijze uit het product kan worden verkregen, is per definitie niet geheim.*<sup>15</sup>

Dit moet overigens wel onderscheiden worden van het geval waarin de technologie die door reverse engineering te analyseren zou zijn zelf niet aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, maar alleen de producten of uitkomsten die met die technologie kunnen worden verkregen. Denk aan een methode voor screening van celweefsel, waarbij dit weefsel wordt aangeleverd door een derde die vervolgens de uitslag van de screening krijgt, zonder toegang te krijgen tot de screeningmethode. Die methode kan uiteraard wel als bedrijfsgeheim beschermd worden, ook als die onder geheimhouding in licentie wordt gegeven aan een laboratorium dat de screenings feitelijk uitvoert. Dan is immers het mogelijke voorwerp van de reverse engineering zelf niet in het publiek domein gebracht.

## 2. Grondslag voor bescherming in Nederland

Nederland kent geen specifieke wetgeving voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. In de praktijk is de actie uit onrechtmatige daad de belangrijkste grondslag voor bescherming, naast de contractuele bescherming via geheimhoudingsovereenkomsten en geheimhoudingsbepalingen in andere overeenkomsten.

### 2.1 Geheimhoudingsovereenkomsten

Een geheimhoudingsovereenkomst werkt uiteraard alleen tussen de partijen bij die overeenkomst; tegen derden die vertrouwelijke informatie ontvangen doordat een partij bij een geheimhoudingsovereenkomst zich niet aan zijn verplichtingen houdt, kan alleen op grond van onrechtmatige daad worden opgetreden, waarover hierna meer.

Om zo effectief mogelijk te zijn, zou een geheimhoudingsovereenkomst zo specifiek mogelijk moeten zijn. De vertrouwelijke informatie zou nauwkeurig omschreven moeten worden, wat ook nog eens regelmatig geactualiseerd moet worden. Het nauwkeurig vastleggen van de inhoud van de vertrouwelijke informatie is niet alleen van belang om vast te stellen hoever de verplichtingen van partijen precies reiken, maar is ook van belang bij geschillen met derden. Immers, je moet dan kunnen bewijzen dat de informatie die inzet van het geschil is niet al in het publiek domein was op het moment dat de wederpartij er de beschikking over kreeg. Een belangrijk element daarin is het bewijs van het moment waarop de partij die zich op schending van een bedrijfsgeheim beroept zelf over de vertrouwelijke informatie beschikte. Dat moment dient uiteraard te liggen vóór het moment waarop de wederpartij de beschikking over die informatie had. Veelal is een omschrijving van de informatie in een geheimhoudingsovereenkomst of in een bijlage bij zo'n overeenkomst daarvoor onvoldoende gedetailleerd, terwijl partijen bovendien veelal de overige inhoud van zo'n overeenkomst niet aan derden ter beschikking willen stellen.

15 Rb 's-Hertogenbosch 21-11-2012, LJN BY4122, JMK Heating, IEF 12051, BIE 5 2013, nr. 53, blz. 155.

Zeker als een onderneming over veel geheime know-how beschikt, is het dan ook aan te raden om regelmatig vast te leggen welke knowhow op dat moment beschikbaar was, en wel op een zodanige wijze dat dit later als bewijs in een procedure gebruikt kan worden. De beste manier vanuit bewijsrechtelijk oogpunt is een notariële akte van depot.<sup>16</sup> Immers, daarmee komt onomstotelijk vast te staan welke informatie op welk moment aan de notaris in bewaring is gegeven. De notaris kan in zijn akte uiteraard niets verklaren over de relevantie van de bij hem in bewaring gegeven informatie; hij verklaart slechts dat de aan de verklaring gehechte gegevensdrager op een bepaald moment door een bepaalde persoon aan hem in bewaring is gegeven. De notariële akte is een authentieke akte, die dwingend bewijs oplevert van wat de notaris daarin verklaart.<sup>17</sup> Hoewel dit dus geen dwingend bewijs is van de inhoud van de aan de akte gehechte gegevensdrager, betekent dit wel dat de rechter er van uit moet gaan dat die gegevensdrager op de in de akte genoemde datum door de in de akte genoemde persoon aan de notaris is overhandigd. De notaris bewaart die informatie in zijn kluis, waarbij gegarandeerd is dat de informatie na de datum van depot niet meer gewijzigd is. Omdat de notaris zelf een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft,<sup>18</sup> kan alles wat relevant kan zijn bij hem gedeponneerd worden. Dat kan bijvoorbeeld eenvoudig door de relevante informatie op te slaan op een externe hard disk, die dan aan de akte van depot wordt gehecht. Op deze manier wordt een bruikbare "design freeze" gemaakt voor slechts een paar honderd Euro. De notaris mag die gegevensdrager vervolgens niet meer afgeven, maar kan wel op verzoek een kopie van de op die gegevensdrager aanwezige informatie maken en verklaren dat die informatie inderdaad van de gegevensdrager afkomstig is.<sup>19</sup> Hoewel de informatie op de gegevensdrager zelf niet de status van authentieke akte heeft, valt te verwachten dat de rechter wel veel waarde zal toekennen aan het feit dat deze door de notaris bewaard is en dus niet gemanipuleerd is.

Er zijn overigens nog voordeliger online alternatieven, zoals het i-DEPOT van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom,<sup>20</sup> maar die hebben hun beperkingen. Zo is de omvang van het i-DEPOT beperkt tot 100 MB en is de bewijskracht waarschijnlijk geringer dan bij een notariële akte.

Een overeenkomst waarbij bedrijfsgeheimen in ieder geval in contractueel opzicht afdoende worden beschermd, bevat in de eerste plaats bepalingen omtrent de geheimhouding zelf. Daarbij wordt ook bepaald aan wie inzage mag worden gegeven en onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld dat aan degene aan wie inzage wordt gegeven daarbij een gelijke geheimhouding moet

16 Vergelijk artikel 21 en 37 Wet op het notarisambt.

17 Artikel 156 en 157 Rv.

18 Artikel 22 Wet op het notarisambt.

19 Een CD-rom of DVD is voor dit doel niet geschikt, omdat de gegevensdrager niet meer van de akte losgemaakt mag worden en die dus na depot niet meer afgespeeld kan worden. Een USB-stick kan wel, als het niet om al te veel informatie gaat.

20 Zie [www.boip.int](http://www.boip.int)

worden opgelegd. Verder kan worden opgenomen dat de overeenkomst niet ontbonden kan worden en dat de verplichting tot geheimhouding ook voortduurt nadat de overeenkomst voor het overige beëindigd is. Dat laatste is vooral van belang als in de overeenkomst ook andere aspecten van de samenwerking geregeld worden dan uitsluitend de geheimhouding zelf. Verder zal in de overeenkomst geregeld worden dat het recht om de knowhow te gebruiken in ieder geval eindigt als de overeenkomst zelf eindigt en dat alle gegevensdragers waarop deze knowhow ter beschikking is gesteld, evenals alle kopieën die daarvan door de ontvanger zijn gemaakt, moeten worden teruggegeven of vernietigd bij het einde van de overeenkomst. Bovendien zou moeten worden opgenomen dat de overeenkomst – en daarmee het gebruiksrecht – in ieder geval met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd bij een schending van de geheimhoudingsverplichting (die ook in dat geval zelf wel moet blijven voortbestaan).

Overigens kan dit alles nog wel een probleem opleveren. Knowhow valt namelijk onder de werking van de Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht (Technology Transfer Regulation, TTR); in artikel 1 lid 1 onder g wordt knowhow voor de werking van de TTR aangemerkt als een recht van intellectuele eigendom en onder i) wordt deze gedefinieerd als:

*“een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en onderzoek en die:*

- i) geheim is, dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is;*
- ii) wezenlijk is, dat wil zeggen, belangrijk en nuttig is voor de productie van de contractproducten, en*
- iii) bepaald is, dat wil zeggen, zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of deze kennis aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet”.*

Daarmee valt deze onder het regime van de TTR en dus ook onder artikel 5 lid 1 onder c), waarin is bepaald dat de vrijstellingen van de TTR niet gelden voor

*“elke directe of indirecte verplichting van de licentienemer om de geldigheid van intellectuele-eigendomsrechten die de licentiegever op de gemeenschappelijke markt bezit, niet aan te vechten, onverminderd de mogelijkheid te voorzien in de beëindiging van de overeenkomst inzake technologieoverdracht ingeval de licentienemer de geldigheid van één of meer van de in licentie gegeven intellectuele-eigendomsrechten aanvecht”* (onderstreping W.E.P).

Voldoet een overeenkomst die mede als knowhow licentie moet worden aangemerkt niet aan de voorwaarden voor vrijstelling onder de TTR, dan kan deze onder omstandigheden als mededingingsbeperkend worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien. Onder de huidige versie van de TTR zal dit bij beëindiging we-

gens schending van de geheimhouding niet zo'n vaart lopen; als de ontvanger van de knowhow zich op het standpunt stelt dat de knowhow zich al in het publieke domein bevindt en hij dus niet aan de geheimhouding gehouden kan worden, kan de verstrekker van de knowhow de overeenkomst en daarmee het gebruiksrecht beëindigen. De ontvanger kan dus wel de “geldigheid” van de knowhow aanvallen door te stellen dat deze niet aan de daaraan te stellen vereisten voldoet, zoals – voor deze situatie – neergelegd in artikel 1 lid 1 onder i) TTR, maar de verstrekker van de knowhow kan dan maatregelen nemen om het verdere gebruik van die knowhow te verbieden.

Onder het door de Europese Commissie voor een publieke consultatie vrijgegeven concept voor een nieuwe TTR ligt dit echter anders.<sup>21</sup> Het nieuwe artikel 5 lid 1 onder (b) luidt namelijk:

*“De vrijstelling van artikel 2 is niet van toepassing op de volgende in overeenkomsten inzake technologieoverdracht vervatte verplichtingen:*

*(b) de directe of indirecte aan een partij opgelegde verplichting om de geldigheid van intellectuele-eigendomsrechten die de andere partij in de Europese Unie bezit niet aan te vechten, met inbegrip van het recht voor een partij om de overeenkomst inzake technologieoverdracht te beëindigen ingeval de andere partij de geldigheid van een van de intellectuele-eigendomsrechten die een partij bij de overeenkomst in de Europese Unie bezit, aanvecht.”* (onderstreping. W.E.P).

Het venijn zit in het vervangen van de woorden “onverminderd” in de oude TTR door “met inbegrip van” in de nieuwe TTR. In reactie op een aanval op de vertrouwelijkheid van de ter beschikking gestelde knowhow mag de verstrekker dus niet het gebruiksrecht voor die knowhow beëindigen, althans loopt hij het risico daarmee, en dus met een daarop gerichte bepaling in de overeenkomst, de mededinging te beperken. De bedoeling is dat deze nieuwe TTR op 1 mei 2014 in werking treedt en dat deze beperkingen na een overgangstermijn van 1 jaar met ingang van 1 mei 2015 ook op bestaande geheimhoudingsovereenkomsten van toepassing zullen zijn.

Dit is een rampzalig plan, waarin het evenwicht tussen bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bevordering van vrije mededinging geheel zoek is. Bovendien zou invoering van deze wijziging het noodzakelijk maken om alle bestaande geheimhoudingsovereenkomsten vóór 1 mei 2015 opnieuw te beoordelen op toepasselijkheid van de nieuwe TTR en conformiteit aan de eisen van deze nieuwe TTR.

Om een geheimhoudingsovereenkomst zo effectief mogelijk te maken, zou deze ook boetebepalingen moeten bevatten. Gaat het om het verstrekken van knowhow aan een wederpartij buiten de Europese Unie, dan is het voor de handhaving bovendien verstandig om

<sup>21</sup> Zie [http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013\\_tech-nology\\_transfer/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_tech-nology_transfer/index_en.html)

een arbitrageclausule op te nemen, omdat een arbitraal vonnis in tegenstelling tot een uitspraak van de gewone rechter ten uitvoer kan worden gelegd in alle landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van New York.

Tenslotte worden in een geheimhoudingsovereenkomst veelal enkele standaard uitzonderingen opgenomen, die met name inhouden dat de verplichting tot geheimhouding niet geldt, of althans niet geschonden wordt, voor zover de verstrekte informatie al in het publiek domein is, voor zover die door de ontvanger al onafhankelijk ontwikkeld was zonder ontlening aan de verstrekker, voor zover de informatie door de ontvanger op rechtmatige wijze van een derde is verkregen en voor zover de informatie op grond van een wettelijke verplichting of op grond van een rechterlijk bevel ter beschikking moet worden gesteld. Een deel van deze beperkingen raakt aan de kern van het bedrijfsgeheim en zou daarom in ieder geval naar Nederlands recht ook zonder specifieke uitzondering wel gelden. Voor de verplichting tot verstrekking op grond van een wettelijke regel of rechterlijk bevel geldt dat het naleven daarvan naar Nederlands recht niet als een schending van de geheimhoudingsverplichting zou worden aangemerkt, omdat er in dat geval sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Het opnemen van deze uitzonderingen is echter zó ingeburgerd, dat het ook in een Nederlandse context verstandig is om dit te doen.

Vaak worden al in het begin van een samenwerking bedrijfsgeheimen gedeeld. Dat zal zeker het geval zijn als investeerders benaderd worden met een nieuw en innovatief idee. In dat stadium is het uiteraard niet haalbaar om van een potentiële investeerder te verlangen dat deze eerst een uitgebreide overeenkomst met boetebepalingen en een arbitragebeding tekent. Dan zal dus volstaan moeten worden met een zeer beknopte overeenkomst die niet meer dan één A4-tje beslaat. Overigens is het ook en zelfs juist in dat geval handig om eerst een “design freeze” te doen. Dat voorkomt immers dat er allerlei bijlagen toegevoegd moeten worden; een simpele verwijzing naar de notariële akte volstaat dan.

Naar Nederlands recht zal de rechter er in geval van een geschil rekening mee moeten houden dat de eigenaar van de knowhow op dat moment geen uitgebreide overeenkomst kon verlangen. Zonodig kan dan een beroep worden gedaan op de aanvullende werking van de redelijkheid en de billijkheid van artikel 6:248 lid 1 BW.

Uiteraard is het dan wel verstandig om, zodra de ontwikkeling van de samenwerking zich daartoe leent, deze eenvoudige overeenkomst te noveren via een meer uitgewerkte overeenkomst, waarbij ook kan worden bepaald dat deze terugwerkende kracht heeft tot het begin van de samenwerking.

## 2.2 Bedrijfsgeheimen in arbeidsverhoudingen

Een bijzondere vorm van de contractuele bescherming van bedrijfsgeheimen doet zich voor in arbeidsverhoudingen. Het is gebruikelijk dat individuele arbeidsover-

eenkomsten en vaak ook collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) geheimhoudingsbepalingen bevatten, aangevuld met non-concurrentiebedingen en vaak ook nog bedingen over de rechten van de werkgever op de intellectuele eigendom van door de werknemer ontwikkelde innovaties.

In hoeverre kan de werkgever nu, eventueel tegen de wil van de werknemer, geheimhouding van knowhow opleggen? Dit is al in een strafzaak uit 1935 aan de orde gekomen. Daarin had een werknemer gesteld dat zijn toestemming vereist was voor het opleggen van geheimhouding. De Hoge Raad oordeelde echter dat het aan de werkgever was om te beslissen welke informatie geheim moest blijven en dat dit niet afhankelijk was van de toestemming van de werknemer.<sup>22</sup> Hiervoor kan ook steun gevonden worden in artikel 7:678 lid 2 onder i BW, dat ontslag op staande voet van een werknemer mogelijk maakt “wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt”. Immers, dit betekent dat een werknemer die dit doet een op hem op grond van artikel 7:611 BW rustende verplichting om zich te gedragen als goed werknemer schendt. Daarbij gaat het niet alleen om informatie waarvan specifiek overeen is gekomen dat deze geheim moest worden gehouden, maar ook om informatie waarvan de werknemer moest begrijpen dat die vertrouwelijk is, zoals blijkt uit een arrest van de Hoge Raad in de zaak Meijer / De Schelde.<sup>23</sup>

Kortom, voor zover bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst nog geen goed geheimhoudingsbeding is overeengekomen, kan de werkgever dat naderhand alsnog aan de werknemer opleggen. Vanwege de bijzondere rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer is daarbij minder belangrijk dat de bedrijfsgeheimen ook nauwkeurig in de overeenkomst of door verwijzing worden bepaald; van de werknemer mag worden verwacht dat hij die knowhow geheim houdt waarvan hij had moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk is, al zou dat nog wel wat helderder in de wet kunnen worden vastgelegd.

## 2.3 Onrechtmatige daad

Als er tussen partijen geen overeenkomst bestaat, of als een bestaande overeenkomst – eventueel met toepassing van artikel 6:248 BW – geen uitkomst biedt, kan uiteraard teruggevallen worden op een vordering uit onrechtmatige daad.

Het moderne Nederlandse recht met betrekking tot de onrechtmatige daad is zelfs ontstaan uit een zaak over bedrijfsgeheimen: Lindenbaum/Cohen.<sup>24</sup> De beide heren waren handelsdrukkers en elkaars concurrenten. Cohen had

22 HR 14-1-1935, NJ 1935/430, NV Scholten's Chemische Fabrieken, zie ook Gielen, a.w., p. 48 – 49.

23 HR 20-4-1990, NJ 1990/702, Meijer/De Schelde.

24 HR 31-1-1919, NJ 1919/161, Lindenbaum/Cohen.

*“een bediende van Lindenbaum door giften en beloften (...) overgehaald, hem – Cohen – inlichtingen te verstrekken omtrent al hetgeen ten kantore van Lindenbaum gebeurde, hem copie te geven van de door laatstgenoemde gedane offerten en opgaaf te doen van klanten, die bestellingen deden of prijsopgaven vroegen”.*

Het verweer van Cohen was dat er geen wettelijke bepaling was die dit expliciet verbod, maar de Hoge Raad oordeelde dat ook een handeling die indruist tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt onrechtmatig is, een ongeschreven en open rechtsnorm dus, die pas ruim 70 jaar later in artikel 6:162 lid 2 BW gecodificeerd werd.

De bescherming van bedrijfsgeheimen heeft zich in Nederland dan ook voor een belangrijk deel op basis van deze open norm ontwikkeld. Dat heeft voordelen, omdat een open norm het mogelijk maakt om flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het heeft echter ook nadelen, omdat de rechtszekerheid er niet mee gediend is als ondernemingen niet kunnen vaststellen wanneer er wel of niet aanspraak op bescherming bestaat. Gielen heeft in zijn preadvies uit 1999 een groot aantal voorbeelden uit de praktijk opgenomen, waarin nu eens wel en dan weer geen bescherming verleend werd.<sup>25</sup> Zijn conclusie was dat “het in beginsel mogelijk is om met een beroep op onrechtmatige daad ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsgeheimen te bestrijden, maar dat dit niet eenvoudig is, wanneer geen geheimhoudingsafspraken e.d. zijn gemaakt”.

Toch heeft het leerstuk van de onrechtmatige daad juist ook voor nuttige aanvullingen op de contractuele geheimhouding gezorgd. In de zaak De Vries Robbé / Opstalan werd tussen partijen onderhandeld over de verkoop van een octrooiaanvraag en knowhow met betrekking tot een systeem voor stalen daken. Er was geen geheimhoudingsovereenkomst en de onderhandelingen mislukten. In de procedure kwam vast te staan dat Opstalan zich door gebruik van de knowhow een voorsprong van ongeveer twee jaar had verschaft. De voorzieningenrechter vond het onder deze omstandigheden onrechtmatig dat Opstalan de knowhow bleef gebruiken en wees een verbod toe.<sup>26</sup> Dat is opmerkelijk, omdat De Vries Robbé kennelijk geen maatregelen had genomen om de vertrouwelijkheid van haar knowhow te beschermen, maar misschien was zij ook niet in de positie om dat te doen – er was surseance van betaling aangevraagd – en heeft de rechter dat in de afweging meegenomen. In het algemeen wordt echter niet voldaan aan de voorwaarden van TRIPs (zie artikel 39 en hierna sub 3) als geen redelijke maatregelen ter bescherming van de knowhow worden genomen.

In de zaak Wavin / Pipe Liners was er wel een geheimhoudingsovereenkomst, maar werd de knowhow van Pipe Liners toegepast door een andere Wavin-vennootschap, die zelf geen partij bij deze overeenkomst was.

De voorzieningenrechter oordeelde dat deze vennootschap daarmee een onrechtmatige daad pleegde, door te profiteren van de wanprestatie van de vennootschap die wel partij bij de overeenkomst was.<sup>27</sup> Omdat het hier ging om vennootschappen van hetzelfde concern, waarbij er kennelijk van uit werd gegaan dat zij goed op de hoogte waren van alle relevante omstandigheden, werd de verwijtbaarheid van het gebruik van de wanprestatie impliciet aangenomen. Profiteren van wanprestatie is in het algemeen de grondslag van een vordering uit onrechtmatige daad tegen een partij die zelf geen partij bij de geheimhoudingsovereenkomst is, maar dan zal normaliter die verwijtbaarheid wel moeten worden aangetoond, of tenminste uit de omstandigheden van het geval moeten kunnen worden afgeleid. Als maatregel werd in deze zaak voorts een verbod tot exploitatie van het op basis van de knowhow ontwikkelde product voor bepaalde tijd opgelegd. Wavin betoogde in hoger beroep dat dit verbod niet langer mocht duren dan de door Wavin door het onrechtmatig handelen genoten tijdwinst, maar dat argument werd door het hof verworpen met een verwijzing naar het feit dat Wavin voor de knowhow helemaal niets had betaald. Dat lijkt er op dat het verbod deels een punitief karakter had, wat natuurlijk niet kan. Het kan echter ook zijn dat het hof bedoeld had dat het kort geding zich niet leent voor een nauwkeurige berekening van de proportionele zwaarte van de sanctie, zoals de voorzieningenrechter ook had overwogen. Daarbij hoeft een verbod voor de duur van de onrechtmatig verkregen voorsprong natuurlijk niet altijd te leiden tot het wegnemen van het economisch voordeel van die voorsprong; daarvoor kan inderdaad een verbod van lange duur noodzakelijk zijn, in welk geval dit verbod nog geen punitief karakter heeft.

Een recente variant van deze zaak is FireSense / SenseTek.<sup>28</sup> Hier hadden voormalige werknemers van FireSense hun geheimhoudingsverplichting met betrekking tot bedrijfsgeheimen geschonden, waarover de voorzieningenrechter overweegt dat van onrechtmatige concurrentie door voormalige werknemers sprake is indien op stelselmatige en substantiële wijze het duurzaam bedrijfsdebet van de ex-werkgever wordt afgebroken door deze klanten, leveranciers of personeelsleden af te nemen met behulp van kennis en gegevens die in de vorige dienstbetrekking zijn verkregen. Ook andere bijzondere omstandigheden, zoals misbruik van bedrijfsgeheimen of het doen van schadelijke mededelingen over de voormalige werkgever, kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen. De ex-werknemers hadden tijdens hun dienstverband kopieën van bedrijfsgegevens van FireSense gemaakt met het oogmerk deze te gaan gebruiken ten behoeve van hun eigen onderneming. Door daar gebruik van te maken behaalde de door hen

.....  
25 Gielen, a.w., p. 20 e.v.

26 Pres Rb Breda 11-4-1986, KG 1986/214, De Vries Robbé/Opstalan.

.....  
27 Pres Rb Den Haag 28-12-1990, IER 1991/6, Pipe Liners/Wavin. In hoger beroep werd tegen dit oordeel geen grief gericht, zie Hof Den Haag 16-1-1009, IER 1992/10, Pipe Liners/Wavin.

28 Vzr. Rb Amsterdam 14-11-2012, LJN BY8226, FireSense/SenseTek, IEF 12231.

opgerichte onderneming, SenseTek, een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel, wat als onrechtmatig wegens profiteren van wanprestatie werd aangemerkt. Ook in deze zaak werd impliciet geoordeeld dat dit verwijtbaar was aan SenseTek, waarschijnlijk omdat – eveneens impliciet – de wetenschap van de oprichters van SenseTek, die immers zelf de wanprestatie hadden gepleegd, werd toegerekend aan SenseTek. Uit deze beide zaken blijkt dus dat een dergelijke vordering kansrijk is, als er geen bewijsproblemen zijn, met name met betrekking tot de verwijtbaarheid. Vaak zullen die er echter wel zijn.

Tenslotte kom ik weer terug bij de zaak JMK Heating.<sup>29</sup> Als gezegd nam de rechtbank in die zaak aan dat met het nabootsen van de producten geen bedrijfsgeheimen geschonden werden, omdat dit simpel op basis van reverse engineering kon gebeuren en deze producten niet door enig ander recht van intellectuele eigendom beschermd werden, wat wellicht wel mogelijk zou zijn geweest (met name wijst de rechtbank op de mogelijkheid om voor een uitvinding een octrooi te verkrijgen). Daar stopte de zaak echter nog niet. Ook hier ging het om een ex-werknemer die een concurrerend bedrijf opzette. Het benaderen van de twee grootste klanten van zijn voormalige werkgever werd in dit geval niet onrechtmatig geoordeeld, omdat het enkele benaderen van deze twee grootste klanten niet kon worden aangemerkt als het systematisch benaderen van de of alle klanten van de voormalige werkgever. De ex-werknemer kon volgens de rechtbank de wetenschap dat dit de grootste klanten van zijn ex-werkgever zijn nu eenmaal niet uit zijn geheugen “deleten” en het stond hem volgens de rechtbank, na het vervallen zijn van het relatie- en non-concurrentiebeding, vrij om deze grootste klanten te benaderen. Waarschijnlijk speelde hierbij een belangrijke rol dat het niet ging om het systematisch benaderen van een groot klantenbestand, maar om slechts twee klanten.

Vervolgens gaat de rechtbank in op het feit dat het concurrerende product, dat dus op basis van reverse engineering had kunnen worden ontwikkeld, feitelijk was ontwikkeld door gebruik te maken van technische tekeningen van de ex-werkgever, die wel als bedrijfsgeheim moesten worden aangemerkt. De rechtbank opent dan met een belangrijke fundamentele overweging:

*“Het TRIPS-verdrag (dat geen rechtstreekse werking heeft) legt in artikel 39 lid 1 juncto lid 2 aan de lidstaten de verplichting op om in het kader van bescherming tegen oneerlijke concurrentie ook te voorkomen dat know-how (gedefinieerd als: “undisclosed information” die “secret” is) bij derden terecht komt als gevolg van gedrag dat strijdig is met eerlijke handelspraktijken (nader uitgewerkt in de verdragstekst in voetnoot 10 op dat lid 2). Van de middelen die binnen het Nederlandse recht benut kunnen worden om “knowhow” te beschermen, is in deze zaak relevant het leerstuk van de onrechtmatige*

*daad dat sedert 1919 (Cohen/Lindenbaum) rechtsbescherming geeft tegen bedrijfsspionage, profiteren van wanprestatie van derden en andere vormen van oneerlijke handelspraktijken. Dat rechtsmiddel dient dan wel gehanteerd en zonodig uitgelegd te worden in overeenstemming met het TRIPS-verdrag.”*

De rechtbank vult hier dus een open Nederlandse rechtsnorm, namelijk de norm voor een onrechtmatige daad in het algemeen, in op basis van een geschreven internationale rechtsnorm die op zich geen rechtstreekse werking heeft. Op deze manier introduceert de rechtbank in feite een geschreven norm voor bescherming van bedrijfsgeheimen. Uit het leerstuk van de Richtlijnconforme interpretatie is de benadering bekend dat dit kan, zolang de geschreven rechtsnorm die geen rechtstreekse werking heeft niet onverenigbaar is met de geldende Nederlandse rechtsnorm. Aan die voorwaarde is hier inderdaad voldaan, terwijl deze toepassing ook in lijn is met de eerdere Nederlandse jurisprudentie, zoals Pipeliners/Wavin.<sup>30</sup>

Toepassing van deze norm leidt dan tot het volgende oordeel:

*“De rechtbank neemt aan dat de technische tekeningen het resultaat zijn van een langdurig en kostbaar ontwikkelingsproces en dat [eiseres] die tekeningen niet gaarne aan haar concurrenten openbaart. Dan moeten de tekeningen als zodanig worden aangemerkt als “undisclosed information” die “secret” is in de zin van het TRIPS-verdrag. Bij de uitleg van artikel 6:162 BW op het terrein van de oneerlijke handelspraktijken dient daarom gebruik van die tekeningen door [gedaagden] ten eigen bate zonder toestemming van [eiseres] als onverenigbaar met het TRIPS-verdrag en dus als onrechtmatig te worden gekwalificeerd.”*

Het op basis van de producten van de ex-werkgever door middel van reverse engineering vervaardigen van dergelijke tekeningen vergt volgens de rechtbank de nodige tijd, moeite en kosten. Een door de rechtbank te benoemen deskundige zal moeten adviseren welke ongerechtvaardigde voorsprong JMK Heating zich hiermee verschaft heeft.

Dit is een mooie nuancering op de opvatting van Gielen dat tegen resultaten die uit reverse engineering kunnen worden verkregen niets kan worden ondernomen, omdat die knowhow daarmee al in het publiek domein zou zijn. Als die resultaten feitelijk niet zijn verkregen door reverse engineering, maar door gebruik van beschermde knowhow, kan de voorsprong die dat oplevert ten opzichte van de reverse engineering toch leiden tot een sanctie. Deze nuancering is, zoals de rechtbank beargumenteerd heeft, bovendien zowel in

<sup>29</sup> Rb 's-Hertogenbosch 21-11-2012, LJN BY4122, JMK Heating, IEF 12051, BIE 5 2013, nr. 53, blz. 155.

<sup>30</sup> Firesense/Senstek werd weliswaar precies 1 week voor JMK Heating gewezen, maar pas op 11 januari 2013 gepubliceerd op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) en pas op 14 januari 2013 op [www.ie-forum.nl](http://www.ie-forum.nl), zodat het niet waarschijnlijk is dat de Rb Den Bosch daar al mee bekend was.

lijn met het Nederlandse recht met betrekking tot de onrechtmatige daad zoals neergelegd in artikel 6:162 BW als met artikel 39 TRIPs.

### 3. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Hoewel er in Nederland dus nog geen codificatie is van de bescherming van bedrijfsgeheimen, is er wel een internationaalrechtelijke norm, namelijk in de regeling van artikel 39 van het TRIPs Verdrag van de World Trade Organization. Artikel 39 lid 1 TRIPs bepaalt dat de landen die bij de WTO zijn aangesloten, niet-gepubliceerde informatie zullen beschermen als onderdeel van de bescherming tegen oneerlijke mededinging. In Nederland wordt als gezegd de bescherming tegen oneerlijke mededinging normaliter geëffectueerd door middel van een actie uit onrechtmatige daad onder het algemene civiele recht. Uit artikel 1 lid 2 TRIPs blijkt echter duidelijk dat met artikel 39 bescherming als recht van intellectuele eigendom wordt beoogd. De achtergrond hiervan is helaas veel minder duidelijk. In 1989 ontstond in de onderhandelingen over TRIPs een controverse of bedrijfsgeheimen wel zouden moeten worden aangemerkt als rechten van intellectuele eigendom. Aanvankelijk werd dit debat publiekelijk gevoerd. Toen echter geen consensus kon worden bereikt, ging men over tot een procedure van informele en vertrouwelijke consultaties, die uiteindelijk leidde tot een compromistekst zonder inhoudelijke onderbouwing van de keuze.<sup>31</sup> Het resultaat is dus dat bedrijfsgeheimen onder TRIPs worden aangemerkt als rechten van intellectuele eigendom, zonder dat er veel guidance is met betrekking tot de beoogde gevolgen en achtergronden van die keuze.

Het internationaalrechtelijke kader voor bescherming van bedrijfsgeheimen – als rechten van intellectuele eigendom – is daarmee in artikel 39 TRIPs als volgt neergelegd:

1. *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 (...).*
2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:*
  - (a) *is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
  - (b) *has commercial value because it is secret; and*
  - (c) *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Over de materiële norm van TRIPs bestaat niet veel debat. Dezelfde elementen worden aangetroffen in de Uniform Trade Secrets Act. Element (a) komt ook voor

<sup>31</sup> Dreyfuss & Strandburg, a.w., p. 546 e.v.

in artikel 1 lid i) onder (i) en (iii)<sup>32</sup> TTR, zij het dat daaraan voor het doel van die verordening nog de eis wordt toegevoegd dat de knowhow wezenlijk is (maar dat is wellicht een uitwerking van de “commercial value” van TRIPs), terwijl anderzijds het vereiste van de redelijke beschermingsmaatregelen niet wordt gesteld. Gielen uit geen kritiek op de TRIPs criteria en de Rechtbank Den Bosch sluit er zich in JMK Heating ook bij aan.

TRIPs stelt duidelijk de eis dat redelijke – in de zin van redelijkerwijs te verwachten – maatregelen worden genomen om de knowhow geheim te houden. Daaraan is in de Nederlandse rechtspraak nog niet veel aandacht besteed. Bij deze maatregelen kan zowel gedacht worden aan juridische bescherming via geheimhoudingsovereenkomsten als technische bescherming om te voorkomen dat de knowhow al te gemakkelijk in het publiek domein komt. Toegang zou kunnen worden beperkt tot een need-to-know basis, documenten zouden als vertrouwelijk kunnen worden gemarkeerd, de onderneming zou een duidelijk beleid kunnen vastleggen, etc. Hoe hier in de jurisprudentie mee zal worden omgegaan moet nog worden afgewacht.

De aanmerking als rechten van intellectuele eigendom heeft gevolgen voor de Europeesrechtelijke bescherming van bedrijfsgeheimen. Dit betekent namelijk dat bedrijfsgeheimen ook onder de rechten vallen waarvoor een beroep moet kunnen worden gedaan op de instrumenten van de Handhavingsrichtlijn.<sup>33</sup> In de Handhavingsrichtlijn is helaas geen definitie of opsomming van de rechten van intellectuele eigendom opgenomen; artikel 3 heeft het slechts over “de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten”. In overweging 4 wordt echter aangehaald dat alle Lidstaten en de Unie zelf op internationaal niveau gebonden zijn aan TRIPs. Zowel in overweging 5 als in artikel 2 lid 3 onder b) wordt voorts overwogen dat de Handhavingsrichtlijn geen afbreuk doet aan de verplichtingen van de Lidstaten onder TRIPs.

Bij de implementatie van die richtlijn in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft de Nederlandse wetgever er niettemin nadrukkelijk voor gekozen om bedrijfsgeheimen van toepassing van die bescherming uit te sluiten. Dat is onterecht, maar misschien wel verklaarbaar.

Immers, er is op zich terechte weerstand tegen het zomaar toevoegen van nieuwe rechten van intellectuele eigendom. Anders dan persoonlijke rechten, zoals het vorderingsrecht uit een gewone onrechtmatige daad, heeft zo’n recht van intellectuele eigendom immers een absoluut karakter en zakelijke werking. Bovendien gaat het Hof van Justitie van de Europese Unie er van uit dat er naar het recht van de Europese Unie een zorgvuldige balans dient te zijn tussen enerzijds het vrij verkeer van goederen en diensten en de vrije mededinging en

<sup>32</sup> Het bepaaldheidsvereiste van sub (iii) is equivalent aan het vereiste “precise configuration” van artikel 39 lid 2 onder a TRIPs.

<sup>33</sup> Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.



anderzijds de gerechtvaardigde bescherming van rechten van intellectuele eigendom. Gevolg hiervan is dat volgens de jurisprudentie van het hof de bescherming van die rechten van intellectuele eigendom niet mag worden uitgebreid buiten het specifiek voorwerp van bescherming van die rechten. Rechten van intellectuele eigendom kunnen dus niet zomaar worden uitgebreid of toegevoegd. Daar komt bij dat de motivering om bedrijfsgeheimen in TRIPs aan te merken als rechten van intellectuele eigendom niet helder is.

Intussen levert deze naar mijn mening in het licht van TRIPs gebrekkige implementatie van de Handhavingsrichtlijn in de praktijk wel grote problemen op. Immers, de handhaving van de bescherming van bedrijfsgeheimen gebeurt veelal op basis van een vordering op grond van onrechtmatige daad, en daarbinnen met name wegens profiteren van wanprestatie. Als gezegd is het bewijs van de verwijtbaarheid van het profiteren van die wanprestatie daarbij een belangrijk probleem; in de gevallen die in de rechtspraak succesvol waren, was die verwijtbaarheid in de regel evident, hoewel de rechter er zelfs daar meestal wijselijk voor koos om de motivering op dit punt niet expliciet te maken.

Juist hier zijn de instrumenten van de Handhavingsrichtlijn en van Titel 15 Boek 3 Rv van groot belang, omdat daarmee de bewijsnood van de gelaedeerde opgelost kan worden. Het is de vraag of Nederland op dit punt TRIPs wel correct heeft nageleefd, maar zelfs of de Europese Unie dat wel gedaan heeft.

Hier ligt mijns inziens een duidelijke taak voor de Europese Unie; via een heldere verordening of richtlijn kan de Europese Unie de bescherming van bedrijfsgeheimen binnen de Unie harmoniseren op een niveau dat recht doet aan TRIPs en dat een gelijkwaardige bescherming biedt aan de bescherming die in de Verenigde Staten onder de Uniform Trade Secrets Act bestaat, waarbij tegelijk de instrumenten voor een effectieve handhaving worden verschaft.

#### 4. Conclusie

Bedrijfsgeheimen kunnen een goed alternatief zijn voor andere rechten van intellectuele eigendom als de technologie die aan de producten of diensten ten grondslag ligt niet of niet snel en makkelijk door reverse engineering te achterhalen is. Het verdient echter wel aanbeveling om hiervoor een duidelijke wettelijke regeling te treffen, waarbij met name voorzien wordt in de middelen om deze bescherming te handhaven. Voor bedrijfsgeheimen zijn daarbij vooral de mogelijkheden om het bewijs van ontlening en misbruik te achterhalen van belang, want dat is met name een probleem als een derde met wie geen contractuele rechtsbetrekking bestaat gebruik maakt van bedrijfsgeheimen.

TRIPs voorziet al in een bescherming van bedrijfsgeheimen, maar zowel de Europese als de Nederlandse wetgever zijn in gebreke gebleven om deze correct te implementeren. Daardoor lopen Europa en Nederland achter bij de Verenigde Staten, wat voor de concurrentieverhoudingen natuurlijk niet goed is.

De Europese Commissie is op dit moment aan het nadenken over het onderwerp, zodat dit een goed moment is voor de belanghebbende kringen om in Brussel aan de bel te trekken. Daarbij zou de Handhavingsrichtlijn zelf ook nog wel wat effectiever gemaakt kunnen worden, maar dat is een ander verhaal.

*Den Haag, mei 2013.*