



IP in Context 2016

Neue Anforderungen an den Geheimnisschutz

3 Gründe, sich schon heute mit der geplanten RL zu befassen

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Die Know-how-Richtlinie

1. Einleitung
2. Überblick über die geplante RL
3. Unterschiede: geltendes Recht v. Richtlinie
4. Praktische Konsequenzen
5. Zusammenfassung & Ausblick

1. Einleitung

Proposal for a Directive on the **protection of undisclosed know-how and business information**

(trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

Analysis of the final compromise text with a view to agreement

CODEC 1747
December 18th 2015

Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung,

P8_TA-PROV(2016)0131
14. April 2016

Anlass der Untersuchung

Europäische Harmonisierung

RL-Vorschlag vom 18.12.2011

Neufassung des EP vom 14.4.2016

Umsetzungsfrist nach Art. 18 RL-Entwurf: 2 Jahre

1. Hindernis für grenzüberschreitende Kooperation

- zeitlich und territorial unbegrenzt?

2. Diskrepanz zwischen angeblichen Vorteilen und Effizienz des gewährten Schutzes

- keine Anforderungen an Leistungsgegenstand,
- kostengünstig
- formloser Schutz vermeidet Unwägbarkeiten des Registerverfahrens

3. Durchsetzungsdefizite

1. Einleitung

„Einheitliche Grundlage für den
Schutz von Geschäftsgeheimnissen:
Zukunftstraum oder Albtraum?“

Gaugenrieder, BB 2014, 1987

Aktuelle Diskussion & Kritik

Zentrale Änderungen im Vergleich zum *status quo*

Im Vordergrund der kritischen Diskussion

- Lücken (Arbeitnehmer, Beweissicherung)
- Ausnahmen, bspw. Reverse Engineering
- Verfahrensrecht: spezifische Maßnahmen

Außerdem Auswirkungen auf:

1. Definition des Schutzzwecks
2. Bestimmung des Schutzgegenstands
3. Schutzvoraussetzungen
4. Qualifikation: Anknüpfung im IPR

⇒ *Potential der RL für Reform des materiellen Rechts wird unterschätzt.*

I. Einleitung

„Nur 20 % der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie eine **Schutzbedarfsanalyse** erstellt und ihren Mitarbeitern kommuniziert haben.“

Nach eigenen Angaben haben nur 30 % der befragten Unternehmen eine **Zutrittskontrolle** zu ihrem Werkgelände etabliert; fast 2/3 geben an, keine **Sicherheitsvorkehrungen für die Datenkommunikation** während Auslandsgeschäfts-reisen zu treffen.

INI Studie 2013

Auswirkung auf Schutzstrategie

Unterschied Patent / Know-how

Beispiel Herstellungsverfahren

- Bei Änderung des PatentG:
Vertrauensschutz – Laufzeit unverändert
- Bei Änderung des Know-how-Schutzes:
Wegfall des Schutzes ipso iure, wenn strengere Voraussetzungen nicht erfüllt
- + Reverse Engineering:
Schutz besteht formal fort, hindert Wettbewerber nicht an der Nutzung

⇒ **KMUs sollten schon heute ihre Schutzstrategie anpassen!**

2. Die RL im Überblick **Die geplante RL im Überblick**

Anwendungsbereich & materielles Recht

Art. 1 „Mindestharmonisierung“

Aber: Ausnahme Schranken

Art. 2 Begriffsbestimmungen

– Know-how

– Inhaber

Art. 3 Schutzbereich & Schranken

– Doppelerfindung

– Reverse Engineering

– Öffnungsklausel für nationales Recht

Art. 4 unberechtigte Handlungen = Abwehrrecht

– kein subjektives Element

– mittelbare Verletzung

Art. 5 gerechtfertigte Handlungen

2. Die RL im Überblick **Die geplante RL im Überblick**

Maßnahmen, Verfahren, Rechtsbehelfe

Art. 6 Effizienz & Verhältnismäßigkeit

Art. 7 Missbräuchliche Klage

Art. 8 „Befristung“ = Verjährung

Art. 9 Prozessuale Mindeststandards

Art. 10 f. Vorläufige Maßnahmen

Art. 12 ff. Rechtsfolgensystem



Steigerung von Effizienz / Haftungsrisiko

3. Vergleich

UWG-Reform

2. Gesetz zur Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität 1986

Studie **MARKT 2011/128/D, 2.**

*„Effective legal protection
encourages efficiency and circulation
of innovative information:*

*1) trade secrets serve as a partial
substitute for excessive investments
in physical security;*

*(2) trade secrets law facilitates
disclosure in contract negotiations.“*

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Schutzzweck

nach UWG

- Schutz des Unternehmens (Gewerbebetrieb)
- Abwehr (ausländischer) Wirtschaftsspionage

Know-how-Richtlinie

- Förderung von Innovation
- Vermeidung von unnötigen / übertriebenen Geheimhaltungsmaßnahmen
- „Privatsphäre“ des Unternehmens vor Marktreife

⇒ *Praktische Bedeutung: Reverse Engineering*

3. Vergleich

Art. 39 TRIPS

(2) ... Personen haben die Möglichkeit, zu verhindern, dass Informationen ... ohne ihre Zustimmung ... Dritten offenbart, von diesen erworben oder benutzt werden, solange

- diese Informationen idS **geheim sind**, dass sie ... Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit den fraglichen Informationen zu tun haben, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich sind,
- **wirtschaftlichen Wert** haben, weil sie geheim sind,
- und Gegenstand von den Umständen nach **angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen** seitens der Person waren ...

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Schutzvoraussetzungen

nach UWG (Rspr.)

- unternehmensbezogene Information
- nicht offenkundig
- Geheimhaltungsinteresse
- wirtschaftlich legitim

Art. 2 Know-how-Richtlinie

- Geheimnis
- wirtschaftlichen Wert
- Geheimhaltungsmaßnahmen

⇒ *Praktische Bedeutung: Dokumentation & Beweislast*

3. Vergleich

„Deswegen verlieren die in einer Maschine verkörperten Betriebsgeheimnisse ihren Schutz, wenn man sie durch Zerlegung der Maschine erkennen kann und die Maschine ohne jegliche vertragliche Beschränkung der Nutzung an Dritte ausgeliefert wird“

OLG Düsseldorf OLGR 1999, 5

„Fortschritte im Bereich des Reverse Engineering sollen deshalb zu Lasten des Geheimnisinhabers gehen“

Köhler/Bornkamm, § 17 Rn. 7a

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Schutzumfang & Schranken

Geheimnis nach UWG

- nicht offenkundig = nicht leicht zugänglich
- Zugänglichkeit = Kenntnismöglichkeit ohne größere Schwierigkeiten und Opfer
- zulässiges *reverse engineering* = Schutzhindernis

Geheimnis nach Know-how-Richtlinie

- nicht offenkundig = nicht ohne weiteres zugänglich
- Zugänglich = tatsächliche Kenntnis
- Zulässiges *reverse engineering* = Schranke

⇒ *Schutz nach der RL ist tatsächlich großzügiger als geltendes Recht*

3. Vergleich

Geheimrezept stellte den einzigen signifikanten Vermögenswert des insolventen Bäckers dar.

Bäcker nutzt das Rezept nach Veräußerung durch den Insolvenzverwalter **weiter**.

Unterlassungsanspruch?

BGH GRUR 1955, 388 – Dücko

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Rechtsgeschäftliche Verwertung

Nutzungsverbot des Veräußerers nach UWG

- Übertragung ist faktische Weitergabe
- Veräußerer hat Wissen lauter erlangt
- Vorwurf: unlauter behalten?

Nutzungsverbot des Veräußerers nach RL

- Zuordnungswechsel
- Weiternutzung ist Eingriff
- Unterlassungsanspruch wegen Verletzung

⇒ *Erklärt Anwendbarkeit der dreifachen Schadensberechnung*

3. Vergleich

UWG-Tatbestand:

Unbefugtes Sich-Verschaffen oder Sichern einer „Verfestigung“ durch bestimmte Tatmittel

Richtlinie:

Erwerben, Nutzen, Offenbaren

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Rechtsfolgensystem

Know-how-Schutz nach UWG

- Verhaltenssteuerung: konkrete Normadressaten
- Bei Fehlen subjektiver Tatbestände ist Schutzgesetz nicht verletzt
- Rechtsfolge: § 17 ff. UWG iVm § 823 Abs. 2 BGB

Know-how-Schutz nach Richtlinie

- Zuordnung einer Schutzposition
- Eingriff ist stets rechtswidrig
- Rechtsfolge: Unterlassung, Beseitigung, SE

⇒ Praktische Bedeutung: Rückruf & Vernichtung

3. Vergleich

Art. 8 (2) Trade Secret Directive

The **measures** referred to in the first subparagraph **shall at least include** the possibility:

(a) to **restrict access to any document** containing trade secrets submitted by the parties or third parties, in whole or in part;

(b) to **restrict access to hearings**, In **exceptional circumstances**, and subject to appropriate justification, the competent judicial authorities **may restrict the parties' access to those hearings...1;**

(c) to make available a **non-confidential version** of any judicial decision,

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Prozessuale Durchsetzung

Know-how-Schutz nach UWG

- Offenlegung im Prozess führt zu Offenbarung = Wegfall des Geheimnisses
- Notwendige Geheimhaltung ist Störfaktor im Prozess
- Durchsetzung wird selten in Anspruch genommen

Know-how-Schutz nach Richtlinie

- Interessenabwägung
- Geheimhaltungsmaßnahmen während Prozess
- Nutzungsverbot während & nach dem Prozess

⇒ *Praktische Bedeutung: Effizientere Durchsetzung*

4. Praktische Folgen

3 Gründe sich heute damit zu befassen

Rechtsinhaber

- Strengere Schutzvoraussetzungen
- Reverse Engineering

Wettbewerber

- fahrlässige Schutzrechtsverletzung
- Striktes Rechtsfolgensystem

4. Praktische Folgen

Strengere Schutzvoraussetzungen

Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen

- US-Amerikanischer Trade Secret Act
- Trade Secret Act in Schweden
- Italienischer Codice della Proprietas Industriale
- Ungarisches Zivilgesetzbuch

Beispiele:

- Werkschutz
- Interner Zugang zu Server / externer Zugriff
- Schutzbedarfsanalyse
- Fehlende Dokumentation beteiligter Mitarbeiter
- Aufklärung / Sensibilisierung

⇒ *Differenzierte Lösung; IT-Umsetzung*

4. Praktische Folgen

Reverse Engineering

Auswahlkriterien

- Patent: Kosten, Aufwand der Anmeldung
- Know-how: beschränkter Schutzzumfang

Reverse Engineering

- Technischer Fortschritt
- Problem der *self-disclosing products*

Anwendungsbereich

- Herstellungsverfahren
- Kleine Erfindungen
- Kaufmännische Daten

4. Praktische Folgen

Fahrlässige Schutzrechtsverletzung

Rechtsänderung

- Mittelbare Verletzung
- Maßgeblich ist das Wissen im Zeitpunkt der Erlangung, Nutzung oder Verwertung
- Nachträgliche Kenntnis schädlich:
Schutzrechtsverwarnung?

Risiken für KMU

- Mobilität der Arbeitnehmer
- Open Innovation

5. Zusammenfassung

„A number of scholars suggest that conceiving of trade secrets as property rights will lead to stronger protection ...

In fact I suggest that conceiving trade secrets as IP rights has the opposite effect:

it encourages courts to focus on the requirements and limits of trade secret law“

Lemley, in Dreyfus (2013), 138

Auswirkungen auf Schutzstrategie

Stärkung des Schutzes

- Eingriff verschuldensunabhängig
- Vertragsverletzung = unerlaubte Handlung
- Beseitigung: Rückruf & Vernichtung

Praktische Folgen für KMU

- Neue Justierung von Innovations- und Imitationswettbewerb
- Dokumentation & Schutzmaßnahmen
- Schranken insbesondere für technische Betriebsgeheimnisse relevant
- Risiko der fahrlässigen Verletzung

⇒ Änderung der Schutzstrategie schon heute erforderlich!

Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbarten Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwerb, Nutzung und Offenbarung
14.4.2016

Stellungnahme der GRUR
19.3.2014

Allgemeine Ausrichtung
19.5.2014, 9870/14

Analysis of the final compromise text with a view to agreement
CODEC 1747 December 18th 2015

Status Quo des Know-how-Schutzes im Maschinen und Anlagenbau
INS Normenausschuss
Maschinenbau 2013

Literatur

Aplin, Reverse Engineering and Commercial Secrets, Current Legal Problems 2013, 341 ff.

Aplin, A critical evaluation of the proposed EU Trade Secret Directive, IPQ 2014, 257

Ghidini/Falce, Trade Secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian ‘Reform’, in Dreyfuss/Stranburg (2011), 140

Kelli/Mets et al, Trade Secrets in the IP-Strategies of Entrepreneurs: The Estonian Experience, Juridica International 2010, 315

Lemley, The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights, in Dreyfuss/Stranburg (2011), 109

McGuire, Der Schutz von Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? Lücken und Regelungsalternativen vor dem Hintergrund des RL-Vorschlags, GRUR 5/2014

Ohly, Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven, GRUR 2015, 1

Witz, Grenzen des Geheimnisschutzes, in: FS Bornkamm (2014), 513

Kontakt

Universität Osnabrück

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
mmcguire@uos.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

