UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

14. Kölner Symposium zum Marken- und Wettbewerbsrecht, Feber 2016

Know-how im System des Immaterialgüterrechts

Unterschiede zwischen dem Schutz *de lege lata* und der geplanten RL

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Themenstellung

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

Anlass der Untersuchung

Europäische Harmonisierung

RL-Vorschlag vom 18.12.20115
Umsetzungsfrist nach Art. 18 RL-Entwurf: 2 Jahre

1. Diskrepanz zwischen angeblichen Vorteilen und Effizienz des gewährten Schutzes
2. Alternatives Konzept setzt Klarheit über Schutzzweck und Vereinbarkeit mit Patentrecht voraus
3. Regel-Ausnahmeverhältnis zwischen Schutzumfang und Schranken ist besser geeignet, Rechtssicherheit zu schaffen

Gliederung

Know-how im System des ImmaterialgüterR

1. **Bestandsaufnahme:**
   Dogmatische & praktische Defizite *de lege lata*
2. **Alternativen?**
   Bedenken gegen die Ausgestaltung als Recht des Geistigen Eigentums
3. **Umsetzung der Richtlinie:**
   Praktische Relevanz eines Systemwechsels
   + Auswirkung auf Schutzstrategie von KMU

I. Bestandsaufnahme

„Der Verlust von elementarem Know-how um Prozesse, Produkte, Märkte und Kunden bedroht den gesamten ***deutschen Maschinen- und Anlagenbau****. Neben der existentiellen Bedeutung für jeden Unternehmer ist die deutsche Wirtschaft in Gänze betroffen – der angenommene Schaden liegt laut Bundesamt für den Verfassungsschutz bei ca. 30 - 60 Mrd. € pro Jahr.“*

INI Studie 2013

Theoretische Vorteile & faktische Nachteile

Angebliche Vorteile im Vergleich zu PatR

- keine Anforderungen an Leistungsgegenstand, Schöpfungshöhe und Neuheit
- Kostengünstig
- formloser Schutz vermeidet Unwägbarkeiten des Registerverfahrens
- zeitlich und territorial unbegrenzt

+ Warnung Schutz sei unsicher und lückenhaft

I. Bestandsaufnahme

*„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

Theoretische Vorteile & faktische Nachteile

Typische Risiken für Schutz von Know-how

- Mobilität von Arbeitnehmern
- Kooperation & Technologietransfervereinbarungen
- Industriespionage
- Competitive Intelligence

\+ Reverse Engineering?

I. Bestandsaufnahme

*„Der Begriff **Eigennutz ist eng auszulegen** und nicht schon dann erfüllt, wenn der Täter sich auf eine Stelle bewirbt, um dadurch seinen Arbeitsweg zu verkürzen“*

AG Reutlingen 17.7.2014

*„Im Streitfall ergibt die **Gesamtabwägung** der vom BErG unterstellten Tatsachen, dass die Nutzung des Betriebs-geheimnisses wettbewerbs-widrig i.S.d. § 1 UWG war“*

BGH GRUR 1983, 179 – Stapelautomat

„Der Geheimnisträger hat nur die Wahl, sein Geheimnis offen zu legen oder den Prozess zu verlieren.“

Rojahn, in: FS Loewenheim

Theoretische Vorteile & faktische Nachteile

Dogmatische Defizite des geltenden Rechts

- Strafrechtliche Ausgestaltung & Bestimmtheitsgebot
- Unsicherheit über Begriff der „Unlauterkeit“
- idR kein Unterlassungsanspruch
- Durchsetzungsdefizite

\+ ausgefeilte Prozesstaktik erforderlich

I. Bestandsaufnahme

„Einheitliche Grundlage für den Schutz von Geschäfts-geheimnissen: ***Zukunftstraum oder Albtraum****?“*

Gaugenrieder, BB 2014, 1987

Theoretische Vorteile & faktische Nachteile

Kritische Bestandsaufnahme

- zeigt erhebliche praktische und dogmatische Defizite
- stellt verbreitete Vorstellung, Know-how sei der bessere & billigere Patentschutz für KMU in Frage
- kein Anlass, den *status quo* gegen geplante Harmonisierung zu verteidigen.

\+ Potential der RL für eine Reform des deutschen Rechts wird unterschätzt!

2. Alternativen

"The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as Intellectual Property Rights"
Marc. A. Lemley (2011)

Are Trade Secrets Property?
Soltysinski, IIC 1986, 331

Patents and Trade Secrets Complementariness: An Unsuspected Synergy
Jorda, Washburn LJ 2009, 1

Hypothese

Vorteile eines zivilrechtlichen Schutzes:

- Unabhängigkeit der Rechtsfolgen von der Person des Täters und Verschulden
- Festlegung von Schutzgegenstand, Schutzumfang und Schranken fördert Rechtssicherheit
- Rechtliche Zuordnung wird auch durch faktische Offenbarung nicht per se aufgehoben
- Reduziert Gefährdung durch Offenlegung im Zivilprozess

2. Alternativen

Modellgesetz Buch 1, § 10

(1)[1]Der Inhaber eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses wird gegen die Offenbarung, Verwertung, Weitergabe oder Erlangung seines Geheimnisses durch Dritte geschützt, sofern er dieser nicht zugestimmt hat. [2]Ist das geheime Wissen vom Geheimnisträger ablösbar (Know-how), kann es wirtschaftlich verwertet werden.

Anerkennung als Schutzrecht

Vorbilder in ausländischen Rechtsordnungen

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

\+ § 10 Modellgesetz für Geistiges Eigentum

2. Alternativen

Art. 19 GGVO

*(1) Das **eingetragene GGM** gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen ...*

*(2) Das **nicht eingetragene GGM** gewährt seinen Inhaber das Recht, die in Absatz 1 genannten Handlungen zu verbieten, **jedoch nur, wenn** die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer **Nachahmung des geschützten Musters ist**.*

Anerkennung als Schutzrecht

Systematische Bedenken

Absoluter Schutz überschießend

- Monopolisierung des Wissens
- Unterlaufen des Patentrechts

= Unvereinbar mit dem System des Immaterialgüterrechts?

2. Alternativen

"Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian 'Reform'"
Ghidini/Falce (2011)

Anerkennung als Schutzrecht

Unterlaufen des Patentrechts

- **Klassisches Gegenargument:**

  Rechtsfertigung für Patentschutz liegt in der Offenbarung der Erfindung;
  folglich darf kein gleichwertiger Schutz ohne Offenbarung gewährt werden

- **Ökonomische Analyse**

  Schutz von Know-how dient der Innovation und der Verbreitung von Wissen

  Rechtlicher Schutz ist Voraussetzung dafür, dass rational handelndes Unternehmen Wissen teilt

- **Komplementärverhältnis**

  Überschneidungsbereich aufgrund technischen Fortschrittes geringer als angenommen

2. Alternativen

Stellungnahme der GRUR
19.3.2014

Recital 10
In the interest of innovation and to foster competition the provisions of this Directive ***should not create an exclusive right*** *on the know-how or information protected as trade secret.*

Zwischenergebnis

Relevanz der Gegenargumente:

- es wäre **verfehlt** das Wissen selbst oder Know-how **als absolutes Recht** zu schützen.
- Immaterialgüterrecht ist **ausreichend flexibel**, um maßgeschneiderten Schutz zu etablieren.
- Anerkennung von Know-how als Schutzrecht **führt nicht zu Wertungswiderspruch** mit PatR, weil beide denselben Zwecken – Förderung und Verbreitung von Innovation – dienen.

⇨ Ausgestaltung als Geistiges Eigentum systemkonform

3. Systemwechsel

Die geplante RL im Überblick

Gegenstand und Anwendungsbereich

Art. 1 „Mindestharmonisierung“
Art. 2 Begriffsbestimmungen: Know-how, Inhaber
Art. 2a Schutzbereich & -ausnahmen
Art. 3 unberechtigte Handlungen = Abwehrrecht
Art. 4 gerechtfertigte Handlungen
= Schranken

Maßnahmen, Verfahren, Rechtsbehelfe

Art. 5 Effizienz & Verhältnismäßigkeit
Art. 6 Missbräuchliche Klage
Art. 7 „Befristung“
Art. 8 Prozessuale Mindeststandards
Art. 9 f. Vorläufige Maßnahmen
Art 11 ff. Rechtsfolgensystem

3. Systemwechsel

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.“

Vergleich 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 Geheimhaltungsmaßnehmen
- „Privatsphäre“ des Unternehmens vor Marktreife

⇨ Praktische Bedeutung: Reverse Engineering

3. Systemwechsel

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 ...

Vergleich 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: positive Zuordnung

3. Systemwechsel

*„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

Vergleich 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. Systemwechsel

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

Vergleich 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 Schadens-berechnung

3. Systemwechsel

UWG-Tatbestand:

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

Richtlinie:

Erwerben, Nutzen, Offenbaren

Vergleich 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. Systemwechsel

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,*

ECJ 2012
– Mobistar

Vergleich 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: "in camera"-Verfahren

3. Systemwechsel

Art. 1 Abs. 2 RL-E
Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den Bestimmun–gen des Vertrags einen **weiter–gehenden** als den nach dieser RL erforderlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, Nutzung und Offenlegung vorsehen, **sofern gewährleistet ist, dass**
Art. 4,
Art. 5,
Art. 6 Abs. 1,
Art. 7,
Art. 8 Abs. 1 ii, Abs. 3 und 4,
Art. 9 Abs. 2,
Art. 10,
Art. 12 und
Art. 14 Abs. 3
eingehalten werden.

Deutsches Recht de lege ferenda

Harmonisierungspflicht?

- RL grundsätzlich Mindestharmonisierung (Art. 1)
- Begriffsbestimmungen verbindlich
- weiterreichender Schutz grundsätzlich zulässig
- aber: darf die Ausnahmen in Art. 4 nicht unterlaufen
- Mindeststandards im Verfahrensrecht (Art. 8)
- Rechtsfolgensystem muss neu geregelt werden

Regelungstechnik & Regelungsort

- Konzeption der RL sorgt für Wertungskonsistenz
- Recht des Geistigen Eigentums im objektiven Sinn
- genuin zivilrechtliche Regelung vorzugswürdig

⇨ Sonderschutzgesetz?

⇨

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

Praktische Vorteile aus der Sicht von KMU

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

Folgen für System

- Neue Justierung von Innovations- und Imitationswettbewerb
- Stärkung des Schutzes für Geschäftsgeheimnisse
- Schranken insbesondere für technische Betriebsgeheimnisse relevant

⇨ Änderung der Schutzstrategie schon heute erforderlich!

Quellen

Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbarten Geschätsinforma-tionen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwern, Nutzung und Offenbarung 28.11.2013, COM(2013)813 final

Allgemeine Ausrichtung 19.5.2014, 9870/14

Stellungnahme der GRUR 19.3.2014

Status Quo des Knoh-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 interllectual 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!