

Nederland kent sinds kort een wettelijke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Ondernemers zullen wel bepaalde maatregelen moeten treffen om goed gebruik te kunnen maken van deze wet.

Intellectueel eigendom

Bescherm je innovatie

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen moet de bescherming van geheimen verbeteren en definieert tegelijk duidelijker wat een bedrijfsgeheim nu eigenlijk is. De wet is op 23 oktober 2018 in werking getreden en geeft uitvoering aan Richtlijn 2016/943/EU betreffende de 'bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan'.

Tot 23 oktober 2018 was er geen wettelijke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen, maar kon in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op de leer van de 'onrechtmatige daad'. Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat iemand die verwijtbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die een ander daardoor lijdt te vergoeden. Een onrechtmatige daad is in de kern een inbreuk op een recht of wettelijke plicht. Artikel 7:611 BW bijvoorbeeld verplicht de werknemer om zich als een goed werknemer te gedragen, waaronder ook kan worden verstaan de plicht om bedrijfsgeheimen van de werkgever geheim te houden. Bij een verandering van werkgever kon de oude werkgever naast een mogelijk beroep op contractueel overeengekomen geheimhoudingsbepalingen tevens steun vinden in de wetgeving over de onrechtmatige daad.

Dankzij de nieuwe regeling is de bescherming van bedrijfsgeheimen stevig verankerd in de wet. Nederland en de EU zijn daarmee zeker geen voorlopers. De Verenigde Staten kent al sinds 1979 the Uniform Trade Secrets Act; in 2016 vervangen door de federale Defend Trade Secrets Act. Ook de Trips

Agreement van de Wereldhandelsorganisatie WTO voorziet sinds 1995 al in de bescherming van bedrijfsgeheimen. Hieruit mag duidelijk zijn dat de bescherming van bedrijfsgeheimen internationaal als een belangrijk onderwerp wordt gezien.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Welke veranderingen heeft de Wet bescherming bedrijfsgeheimen gebracht? Om te beginnen geeft de wet een definitie van wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, namelijk informatie die (a) niet algemeen bekend of voor de hand liggend is, (b) commerciële waarde heeft, en (c) door de houder met redelijke maatregelen geheim wordt gehouden.

In deze definitie zit een belangrijke beperking. Om als bedrijfsgeheim voor bescherming in aanmerking te komen moet informatie door de houder daarvan met redelijke maatregelen geheim worden gehouden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het goed beschrijven en apart opslaan van bedrijfsgeheimen, met toegang enkel voor een beperkte groep medewerkers. Deze medewerkers zouden bij voorkeur ook contractueel moeten zijn gebonden aan geheimhoudingsver-

Philip ter Burg is advocaat bij Buren N.V. advocaten, belastingadviseurs, notarissen.





Een bedrijf moet bedrijfsgeheimen met redelijke maatregelen beschermen. Bijvoorbeeld door toegang te beperken tot een kleine groep medewerkers.

plichtingen, bijvoorbeeld in hun arbeidsovereenkomst. Voor zover bedrijfsgeheimen met zakenpartners wordt gedeeld, is het van belang vooraf een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement of NDA) door deze partners te laten tekenen.

(On)rechtmatige verkrijging

Informatie die kwalificeert als bedrijfsgeheim is voor onbepaalde tijd beschermd, mits die daadwerkelijk geheim wordt gehouden. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder is onrechtmatig indien het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen of inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot niet openbaarmaking. Bij onrechtmatige verkrijging kan worden gedacht aan een computerhack, maar ook aan een oud-werknemer die vertrouwelijke klantenbestanden of productinformatie meeneemt naar zijn nieuwe werkgever. In deze gevallen handelen niet enkel de hacker of werknemer onrechtmatig, maar ook de nieuwe werkgever die de informatie verkrijgt, gebruikt, of openbaar maakt, en weet (of gezien de omstandigheden had moeten weten) dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd verkregen.

Een bedrijfsgeheim wordt niet beschouwd als onrechtmatig verkregen indien de informatie geheel onafhankelijk wordt ontwikkeld of wordt verkregen door observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of voorwerp dat vrij in de

“Bedrijfsgeheimen zijn voor onbepaalde tijd beschermd, mits ze daadwerkelijk geheim worden gehouden.”

markt verkrijgbaar is, mits degene die de informatie verwerft niet gebonden is aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Tevens is het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim niet onrechtmatig indien dat plaats vindt in het kader van het recht op vrijheid van meningsuiting, of het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, op voorwaarde dat de inbreukmaker handelde met het oog op de



De bescherming van bedrijfsgeheimen sluit nauw aan op de EU-handhavingsrichtlijn voor intellectueel eigendom. Op de foto namaaktassen in Maleisië.



bescherming van het algemeen belang (de zogenoemde klokkenluidersregeling).

Maatregelen

Voor de bescherming van bedrijfsgeheimen wordt nauw aangesloten bij het bestaande beschermingsregime voor intellectuele eigendomsrechten, zoals vastgelegd in de EU IE-handhavingsrichtlijn. De rechter kan op vordering van de houder van het bedrijfsgeheim de volgende maatregelen jegens de inbreukmaker bevelen:

- a. de staking van of het verbod op het onrechtmatig gebruik of op de onrechtmatige openbaarmaking van het bedrijfsgeheim;
- b. het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of om inbreukmakende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren of op te slaan;
- c. het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt;
- d. het ontdoen van de inbreukmakende goederen van hun inbreukmakende hoedanigheid;
- e. de vernietiging van de inbreukmakende goederen of het uit de handel nemen ervan, op voorwaarde dat het uit de handel nemen geen afbreuk doet aan de bescherming van het

bedrijfsgeheim;

- f. gehele of gedeeltelijke vernietiging van de documenten, voorwerpen, substanties, materialen of elektronische bestanden die op onrechtmatige wijze het bedrijfsgeheim bevatten of de gehele of gedeeltelijke overhandiging daarvan aan de houder van het bedrijfsgeheim.

Daarnaast kan beslag worden gelegd op de inbreukmakende goederen of kan de afgifte daarvan worden gevorderd.

Aangezien civiele procedures in beginsel openbaar zijn, zijn er tevens in het burgerlijk procesrecht maatregelen getroffen om de geheimhouding van bedrijfsgeheimen gedurende een gerechtelijke procedure zoveel mogelijk te waarborgen. Plezierig voor de houder van bedrijfsgeheimen is ook dat een inbreukmaker in een zaak over bedrijfsgeheimen kan worden veroordeeld om de 'volledige' proceskosten voor zijn rekening te nemen. Met deze maatregel zijn in het bijzonder kleinere ondernemingen beter in staat hun bedrijfsgeheimen te handhaven.

Conclusie

De nieuwe wet biedt een waardevolle verbetering in de bescherming van bedrijfsgeheimen, met dien verstande dat bedrijven daar enkel goed gebruik van kunnen maken indien zij ook organisatorische, technische en contractuele maatregelen nemen om hun bedrijfsgeheimen geheim te houden. Voor een goede bescherming van bedrijfsgeheimen is het dus van groot belang goede beschermingsmaatregelen te nemen en te documenteren. ●●●

Checklist Intellectueel Eigendom

Nederlandse bedrijven innoveren voortdurend om de concurrentie in het buitenland een stapje voor te blijven. Innoveren kost tijd en geld; alle redenen om die hoogwaardige technologie goed te beschermen! Fouten liggen daarbij op de loer. Een eis voor het verkrijgen van een octrooi is bijvoorbeeld dat een vinding nieuw is. Dan moet je deze dus niet eerst trots presenteren op een congres! Ga verstandig om met intellectueel eigendom en weet waar je op moet letten bij het zakendoen in het buitenland en het maken van afspraken met partners.

De vernieuwde evofenedex 'Checklist Intellectueel Eigendom' neemt je in vier hoofdstukken mee langs de onderwerpen intellectuele eigendomsrechten, de licentieovereenkomst, internationale transacties en fiscale aspecten van licenties bij internationaal zakendoen.

Vraag de checklist aan op:

www.evofenedex.nl/
checklist-intellectueel-eigendom