

Noot HR 29 sept 2018, 17/01264 ORGANIK v. DOW

Inleiding

1. Deze zaak biedt een fraai voorbeeld van de problematiek die zweeft rond de bescherming van bedrijfsgeheimen door een onderneming. Twee belangen botsen: het ene is dat de ondernemer die bescherming van geheimen inroept, de rechter er van moet kunnen overtuigen dat hij beschikt over geheimen en verder helder moet maken door welke handelingen zijn tegenpartij misbruik van die geheimen maakt; vanzelfsprekend wil hij niet teveel onthullen, want dat zou verdere bescherming in gevaar kunnen brengen. Aan de andere kant is er het belang van die tegenpartij, die wel wil kunnen zien waaruit de geheimen bestaan, maar die zelf ook niet teveel met de billen bloot wil, want aldus zou hij zelf wel eens eigen vertrouwelijke informatie kunnen onthullen. Het Hof Den Haag heeft die balanceer act, wat mij betreft, op overtuigende wijze uitgevoerd. Dow had een verzoek ingediend tot het onder Organik leggen van conservatoir bewijsbeslag op documenten en andere informatie die zien op het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken door Organik van bedrijfsgeheimen van Dow. Dat verzoek wordt grotendeels toegewezen, alsmede werd verlof verleend tot het in gerechtelijke bewaring nemen van het beslagen materiaal en het maken van een gedetailleerde beschrijving. Aldus geschiedde. In dit kort geding verzoekt Dow onder meer volgens een door Dow voorgestelde procedure inzage te mogen nemen in de opgemaakte beschrijving en kopieën te verkrijgen van de documenten. Organik op haar beurt vordert opheffing van het beslag. Het Hof staat Dow onder meer toe inzage te nemen in en kopieën te krijgen van een deel van het materiaal en heft een deel van de maatregelen die tegen Organik waren genomen op. Van belang is nog dat Dow in een procedure tegen Organik voor de Amerikaanse *US International Trade Commission* concreet 52 verschillende geheimen had gespecificeerd. De resultaten van het onderzoek op basis van die bedrijfsgeheimen vallen echter onder een zogenaamde in Amerika verleende *protective order* en kunnen met niemand buiten die procedure worden gedeeld, dus ook niet in de Nederlandse procedure.
2. In cassatie klaagt Organik er allereerst in wezen over dat zij zich niet adequaat en voldoende heeft kunnen verweren omdat Dow de 52 genoemde bedrijfsgeheimen niet heeft gespecificeerd en geconcretiseerd (middel in het principale beroep); haar recht op hoor en wederhoor ex. art. 6 EVRM zou zijn geschonden. Dow stelt in het incidentele beroep de beslissing van het hof omtrent het bewijsbeslag aan de orde en met name de vraag wat de gevolgen van het *Molenbeek*-arrest van de Hoge Raad zijn voor de gedetailleerde beschrijving. Ik zal in deze noot met name aandacht geven aan het principale beroep, terwijl mijn co-annotator van Mierlo opmerkingen over het incidentele beroep zal maken.

Het principale beroep

3. De vorderingen van Dow waren gebaseerd op de exhibitieplicht uit art. 843a Rv. De Hoge Raad wijst erop dat de rechtsbetrekking waarop de bescheiden waarvan inzage wordt gevorderd, ook ziet op een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad en dus ook op het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. Maar, zo is de vraag, wat is de maatstaf voor toewijzing van

een vordering ex. 843a Rv. in geval van inbreuk op bedrijfsgeheimen. De Hoge Raad verwijst naar zijn recente rechtspraak inzake inbreuk op IE-rechten; de uitspraken waarnaar wordt verwezen zijn HR 13 november 2015, NJ 2016/491, met mijn noot (*AIB/Novisem* over inbreuk op kwekersrecht) en HR 9 december 2016, NJ 2017/22 (*Synthon/Astellas* over inbreuk op octrooirecht). Die rechtspraak werd gegeven onder het regime van art. 1019a Rv. jo. 843a Rv; art. 1019a Rv. gaat over de exhibitievordering ingeval van inbreuk op IE-rechten. De Hoge Raad wijst erop dat art. 1019a Rv niet van toepassing is op bedrijfsgeheimen, maar beslist dat de in voormelde rechtspraak gegeven maatstaf zich ook leent voor toepassing bij inbreuk op bedrijfsgeheimen. De rechthebbende moet derhalve *voldoende aannemelijk maken* dat bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. Zoals eerder beslist in de genoemde IE-zaken, geldt ook hier dat niet in algemene termen valt te zeggen wanneer er sprake is van voldoende aannemelijk maken. Hier moet de feitenrechter de stellingen en verweren van partijen waarderen alsmede de overtuigingskracht van het overgelegde bewijsmateriaal. In elk geval behoeft niet te zijn voldaan aan de voor toewijzing in kort geding van een verbodsvordering vereiste mate van aannemelijkheid. Deze uitspraak is niet verrassend en past goed in het eerder door de Hoge Raad aanvaarde systeem, waarmee ik in mijn noot in de zaak *AIB/Novisem* instemde.

4. Het hof had op grond van een serie feiten en omstandigheden beslist dat Dow aan de hiervoor genoemde maatstaf van voldoende aannemelijkheid van Dow's bedrijfsgeheimen en de inbreuk daarop had voldaan. Deze feiten en omstandigheden zijn samengevat in rov. 5.1.5 van 's Hogen Raads arrest. Het betreft in hoofdzaak het feit dat twee werknemers van Dow met kennis van bedrijfsgeheimen van Dow bij Organik zijn gaan werken, vervolgens het feit dat Organik met twee producten op de markt kwam die sterk overeenstemmen met een van de producten van Dow en tenslotte dat Organik en de twee voormelde werknemers bewijsmateriaal verloren hadden laten gaan, zoals het wissen van bestanden op computers. Volgens de Hoge Raad volstonden die feiten en omstandigheden voor aanvaarding van de voldoende aannemelijkheidstoets.
5. In rov. 5.1.6 bespreekt de Hoge Raad het argument van Organik dat in strijd is gehandeld met het beginsel van hoor en wederhoor, doordat Dow alsnog de gelegenheid krijgt in de Nederlandse procedure meergenoemde 52 bedrijfsgeheimen aan de door het hof benoemde deskundige op te geven, zodat die deskundige kan nagaan of Organik van een of meer van die geheimen heeft gebruik gemaakt. Dit argument faalt in cassatie en terecht. Het hof had immers het bevel tot inzage niet gebaseerd op die 52 bedrijfsgeheimen, maar op de in rov. 5.1.5 door de Hoge Raad samengevatte feiten en omstandigheden. Verder overweegt de Hoge Raad dat specificatie van de 52 bedrijfsgeheimen slechts wordt gebruikt om zoveel mogelijk te voorkomen dat in het kader van de uitvoering van de inzage vertrouwelijke informatie van Organik aan Dow wordt prijsgegeven. Dit past in de door art. 843a(2) Rv. geboden mogelijkheid om ter bescherming van vertrouwelijke informatie de procedure tot inzage te bepalen. Er was dus geen sprake van aantasting van het recht op hoor en wederhoor.
6. In rov. 5.1.4 verwijst de Hoge Raad naar Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, die op 9 juni 2018 diende te zijn geïmplementeerd en hij vraagt zich af of

het hof, dat terecht had geoordeeld dat die Richtlijn in deze zaak niet van toepassing is, zich wel zoveel mogelijk had onthouden van een uitleg van het nationale recht die de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen. In art. 9 van die Richtlijn wordt een uitgebreide procedure voorgeschreven die ertoe dient de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in gerechtelijke procedures te bewaren. Intussen is de richtlijn overigens in de Nederlandse wetgeving uitgevoerd (wet van 17 okt. 2018, Stb. 2018, 369, i.w.tr. 23 okt. 2018). De Hoge Raad stelt vast dat het hof in het dictum van het arrest een procedure voor de inzage had voorgeschreven die enerzijds moet voorkomen dat vertrouwelijke informatie van Dow resp. van Organik onnodig in handen van de tegenpartij zou komen, en, anderzijds waarborgt dat beide partijen over dezelfde informatie komen te beschikken, zowel wat betreft Dow's bedrijfsgeheimen als wat betreft bij Organik aanwezig bewijsmateriaal. Volgens de Hoge Raad is hiermee voldoende verzekerd dat bij de uitleg van art. 843a Rv. de doelstelling van de Richtlijn niet ernstig in gevaar komt. Dit lijkt mij juist. In de toekomst zal de rechter zich bij de vaststelling van de procedure in het kader van een inzagevordering moeten richten op art. 7 van de nieuwe wet. Hetgeen het hof heeft beslist in zijn uitgebreide dictum van het eindarrest van 17 januari 2017 kan hierbij een fraaie handleiding vormen.

Ch. Gielen

Het incidentele beroep

1. *Wat eraan voorafging; Molenbeek-arrest.* Volgens art. 1019b lid 1 jo. art. 1019c lid 1 Rv kan conservatoir bewijsbeslag worden gelegd in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom. In HR 13 september 2013, NJ 2014/155, m.nt. H.B. Krans (*Molenbeek Invest/Begeer*) is beslist dat een dergelijk conservatoir beslag ook mogelijk is in niet-IE-zaken. De grondslag hiervoor wordt gevormd door art. 730 en 843a Rv. Voorts zijn art. 1019a leden 1 en 3, art. 1019b leden 3 en 4 en art. 1019c Rv, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing. In hetzelfde arrest (rov. 3.6.1-3.7.4) formuleert de Hoge Raad vervolgens een aantal nadere regels, waarbij als uitgangspunt geldt dat bewijsbeslag slechts kan plaatsvinden onder de in art. 843a Rv gestelde voorwaarden (en dus slechts betrekking kan hebben op 'bescheiden', digitale bestanden daaronder begrepen) en de beslaglegger geen recht geeft op afgifte, inzage of afschrift van de beslagen bescheiden. Een aantal van de door de Hoge Raad geformuleerde regels heeft betrekking op de inhoud van het beslagrekest op de voet van art. 700 Rv. Zo dienen hierin de in beslag te nemen bescheiden zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven, alsmede de rechtsbetrekking met het oog waarop het verlot wordt gevraagd en de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd. Voorts zal de aspirant-beslaglegger zijn belang bij en de noodzaak van beslaglegging voldoende aannemelijk moeten maken. Wat betreft de noodzaak van beslaglegging is nodig dat gegronde vrees bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan en dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden (proportionaliteit en subsidiariteit). De strekking van deze – en nog een aantal andere door de Hoge Raad geformuleerde – regels is het

conservatoir bewijsbeslag in niet-IE-zaken te omringen met adequate en effectieve waarborgen, ter voorkoming van willekeurige inmenging en misbruik, en om ervoor te zorgen dat eventuele schadelijke gevolgen van een dergelijk beslag voor de wederpartij of de derde onder wie de beslaglegging plaatsvindt, binnen redelijke grenzen blijven (zie rov. 3.5). Zie uitvoeriger over bedoelde regels – annotator spreekt van ‘voorwaarden’ – de noot van Krans (nr. 17 e.v.) onder het *Molenbeek*-arrest.

2. *Twee vragen.* In het incidentele beroep van Dow spelen twee vragen die in het *Molenbeek*-arrest niet aan de orde waren, te weten: (i) wat moet worden verstaan onder ‘de hoofdzaak’ in art. 1019c lid 2 Rv, en (ii) kan in geval van een niet-IE-zaak ook de in art. 1019b lid 1 Rv jo. art. 1019d lid 1 Rv gegeven mogelijkheid van het opmaken van een ‘gedetailleerde beschrijving’ overeenkomstig van toepassing zijn?

Ad (i) Hoofdzaak in de zin van art. 1019c lid 2 Rv

3. Op een conservatoir bewijsbeslag zijn, gelijk op ieder ander conservatoir beslag, van toepassing de algemene bepalingen uit de eerste afdeling van de vierde titel van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 700 e.v. Rv). De aspirant- beslaglegger dient verlot te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied – kort gezegd – de beslagobjecten (‘bescheiden’) zich bevinden. De inhoud van het verzoekschrift wordt niet alleen bepaald door art. 278 Rv resp. art. 700 lid 2 Rv, maar ook door de hiervoor (nr. 1) kort uiteengezette ‘bijzondere regels’ uit het *Molenbeek*-arrest.

Tenzij op het tijdstip van het verlot al een eis in de hoofdzaak is ingesteld, wordt het beslagverlot verleend onder de voorwaarde dat het instellen daarvan geschiedt binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn van ‘ten minste acht dagen na het beslag’ (art. 700 lid 3 Rv). In de praktijk wordt de termijn in de regel bepaald op 14 dagen na het eerst gelegde beslag (Beslagsyllabus, versie augustus 2018, p. 12 onder 13). Na een gemotiveerd verzoek hiertoe in het beslagrekest worden ook wel langere termijnen bepaald. In het kader van een conservatoir bewijsbeslag is dit in de regel aan de orde, indien het beslag een grote hoeveelheid bescheiden betreft. In een dergelijk geval vergen immers, mede tegen de achtergrond van de door de deurwaarder in acht te nemen zorgvuldige werkwijze van beslaglegging, de tenuitvoerlegging van het verlot (i.e. de beslaglegging) en het opmaken van een of meer processen-verbaal van beslaglegging door de deurwaarder veel tijd. In de onderhavige zaak heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam verlot verleend tot het leggen van het gevraagde bewijsbeslag onder de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak binnen drie maanden na aanvang van de tenuitvoerlegging van het verlot zou worden ingesteld. Overschrijding van deze termijn doet, blijkens de laatste volzin van art. 700 lid 3 Rv, het beslag vervallen. Hiermee wordt voorkomen dat de beslaglegger het beslag alleen als pressiemiddel gebruikt en na het leggen van het beslag blijft stilzitten. Zie rov. 3.5 in HR 9 februari 2007, *NJ* 2007/103 (*Wessex/Itera*).

Wordt de eis in de hoofdzaak afgewezen, en is deze afwijzing in kracht van gewijsde gegaan, dan vervalt hierdoor tevens van rechtswege het beslag (art. 704 lid 2, eerste volzin, Rv).

In geval van een bewijsbeslag in IE-zaken bevat art. 1019c lid 2 Rv ook een regeling voor het verval van het beslag; zodra in de hoofdzaak is beslist en deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan vervalt het beslag van rechtswege. We zagen hiervoor (nr. 1) dat, blijkens het Molenbeek-arrest (rov. 3.6.1), art. 1019c Rv, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing is op een bewijsbeslag in niet-IE-zaken. Uit dat arrest valt echter niet af te leiden wat onder 'hoofdzaak' als bedoeld in art. 1019c lid 2 Rv moet worden verstaan.

Bij brief van 12 augustus 2015 vraagt Dow bij de voorzieningenrechter te Rotterdam een kort geding aan ex art. 843a Rv. In HR 26 februari 1999, *NJ* 1999/717, m.nt. H.J. Snijders (*Ajax/Reule*) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook een kort geding kan gelden als hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 en 704 Rv. Dow vordert – kort samengevat – toestemming om inzage te krijgen en afschriften te verkrijgen van de beslagen documentatie en gedetailleerde beschrijving die in gerechtelijke bewaring worden gehouden bij de deurwaarder (hierna: de 'exhibitievordering'). De vordering van Dow heeft – begrijpelijkerwijs – geen betrekking op het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van de bedrijfsgeheimen door Organik en een of meer eventueel daaruit voortvloeiende vorderingen (verbod, schadevergoeding, etc.); aan dergelijke vorderingen wordt eerst toegekomen nadat inzage en afschrift is verkregen.

De exhibitievordering van Dow wordt door de voorzieningenrechter afgewezen (Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:7636). In appel heeft Dow meer succes en vindt – na tussenarrest (Hof Den Haag 19 juli 2016, ECLI:NL:GHDA: 2016:2225) – een gedeeltelijke toewijzing van haar vorderingen plaats (Hof Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:GHDA:2017:57).

In haar incidenteel cassatieberoep stelt Dow – in de kern genomen – de vraag aan de orde of de door haar nog aanhangig te maken bodemprocedure moet worden aangemerkt als de hoofdzaak in de zin van art. 1019c lid 2 Rv. In een korte en bondige motivering, met verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van art. 1019c lid 2 Rv (*Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 6, p. 8-9), komt de Hoge Raad in rov. 6.1.2 tot een – in mijn ogen: terechte – bevestigende beantwoording van deze vraag. Vanuit het perspectief van art. 700 lid 3 en 704 Rv bezien, komt dit tevens hierop neer dat de exhibitievordering in kort geding op de voet van art. 843a Rv geen 'hoofdzaak' is in de zin van art. 1019c lid 2 Rv. Eindconclusie is dat het door Dow gelegde bewijsbeslag (voor zover dat natuurlijk in stand is gebleven na de uitspraak door het Hof Den Haag in het door Organik ingestelde incidentele beroep waarin opheffing van het beslag was gevorderd) niet vervalt als de 843a-exhibitieprocedure uiteindelijk heeft geresulteerd in een in kracht van gewijsde gegane beslissing. Dit laatste is voorlopig nog niet aan de orde, omdat de Hoge Raad het geding ter verdere behandeling en beslissing heeft terugverwezen naar het Hof Den Haag.

Ad (ii) De gedetailleerde beschrijving (art. 1019b lid 1 Rv)

4. In zijn tussenarrest (rov. 5.2) overweegt het Hof Den Haag – hierbij het betoog van Organik volgend – dat de voorzieningenrechter geen verlof had mogen verlenen voor het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving van de productieprocessen van Organik. Het recht waarop Dow de verzochte beschrijving baseert, te weten bescherming tegen schending van

bedrijfsgeheimen en het profiteren van wanprestatie, is geen recht van intellectuele eigendom in de zin van art. 1019 Rv. De bevoegdheid tot het verlenen van verlof kan daarom, aldus het Hof, niet worden ontleend aan art. 1019b en 1019d Rv.

In het *Molenbeek*-arrest is door de Hoge Raad een aantal bepalingen uit titel 15 van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering overeenkomstig van toepassing verklaard op het bewijsbeslag in niet-IE-zaken (zie hiervoor nr. 1). Hiertoe behoorde niet het bepaalde in art. 1019b lid 1 Rv. Dat is naar mijn mening ook niet zo onbegrijpelijk, omdat deze bepaling een opsomming bevat van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs die in het *Molenbeek*-arrest niet aan de orde waren. Dáár ging het immers slechts om een conservatoir bewijsbeslag.

Thans leert de Hoge Raad (rov. 6.2.4 e.v.) dat de gedetailleerde beschrijving als bedoeld in art. 1019b lid 1 Rv (en nader uitgewerkt in art. 1019d Rv) ook in niet-IE-zaken toelaatbaar is. Dit geldt dan wel – en daarin lees ik een beperking – in gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing zijn, zoals bij schending van bedrijfsgeheimen. Deze benadering acht ik juist en voor de dagelijkse praktijk ook wenselijk. De beschrijving kan immers – zoals de Hoge Raad ook in rov. 6.2.5 overweegt – niet alleen betrekking hebben op bescheiden, maar kan zich ook uitstrekken tot inbreukmakende roerende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en productieprocessen. Leidende gedachte bij de overwegingen van de Hoge Raad is, zo dunkt mij, dat de gedetailleerde beschrijving evenals het conservatoir bewijsbeslag één van de in de wet genoemde maatregelen ter bescherming van bewijs is, die bovendien in de parlementaire geschiedenis (*Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12 resp. p. 20-21*) wordt gezien als een variant en een minder ingrijpend alternatief voor het bewijsbeslag. Als dat laatste in niet-IE-zaken mogelijk is, dan valt niet in te zien waarom dit voor het ‘mindere’ anders zou moeten zijn. Dat de hiervoor (nr. 1) uiteengezette regels voor het conservatoir bewijsbeslag door de Hoge Raad (rov. 6.2.5) evenzeer van toepassing worden verklaard op de gedetailleerde beschrijving zal niemand verbazen.

A.I.M. van Mierlo