

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.211.220
(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 313513)

arrest in kort geding van 17 juli 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Secmatix B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna: Secmatix,
advocaat: mr. A.A.H.M. van der Wijst,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Noviotech B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: Noviotech,
advocaat: mr. M.R. Rijks.

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 22 augustus 2017 hier over. Bij dit arrest is een meervoudige comparitie van partijen bepaald op 19 februari 2018. Op gezamenlijk verzoek van partijen is deze zitting niet doorgegaan in verband met schikkingsonderhandelingen. Partijen hebben het hof hierna bericht dat zij geen overeenstemming hebben kunnen bereiken en verzocht een nieuwe datum voor de comparitie te bepalen. De comparitie is vervolgens bepaald en heeft plaatsgevonden op 28 juni 2018. Partijen hebben inlichtingen verstrekt en de advocaten hebben de standpunten toegelicht aan de hand van door hen overgelegde spreekantekeningen.

1.2 Tijdens de comparitie is akte verleend van het in het geding brengen van:
- de akte overlegging aanvullende producties (67 t/m 98) van Noviotech;
- de akte overlegging aanvullende producties (67 t/m 102) en wijziging eis van Secmatix;
- de akte uitlating producties van Secmatix.

1.3 Aan het slot van de comparitie heeft het hof arrest bepaald.

2. De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.23 van het vonnis van 30 januari 2017 (ECLI:NL:RBGEL:2017:550), met dien verstande dat in rov. 2.11 moet worden gelezen “29 mei 2015” in plaats van “29 mei 2016” en in rov. 2.13 “8 juni 2015” in plaats van “8 juli 2015”.

3. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

3.1 Het gaat in deze zaak samengevat om het volgende.

3.1.1 Aan de Radboud Universiteit (RU) is een aantal jaren geleden een nieuw molecuul ontwikkeld, genaamd polyisocyanopeptide (hierna: PIC). Dit wordt onder andere gebruikt in onderzoek naar medicatie voor kanker. Op 16 juli 2009 heeft de RU tezamen met de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) een octrooi aangevraagd voor “Method for the preparation of high molecular weight oligio (alkylene glycol) functionalized polisocyanopeptides”. Deze aanvraag is gepubliceerd op 12 maart 2012. Het octrooi is nog niet verleend.

3.1.2 Op 24 augustus 2011 heeft SKU een octrooilicentie verstrekt aan Noviotech om de technologie te gebruiken voor het verrichten van research en development, alsmede de vervaardiging en verkoop van producten onder gebruikmaking van de technologie.

3.1.3 Op enig moment is een dispuut ontstaan tussen SKU en Noviotech, waarna UMC St. Radboud Holding B.V. (RUNMC Holding), SKU, Noviotech, Radboud University Holding B.V. (RU Holding) en D. Masman op 21 oktober 2014 een “non-binding termsheet for the incorporation of Secmatix B.V. and further collaboration” (hierna: NBT) hebben opgesteld. Hierin is onder meer bepaald dat een vennootschap zou worden opgericht, waarvan RUNMC Holding, SKU en Noviotech aandeelhouder zouden worden en waarin SKU en Noviotech zouden inbrengen “their rights relating to the Helix Gel Patent, Cell Growth Patent, the “Additional Patents”, listed in Exhibit A, the Know-How and their rights under the Contracts (...), under terms and conditions to be agreed in good faith but based on the principle terms set out in this Term Sheet”. Van de NBT maakt onder meer deel uit Exhibit C, dat een overzicht bevat van (A) contracten van Noviotech met derden op het terrein van Secmatix, (B) afspraken omtrent een aantal activiteiten bij Noviotech, (C) activiteiten van Noviotech die buiten de Life Sciences vallen en (D) andere documenten (Noviotech research reports en business related Noviotech reports die door Noviotech worden ingebracht in Secmatix).

3.1.4 Ter uitvoering van de NBT is het volgende geschied. Op 28 oktober 2014 is Secmatix opgericht. Aandeelhouders werden RUNMC Holding, RU Holding en Noviotech. Op 16 april 2015 heeft Noviotech een leningsovereenkomst conform de NBT ondertekend. SKU en Secmatix hebben op 16 april 2015 een Sole License Agreement (SLA) gesloten. Hierin werd aan Secmatix een licentie verleend voor ‘Licenced Patents’ (waarmee werden bedoeld de octrooiaanvraag van 16 juli 2009 en een octrooiaanvraag van 18 juli 2013 getiteld “Polymer suitable for use in cell culture”), onder de verplichting voor Secmatix om een sub-licentie te geven aan Noviotech voor gebruik van het patent buiten het ‘life sciences field’. Op 26/29 mei 2015 hebben Secmatix en Noviotech een Company Sublicense Agreement (CSA) ondertekend. Hierin werd een sub-licentie verleend aan Noviotech voor het gebruik van de ‘Licensed Patents and the Licensed Know-How’ buiten het gebied van de Life Sciences. Op 8 juni 2015 is de octrooilicentieovereenkomst van 24 augustus 2011 beëindigd.

3.1.5 Bij brief van 24 juni 2015 heeft Secmatix aan Noviotech, op haar verzoek ter verduidelijking van de CSA, bericht dat producten ontwikkeld voor horticulturele toepassingen niet worden beschouwd als behorend tot het gebied van Life Sciences, zodat Noviotech bevoegd is deze producten te ontwikkelen en produceren.

3.1.6 Novioponics B.V. (hierna: Novioponics) is een op 3 januari 2014 opgerichte vennootschap die actief is in de agro-industrie, meer in het bijzonder op het gebied van gewasbescherming. Tweehuysen Holding B.V. en H. Hanssen Holding B.V., die bestuurder en mede-aandeelhouder zijn van Noviotech, zijn indirect ook aandeelhouder van Novioponics. Op 15 september 2014 heeft Novioponics een octrooiaanvraag ingediend met als titel "Composition comprising a hydrogel and pesticides". Deze aanvraag is op 24 maart 2016 gepubliceerd. Novioponics werkt samen met Syncom B.V. (hierna: Syncom). Volgens Noviotech hebben zij een nieuwe werkwijze uitgevonden voor de productie van het PIC-molecuul en de opschaling daarvan naar grotere hoeveelheden. Hiervoor zou ook een octrooiaanvraag zijn ingediend, maar deze is nog niet gepubliceerd. Op 11 april 2016 heeft Noviotech Secmatix verzocht om een offerte voor de levering van een grote hoeveelheid PIC polymeer. In die brief is onder meer vermeld dat het PIC polymeer de basis vormt voor thermogel die Novioponics toepast als additief voor de reductie van het gebruik van pesticiden in de horticuultuur omgeving.

3.1.7 Secmatix heeft Noviotech bij brief van 26 april 2016 onder meer bericht dat Noviotech in strijd handelt met de artikelen 3 en 6 van de CSA indien zij met een derde partij (Syncom) PIC polymeer gaat produceren. Tevens heeft Secmatix Noviotech verzocht om nader genoemde bepalingen van de CSA na te komen en in overleg te treden over de productontwikkeling, productieprocesontwikkeling en de productie zelf. Bij brief van 13 mei 2016 heeft Noviotech Secmatix onder meer verzocht om op grond van artikel 3.3 CSA een supply agreement op te stellen en aan te geven wanneer Secmatix in staat is om de productie quota zoals genoemd in artikel 2.4 CSA te leveren. Verder heeft Noviotech zich op het standpunt gesteld dat zij de bepalingen in de CSA niet schendt, dat zij geen vertrouwelijke informatie deelt en evenmin PIC polymeren produceert of laat produceren. Secmatix heeft Noviotech bij brief van 14 juni 2016 verzocht op grond van de artikelen 2.4 en 7.1 CSA gegevens te verstrekken. Ook heeft Secmatix aangegeven dat het vermoeden bestaat dat vertrouwelijke informatie inzake het PIC polymeer is gebruikt bij de productie van PIC hydrogel door Syncom en bij de octrooiaanvraag van Novioponics. Volgens Secmatix geeft de zakelijke relatie tussen Noviotech, Syncom en Novioponics aanleiding om te concluderen dat de CSA op meerdere punten is geschonden. Secmatix heeft aangegeven dat Noviotech de gevraagde informatie en toelichting dient te geven, zodat de relatie tussen Secmatix en Noviotech mogelijk kan worden hersteld, zo niet dan kan/mag Noviotech niet langer gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Secmatix.

3.1.8 Bij brief van 28 juli 2016 heeft Noviotech de CSA opgezegd tegen 29 januari 2017.

3.1.9 De advocaat van Secmatix heeft Noviotech bij brieven van 23 september 2016 verzocht om uitvoering te geven aan de overdracht van de rechten uit de overeenkomsten die in Exhibit C (A1 t/m A6 en B) bij de NBT zijn opgenomen, alsook om de artikelen 2.4, 2.4a, 3.3h en 6.1 CSA na te komen, althans om een toelichting te geven en/of bewijs te leveren dat de bepalingen worden nagekomen. Vervolgens hebben partijen gecorrespondeerd over de overdracht van de in Exhibit C genoemde stukken en over de beweerdelijke schending van de bepalingen in de CSA en NBT. Noviotech heeft een aantal stukken zoals genoemd in Exhibit C via WeTransfer toegezonden aan Secmatix.

3.2 Secmatix heeft in eerste aanleg samengevat gevorderd Noviotech te gelasten haar verplichtingen uit de CSA en NBT na te komen door:

- a. aan Secmatix de in Exhibit C genoemde originele documenten (zoals nader omschreven) te verstrekken;
- b. de rechten en resultaten uit de overeenkomst/projecten die in Exhibit C zijn genoemd over te dragen aan Secmatix;
- c. aan Secmatix de in de CSA genoemde documenten te verstrekken;
- d. aan Secmatix kenbaar te maken welke informatie met betrekking tot PIC aan derden, waaronder Novioponics en Syncom, bekend is gemaakt;
- e. Noviotech te verbieden om zelf of via derden, waaronder Novioponics, PIC althans mother material, althans products te (laten) produceren;
- f. Noviotech te verbieden om 'confidential information' bekend te maken bij derden zoals Novioponics en Syncom;
- g. Noviotech te gelasten om te bewerkstelligen dat Novioponics medewerking verleent aan een audit door aan Secmatix inzage te geven in alle documenten, correspondentie die verband houdt met NovioHelix en/of het PIC materiaal dat onder dit merk is aangeboden;
- h. Noviotech te gelasten om te bewerkstelligen dat Novioponics inzage geeft inzake haar correspondentie en contracten met Syncom met betrekking tot de productie van PIC,
- i. Noviotech te gelasten om Secmatix inzage te geven in alle door haar of door haar aan haar gerelateerde partijen zoals Novioponics gedane innovaties, ontwikkelingen en deze ter licentie aan te bieden conform artikel 7 van de CSA;
- j. Noviotech te gelasten alle vertrouwelijke informatie, patenten, patentaanvragen en materialen gerelateerd aan PIC, die zij of aan haar gerelateerde partijen als Novioponics bij de oprichting van Secmatix of daarna in haar bezit had of heeft gekregen, aan Secmatix over te dragen;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Noviotech in de proceskosten en nakosten met wettelijke rente.

3.3 . Noviotech heeft verweer gevoerd.

3.4 De voorzieningenrechter heeft bij het vonnis van 30 januari 2017 de vorderingen afgewezen en Secmatix veroordeeld in de proceskosten en nakosten met wettelijke rente.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Secmatix komt met tien grieven op tegen het vonnis van 30 januari 2017. Bij akte voor de comparitie van partijen op 28 juni 2018 heeft zij haar eis gewijzigd. Voor zover de wijziging een eisvermindering inhoudt, was dat zonder meer toegestaan (artikel 129 Rv). Voor het overige heeft Noviotech ook geen bezwaar gemaakt tegen de wijziging. Het hof ziet ook ambtshalve geen bezwaren daartegen en zal derhalve recht doen op de gewijzigde eis. Deze houdt in dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en Noviotech alsnog zal gelasten haar verplichtingen uit de CSA en NBT na te komen door:

- a. aan Secmatix de in Exhibit C genoemde originele documenten te verstrekken, zoals in de akte omschreven;
- b. aan Secmatix kenbaar te maken welke informatie door (medewerkers van) Noviotech met betrekking tot PIC aan derden, waaronder Novioponics en Syncom, bekend zijn gemaakt;
- c. Noviotech te verbieden om confidential information bekend te maken bij derden zoals Novioponics en Syncom.

althans een zodanige beslissing te nemen als het hof meent dat behoort, en daarbij te bepalen dat Noviotech, indien zij na het verstrijken van drie dagen na betekening van het arrest nalatig blijft om aan het arrest te voldoen, een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat zij nalatig is, met veroordeling van Noviotech in de kosten van beide instanties, vermeerderd met wettelijke rente en nakosten.

4.2 Noviotech heeft de grieven bestreden. Zij concludeert dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen en Secmatix zal veroordelen in de volledige proceskosten wegens strijd met artikel 21 Rv, althans in de kosten te begroten conform artikel 237 lid 1 Rv, met wettelijke rente.

4.3 Het hof stelt voorop dat bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening, hetzij na toewijzing, hetzij na weigering daarvan, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, zo nodig ambtshalve, mede dient te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3437). De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten, kan bij die afweging een rol spelen, maar kan op zichzelf niet het oordeel rechtvaardigen dat de eisende partij geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening (meer) heeft (HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4553).

4.4 Noviotech stelt zich op het standpunt dat Secmatix geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Aan Noviotech kan worden toegegeven dat Secmatix in deze kwestie weinig voortvarend heeft gehandeld. Zij is in oktober 2014 opgericht en is, naar mag worden aangenomen, vanaf het begin op de hoogte geweest van de afspraken die in de NBT waren gemaakt. Secmatix heeft niet betwist dat Noviotech al op 1 december 2014 een aantal documenten via WeTransfer heeft verstrekt. Voor zover daarmee nog niet aan de afspraken over het inbrengen van contracten en documenten was voldaan, had haar dat dus toen al duidelijk kunnen zijn. De CSA, waarop Secmatix haar aanspraken in deze procedure mede baseert, dateert ook al van mei 2015. Voor zover Secmatix stelt dat Noviotech niet aan haar verplichting voldeed om haar te informeren over ontwikkelingen en innovaties op basis van de CSA, geldt dat zij ook op dat punt geruime tijd heeft laten verstrijken voordat zij in actie kwam. Secmatix heeft pas in 2016 actie genomen richting Noviotech ten aanzien van Exhibit C en de vermeende schending van de CSA, nadat bij haar het vermoeden was ontstaan dat vertrouwelijke informatie over het PIC polymeer was gebruikt bij de productie van PIC hydrogel door Syncom en bij de octrooiaanvraag van Novioponics (zie brief 14 juni 2016). Het hof ziet hierin evenwel onvoldoende grond om aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vorderingen ontbreekt. Gelet op de aard van het gevorderde (in de kern: informatie-verstrekking en een verbod op het bekend maken van vertrouwelijke informatie aan derden) kan Secmatix een spoedeisend belang daarbij niet worden ontzegd.

4.5 In de toelichting op grief 1 bevestigt Secmatix dat - zoals de voorzieningenrechter heeft aangenomen - haar vordering tot het verstrekken van documenten als bedoeld in Exhibit C in eerste aanleg uitsluitend was gebaseerd op de NBT. Voor het geval het hof zou oordelen dat de NBT onvoldoende grondslag biedt voor toewijzing van haar vordering, baseert zij deze nu mede op artikel 843a Rv. Met Noviotech constateert het hof echter dat Secmatix in het petitum van de memorie van grieven en ook in de akte wijziging van eis geen vordering heeft geformuleerd die op artikel 843a Rv is geënt. Zij vordert nadrukkelijk

(en uitsluitend) nakoming van de overeenkomsten, onder meer door de in Exhibit C genoemde originele documenten te verstrekken. Het hof zal daarom niet ingaan op hetgeen Secmatix over artikel 843a Rv heeft aangevoerd.

4.6 De vraag ligt vervolgens voor of Secmatix aanspraken kan ontlenen aan de NBT. Met de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat daaraan niet in de weg staat dat Secmatix geen partij is bij de NBT. SKU en Noviotech hebben (met anderen) de NBT gesloten om een einde te maken aan hun geschillen die over de uitvoering van de octrooilicentieovereenkomst waren ontstaan. De NBT voorzag erin dat partijen gezamenlijk een nieuwe vennootschap (Secmatix) zouden oprichten, die licentiehouder zou worden en de in licentie gegeven techniek zou gaan exploiteren. SKU en Noviotech zouden aandeelhouder worden, kapitaal leveren en contracten en documenten inbrengen met betrekking tot de in licentie gegeven techniek. Artikel 6 van de NBT hield kort gezegd in dat de op te richten vennootschap een licentie zou krijgen onder het Helix Gel Patent, Cell Growth Patent en eventuele Additional Patents (zoals nader omschreven). Artikel 7 van de NBT bepaalde dat Noviotech een sub-licentie zou krijgen voor gebruik van deze patenten buiten het gebied van de Life Sciences. In artikel 10 van de NBT werd onder meer bepaald dat partijen hun rechten en verplichtingen uit de contracten omschreven in Exhibit C zouden overdragen aan de op te richten vennootschap. Voor zover dat niet mogelijk zou zijn, zou de desbetreffende partij haar activiteiten voortzetten namens de op te richten vennootschap. In Exhibit C is dit verder uitgewerkt. Niet in geschil is dat Secmatix ter uitvoering van deze afspraken is opgericht. Het ligt daarmee voor de hand om aan te nemen dat, voor zover uit de NBT afdwingbare rechten voortvloeien, Secmatix als derde is te beschouwen ten behoeve van wie deze rechten zijn bedongen. Het hof acht daarom aannemelijk dat ook zij zich daarop kan beroepen.

4.7 Ten aanzien van het al dan niet bindende karakter van de NBT overweegt het hof het volgende. Noviotech wijst op de considerans van de NBT onder K, die vermeldt: "This Term sheet is, save for the Articles 12 and 13 hereof, which are binding, not binding to the Parties and only serves as basis for further discussions between the Parties on the principles set out in this Term sheet." Verder wijst zij op het voorbehoud in de considerans onder F (over de oprichting van Secmatix en de overdracht van rechten op de techniek en knowhow en rechten uit contracten) dat dit zal geschieden "under terms and conditions to be agreed in good faith but based on the principle terms set out in this Term Sheet". Daarbij beroept Noviotech zich op een e-mail van de bij de onderhandeling betrokken advocaat van 6 april 2014. Deze merkt daarin op dat het document non-binding is gemaakt omdat het nog 'preliminary' is en veel zaken nog moeten worden uit onderhandeld. Zij vervolgt dat het document dus alleen de uitgangspunten vastlegt: de definitieve voorwaarden en bindende verplichtingen van partijen zullen worden neergelegd in de aandeelhoudersovereenkomst en licentieovereenkomsten waarbij dan wel uitgangspunt is dat die documenten worden gebaseerd op de principes zoals neergelegd in de term sheet. Uit de bijlagen blijkt dat de titel 'binding termsheet (...)' is gewijzigd in 'non-binding termsheet'. Noviotech voert ten slotte aan dat aan de NBT uitvoering is gegeven onder meer door de oprichting van Secmatix, het verlenen van de SLA door SKU aan Secmatix en het verlenen van de CSA door Secmatix aan Noviotech. Volgens Noviotech hebben deze overeenkomsten (aandeelhoudersovereenkomst, licentieovereenkomst en sub-licentieovereenkomst) de NBT vervangen, wat ook zou blijken uit de 'entire agreement clause' in artikel 12.2 van de CSA.

4.8 Deze argumenten lijken sterk, maar overtuigen toch niet. Duidelijk is dat ten tijde van het sluiten van de NBT nog een aantal zaken moest worden uitgewerkt. Met de oprichting van Secmatix werd de eerste stap daartoe gezet. Zoals Noviotech zelf stelt, zijn er

wel concepten voor een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld, maar heeft dit niet tot een getekende overeenkomst geleid. Met het sluiten van de SLA en CSA werd bewerkstelligd dat Secmatix de hoofdlicentie van SKU verkreeg en Noviotech de sub-licentie voor het gebruik buiten het gebied van de Life Sciences. De CSA bevatte de voorwaarden waaronder de sub-licentie werd verleend. Aannemelijk is dus dat de CSA in zoverre de uitwerking vormde van de NBT en daarvoor dan ook in de plaats kwam, zoals artikel 12.2 van de CSA nog eens stipuleert. Een regeling voor de bestaande rechten en verplichtingen c.q. lopende activiteiten van partijen op het gebied van toepassingen binnen de Life Sciences bevat de CSA echter niet. Noviotech heeft niet kunnen uitleggen welke regeling daarvoor is getroffen, anders dan de regeling die al in de NBT stond. Dit terwijl zij er wel van uitgaat dat het nog steeds de bedoeling was dat zij de bestaande contracten en documenten op het terrein van Secmatix (zoveel mogelijk) zou overdragen en zich zelf op toepassingen buiten het gebied van de Life Sciences zou gaan richten. Aan deze bedoeling heeft Noviotech ook uitvoering gegeven, door diverse documenten te verstrekken onder verwijzing naar Exhibit C en bij lopende projecten de andere contractspartijen te verzoeken om medewerking aan contractovername of - in lijn met Exhibit C - projecten voort te zetten in naam van Secmatix. Illustratief is dat Noviotech op 1 november 2016 een factuur aan Secmatix zond waarin zij bijdragen aan een project doorbelaste aan Secmatix, onder verwijzing naar 'de afspraak volgens art. 10.2 van de Non Binding Termsheet'. Uit dit alles volgt dat partijen bij de invulling van hun rechtsverhouding op dit punt de regeling in de NBT hebben gevolgd. Gelet daarop acht het hof voorshands aannemelijk dat Noviotech in zoverre is gebonden aan de afspraken in de NBT/Exhibit C. Dit betekent dat grief 2 slaagt.

4.9 De volgende vraag is dan of Secmatix op grond van de NBT aanspraak heeft op verstrekking van de documenten die zij in haar vordering noemt. Daarover overweegt het hof het volgende, aan de hand van de lijst die is opgenomen in de akte wijziging eis en de toelichting daarop in productie 94 van Secmatix.

A1. In Exhibit C wordt onder A ('Contracten van Noviotech met derden op het terrein van Secmatix') sub 1 genoemd de licentieovereenkomst met Mosamedix B.V. over Annexine 5 (wound healing). Secmatix vraagt om een bevestiging dat de licentieovereenkomst door Mosamedix overgedragen is. Een recht op verstrekking van die bevestiging kan aan de NBT echter niet worden ontleend. Zoals hiervoor al is overwogen, houdt artikel 10 van de NBT in dat partijen hun rechten en verplichtingen uit de contracten omschreven in Exhibit C zouden overdragen aan Secmatix en, voor zover dat niet mogelijk zou zijn, hun activiteiten zouden voortzetten namens Secmatix. Voor overdracht van een rechtsverhouding met een wederpartij aan een derde is medewerking van de wederpartij vereist (artikel 6:159 BW). In artikel 13.2 van de licentieovereenkomst met Mosamedix (zie productie 20 bij conclusie van antwoord) is ook bepaald dat een partij de overeenkomst alleen kan overdragen met schriftelijke toestemming van de andere partij. Uit de NBT volgt daarmee wel een verplichting voor Noviotech om mee te werken aan de contractovername en zich in te spannen om ook de medewerking van Mosamedix te verkrijgen, maar geen garantie op resultaat. Noviotech heeft gemotiveerd gesteld dat zij zich heeft ingespannen voor de overdracht, maar dat deze om andere redenen nog niet heeft plaatsgevonden. Omdat niet aannemelijk is geworden dat dit anders is, is deze vordering dus niet toewijsbaar.

A3. In Exhibit C onder A sub 3 is vermeld dat Noviotech partner is in "STW-OTP project proposal Local Biomolecule Delivery for Periodontal Disease (BioPerio)" en een support letter heeft ingediend met een financiële bijdrage van € 10.000,- in cash en € 25.025,- in materiaalkosten. Secmatix vraagt om gedetailleerde onderzoeksresultaten conform work

packages 1 en 2 en bewijs dat Noviotech de toegezegde bijdragen heeft geleverd. Artikel 10 van de NBT en Exhibit C bevatten echter geen verplichting tot verstrekking van deze informatie. Reeds daarom is deze vordering niet toewijsbaar. Overigens heeft Noviotech gemotiveerd aangevoerd dat zij alle bedoelde stukken al heeft aangeleverd (waarbij zij verwijst naar producties 74, 78, 79, 80 en 81 van Secmatix, naast de producties 18, 19, 24, 25 en 26 die zij bij conclusie van antwoord al had overgelegd en besproken). Meer is er volgens haar niet. Secmatix heeft geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat dit anders is. Ook dit staat aan toewijzing van de vordering op dit punt in de weg.

A6. Exhibit C onder A sub 6 vermeldt de overeenkomst tussen de RU en Noviotech voor de kosten van 'characterization equipment (eg NMR)'. Secmatix vraagt om de originele getekende overeenkomst, een gedetailleerd overzicht van uitgevoerde activiteiten onder deze overeenkomst en een bevestiging van de RU dat deze overeenkomst is overgedragen aan Secmatix. Noviotech heeft bij conclusie van antwoord de conceptovereenkomst en e-mails van december 2015 over dit onderwerp overgelegd (productie 18). Zij heeft gesteld dat de overeenkomst nooit door de RU is ondertekend en dat er verder geen opvolging aan is gegeven. Ook hier geldt allereerst dat uit de NBT en Exhibit C geen directe verplichting volgt tot het verstrekken van de bedoelde stukken. Daarnaast heeft Secmatix geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat er wel een getekende overeenkomst is (en dat daaraan uitvoering is gegeven). De vordering is dus niet toewijsbaar.

B1-B4. Exhibit C onder B bevat afspraken over een aantal activiteiten bij Noviotech. In de eerste plaats betreft dit het iTerm Marie Curie project. Item B.1 vermeldt de 'iTerm Consortium Agreement for the project Training scientists to develop and image materials for tissue engineering and regenerative medicine'. Secmatix wenst ten aanzien daarvan te verkrijgen: (1) tussenrapportages, onderzoeksrapporten en onderliggende resultaten van J.S. Padijal, (2) een gedetailleerd overzicht van alle leveringen van PIC materiaal binnen en buiten het consortium, (3) bewijs dat Noviotech de projectorganisatie heeft ingelicht dat het alle IP rechten ten aanzien van PIC heeft ingebracht in Secmatix, (4) voorafgaande toezending van concept-publicaties van/aan projectpartners en (5) goedkeuring van of bezwaar tegen concept-publicaties door Noviotech. Items B.2 en B.3 zijn de arbeidsovereenkomsten met J.T. Padijal en C. Wilson (respectievelijk PhD student en copromotor bij het iTerm project). Secmatix vraagt wat dit betreft om een opgave welke voortbrengselen Padijal en Wilson hebben geleverd onder de NBT.

In de tweede plaats noemt onderdeel B het NanoNext project 'Drug Delivery' (door Secmatix aangeduid als B.4). Secmatix vraagt om een overzicht en overdracht van resultaten uit dit project.

Om de volgende redenen is geen van deze vorderingen toewijsbaar. De afspraken die in Exhibit C over deze projecten zijn gemaakt, houden in dat Noviotech zou gaan deelnemen aan het NanoNext project en cofinanciering zou leveren, en dat alle resultaten uit het iTerm- en NanoNext-project ten goede komen/om niet worden overgedragen aan Secmatix. Uit de opgenomen toelichting blijkt dat om praktische redenen voor deze constructie werd gekozen (onder meer vanwege de arbeidsovereenkomsten van Padijal en Wilson met Noviotech en omdat hiermee niet opnieuw een MKB toets van de EC behoefde te worden doorlopen). Secmatix heeft dus wel recht op verstrekking van alle resultaten uit deze projecten. Noviotech heeft aangevoerd dat Secmatix inzage heeft gehad in de labjournals van Padijal en dat zij alle tussentijdse verslagen en rapportages heeft overhandigd die zij in haar bezit heeft. Daarbij heeft zij erop gewezen dat bij deze projecten vele wetenschappers en participanten zijn betrokken en dat zij niet over alle onderzoeksinformatie beschikt. Dit komt het hof plausibel voor en is door Secmatix als zodanig ook niet betwist. Uit productie 89 van

Noviotech blijkt verder dat Noviotech aan Secmatix een document heeft toegestuurd met 'Results of research iTERM ESR J. Simó Padial; Report includes experiments performed in collaboration with other iTERM ESR'. Verder heeft Secmatix toegang gekregen tot de besloten website van iTerm (zie productie 90 van Noviotech). Uit producties 95 en 96 van Secmatix blijkt dat zij ook beschikt over de gepubliceerde artikelen van Padial naar aanleiding van dit onderzoek. Noviotech heeft aangevoerd dat over de publicaties correspondentie is geweest en dat zij alles heeft voorgelegd, wat Secmatix niet betwist. Secmatix heeft niet aannemelijk gemaakt dat er nog andere onderzoeksinformatie is waarover Noviotech beschikt, maar die zij niet heeft verstrekt. Er is daarom geen grond om Noviotech nog tot verdere informatieverstrekking te verplichten. Secmatix heeft verder niet toegelicht op welke bepaling haar vordering tot het verstrekken van een overzicht van leveringen van PIC materiaal berust. Wat daar verder echter van zij, Noviotech heeft betwist dat zij PIC materiaal binnen of buiten het (hier aan de orde zijnde) consortium heeft geleverd. Bij ontbreken van concrete aanwijzingen voor het tegendeel is er ook geen aanleiding om van Noviotech een overzicht te verlangen van de bedoelde leveringen. Voorts heeft Secmatix geen duidelijke grondslag in de overeenkomst aangewezen voor haar vordering om bewijs te verstrekken dat Noviotech de projectorganisatie heeft ingelicht over de inbreng van IP-rechten. Ook deze vordering komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking. Uit de vermelding van de arbeidsovereenkomsten van Padial en Wilson volgt verder niet een verplichting voor Noviotech om opgave te doen van de resultaten van hun werk, naast de informatie die zij diende te verschaffen over de resultaten van de projecten, zoals hiervoor besproken.

4.10 De conclusie is dat de vorderingen van Secmatix, die zijn gericht op verstrekking van documenten als bedoeld in Exhibit C (zie rov. 4.1 onder a), niet toewijsbaar zijn: deels omdat Noviotech de informatie heeft verstrekt die zij diende te verstrekken, deels omdat de vorderingen het kader van de verplichtingen op basis van de NBT/Exhibit C te buiten gaan. Volledigheidshalve merkt het hof nog op dat in de CSA geen basis kan worden gevonden voor de hiervoor besproken vorderingen, nu het hierbij niet gaat om de verstrekking van informatie over innovaties of ontwikkelingen bij de toepassing van de techniek buiten het gebied van de Life Sciences, waarop de CSA betrekking heeft.

4.11 Daarmee resteert de beoordeling van de vorderingen om Noviotech te gebieden kenbaar te maken welke informatie zij over PIC aan derden bekend heeft gemaakt en haar te verbieden vertrouwelijke informatie hierover te delen met derden, waaronder met name Novioponics en Syncom (zie rov. 4.1 onder b en c). Naar het hof begrijpt, ligt aan deze vorderingen de stelling van Secmatix ten grondslag dat Noviotech - in strijd met de NBT en CSA - informatie over het PIC product die zij op basis van de octrooilicentieovereenkomst heeft verkregen, heeft doorgegeven aan Novioponics, waardoor deze in staat is PIC's te produceren, daarmee te experimenteren en het materiaal te commercialiseren (zie toelichting op grief 6). Zij stelt dat Noviotech PIC monomeer van Chiralix uit de laboratoria van RU ter beschikking heeft gesteld aan Novioponics. Verder beroept zij zich op een vergelijking tussen het rapport van Padial ('Report: Preparation of polymer/sample NOVBI, genoemd in Exhibit C onder D.B1 sub 7) en de octrooiaanvraag van Novioponics van 15 september 2014. Volgens Secmatix blijkt daaruit dat het rapport van Padial, dat is gebaseerd op experimenten in het kader van het iTerm project, de basis is geweest voor de octrooiaanvraag van Novioponics. Naar zij stelt, toont dit aan dat Tweehuysen en Hanssen de door Noviotech in licentie gekregen variant van PIC aan Novioponics hebben doorgegeven. Secmatix voert daarbij aan dat het rapport confidentiële informatie betreft, die op grond van de NBT en SLA aan haar toebehoort. Verder wijst zij erop dat Novioponics de merknaam Noviohelix

gebruikt, die volgens haar wordt gebruikt om de specifieke door Secmatix aan Noviotech gelicentieerde PIC-variant aan te duiden. Zij ziet hierin een bevestiging dat Novioponics het door Noviotech in licentie verkregen materiaal gebruikt.

4.12 Noviotech heeft dit gemotiveerd betwist. Zij wijst er allereerst op dat de octrooi-aanvraag van SKU van 16 juli 2009 zag op een methode voor het maken van een bepaald PIC-molecuul. De octrooilicentieovereenkomst die SKU op 24 augustus 2011 met Noviotech sloot, had betrekking op deze octrooiaanvraag. Deze octrooilicentieovereenkomst is beëindigd na de oprichting van Secmatix en het opzetten van de nieuwe structuur, waarin Secmatix de licentienemer werd van SKU en Noviotech een sub-licentie kreeg van Secmatix. Noviotech betwist dat 'het PIC molecuul' beschermd zou zijn door een verleend octrooi. Het octrooi waarnaar Secmatix verwijst, betreft slechts een aanvraag en het PIC molecuul is al sinds jaar en dag bekend en maakt onderdeel uit van de stand van de techniek. Volgens Noviotech betekent dit dat het PIC molecuul voor een ieder vrij te gebruiken is. In de octrooiaanvraag wordt alleen een poging gedaan om een specifieke werkwijze onder bescherming te stellen waarmee PIC moleculen geproduceerd kunnen worden met een specifieke 'degree of polymerization' van boven de 1.500. Noviotech wijst erop dat het Europees Octrooi Bureau op 7 april 2017 te kennen heeft gegeven dat de octrooiaanvraag niet nieuw moet worden geacht en niet voor octrooirechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens Noviotech maakt dit onwaarschijnlijk dat de octrooiaanvraag van SKU ooit tot een verleend octrooi zal leiden. Noviotech voert verder aan dat Novioponics zelfstandig een toepassing en werkwijze heeft uitgevonden voor het produceren en toepassen van het bekende PIC-molecuul op basis van toentertijd beschikbare openbare informatie. Novio-ponics heeft vervolgens een octrooiaanvraag ingediend ten aanzien van de gevonden toepas-sing van het PIC-molecuul, en wel op 15 september 2014, dus vóór het aangaan van de NBT op 12 oktober 2014 en CSA op 26 mei 2015. Zij betwist dat de passages die Secmatix heeft aangehaald het wezenlijke deel zijn van de tekst van de aanvraag: de wezenlijke delen zijn de conclusies, waarin de uitvinding zoals geclaimd wordt omschreven. Bovendien is de informatie in de geciteerde passages openbare informatie, omdat deze al is terug te vinden in de gepubliceerde octrooiaanvraag van SKU (productie 53 van Noviotech), een artikel in het tijdschrift Nature uit 2013 ('Responsive biomimetic networks from polyisocyanopeptide hydrogels', productie 6) en een artikel in het European Polymer Journal uit 2013 ('Preparation and characterization of non-linear poly(ethylene glycol) analogs from oligo(ethylene glycol) functionalized polyisocyanopeptides', productie 54). Padial heeft ook bevestigd dat de door Secmatix als vertrouwelijk aangeduide informatie afkomstig is uit openbare literatuur. Volgens Noviotech betreft het in elk geval dus geen vertrouwelijke informatie waarover contractuele afspraken bestaan tussen Noviotech en Secmatix. Over het rapport van Padial merkt Noviotech op dat dit dateert van 6 februari 2014, toen Secmatix nog niet bestond en de NBT nog niet was opgesteld. Noviotech had op dat moment geen enkele contractuele verplichting jegens Secmatix, maar uitsluitend jegens SKU. Ook in relatie tot SKU heeft zij niets verkeerd gedaan: in de oorspronkelijke octrooilicentieovereenkomst was opgenomen dat Noviotech 250 gram materiaal zou ontvangen en de inspanningsverplichting had om toepassingen te ontwikkelen en klanten te interesseren. Omdat de RU niet kon leveren, heeft Noviotech in overleg met de RU PIC-materiaal besteld bij Chiralex, die dit ter beschikking heeft gesteld aan de RU voor onderzoek en aan Noviotech, bijvoorbeeld om samples te leveren aan geïnteresseerde partijen. Secmatix en SKU wisten, althans behoorden te weten dat Noviotech PIC materiaal had geleverd aan Novioponics ter uitvoering van de octrooilicentieovereenkomst van 24 november 2011. Zij verwijst daarbij naar e-mailcorres-pondentie tussen medewerkers van Noviotech en de RU van 19 en 21 mei 2015 en 24 januari 2016 (producties 57-59 van Noviotech). Verder voert Noviotech aan dat Novioponics, naast

de uitvinding van een nieuwe toepassing van het PIC-molecuul, in samenwerking met Syncom een nieuwe werkwijze heeft uitgevonden voor de productie van het PIC-molecuul en de opschaling daarvan naar grotere hoeveelheden. Zij verwijst daarvoor naar een verklaring van T.R. Vries van Syncom, inhoudende dat deze werkwijze is ontwikkeld in opdracht van Novioponics op basis van een bij het publiek al langer bekend molecuul, waarover reeds was gepubliceerd in Nature in 2013 en dat bekend was uit de aanvraag van de RU uit 2009 (producties 5 en 6 van Noviotech). Dat Syncom in staat is gebleken om een nieuwe werkwijze uit te vinden voor de productie en opschaling van het PIC-molecuul is te verklaren uit het feit dat dit bedrijf zeer uitgebreide en unieke expertise heeft op het gebied van contract synthese research. Deze werkwijze maakt het mogelijk om de productie van het PIC-molecuul op te schalen naar hoeveelheden die vereist zijn om het commercieel te exploiteren, bijvoorbeeld in de agro-industrie, aldus Noviotech.

4.13 Met het voorgaande betoogt Noviotech in de kern dat Novioponics op basis van openbare informatie een eigen werkwijze heeft uitgevonden voor de productie van een PIC-molecuul, naast de werkwijze die SKU heeft ontwikkeld en waarop de octrooiaanvraag van SKU en de daarop voortbouwende licenties zijn gebaseerd. Verder erkent Noviotech dat zij PIC materiaal heeft geleverd aan Novioponics, maar zij stelt dat zij dat ter uitvoering van de octrooilicentieovereenkomst met SKU heeft gedaan. Daarmee betwist zij gemotiveerd dat zij heeft gehandeld in strijd met de geheimhoudingsbepalingen of andere verplichtingen uit de NBT en CSA jegens Secmatix. Secmatix heeft daartegenover onvoldoende aangevoerd om in het bestek van dit kort geding aan te kunnen nemen dit wel het geval is geweest. Gelet daarop ziet het hof onvoldoende grond om de vorderingen onder b en c te kunnen toewijzen.

4.14 Op de overige grieven en hetgeen partijen verder hebben aangevoerd (zoals het beroep van Noviotech op de klachtplicht van artikel 6:89 BW, een opschortingsrecht en schuldeisersverzuim) behoeft niet te worden ingegaan, nu dit niet kan leiden tot een ander resultaat.

4.15 Het hof ziet geen reden om te voldoen aan het verzoek van Secmatix om bij de rechtbank het proces-verbaal van de behandeling in eerste aanleg op te vragen. Secmatix heeft hierom verzocht omdat volgens haar door partijen relevante uitspraken zijn gedaan over het bindend zijn van verplichtingen uit de NBT, de verhouding tussen Noviotech en Novioponics en het aansturen van de productieactiviteiten van Novioponics door medewerkers van Noviotech. Zoals uit het voorgaande blijkt, volgt het hof het standpunt van Secmatix over het bindende karakter van de NBT, zodat in zoverre het belang ontbreekt bij het verzoek. Voor het overige heeft Secmatix onvoldoende toegelicht welke uitlatingen zijn gedaan die voor de beoordeling van de nu nog voorliggende vorderingen van belang zijn.

4.16 Als uitgangspunt geldt, gelet op de aard van het kort geding, dat in deze procedure geen plaats is voor uitgebreide bewijslevering. Er is niet voldoende gesteld of gebleken dat er in deze zaak redenen zijn om van dat uitgangspunt af te wijken. Het hof gaat daarom aan het bewijsaanbod van Secmatix voorbij.

5. De slotsom

5.1 Grief 2 is weliswaar terecht voorgesteld, maar dit kan niettemin niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis, zodat dit zal worden bekrachtigd.

5.2 Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof Secmatix veroordelen in de kosten van het hoger beroep. Deze kosten zullen aan de zijde van Noviotech worden begroot op € 716,- aan verschotten (griffierecht) en op € 2.148,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief (2 punten x appeltarief II). Het hof ziet geen aanleiding om Secmatix te veroordelen tot vergoeding van de volledige proceskosten, zoals Noviotech heeft gevorderd. Het hof ziet geen grond voor het oordeel dat Secmatix op de door Noviotech genoemde punten (memorie van antwoord sub 129 en 130) de voor de beslissing van belang zijnde feiten heeft achtergehouden of verdoezeld, zodat er ook geen grond is voor een sanctie in de vorm van het toewijzen van de volledige door Noviotech gemaakte kosten in plaats van de geliquideerde kosten.

5.3 Als niet weersproken zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over de proceskosten toewijzen zoals hierna vermeld.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem van 30 januari 2017;

veroordeelt Secmatix in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Noviotech vastgesteld op € 716,- aan verschotten en op € 2.148,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit arrest, en - voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.L. Wattel, L.J. de Kerpel-van de Poel en J. Ekelmans en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2018.



Uitgegeven voor grosse
op 17 juli 2018
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden