

HOOFDARTIKEL

VERBINTENISSENRECHT

Mr. J.F.M. Heuvelmans, Bogaerts & Groenen Advocaten, Tilburg

De overeenkomst(en) bij samenwerking 15-109

Geschreven door: mr. A.A.H.M. van der Wijst, Bogaerts & Groenen Advocaten, Boxtel

In verschillende situaties zoeken partijen een samenwerking met andere partijen om iets tot stand te brengen dat zij alleen niet tot stand kunnen brengen of veel moeilijker tot stand kunnen brengen ("alleen ga je sneller maar samen kom je verder", aldus een Afrikaans spreekwoord). Een samenwerking maakt het mogelijk om kennis te delen, nieuwe markten te betreden, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en zodoende groei en innovatie te stimuleren. In veel gevallen worden de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In sommige gevallen gebeurt dat niet, omdat partijen dat een slecht signaal vinden, elkaar al lang kennen en erop vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Regelmatig gaat het dan toch mis en treffen partijen elkaar bij een rechter om het geschil te beslechten.

In dit artikel bespreek ik verschillende onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst en geef ik do's and don'ts bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Ik zal eindigen met het bespreken van jurisprudentie waarin de samenwerkingsovereenkomst een belangrijke rol heeft gespeeld.

1. Non-Disclosure Agreement (NDA)

Voordat partijen definitieve en bindende afspraken maken zullen zij eerst de beoogde samenwerking willen onderzoeken. Wanneer in dat kader vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, bijvoorbeeld over know-how, ideeën, nog niet gepubliceerde octrooiaanvragen, etc. dan biedt het overeenkomen van een NDA (Non-Disclosure Agreement) bescherming.

Waaraan te denken bij het opstellen van een NDA.

- Mutual of eenzijdig? Gaan beide partijen informatie verstrekken of alleen één partij?
- Regel in een NDA alleen wat daar thuis hoort. In een NDA regel je bijvoorbeeld geen licentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
- Duur: informatie die buiten deze periode wordt uitgewisseld valt niet onder de NDA. Dus leg vast wanneer de periode van non-disclosure geldt. Het is gebruikelijk om ook vast te leggen dat de vertrouwelijkheid voortduurt na het einde van de duur van de NDA.
- Gevolgen beëindiging: wat moet worden teruggegeven of vernietigd? Regel eventueel voor het einde van de NDA een non-concurrentie beding.
- Definitie 'vertrouwelijke informatie' waar de geheimhouding op ziet: deze definitie kan zeer gespecificeerd zijn (bijvoorbeeld met een print van octrooiaanvragen als bijlage bij de NDA) tot open gedefinieerd (alle verstrekte informatie is vertrouwelijk). Leg ook vast wie welke informatie verstrekt. Leg ook vast of het alleen ziet op schriftelijk verstrekte informatie of ook op mondeling verstrekte informatie (en of die mondeling verstrekte informatie nog moet worden vastgelegd).
- Waarborgen vertrouwelijkheid: aan wie mag de informatie worden verstrekt (alleen aan werknemers, alleen op need-to-know basis), in welke vorm, hoe is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.
- Wat mag de ontvangende partij met de informatie doen: waar mag de informatie voor gebruikt worden?
- Ontwikkelde know-how: maak onderscheid tussen bestaande kennis en ervaring die wordt ingebracht (voorgrondkennis / foreground IP) en kennis en ervaring die wordt ontwikkeld.
- Sanctie op schending van verplichtingen: een overeenkomst zonder boeteclausule is als een tijger zonder tanden. Formuleer daarom wat het gevolg is van schending van een bepaling. Een boeteclausule mag niet te algemeen zijn maar moet gekoppeld zijn aan een concrete verplichting. Soms wordt de zin opgenomen: "In-

breuken kunnen ernstige en onherstelbare schade veroorzaken". Daarmee wordt getracht een spoedeisend karakter te creëren zodat voorlopige voorzieningen mogelijk worden. Bij het formuleren van een boeteclausule kan de hoogte van de boete bedoeld zijn om af te schrikken of om de schade op voorhand vast te stellen. Een te hoge boete kan worden gematigd. De kans op matiging wordt kleiner wanneer in de boeteclausule gemotiveerd staat waarom partijen tot dit bedrag zijn gekomen.

Als voorbeeld van een bepaling die niet in een mutual NDA thuis hoort kwam ik deze tegen:

"Each party shall retain ownership of all Confidential Information and intellectual property it had prior to commencement of the discussions and evaluation referred to in this Agreement, but A shall own exclusively all rights in ideas, inventions, works of authorship, strategies, plans and data, created in or resulting from discussions between A and B, including but not limited to all patent rights, copyrights, moral rights, rights in proprietary information, database rights, trademark rights, and all other intellectual property rights and B will execute assignments as necessary to achieve that result."

Met deze bepaling wordt alle nieuw ontstane know-how en intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan partij A. Het begin van de zin is nog onschuldig maar daarna wordt iets geregeld wat voor partij B verstrekende gevolgen kan hebben. Door de titel van de overeenkomst (mutual NDA) was partij B hier waarschijnlijk niet op bedacht.

2. Letter of Intent (LOI) of Memorandum of Understanding (MOU)

In een LOI of MOU geven partijen aan dat zij de intentie hebben om een samenwerking aan te gaan. Partijen willen onderzoeken of zo'n samenwerking vruchtbaar kan zijn en ze willen onderhandelen over de voorwaarden van deze samenwerking.

Waaraan te denken bij het opstellen van een LOI / MOU.

- Wie doet of levert wat en wanneer?

- Wat zijn de (financiële) gevolgen van het tussentijds afbreken van onderhandelingen? Benoem stadia en de concrete gevolgen ervan.
- Dragen partijen de eigen kosten of worden de kosten anders verdeeld?
- Is een partij aansprakelijk voor schade, en zo ja wanneer en voor welke schade? Dit zou kunnen voor het tussentijds beëindigen van de overeenkomst of wanneer uit een IP onderzoek blijkt dat de intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken op rechten van derden.
- Welke informatie is vertrouwelijk (voorgond- en/of achtergrond) en moet de NDA herzien worden?
- Onderhandelen partijen exclusief met elkaar of niet?
- Wat is de uiterste datum waarop volledige overeenstemming bereikt moet zijn?

Wat nog wel eens misgaat is dat een partij in de veronderstelling verkeert dat wat in een LOI of MOU staat slechts een "intentie" inhoudt en nog geen bindende afspraak. Maar ook hier geldt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Wanneer uit de overeenkomst blijkt dat partijen feitelijk overeenstemming hebben bereikt, dan kan er boven het document wel Letter of Intent staan, maar dan is het wel degelijk een overeenkomst waarbij partijen rechtens afdwingbare verplichtingen krijgen en op nakoming daarvan kunnen worden aangesproken.

3. Samenwerkingsovereenkomst

Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst het sluitstuk van de voorbereiding om te gaan samenwerken. Omdat er door tijdsverloop en ontwikkelingen tijdens de voorbereiding zaken gewijzigd kunnen zijn, is het verstandig om van de samenwerkingsovereenkomst een alles omvattend, duidelijk en actueel document te maken.

Waaraan te denken bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

- Beschrijf het project: een project heeft een doel, een begin en einde. Tussendoor zijn er mogelijk momenten waar een nieuwe fase begint of beslissingen genomen moeten worden (milestones).

- Beschrijf ook wie wat doet. Wanneer de betrokkenheid en beschikbaarheid van bepaalde personen belangrijk is, benoem dit dan ook. Verbindt aan het wegvallen van belangrijke personen al vooraf gevolgen.
- Financieel: wie draagt wat bij. Beschrijf ook hoe en wanneer betalingen praktisch verlopen. Wie ontvangt, wie administreert, etc. Hoe worden inkomsten/kosten verdeeld.
- Bijdragen anders dan financieel: dat kan gaan om intellectuele eigendom, know-how, uren, materialen, apparatuur, faciliteiten, ruimte, etc.
- Wat mogen partijen met de intellectuele eigendom die een andere partij inbrengt in de samenwerking wel en wat niet. Krijgt een andere partij een (tijdelijke) licentie?
- Wat gebeurt er met de intellectuele eigendom die ontstaat tijdens de samenwerking: wordt deze gemeenschappelijk of komt die toe aan een bepaalde partij.
- Mag de overeenkomst worden gewijzigd en zo ja, onder welke voorwaarden en op welke wijze?
- Wat gebeurt er bij het einde van de samenwerking met de resultaten van de samenwerking? Wie krijgt deze know-how en de eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop? Wie mag octrooien aanvragen en hoe wordt de (noodzakelijke) medewerking van anderen gewaarborgd? Mag de intellectuele eigendom worden geëxploiteerd? Door wie mag dat en ontvangen de andere partijen daar een vergoeding voor? Kortom, regel de exit.
- Wie mag wat en wanneer communiceren? Met name kennisinstellingen zullen regelmatig willen publiceren over hun samenwerkingsprojecten en de resultaten daarvan. Dat is niet altijd in het belang van commerciële partijen. Maak daar heldere afspraken over.
- Worden er garanties verleend door een partij?
- Kan een partij de overeenkomst tussentijds beëindigen, zo ja om welke redenen en wat heeft dat voor consequenties. Moet er schade worden vergoed? Behoudt een andere partij dan een licentie op voorgrond- en/of

achtergrond intellectuele eigendom? Kan voorgrond intellectuele eigendom wel worden gebruikt zonder een licentie op achtergrond intellectuele eigendom?

- Regel de aansprakelijkheid. Zijn partijen verzekerd tegen schadeclaims? Wie is aansprakelijk wanneer een klant recht meent te hebben op een schadevergoeding? Wie handelt schadeclaims af?
- Mogen rechten uit de overeenkomst worden overgedragen?
- Welk recht is van toepassing op de overeenkomst en wat doen partijen bij geschillen? Bedenk dat wanneer er een niet in de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigde partij bij is betrokken, een vonnis van een Nederlandse rechter vaak niet of moeilijk ten uitvoer kan worden gelegd. Arbitrage is dan vaak een betere oplossing. Zo zijn landen als China, USA en India wel bij het UN Verdrag tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen aangesloten. Dit betekent dat een Nederlands arbitraal vonnis in deze landen erkend en ten uitvoer gelegd kan worden.

Een samenwerkingsovereenkomst is ook regelmatig het onderwerp van geschillen.

Is er wel sprake van een overeenkomst?

Een schriftelijke overeenkomst is de vastlegging van hetgeen partijen zijn overeengekomen. De schriftelijke vastlegging vormt dan de formele vastlegging van de afspraken. De overeenkomst kan al eerder tot stand zijn gekomen, mondeling of schriftelijk. In mailwisseling kan al over onderdelen overeenstemming zijn bereikt voordat de gehele overeenkomst is geaccordeerd. In artikel 6:217 BW is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod van de ene partij en een daarop aansluitende aanvaarding van de andere partij. Verder is het voor de geldigheid van een overeenkomst noodzakelijk dat de verbintenissen die partijen op zich nemen bepaalbaar zijn (artikel 6:227 BW). Dat betekent dat de leemten die de overeenkomst vertoont, kunnen worden opgevuld met behulp van de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW).

In de zaak X tegen Y¹ kwam de vraag aan de orde of er al een overeenkomst tot stand gekomen was of niet. Er was geen overeenstemming bereikt over een volledig uitgewerkte schriftelijke overeenkomst. De ene partij betwistte dat er een overeenkomst tot stand was gekomen met het argument dat "het onrealistisch is dat een directeur zijn akkoord geeft voor een overeenkomst met daarin onuitgewerkte en incomplete artikelen". De rechtbank oordeelt dat wel degelijk een overeenkomst tot stand is gekomen. De ene partij had in een email in 11 punten haar voorstel voor de samenwerking naar de andere partij uitgewerkt. In de email spreekt die partij over "een tekstvoorstel voor invulling van onze samenwerking" en over "Partijen komen het volgende overeen". Zij vraagt de andere partij om "haar akkoord op deze insteek". De rechtbank merkt deze email aan als een aanbod. De reactie hierop van de andere partij in haar email was "akkoord". De rechtbank overweegt dat dit als een daarop aansluitende aanvaarding dient te worden beschouwd. Door de partij die de overeenkomst betwistte was nog gesteld dat zij in die email slechts akkoord heeft gegeven op de intentie om te onderhandelen over een mogelijke samenwerking. De rechtbank volgt dit niet met de overweging dat er immers een concreet inhoudelijk voorstel voor de samenwerking was gedaan in de eerste email en dat als de andere partij slechts de bedoeling had om akkoord te gaan met de intentie om te onderhandelen en niet met het inhoudelijke voorstel als zodanig, dan had die partij niet moeten reageren met "akkoord", maar had zij die intentie kenbaar moeten maken aan de andere partij. De rechtbank overweegt verder dat de stelling dat het onrealistisch is te noemen dat een directeur zijn akkoord geeft voor een overeenkomst met daarin onuitgewerkte en incomplete artikelen, dit niet anders maakt.

In een andere zaak, A tegen B², was de vraag aan de orde of partijen overeenstemming hadden bereikt over een samenwerking waarvoor partijen zouden gaan participeren in een nieuw op te richten vennootschap. Door een notaris was, op basis van de input van partijen, al een concept oprichtingsakte opgesteld. De rechtbank overweegt dat uit het opstel-

len van een conceptakte wel de intentie blijkt van partijen dat zij voornemens zijn om hun samenwerking op de in de akte weergegeven wijze, vorm te geven. Maar dit nam niet weg dat ten aanzien van een aantal essentiële onderdelen van die samenwerking nog geen invulling was gegeven dan wel overeenstemming bereikt. De rechtbank overweegt: "Zo is niet in geschil dat nog geen sprake was van een ondernemingsplan, hetgeen - anders dan [A.] betoogt - niet slechts kan worden aangemerkt als een nog te verrichten uitvoeringshandeling. Een ondernemingsplan geeft immers richting aan de wijze waarop de beoogde samenwerking gestalte wordt gegeven, aan de doelen die de onderneming voornemens is te realiseren en aan de begroting van de daartoe benodigde financiële middelen. Voorts lagen ook zaken als het vergunningentrajec, huisvesting, administratie/boekhouding en kantoorfaciliteiten nog ter invulling en besluitvorming voor."

Hieruit blijkt dat partijen nog onvoldoende overeenstemming over de concrete doelstelling, financiering en uitvoering hadden bereikt om de onderzoeksfase te hebben afgerond en een perfecte samenwerkingsovereenkomst tot stand was gekomen. Pas dan ontstaan er rechtens afdwingbare verplichtingen voor partijen. Er is wel degelijk een verschil tussen een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst.

Voor onbepaalde of bepaalde tijd

De vraag of partijen de samenwerking voor een bepaalde of onbepaalde tijd waren aangegaan kwam aan de orde in een zaak³ waar het doel van de samenwerking was geformuleerd als de ontwikkeling en realisatie van woningbouw. In artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst was opgenomen dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan "tot aan het moment dat alle op het perceel gerealiseerde bouwkavels c.q. lofts aan derde(n) zijn verkocht en geleverd". En dus, zo overweegt het hof, is de overeenkomst aangegaan voor het bereiken van een bepaald resultaat. Dit betekende dus dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd. Immers het moment dat alle op het perceel gerealiseerde bouwkavels c.q. lofts aan derde(n) zijn ver-

kocht en geleverd, is objectief bepaalbaar. Omdat partijen in artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst waren overeengekomen dat de overeenkomst alleen tussentijds kon eindigen wanneer partijen de beëindiging overeenkomen, was de overeenkomst niet eenzijdig tussentijds te beëindigen.

Wie mag wat met het resultaat?

Het belang van het benoemen wat partijen na het eindigen van de samenwerking met het resultaat van de samenwerking mogen doen, kwam aan de orde in een procedure⁴ waar partijen een samenwerkingsovereenkomst waren aangegaan met als doel het samen ontwikkelen van software en deze software daarna gezamenlijk gaan exploiteren. De samenwerking eindigde en de ene partij vordert in kort geding afgifte van de broncode van de software van de andere partij (die de software feitelijk heeft ontwikkeld). De voorzieningenrechter wijst deze vordering alleen toe omdat partijen in de samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen *"dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, dus ook de auteursrechten, die betrekking hebben op de generieke software PlanDrive, bij beide partijen berusten. Hierdoor is sprake van een contractueel overeengekomen gemeenschappelijk auteursrecht op de generieke software PlanDrive dat toekomt aan beide partijen gezamenlijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie van het gemeenschappelijk auteursrecht in beginsel slechts kan plaatsvinden met instemming van beide partijen, tenzij anders is overeengekomen. Immers, ingevolge artikel 3:170 lid 2 jo. 3:168 lid 1 BW geschiedt het beheer van een gemeenschappelijk auteursrecht door de deelgenoten gezamenlijk, tenzij de deelgenoten anders zijn overeengekomen."* Onder exploitatie wordt verstaan alle handelingen die voor de normale exploitatie van het gemeenschappelijk goed dienstig kunnen zijn. In deze zaak zijn partijen in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Daarin is bepaald dat het ieder van de partijen vrij staat het product al dan niet zelfstandig te verveelvoudigen, aan te passen, uit te geven en te exploiteren. De voorzieningenrechter overweegt dat partijen daarmee een zodanige regeling hebben getroffen dat beide partijen afzonderlijk,

zonder instemming van de ander, bevoegd zijn om de software verder te ontwikkelen en te exploiteren. En dus enkel doordat deze afspraak in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, hebben beide partijen nu het recht om de ontwikkelde software zelfstandig te exploiteren. En dus moet de broncode van de software worden afgegeven.

Exit

Het wil nog wel eens voorkomen dat gaandeweg de samenwerking er een situatie ontstaat waardoor een partij de samenwerking wil beëindigen. In de samenwerkingsovereenkomst is het daarom verstandig ook de exit-mogelijkheden en gevolgen te bespreken. In een zaak hadden partijen in de samenwerkingsovereenkomst bepaald dat bij gewijzigde omstandigheden of indien van een van de partijen in redelijkheid nakoming niet meer gevergd kan worden, de meest gerede partij het recht had van de andere partij te verlangen dat tussen partijen een nadere samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. In deze zaak⁵ beriep een partij zich op bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst waardoor eenzijdige tussentijdse beëindiging niet mogelijk zou zijn. De andere partij stelde dat het beroep op die bepalingen in strijd was met artikel 6:258 BW en artikel 6:248 lid 2 BW. Het hof verwijst naar de "exit-bepaling" in de samenwerkingsovereenkomst en overweegt: "Naar het oordeel van het hof dient deze bepaling, gezien de bewoordingen daarvan, aldus te worden uitgelegd dat partijen de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden en de werking van de redelijkheid en billijkheid bij aanvang van de samenwerking hebben voorzien en reeds toen voor alsdan zijn overeengekomen dat de samenwerkingsovereenkomst niet zonder meer eenzijdig tussentijds kan worden beëindigd, maar dat desgewenst een nadere samenwerkingsovereenkomst zal worden gesloten." Hieruit blijkt het voordeel (of het nadeel) van het in de samenwerkingsovereenkomst opnemen van een exit-bepaling. Het feit dat partijen over deze situatie hebben gesproken en daar een afspraak over hebben gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst, beperkt de mogelijkheden om later succesvol een beroep op onvoorzie-

ne omstandigheden of artikel 6:258 BW en artikel 6:248 lid 2 BW te kunnen doen.

Conclusie

De investering in een duidelijke en compleet geformuleerde samenwerkingsovereenkomst loont. Bij het opstellen is het goed om steeds kritisch te zijn en 'what if' vragen aan elkaar te stellen. In deze fase is het waarschijnlijk gemakkelijker om concrete afspraken te maken voor (lastige) situaties dan wanneer partijen al met de samenwerking zijn aangevangen en de (lastige) situatie zich voor doet. Het niet goed vastleggen van afspraken leidt tot onzekerheid en risico's. Degene die de samenwerkingsovereenkomst opstelt heeft als taak om partijen de juiste vragen te stellen zodat partijen duidelijke en volledige afspraken kunnen maken.

Noten

- 1 Rechtbank Utrecht, 24 maart 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BL8841
- 2 Rechtbank 's-Gravenhage, 3 juni 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3251
- 3 Hof 's-Hertogenbosch, 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2241
- 4 Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 13 april 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3855
- 5 Hof 's-Hertogenbosch, 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2241