

Webinar NDA/secretcy/cooperation

Webinar 15 April 2021
11.00 – 12.00

Agenda

- 11.00 : opening by Jos van der Wijst
- 11.05 : presentation [Jeremias Gromotka](#) (Carl Zeiss Vision)
- 11.25 : presentation [Jos van der Wijst](#) (BG.legal)
- 11.45 : Q & A
- 12.00 : end of webinar

Introduction

- Jos van der Wijst
- Attorney at Law at BG.legal
- 19 attorneys
- Technology lawyer
- Legal aspects of new technologies
- IP/know how/ trade secrets



Introduction

- Eindhoven / Den Bosch / Tilburg / Oss
- Located at innovation areas



pivotpark

Europe's foremost biopharmaceutical campus



Legal framework

- NDA/Cooperation agreement: not regulated by law
not like employment agreement, settlement agreement
- Title is not important; the content matters
Non-disclosure agreement (NDA), Confidential Disclosure Agreement (CDA), Confidentiality Agreement

Legal framework

- Purpose: protect a disclosing party from losing control over all or part of valuable knowhow/intellectual property
- Prevent:
 - transfer of ownership of proprietary information
 - an implicit license to use confidential information
- Trade secret: confidentiality agreement is conditional under the trade secrecy act (“Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen”).

Intellectual Property: how to define

- Intellectual Property Rights (patent, trademark, design, copyright, database right) => treaties and national law
- Trade secrets (non public know how) => treaty and national law : manufacturing knowhow, internal plans, calculation, formulations, commercial plans, strategy documents, etc.

Core element

- Receiving party cannot disclose the confidential information to third parties
- Receiving party cannot use the confidential information for its own benefit
- Receiving party will use reasonable efforts to protect the confidentiality of the confidential information

Mutual or unilateral

- Direction(s) of information flow
- Both ways: mutual
 - Keep in mind: obligation you want to impose on the other, will also be imposed on you
- One way: unilateral

Scope

- Define for what purpose confidential information is shared:
 - To explore future cooperation
 - To explore the conditions for manufacturing a product
 - To explore a joint venture
 - To explore a sale of a business
- Case law: information shared outside the scope is not governed by the NDA

Scope

Uitleg samenwerkingsovereenkomst en non-disclosure agreement

[Kopieer citeerwijze](#) | [Uitspraak](#)

Hof Amsterdam 22 dec 2020, IEF 19763;



Hof Amsterdam 22 december 2020, IEF 19763;
ECLI:NL:GHAMS:2020:3571 (X)

Screen Development tegen Holland Scherming)

X Screen Development (hierna X) heeft een aantal uitvindingen op zijn naam staan op het gebied van onder meer systemen voor scherming voor kassen. Holland Scherming (hierna HS) levert schermoplossingen met name in de glastuinbouw, voor tuincentra en in de utiliteitsbouw. In 2013

hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met als bijlage een concept van een non-disclosure agreement. HS is echter ontevreden over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en heeft deze dan ook opgezegd. X vordert een verklaring voor recht dat de samenwerkingsovereenkomst, inclusief de NDA, van toepassing is op alle ideeën voor schermssystemen die door X in het kader van de samenwerking met HS zijn aangedragen. Tussen partijen is in geschil hoe de samenwerkingsovereenkomst en de NDA moeten worden uitgelegd. X wordt in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot betaling van de proceskosten. De provisieregeling en de NDA hebben alleen betrekking op de ontwikkeling en vermarkting van het schermstelsel als geheel en niet ook op onderdelen van dat stelsel, waaronder een veerblok of andere ideeën.

Confidential information

- Opt-out: all information shared is confidential unless otherwise identified or agreed
 - All information disclosed in whatever form (written, orally, visually).
 - All information that a reasonable person would deem confidential
- opt-in: only specifically identified information under the agreement



Exclusions Confidential information

- Information that is already known by the recipient
- Information that is publicly known or publicly available
- Information that is independently developed by the recipient without the use of the disclosing party's confidential information
- Information that the recipient is forced to disclose through a court order

Exclusion

Rabobank mag anti-skimsysteem zonder toestemming gebruiken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak

7 apr 2020, IEF 19226; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249



Hof Amsterdam 7 april 2020, IT 3150;

ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen

Rabobank) Eiser zendt de bank een beschrijving

toe van een zelfbedachte methode om skimmen te

bestrijden. Daarna introduceert de bank een

dergelijke methode. Deze zaak gaat over de vraag of het Rabobank vrij staat een bepaalde methode ter beperking van schade door 'skimmen' te gebruiken zonder toestemming van of vergoeding aan eiser. De rechtbank wijst zijn eisen af. Volgens de rechtbank kunnen de stellingen van eiser niet leiden tot het oordeel dat Rabobank in februari 2012 aan hem geheimhouding zou hebben toegezegd met betrekking tot het door hem gepresenteerde idee. Bovendien is gebleken dat Rabobank al geruime tijd voor het contact met eiser in februari 2012 intern overleg voerde over eenzelfde werkwijze om schade door skimmen te beperken. Het stond Rabobank daarom vrij deze middelen zonder toestemming van of vergoeding aan eiser in de praktijk te brengen, aldus de rechtbank. Het hof bekrachtigt dit vonnis.

Term/duration

- Include a term that can be determined easily (e.g. 10-5-2022)
- Will confidentiality obligations continue after termination of the NDA (and for how long)?
- Be careful: trade secrets have to be kept confidential as long as they are trade secrets
- Trade secrets: include 'whistleblowing exceptions'
- Case law:
 - NDA ends when cooperation agreement is signed.
 - No cooperation agreement signed => confidentiality obligations continue

Penalty clause

- A fixed penalty for breach of an NDA
- Parties are free to agree upon a fixed penalty
- Case law:
 - a judge can only limit the contractual penalty when fairness demands limitation
 - a judge has to be restraint in limiting the penalty
 - No/small damages is no reason for limiting the penalty

Breach

- Protecting information can be expensive and burdensome
- How to prove breach of confidentiality obligations?
- Include audit rights
- US discovery rights by law
- NL: 843a Rv: obligation to provide documents to another party
- ‘bewijsbeslag’ : seizure on documents/digital files

Breach

Geen recht op inzage in administratie bol.com

[Kopieer citeerwijze](#) | [Uitspraak](#)

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2021, IEF



Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2021, IEF 19881, ECLI:NL:RBMNE:2021:1068 (Chanel tegen Bol.com) Modegigant Chanel verkoopt doorgaans haar cosmeticaproducten via haar eigen websites en winkels. Binnen de Europese Unie worden deze

producten ook gedistribueerd en verkocht via een selectief distributiesysteem. Chanel kiest hierbij haar eigen distributeurs uit. Bol.com verkoopt producten van Chanel, maar maakt geen onderdeel uit van het distributiesysteem. Chanel vordert daarom inzage in de administratie van Bol.com om zo achter de herkomst van de producten die Bol.com verkoopt te komen. De rechtbank wijst de vordering van Chanel af wegens het ontbreken van een vereiste 'rechtsbetrekking' dan wel een rechtmatig belang voor het instellen van de desbetreffende inzagevordering. Chanel heeft o.a. onvoldoende aannemelijk weten te maken dat de producten zonder haar toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht.

Case law

- Interpretation of the NDA:
 - Not just a linguistic explanation
 - Reasonable expectations of the parties
- Relevant:
 - the history of how the NDA was concluded
 - legal professionals / experienced entrepreneurs involved?
 - reasonableness and fairness (judge can ignore a clause)
- English terms: ‘reasonable best efforts / best effortst’ (AstraZeneca)
 - Add Dutch legal term (“overmacht”).

Take away

- NDA can be critically important (trade secrets)
- Be careful in the wording of the NDA
- Include definitions
- Keep record of the process of concluding the NDA / cooperation agreement (emails)

Thank you

Jos van der Wijst

E: wijst@bg.legal

M: 0650695916