

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/260801 / HA ZA 19-107

Vonnis van 30 juni 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MSI INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Angerlo,
2. [REDACTED], **VOORHEEN TEVENS
HANDELEND ONDER DE NAAM SPHERE FURNITURE DESIGN & PROJECTS**,
wonende te Angerlo,
eisers,
advocaat mr. A. van Hees,

tegen

1. [REDACTED]
wonende te Baarlo,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RAW STONES B.V.**,
gevestigd te Baarlo,
gedaagden,
advocaat mr. Y.J.P. Janssen.

Eisers zullen hierna afzonderlijk MSI International en [REDACTED] worden genoemd en gezamenlijk MSI International c.s.. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als [REDACTED] en Raw Stones en gezamenlijk als [REDACTED] c.s.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 8 februari 2019 met producties,
 - de conclusie van antwoord,
 - het proces-verbaal van comparitie gehouden op 11 september 2019,
 - de conclusie van repliek tevens houdende wijziging van eis,
 - de conclusie van dupliek tevens akte houdende uitlating wijziging van eis,
 - de akte houdende overlegging producties van 15 april 2021 van MSI International c.s.,
 - de akte houdende overlegging kostenoverzicht ex artikel 1919ie Rv [REDACTED] c.s.,
 - het pleidooi gehouden op 15 april 2021.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. MSI International (en voorheen de eenmanszaak Sphere furniture design & projects, hierna: Sphere) is een onderneming die zich onder andere toelegt op de productie en verhandeling van handgemaakte tegels die de naam Castle Stones dragen.

2.2. De Castle Stones betreffen reproducties van kerk- en kasteelstenen en zijn 8 tot 11 millimeter dik. De Castle Stones zijn in 2006 bedacht en ontwikkeld door [REDACTED] en worden sinds 2007 op de markt gebracht.

2.3. [REDACTED] geeft zich tevens uit onder de naam [REDACTED].

2.4. Van november 2011 tot eind november 2013 heeft [REDACTED] samen met zijn toenmalige levens- en zakenpartner mevrouw [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) opgetreden als exclusief distributeur van de Castle Stones voor Sphere.

2.5. Op 1 augustus 2014 heeft [REDACTED] Raw Stones als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.6. Op 10 mei 2016 is de eenmanszaak Sphere voortgezet door de besloten vennootschap MSI International.

2.7. Op 19 juni 2018 is de eenmanszaak Raw Stones omgezet in een besloten vennootschap, met als statutair bestuurder [REDACTED] Holding BV.

2.8. Raw Stones produceert en verhandelt stenen die de naam Raw Stones dragen. Ook de Raw Stones betreffen reproducties van kerk- en kasteelstenen en zijn eveneens circa 8 tot 11 millimeter dik.

3. Het geschil

3.1. MSI International c.s. vordert na eisenwijziging dat het de rechtbank moge behage voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. te verklaren voor recht dat:

primair [REDACTED] – in persoon alsmede via zijn eenmanszaak en via Raw Stones – wanprestatie heeft gepleegd jegens [REDACTED] en MSI International, althans zijn exclusiviteits- en geheimhoudingsverplichting heeft overtreden, door het toepassen en exploiteren van het productieprocedé van de Castle Stones;

althans subsidiar te verklaren voor recht dat:

[REDACTED] in persoon alsmede via zijn eenmanszaak en via Raw Stones - onrechtmatig heeft gehandeld jegens [REDACTED] en MSI International door het produceren en verhandelen van de Raw Stones onder toepassing van het productieprocedé van de Castle Stones;

B. [REDACTED] en Raw Stones te gebieden het produceren en verhandelen van de Raw Stones, of enig ander product, onder gebruikmaking van het productieprocedé van de Castle Stones te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per gehele of gedeeltelijke overtreding;

- C. [redacted] en Raw Stones hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door MSI International c.s. geleden schade als gevolg van de wanprestatie, althans het onrechtmatig handelen jegens MSI International c.s., als nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- D. [redacted] en Raw Stones hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure;
- E. [redacted] en Raw Stones hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 131,- aan nasalaris, in geval van niet-betekening van dit vonnis, en € 199,- in geval van betekening van het vonnis.

3.2. Aan die vorderingen legt MSI International c.s. samengevat het volgende ten grondslag. [redacted] heeft als voormalig distributeur van Sphere kennisgenomen c.q. kunnen nemen van het unieke productieproces van de Castle Stones. De Castle Stones waren lange tijd de enige tegels op de markt die enerzijds de uitstraling hebben van kerk- en kasteelstenen en anderzijds, vanwege hun beperkte dikte van slechts 8 tot 11 millimeter, zeer goed hanteerbaar zijn. In augustus 2014 kwam daar een einde aan toen [redacted] via Raw Stones stenen is gaan produceren en verhandelen die zowel qua uitstraling als voor wat betreft de dikte ervan (nagenoeg) identiek zijn aan de Castle Stones. Voor zover bekend kunnen vergelijkbare stenen niet worden geproduceerd zonder gebruikmaking van het door MSI International c.s. ontwikkelde unieke productieproces. MSI International c.s. stelt primair dat [redacted] door het toepassen en exploiteren van het productieproces van de Castle Stones, de op grond van de overeenkomst op hem rustende exclusiviteits- en geheimhoudingsverplichtingen heeft geschonden. Onder die exclusiviteitsverplichting wordt volgens MSI International c.s. verstaan de verplichting het productieproces niet toe te passen zonder toestemming daartoe van MSI International c.s. nu het productieproces exclusief aan MSI International c.s. toekomt. Onder geheimhoudingsverplichting wordt volgens MSI International c.s. verstaan de verplichting het productieproces niet openbaar te maken zonder toestemming daartoe van MSI International c.s. nu het productieproces exclusief aan MSI International c.s. toekomt. Subsidiair stelt MSI International c.s. dat [redacted] door het produceren en verhandelen van de Raw Stones onder toepassing van het productieproces van de Castle Stones jegens MSI International c.s. een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Verder stelt MSI International c.s. dat hij als gevolg van de gedragingen van [redacted] c.s. schade heeft geleden, welke door [redacted] c.s. vergoed moet worden.

3.3. [redacted] c.s. voert verweer. [redacted] c.s. voert kort samengevat aan dat tussen partijen nooit een exclusiviteits-, en/of geheimhoudingsverplichting is overeengekomen. De conceptovereenkomsten die over en weer zijn uitgewisseld zijn nooit ondertekend. Er is geen wilsovereenstemming tot stand gekomen voor wat betreft een exclusiviteits- en/of geheimhoudingsverplichting. Van een onrechtmatige daad is volgens [redacted] c.s. evenmin sprake. Kwesties strekkende tot het staken van inbreuken op vermeende bedrijfsgeheimen moeten worden ingevuld door artikel 39 TRIPS-overeenkomst (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). In dit geval is niet voldaan aan de in lid 2 van dat artikel genoemde cumulatieve voorwaarden. [redacted] c.s. voert verder aan dat uitgangspunt is dat het [redacted] en Raw Stones vrijstaat om in eigen beheer vloertegels te vervaardigen en te verkopen, ook als zij [redacted] en MSI International daarmee concurrentie aandoen en ook voor zover die concurrentie mogelijk tot nadeel van [redacted] en/of MSI International strekt. Dit is inherent aan de vrije marktwerking. In dit geval is geen sprake van rechten op intellectueel eigendom van [redacted]. [redacted] en MSI International kunnen en mogen niet de

algemene “look and feel” van de Castle Stones monopoliseren. Nu geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming, en evenmin van een onrechtmatige daad, moeten de vorderingen van MSI International c.s. integraal worden afgewezen, met veroordeling van MSI International c.s. in de volledige (proces)kosten en nakosten van deze procedure krachtens artikel 1019ie Rv, althans subsidiair in de proceskosten en nakosten conform liquidatietarief, vermeerderd met de wettelijke rente daarover.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Tekortkoming in de nakoming?

De vordering ingesteld door MSI International

4.1. Als meest verstrekkende verweer voert [REDACTED] c.s. aan dat MSI International c.s. niet-ontvankelijk is in haar vordering. [REDACTED] c.s. stelt dat MSI International bij de overeenkomst waarop MSI International c.s. zich primair beroept geen partij is. Het enkele feit dat de eenmanszaak Sphere is ingebracht in een rechtspersoon heeft geen rechtsopvolging onder algemene titel tot gevolg. MSI International c.s. heeft daarnaast geen bijzondere titel gesteld op basis waarvan ervan uitgegaan kan worden dat de gestelde rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zijn overgegaan van [REDACTED] naar MSI International.

4.2. Dit verweer slaagt. Bij de inbreng van een eenmanszaak in een bv is niet vanzelfsprekend dat contracten die de eenmanszaak is aangaan overgaan op de bv. Op grond van artikel 6:159 BW kan een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van de wederpartij overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Voor een dergelijke overname was aldus de medewerking van de wederpartij van Sphere vereist. MSI International c.s. stelt zich op het standpunt dat Hoffz Interieur haar wederpartij was. [REDACTED] c.s. stelt dat de samenwerking in eerste instantie is aangegaan namens Hoffz Interieur, maar dat per 1 januari 2012 de samenwerking met Hoffz Interieur is beëindigd en opnieuw is aangegaan met Castle Stones by Hoffz als wederpartij. MSI International c.s. heeft niet aangevoerd dat een dergelijke akte, met medewerking van Hoffz Interieur c.q. Castle Stones by Hoffz is opgemaakt. Daarmee is niet vast komen te staan dat MSI International het contract van de eenmanszaak Sphere met Hoffz Interieur c.q. Castle Stones by Hoffz heeft overgenomen. Dat sprake zou zijn van stilzwijgende overgang van de overeenkomst van de eenmanszaak naar de bv is verder niet gesteld. De primaire vordering van MSI International moet daarom worden afgewezen. Dit betekent echter niet dat de primaire vordering integraal moet worden afgewezen. De overeenkomst waarop MSI International c.s. zich beroept is immers aangegaan door Sphere, zijnde de eenmanszaak van [REDACTED]. Nu de vordering mede is ingesteld door [REDACTED] komt de rechtbank toe aan een inhoudelijke beoordeling van de primaire vordering.

De vordering tegen Raw Stones

4.3. De primaire vordering is volledig gegrond op tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en richt zich mede tot Raw Stones. Tussen partijen is evenwel niet in geschil

30 juni 2021

dat tussen Raw Stones enerzijds en Sphere, dan wel MSI International, dan wel [REDACTED] [REDACTED] anderzijds geen overeenkomst is gesloten. De primaire vordering moet daarom voor zover die is gericht tot Raw Stones worden afgewezen.

De vordering tegen [REDACTED]

4.4. MSI International c.s. stelt zich primair op het standpunt dat tussen Sphere enerzijds en Hoffz Interieur (met als vennoten: [REDACTED] en [REDACTED]) anderzijds een exclusiviteitsverplichting en/of geheimhoudingsverplichting is overeengekomen. Weliswaar is het nimmer gekomen tot ondertekening van een overeenkomst, echter werd in iedere uitgewisselde conceptovereenkomst een exclusiviteitsverplichting en een geheimhoudingsverplichting voor Hoffz Interieur opgenomen. Daarnaast blijkt volgens MSI International c.s. uit de verklaring van [REDACTED] zoals afgelegd tijdens het voorlopig getuigenverhoor ook overduidelijk dat [REDACTED] destijds meermaals heeft benadrukt dat het productieprocedé geheim moest blijven en exclusief toekwam aan [REDACTED].

4.5. De rechtbank overweegt als volgt. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Of sprake is van een aanbod en of dit aanbod is aanvaard, moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 3:33 en 3:35 BW. Het hangt af van wat partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat [REDACTED] in de hoedanigheid van venoot van Hoffz Interieur c.q. Castle Stones by Hoffz van november 2011 tot eind november 2013 als distributeur voor de eenmanszaak Sphere heeft opgetreden. Dat in het kader van die samenwerking een (distributie)overeenkomst tot stand is gekomen is tussen partijen niet in geschil.

De vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf (NJ 1981/635). De vraag of partijen een exclusiviteitsverplichting en/of geheimhoudingsverplichting zijn overeengekomen hangt aldus af van wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de betekenis die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

De concept-samenwerkingsovereenkomst van 16 oktober 2009

4.7. Ter onderbouwing van de stelling dat partijen een exclusiviteitsverplichting en geheimhoudingsverplichting zijn overeengekomen verwijst MSI International c.s. allereerst naar de concept-samenwerkingsovereenkomst van 16 oktober 2009, welke overeenkomst op 6 november 2009 door [REDACTED] is toegezonden aan Hoffz Interieur.

In die conceptovereenkomst is - voor zover van belang - het volgende opgenomen:

'Geheimhouding

Alle uitvindingen en ontwerpen van [REDACTED] blijven ten alle tijden zijn eigendom en mogen niet gekopieerd of op eigen wijze geproduceerd of vermarkt worden.

Uitvoerders van Sphere zoals stukadoors mogen niet rechtstreeks benaderd worden.'

4.8. In deze conceptovereenkomst wordt weliswaar geheimhouding genoemd en met zoveel woorden beschreven dat ontwerpen niet mogen worden gekopieerd of worden

geproduceerd of vermarkt, maar naar het oordeel van de rechtbank kon [REDACTED] destijds handelend onder de naam Sphere, evenwel niet uit uitsluitend deze conceptovereenkomst afleiden dat Hoffz Interieur bij het aangaan van de overeenkomst met dit beding heeft ingestemd. Daartoe is het volgende redengevend.

4.8.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de samenwerking pas is gestart in november 2011, aldus twee jaar na toezending van voornoemde conceptovereenkomst. Daarnaast is gesteld noch gebleken dat voornoemde overeenkomst en/ofvoornoemde clause kort voor de start van de samenwerking nogmaals door [REDACTED] c.q. Sphere aan Hoffz Interieur is toegezonden c.q. onder de aandacht is gebracht. Daarbij komt nog dat [REDACTED] c.s. voldoende onderbouwd heeft gesteld dat deze conceptovereenkomst inhoudelijk verder ook niet is besproken tussen partijen. Die stelling wordt ondersteund door de verklaring afkomstig van [REDACTED] zelf, afgelegd tijdens het voorlopig getuigenverhoor op 18 januari 2018. Tijdens dat verhoor heeft [REDACTED] op dit punt als volgt verklaard: “*De conceptovereenkomsten, overgelegd bij verzoekschrift als producties 8, 11A en 11B, heb ik door juristen laten maken. Alle drie die overeenkomsten heb ik gestuurd naar [REDACTED] en [REDACTED] per mail. Voor mij was de intentieverklaring (11A) het belangrijkste. Ik kan mij herinneren dat ik in Baarlo samen met [REDACTED] en [REDACTED] de intentieverklaring heb besproken en niet de andere twee.*” Onder die omstandigheden kan MSI International c.s. naar het oordeel van de rechtbank niet uit een door hem twee jaar daarvoor toegezonden en verder inhoudelijk niet besproken conceptovereenkomst afleiden dat Hoffz Interieur met de inhoud van de voorgestelde bedingen heeft ingestemd.

De concept-intentieverklaring en concept-distributorship agreement

4.9. MSI International c.s. verwijst ter onderbouwing van de stelling dat partijen een exclusiviteitsverplichting en geheimhoudingsverplichting zijn overeengekomen vervolgens naar een conceptovereenkomst genaamd “intentieverklaring” en een conceptovereenkomst genaamd “distributorship agreement”. De rechtbank stelt vast dat beide conceptovereenkomsten dateren van enkele maanden na de start van de samenwerking en daarmee dus dateren van na het sluiten van de distributieovereenkomst. Om die reden kan uit die conceptovereenkomsten niet de conclusie worden getrokken dat bij de oorspronkelijke overeenkomst tussen Sphere en Hoffz Interieur wilsovereenstemming is bereikt die overeenkomt met de inhoud van (een deel van) die conceptovereenkomsten. Voor zover MSI International c.s. heeft willen aanvoeren dat de inhoud van die overeenkomsten een schriftelijke vastlegging vormden van de reeds in november 2011 (mondeling) gesloten overeenkomst, dan volgt de rechtbank dat standpunt niet. Dat voorafgaande aan de start van de samenwerking mondelinge afspraken zijn gemaakt, waaronder specifiek over een exclusiviteits- en geheimhoudingsbeding, is immers niet gesteld. De conceptovereenkomsten kunnen reeds om die reden niet dienen ter onderbouwing van de stelling dat Hoffz Interieur heeft ingestemd, dan wel geacht moet worden te hebben ingestemd, met een exclusiviteitsbeding en een geheimhoudingsbeding.

4.9.1. Voor zover MSI International c.s. heeft willen aanvoeren dat uit de concept-intentieverklaring en het concept-distributorship agreement kan worden afgeleid dat partijen gedurende de samenwerking aanvullende afspraken hebben gemaakt, waaronder afspraken met betrekking tot exclusiviteit en geheimhouding, het volgende. Ook voor aanvullende afspraken geldt dat deze tot stand komen door aanbod en aanvaarding daarvan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft MSI International c.s. onvoldoende onderbouwd dat

daadwerkelijk wilsovereenstemming is bereikt met Hoffz Interieur over aanvullende afspraken. Daartoe is het volgende van belang.

4.9.2. Voor wat betreft het “distributorship agreement” is door ██████████ c.s. weersproken dat Sphere, althans ██████████ dit document destijds in concept naar Hoffz Interieur heeft toegezonden. Die stelling van ██████████ c.s. wordt ondersteund door de verklaringen zoals afgelegd tijdens het voorlopig getuigenverhoor door ██████████ en ██████████. ██████████ heeft verklaard dat ze zich niet kan herinneren het stuk ontvangen te hebben en dat ze het stuk ook niet heeft aangetroffen bij de stukken die zij thuis heeft en ██████████ heeft verklaard het stuk nooit gezien te hebben. MSI International c.s. heeft zijn stelling dat het betreffende document wel is toegezonden aan Hoffz Interieur vervolgens niet nader onderbouwd, hetgeen wel op zijn weg had gelegen. De inhoud van dit document kan daarom niet ter onderbouwing dienen van de stelling dat aanvullende afspraken zijn gemaakt.

4.9.3. Voor wat betreft de concept-intentieverklaring het volgende. Vast staat dat ██████████ op enig moment een concept-intentieverklaring heeft toegezonden aan Hoffz Interieur. Uit de enkele toezending van die conceptovereenkomst naar Hoffz Interieur kan naar het oordeel van de rechtbank echter geen wilsovereenstemming voor wat betreft aanvullende afspraken worden afgeleid. Verder staat vast dat Hoffz Interieur vervolgens een aantal - met de hand geschreven - wijzigingen heeft aangebracht op de concept-intentieverklaring en die vervolgens ook heeft toegezonden aan ██████████ c.q. Sphere. Vervolgens heeft ██████████ op 15 februari 2012 een aangepaste versie van de concept-intentieverklaring toegezonden aan Hoffz Interieur, zonder dat daarin alle door Hoffz Interieur voorgestelde aanpassingen waren verwerkt. Gesteld noch gebleken is dat partijen nadien nog met elkaar hebben gesproken over (de inhoud van) de intentieverklaring. Tot de ondertekening van (een versie van) de intentieverklaring is het niet gekomen. Gelet op die gang van zaken kan naar het oordeel van de rechtbank van wilsovereenstemming over aanvullende afspraken tussen partijen geen sprake zijn. Het enkele feit dat Hoffz Interieur bij bepaalde passages uit de intentieverklaring geen handgeschreven opmerking heeft geplaatst is daarvoor onvoldoende. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de overeenkomst voor dat gedeelte wel tot stand is gekomen. Een aanvaarding die niet in overeenstemming is met het aanbod geldt immers als een nieuw aanbod en tegelijk als verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

De verklaringen van ██████████

4.10. MSI International c.s. heeft nog gewezen op een verklaring van ██████████ afgelegd ten tijde van het voorlopig getuigenverhoor op 18 januari 2018. Tijdens dat verhoor heeft ██████████ voor zover op dit punt relevant het volgende verklaard: *U toont mij thans productie 11A met als opschrift “intentieverklaring”. Ik herken dit stuk. De met de hand geschreven aanvullingen zijn van mij afkomstig. Dit stuk is wel besproken met de genoemde personen. (...). Ik kan mij niet goed herinneren wat er met dit stuk gebeurd is. Het is niet getekend, ik denk door nalatigheid van beide partijen. (...).* ██████████ verklaart aldus enerzijds dat zij denkt dat het document niet is ondertekend door nalatigheid. Echter anderzijds verklaart zij dat zij zich niet meer goed kan herinneren wat er met het document is gebeurd. Die verklaring is daarmee onvoldoende overtuigend om op grond daarvan aan te nemen tussen Sphere en Hoffz Interieur eenduidige wilsovereenstemming is bereikt.

4.10.1. Ook de overige verklaringen zoals afgelegd door ██████████ ten tijde van het voorlopig getuigenverhoor bieden naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende

aanknopingspunten voor de stellingname dat er wilsovereenstemming is bereikt over (aanvullende) samenwerkingsafspraken met betrekking tot geheimhouding en/of exclusiviteit. Daaruit blijkt immers slechts dat [REDACTED] heeft verklaard dat [REDACTED] [REDACTED] meermaals heeft benadrukt dat het productieprocedé geheim moest blijven. Uit die enkele eenzijdige mededelingen van de zijde van [REDACTED] kan niet worden afgeleid dat tussen Sphere c.q. [REDACTED] enerzijds en Hoffz Interieur anderzijds wilsovereenstemming is bereikt.

4.10.2. De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat er tussen partijen aanvullende afspraken zijn gemaakt, waaronder over geheimhouding en exclusiviteit.

4.11. Nu niet is komen vast te staan dat er tussen Sphere enerzijds en Hoffz Interieur anderzijds een exclusiviteitsverplichting en/of geheimhoudingsverplichting is overeengekomen, kan van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst op dat punt geen sprake zijn. Dat brengt mee dat de primaire vordering onder A moet worden afgewezen.

Onrechtmatige daad?

4.12. MSI International c.s. stelt subsidiair dat sprake is van een onrechtmatige daad. MSI International c.s. voert aan dat [REDACTED] c.s. het productieprocedé van de Castle Stones dat [REDACTED] heeft ontwikkeld en dat exclusief toebehoorde aan MSI International c.s. onrechtmatig heeft gebruikt.

4.13. De rechtbank stelt allereerst vast dat het verwijt dat MSI International c.s. [REDACTED] c.s. maakt ziet op het onrechtmatig gebruik door [REDACTED] c.s. van bepaalde *knowhow*, namelijk bepaalde kennis over het productieprocedé bedacht door [REDACTED]. De rechtbank stelt tevens vast dat de gebeurtenissen waarvan MSI International c.s. stelt dat zij onrechtmatig zijn jegens haar gedeeltelijk hebben plaatsgevonden in de periode voor de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (23 oktober 2018). MSI International c.s. stelt immers dat [REDACTED] c.s. sinds 1 augustus 2014 onrechtmatig jegens haar handelt door het produceren van de Raw Stones onder gebruikmaking van het productieprocedé dat exclusief toekomt aan MSI International c.s. Nu (de besloten vennootschap) Raw Stones tot op heden nog steeds Raw Stones produceert duurt de gestelde inbreuk nog steeds voort.

De gedragingen voor 23 oktober 2018

4.14. De rechtbank stelt vast dat op deze gedragingen de Wet bescherming bedrijfsgeheimen niet van toepassing is. Naar het oordeel van de rechtbank is op die gedragingen van toepassing artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag. Artikel 39 lid 2 TRIPS betreft immers een codificatie van het leerstuk omtrent onrechtmatige verwerving van bedrijfsgeheimen. De rechtbank zal de normen die tot uitdrukking zijn gebracht in dat artikel daarom in haar beoordeling betrekken.

4.15. Artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag bepaalt dat natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid hebben te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die in strijd is met eerlijke handelsgebruiken, zolang deze informatie

-
- a. geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie,
b. handelswaarde bezit omdat zij geheim is en
c. is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.

4.16. ██████████ c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd dat in dit geval niet is voldaan aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS-Verdrag opgenomen criteria. MSI International c.s. heeft die stelling niet betwist. MSI International c.s. heeft ook geen feiten gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat is voldaan aan bovengenoemde criteria. MSI International c.s. heeft zich zelfs expliciet op het standpunt gesteld dat het geschil gaat om een (contractuele) verplichting tot exclusiviteit en geheimhouding, en dat niet de bescherming van een bedrijfsgeheim wordt ingeroepen.

MSI International c.s. heeft bij pleidooi – voor zover artikel 39 TRIPS al tot uitgangspunt genomen zou moeten worden bij de toepassing van artikel 6:162 BW – nog gewezen op lid 2 sub c van artikel 39 TRIPS. MSI International c.s. heeft daarbij echter niet aangevoerd dat is voldaan aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS opgenomen criteria.

De gedragingen na 23 oktober 2018

4.17. Voor wat betreft deze gedragingen geldt dat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen hierop van toepassing is. Om van een ‘bedrijfsgeheim’ in de zin van deze wet te spreken, dient te zijn voldaan aan drie voorwaarden. Kort gezegd moet 1). de informatie geheim zijn, 2). handelswaarde bezitten omdat die geheim is en 3). onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. Ook voor wat betreft deze criteria geldt dat MSI International c.s. geen omstandigheden heeft gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat daaraan is voldaan. Van het treffen van redelijke maatregelen om het productieprocedé geheim te houden lijkt in elk geval geen sprake te zijn geweest. Het terrein en de productiehal werden niet bewaakt, met medewerkers werd geen geheimhoudingsbeding overeengekomen (anders dat dat een algemeen geheimhoudingsbeding was opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de werknemers met de payroll-organisatie) en dat iedereen die het bedrijf betrad moest tekenen voor geheimhouding wordt wel gesteld door MSI International c.s. maar wordt op geen enkele wijze onderbouwd.

Conclusie

4.18. Gelet op het bovenstaande kan de rechtbank niet tot de conclusie komen dat in dit geval sprake is geweest van onrechtmatig gebruiken van een bedrijfsgeheim/knowhow.

4.19. MSI International c.s. heeft verder niet aangevoerd dat sprake is van slaafse nabootsing en/of schending van een octrooirecht, modelrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het voorgaande betekent dat de subsidiaire vordering onder A van MSI International c.s. moet worden afgewezen.

De vorderingen onder B en C

4.20. Nu niet is komen vast te staan dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van ██████████ en evenmin is komen vast te staan dat sprake is van een onrechtmatige daad aan de zijde van ██████████ c.s., moeten de vorderingen onder B en C bij gebrek aan grondslag worden afgewezen.

30 juni 2021

4.21. MSI International c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [REDACTED] c.s. maakt aanspraak op veroordeling van MSI International c.s. in de volledige proceskosten ex artikel 1019ie Rv. Door [REDACTED] c.s. zijn echter geen 'buitengewone omstandigheden' gesteld als bedoeld in de parlementaire geschiedenis, zodat de rechtbank geen aanleiding ziet de in artikel 1019ie Rv gegeven discretionaire bevoegdheid te gebruiken. De advocaatkosten van [REDACTED] c.s. zullen daarom op basis van het liquidatietarief worden begroot. De kosten aan de zijde van [REDACTED] c.s. worden begroot op:

- griffierecht	297,00	
- salaris advocaat	3.096,50	(5,5 punten × tarief € 563,00)
Totaal	€ 3.393,50.	

4.22. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

de rechtbank

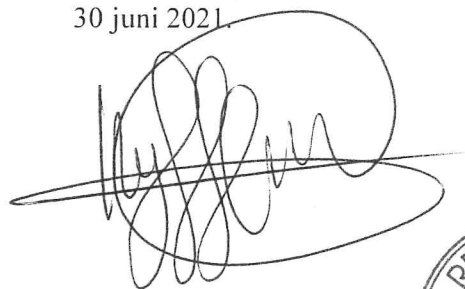
5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt MSI International c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] c.s. tot op heden begroot op € 3.393,50, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt MSI International c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat indien MSI International c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.J.C.A. Roeffen en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2021.



type: KB
coll:



VOOR GROSSE
De griffier

