
ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN 9 MEI 2019

INTELLECTUELE RECHTEN**Bedrijfsgeheim – Redelijke maatregelen – Vertrouwelijkheid – Aanvullende werking van de goede trouw**

De informatie met betrekking tot productieprocessen, vormt een bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1 WER.

Zelfs indien er geen uitdrukkelijke geheimhoudingsplicht werd bedongen ten laste van de externe dienstverlener, die sinds enkele jaren een sleutelrol speelde in de O&O-afdeling van de onderneming houder van bedrijfsgeheimen, moet de overeenkomst te goeder trouw worden uitgevoerd. Dit wordt versterkt door het feit dat het in beroepskringen actief in onderzoek en ontwikkeling gebruikelijk is om onderzoeksresultaten niet openbaar te maken of te kopiëren. De externe dienstverlener is dus gebonden aan een geheimhoudingsplicht en heeft zich schuldig gemaakt aan onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen door grote hoeveelheden computerbestanden van de server van de onderneming – houder van de bedrijfsgeheimen – te kopiëren zodat hij haar hele productieproces in kaart kan brengen. De externe dienstverlener wordt om die reden onder verbeurte van een dwangsom bevolen de betreffende bedrijfsgeheimen niet te gebruiken en openbaar te maken.

DROITS INTELLECTUELS**Secrets d'affaires – Dispositions raisonnables – Obligation de confidentialité – Fonction complétive de la bonne foi**

Les informations qui ont trait à des procédés de production, constituent des secrets d'affaires au sens de l'article I.17/1 CDE.

L'absence d'une obligation expresse de confidentialité à la charge du prestataire de service externe qui a assumé pendant plusieurs années un rôle clé au sein du service R&D de l'entreprise détenteur de secrets d'affaires, ne permet pas de déroger à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions. Ce constat est renforcé par le fait qu'il est courant dans les milieux spécialisés de la recherche et développement de ne pas divulguer ou copier les résultats de la recherche. Le prestataire de service externe est donc tenu à une obligation de confidentialité et s'est rendu coupable d'une obtention illicite de secrets d'affaires en copiant des quantités importantes de fichiers informatiques du serveur de l'entreprise détenteur des secrets d'affaires, lui permettant de cartographier l'ensemble de son processus de production. Le prestataire de service externe est à ce titre condamné à une mesure d'interdiction d'utiliser et de divulguer les secrets d'affaires en cause, sous peine d'astreinte.

NV GR / V.D.

Zet.: F. Blockx, D. Eysenbrandts, M. Taeymans

Pl.: Mrs. F. Cleeren en T. Degraeve

Zaak: A/18/3273

I. Situering van het geschil

De eisende partij, GR, is een familieonderneming die sedert 1995 actief is in het produceren van gerecycleerde kunststofproducten (opstart productie in 1998). Zij zou vanaf haar oprichting voortdurend hebben geïnvesteerd in nieuwe recyclagetechnieken en op maat gemaakte productielijnen hebben ontwikkeld. Heden zou zij over zes unieke productielijnen beschikken en is er een zevende in opbouw.

De verwerende partij, de heer V.D., is sedert 1989 actief in de sector van de kunststofrecyclage. Destijds zou hij werkzaam zijn geweest voor de NV JET en de Italiaanse vennootschap SRL Longinotti, beiden producenten van machines voor de recyclage van kunststof. Vanuit zijn functie zou de verwerende partij advies en technische bijstand hebben geleverd bij de ontwikkeling van deze machines en de plaatsing en indiensttreding ervan hebben verzorgd.

Bij haar opstart in 1998 kocht GR machines aan bij JET en Longinotti. Volgens GR werden hierbij speciaal op maat

gemaakte onderdelen voor haar productielijn aangekocht, terwijl de heer V.D. voorhoudt dat er enkel standaardmachines werden aangekocht. Vanwege de expertise die de heer V.D. met deze machines had, leverde hij sedert 1997 als zelfstandige dienstverlener diensten aan GR. Tussen partijen werd nooit een schriftelijke overeenkomst gesloten, doch het wordt niet betwist dat er een mondelinge overeenkomst tussen hen bestond op basis waarvan verwerende partij jarenlang facturen aan eisende partij uitschreef, welke ook werden betaald.

In 2014 zijn er onderhandelingen tussen beide partijen geweest waarbij werd voorgesteld dat het takenpakket van verwerende partij zou worden uitgebreid tot « technische rechterhand » bij de ontwikkeling van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van eisende partij. Er werd een ontwerpovereenkomst in deze zin opgesteld, maar ze werd nooit door de heer V.D. ondertekend. Niettemin houdt GR voor dat dit voorstel van overeenkomst de krachtlijnen van de mondelinge overeenkomst tussen partijen bevatte.

Verwerende partij meent dat zijn takenpakket hoofdzakelijk bestond uit het technisch onderhoud van de machines, de ontwikkeling van nieuwe processen/machines, de optimalisering van de bestaande processen en machines en het opvolgen van externe onderaannemers.

Volgens GR zou de heer V.D. in het najaar van 2017 zijn begonnen met het aanspreken van leveranciers in naam van een concurrerende onderneming. GR heeft dan de firma i-Force, een onderneming gespecialiseerd in forensisch IT-onderzoek, onder de arm genomen om het gebruik na te gaan door de heer V.D. op de door haar aan hem ter beschikking gestelde computer in het bedrijf. Uit dit onderzoek zou zijn gebleken dat verwerende partij in de door hem gefactureerde uren tijd besteedde aan niet-professionele activiteiten, werkzaam voor een concurrent van eisende partij en grote hoeveelheden vertrouwelijke en intellectueelrechtelijk beschermde bestanden van de servers van eisende partij zou hebben gekopieerd op een USB-stick.

GR heeft de samenwerking met de heer V.D. onmiddellijke beëindigd, en heeft deze beëindiging aan hem betekend per gerechtsdeurwaardersexploot van 6 februari 2018. Zij ging vervolgens over tot dagvaarding.

II. Procedureverloop

(...)

III. De vorderingen

De vorderingen GR vordert:

- de buitengerechtelijke ontbinding door GR van de overeenkomst met de heer V.D. te horen bevestigen ten laste van deze laatste, minstens de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst tussen partijen op basis van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek lastens de heer V.D. op datum van 6 februari 2018 te horen uitspreken;

- te horen zeggen voor recht dat de heer V.D. inbreuken begaat op de artikelen XI.165 *et seq.*, XI.294 *et seq.*, XI.306 *et seq.* en XI.332/4, § 1, 1° van het Wetboek economisch recht door zijn reproductiehandelingen, nl. het kopiëren en wegmaken van de confidentiële en intellectueelrechtelijk beschermde bestanden en knowhow uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR;

- de heer V.D. een verbod te horen opleggen, minstens preventief, de bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR die in zijn bezit zijn te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 EUR per vastgestelde inbreuk en 5.000 EUR per dag dat deze voortduurt, en dit vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, met een maximum van 500.000 EUR;

- de heer V.D. een verbod te horen opleggen de voornoemde bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR aan derden mee te delen (o.a. aan Recybuild Solutions NV of Gostra) of te openbaren, onder verbeurte van een éénmalige

dwangsom van 250.000 EUR per vastgestelde inbreuk (d.w.z. per meegedeeld of geopenbaard bestand) en dit vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

- de heer V.D. een verbod te horen opleggen tot het produceren of in de handel brengen van goederen of diensten die gebruik maken van de voornoemde bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR, onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 EUR per vastgestelde inbreuk en 5.000 EUR per dag dat deze voortduurt, en dit vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, met een maximum van 500.000 EUR;

- de heer V.D. te veroordelen tot vernietiging van alle voornoemde bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR die in zijn bezit zijn (inclusief alle kopies hiervan);

- de heer V.D. tevens te veroordelen tot een schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie: *ex aequo et bono* begroot op 50% van de facturen van 2016, 2017 en 2018, zijnde 108.768,53 EUR;

- de heer V.D. te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding op basis van artikelen XI.334, § 2 en XI.336/5 van het Wetboek economisch recht en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, *ex aequo et bono* begroot op 75.000 EUR, voor de schade die zij zou hebben geleden ten gevolge van diens onrechtmatige reproductiehandelingen m.b.t. voornoemde bestanden, alsook akte te verlenen van het voorbehoud om eventueel nog te lijden schade door het gebruik van voornoemde bestanden te vorderen;

- de heer V.D. te veroordelen in de kosten van het geding, daarin begrepen de dagvaardingskosten, de rechtsplegingsvergoeding, de kosten van technisch raadsman i-Force CVBA, de kosten van technische raadsman CLB ICT & Hosting BVBA, de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor de betekening van de beëindiging van de samenwerking met onmiddellijke ingang per gerechtsdeurwaardersexploot en de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor het akteren van de beëindigingsgesprekken in een proces-verbaal.

De heer V.D. verzoekt de rechtbank om de vordering van GR ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. Zij stelt tevens een tegenvordering in en vraagt voor recht te zeggen dat de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst tussen partijen door Govaerts Recycling onrechtmatig en dus onwerkzaam is, voorts vordert zij de overeenkomst lastens Govaerts Recycling te ontbinden en haar te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens onrechtmatige buitengerechtelijke ontbinding, provisioneel begroot op 41.528,05 EUR, alsook de betaling van drie facturen ten bedrage van samen 13.037,63 EUR, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 1.303,76 EUR en de verwijlinteressen aan de herleide conventionele interestvoet op de hoofdsom, te berekenen van de vervaldatum van de facturen tot op de dagvaarding, en vanaf dan meer de gerechtelijke interesten aan dezelfde interestvoet.

IV. Beoordeling

A. De hoofdvordering

1. De inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten

(...)

2. De bedrijfsgeheimen

A. SITUERING

8. GR werpt op dat de heer V.D. inbreuken heeft gepleegd op de regelgeving inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen doordat hij meermaals grote hoeveelheden computerbestanden van de server van GR zou hebben gekopieerd op basis waarvan het hele productieproces van GR in kaart kan worden gebracht. Zij vordert op basis van deze rechtsgrond de staking, het verbod op openbaarmaking alsook de vernietiging van deze gekopieerde bestanden.

9. De heer V.D. werpt op dat GR niet beschikt over beschermde knowhow, en dat als dit al wel het geval zou zijn, hij die op een rechtmatige manier in bezit heeft gekregen en niet gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting om de verkrijging van het bedrijfsgeheim te beperken.

B. BEOORDELING

10. Krachtens artikel I.17/1 van het Wetboek economisch recht is er sprake van een beschermingswaardig bedrijfsgeheim wanneer informatie

1. geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

2. handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en

3. ze door de persoon die rechtmatig daarover beschikt, onderworpen is aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden.

11. De documenten die de heer V.D. kopieerde bevatten samen de nodige documentatie om productielijnen van GR na te bouwen. Anders dan de heer V.D. voorhoudt, bestaan deze productielijnen uit meer dan een aaneenschakeling van standaardmachines. GR heeft afdoende bewezen dat zij knowhow heeft ontwikkeld om haar productielijnen te ontwikkelen en te optimaliseren (wat onder meer blijkt uit de stukken 30, 32, 34 van GR). Overigens is de aaneenschakeling van machines meer dan de som van haar delen en kan een bedrijfsgeheim bestaan uit de specifieke wijze waarop standaardmachines in een productielijn worden ingeschakeld. De gedetailleerde informatie over deze productielijnen en de werking ervan zijn niet algemeen gekend bij het publiek of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbe-

treffende soort informatie. Gelet op de unieke opzet van de productielijnen van GR, creëert het geheim karakter van de gedetailleerde informatie over deze productielijnen als dusdanig ook handelswaarde. Indien deze informatie openbaar zou worden gemaakt, zouden concurrenten van GR deze informatie mogelijks kunnen aanwenden om hun eigen productielijnen te optimaliseren. Voorts toont GR voldoende aan dat zij redelijke maatregelen heeft genomen om deze informatie geheim te houden. Zo legt zij contracten voor waaruit blijkt dat toeleveranciers en werknemers een geheimhoudingsplicht hebben (stukken 20, 45, 46 en 48 van haar stukkenbundel) en toont zij aan te hebben geïnvesteerd in databeveiliging op de servers, waarbij diverse gebruikers diverse rechten hebben op toegang tot informatie (stuk 13 van haar stukken). Tot slot oordeelt de rechtbank dat de heer V.D. niet aantoont dat hij desbetreffende knowhow zelf aan GR zou hebben aangeleverd nu hij geen stukken neerlegt waaruit zulks kan blijken. GR kan zich dan ook beroepen op een beschermingswaardig bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1 van het Wetboek economisch recht.

12. De vraag rijst dan of de heer V.D. het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier verkreeg. Krachtens artikel XI.332/4 van het Wetboek economisch recht wordt de verkrijging van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim als onrechtmatig beschouwd wanneer de verkrijging gebeurde door middel van onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid.

13. Het wordt niet betwist dat de heer V.D. de door GR genoemde bestanden van op de server van GR naar een externe USB-stick kopieerde. Het argument van de heer V.D. als zou hij dit hebben gedaan in het kader van de uitoefening van zijn taken voor GR, overtuigt niet. De heer V.D. geeft geen geloofwaardige redenen aan waarom het nodig zou zijn geweest een dergelijke grote hoeveelheid documenten te kopiëren op een dergelijke korte tijdsperiode. De heer V.D. diende te weten dat deze documenten tot het bedrijfsgeheim van GR behoorde en dat hij de verspreiding ervan diende tegen te gaan (GR toont in deze zin ook aan dat op verschillende documenten ook nadrukkelijk stond vermeld dat ze niet verspreid mogen worden), wat hem ervan zou moeten weerhouden al deze documenten te kopiëren op een USB-stick. Uit de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder blijkt verder dat de heer V.D. geen reden had om de bestanden te kopiëren en derhalve wist, minstens behoorde te weten, dat zulks een wanprestatie uitmaakt (stuk 11 van GR).

14. Het verweer van de heer V.D. als zou hij niet gebonden zijn geweest aan een rechtsgeldige verplichting om de verkrijging van bedrijfsgeheimen te beperken, overtuigt de rechtbank niet. Partijen hebben weliswaar nooit een schrift-

lijke overeenkomst gesloten, waardoor er evident geen sprake kan zijn van een schriftelijke geheimhoudingsclausule. Partijen zijn echter niet alleen gebonden tot hetgeen uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle gevolgen die voortkomen uit de aanvullende werking van de goede trouw. GR merkt in deze zin terecht op dat het in beroepskringen actief in onderzoek en ontwikkeling zeer gebruikelijk is dat men de verworven kennis niet openbaar maakt of kopieert. In dit geval blijkt dit des te meer, nu op verschillende documenten stond vermeld dat ze niet verspreid mogen worden. De heer V.D. was er dan ook wel degelijk toe gebonden de verkrijging van bedrijfsgeheimen te beperken. De heer V.D. heeft dan ook de bedrijfsgeheimen van GR geschonden.

C. GEVOLGEN

15. Krachtens artikel XI.336/3 van het Wetboek economisch recht kan de rechter, wanneer hij vaststelt dat er sprake is van onrechtmatige verkrijging, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking van een bedrijfsgeheim, op verzoek van de houder van het bedrijfsgeheim, jegens de inbreukmaker een of meer maatregelen bevelen. GR vordert op basis van deze bepaling de vernietiging van de elektronische bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten en alle kopieën en dragers hiervan alsook het verbod op het gebruik of de openbaarmaking ervan, en dit onder verbeurte van dwangsommen.

16. De heer V.D. meent dat GR zou moeten aantonen welke bestanden precies onder het bedrijfsgeheim vallen, dat zij niet bewijst dat hij bestanden onder zich heeft en dat hij de USB-stick al zou hebben teruggegeven. Hij legt evenwel geen stukken voor waaruit dit laatste kan blijken.

17. Gelet er onduidelijkheden bestaan over de vraag of de heer V.D. nog beschikt over de USB-stick en gelet het zeer eenvoudig is om de data van een USB-stick opnieuw te kopiëren, is het niet opportuun om de heer V.D. op te leggen de USB-stick terug over te maken. Het is echter wel aangegeven om aan de heer V.D. een verbod op te leggen om de bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR die in zijn bezit zijn te gebruiken, aan derden mee te delen of te openbaren, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 EUR per vastgestelde inbreuk, te verbeuren vanaf de betekening van dit vonnis, met een maximum van 200.000 EUR.

3. De vordering tot bevestiging van de buitengerechtelijke ontbinding

(...)

4. De vordering voor schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie

(...)

5. De vordering voor schadevergoeding wegens buitencontractuele fout

(...)

B. De tegenvordering

(...)

V. De proceskosten

(...)

VI. Beslissing

- zij veroordeelt de heer V.D. tot betaling aan de NV GR van het bedrag van 12.432,83 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken bepaald in artikel 2, § 1 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, zoals gewijzigd door artikel 87 van de programmawet (I) van 27 december 2006, vanaf de datum van dagvaarding, zijnde 22 maart 2018, tot op datum van volledige betaling;

- zij legt aan de heer V.D. het verbod op om de bestanden uit het CE-dossier inzake Jet 1 en Jet 2 van GR die in zijn bezit zijn te gebruiken, aan derden mee te delen of te openbaren, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 EUR per vastgestelde inbreuk, te verbeuren vanaf de betekening van dit vonnis, met een maximum van 200.000 EUR;

- zij verklaart de tegenvordering toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af;

- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend;

- zij verwijst de heer V.D. in de kosten van het geding, die door de NV GR worden begroot, en door de rechtbank worden vereffend op de dagvaardingskosten van 410,39 EUR, en slaat de rechtsplegingsvergoeding om.