UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

AIPPI Special – GRUR-Jahrestagung 2016

Geschäftsgeheimnisse

Überschneidung mit Handelsbeschränkungen, Aspekte der Durchsetzung

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

German Working Group

Clemens Heusch
Karsten Königer
Jens Künzel
Mary-Rose McGuire
Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont
Florian Winzer

Die Resolution Q 247

Fragestellung

1. Hintergrund
2. Handelsbeschränkungen
3. Vertraulichkeit während Gerichtsverfahren
4. Entschädigung
5. Beweiserhebung
6. Ausblick: Umsetzungsbedarf?

1. HIntergrund

Q 53A / 1974 Melbourne

Q115 / 1994 Kopenhagen

Q 215 / 2010 Paris

Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law

Fragestellung

Trade Secrets / Geschäftsgeheimnisse

Frühere Fragestellung

- Was sind Geschäfts und Betriebsgeheimnisse?
- Wie fügt sich das ins Gesamtsystem ein?
- Spannungsverhältnis Arbeitnehmer / Arbeitgeber

⇨ *Aktuelle Fragestellung betrifft nicht das „Ob“ sondern das „Wie“*

⇨ *Offene verfahrensrechtliche Punkte aus Resolution Q 2010*

2. Handelsbeschränkung

GVO-TT

Art. 1 Know-how-RL
- Meinungsfreiheit
- Arbeitnehmerfreizügigkeit

Art. 3 Know-how-RL:
- Reverse Engineering
- Arbeitnehmerrechte

Art. 5 Know-how-RL
- Whistleblowing
- Arbeitnehmervertretung

Problemstellung Schutzumfang

Informationsfreiheit / Mobilität

Begriff des Geschäftsgeheimnisses

- Informationen, an denen öffentliches Interesse besteht
- Informationen, die gesetzeswidriges Verhalten betreffen
- Arbeitnehmer

⇨ Unterschiedliche Regelungstechnik

Resolution

1. Als **generelle Regel** soll der/die tatsächliche oder drohende unberechtigte Erwerb, Bekanntmachung oder Nutzung von Geschäftsgeheimnissen untersagt werden.
2. Einheitlicher Maßstab für Geheimhaltungsverpflichtung

3. Vertraulichkeit

Art. 9 Know-How-RL

Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfahren

Problemstellung Prozessmaximen

Geheimhaltung & Nutzungsverbot

Begriff des Geschäftsgeheimnisses

- Arbeitnehmererfindungen
- Wettbewerb / Reverse Engineering
- Whistleblowing / rechtswidrige Informationen

⇨ Unterschiedliche Regelungstechnik

Resolution

In allen Verfahren ... soll das Gericht auf Antrag oder v.A.w. die Vertraulichkeit des **angeblichen** Geschäfts-geheimnisses mit ... angemessenen Mitteln wahren, insb.

- *in camera*-Anhörungen
- Beschränkung der Akteneinsicht / Schwärzung
- Anordnung an Beteiligte das angebliche Geschäftsgeheimnis nicht bekannt zu machen.

4. Entschädigung

Art. 12 Know-How-RL
– Gerichtliche Anordnungen und Abhilfemaßnahmen

Art. 14 Know-how-RL
– Schadensersatz

Problemstellung Schadensbemessung

IP-Ansatz

Bemessung / Abweichung vom allgemeinen Zivilrecht

- Lizenzanalogie als Mindestschadensersatz
- Ungerechtfertigte Bereichung als Schadensersatz?
- Rufschädigung / immaterieller Schaden

⇨ Dreifache Schadensberechnung

Resolution

Unabhängig von einer **Unterlassungsverfügung** als **primärer** Abhilfe soll eine Person eine Entschädigung für den/die unberechtigte/n Erwerb, Bekanntmachung, Nutzung von Geschäftsgeheimnissen beanspruchen können.

- den **tatsächlichen Verlust** und/oder
- die **ungerechtfertigte Bereicherung**

5. Beweis

Lücke in Know-how-RL
– Beweislast
– Auskunftsanspruch

Erwägungsgrund 39
– Subsidiär Enforcement-RL

Problemstellung Informationsdefizit

Auskunfts- und Beweispflichten

Erleichterung der Durchsetzung

- Anfangsverdacht / Darlegungslast
- Vermeidung der Ausforschung

⇨ Interessensausgleich

Resolution

soll ein Gericht auf einen *ex parte*-Antrag hin befugt sein, **geeignete Anordnungen** sowohl zur Sicherung möglicher Beweise zur Verwendung in dem Verfahren zu erteilen, *als auch um die Bekanntmachung und Nutzung des angeblichen Geschäftsgeheimnisses zu verhindern*,

- Wahrheitspflicht
- Überprüfung im Hauptsacheverfahren
- Schadensersatzpflicht

6. Ausblick

Vgl.

Art. 2 Know-how-RL
Art. 9 Know-How-RL

Umsetzungsbedarf

Reform in Deutschland

Maßstab für Reform

- Art. 10bis PVÜ; Art. 39 TRIPS
- Know-how-RL (bis Juni 2018)
- AIPPI-Resolution Q 247

Unterschiede

- Mindestlizenzgebühr ?
- in camera-Verfahren (-)
- Nutzungsverbot (+)

Umsetzungsbedarf

- Begriff des Geschäftsgeheimnisses
- verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch
- Geheimnisschutz im Verfahren / Beweislast

Quellen

AIPPI-Ressourcen

AIPPI Homepage

- Arbeitsrichtlinien
  http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/247/WG247English.pdf
- Zusammenfassender Bericht
  http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR247English.pdf
- Berichte der Landesgruppen
  http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports

GRUR

- AIPPI-Reports in GRUR Int 2015,932-941

⇨ US-Trade Secrets Act

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!