



Bundespatentgericht – Symposium 2018

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Gerichtsverfahren

UWG, EU-RL und das neue Geheimnisschutzgesetz im Vergleich

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Geheimnisschutz im Zivilprozess

1. Einleitung
2. Überblick: UWG und RL im Vergleich
3. Problem: der Geheimnisschutz im Prozess
4. Die Toolbox der RL und ihre geplante Umsetzung
5. Zusammenfassung

I. 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

ABI EU L 157/1
15.6.2016

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

09.04.2018

Anlass für Harmonisierung

Anlass:

- National unterschiedliche Schutzvoraussetzungen
- Hindernis für grenzüberschreitende Kooperation
- Durchsetzungsdefizit
- Rechtsunsicherheit in vielen EU-MS

Rechtsakte:

- RL-Vorschlag vom 18.12.2015
- Neufassung des EP vom 14.4.2016
- Erlass am 8.6.2016
- Umsetzungsfrist 8.6.2018

Bewertung:

- Schutzniveau für Know-how/Reverse Engineering
- Effektivität des Rechtsschutzes

⇒ **Aber:** Vorteile für Geschäftsinformationen

1. Einleitung

Erwägungsgrund 2

... dabei geht es um ein breites Spektrum von Informationen, das über das technologische Wissen hinausgeht und auch

Geschäftsdaten wie **Informationen über Kunden und Lieferanten, Businesspläne** sowie **Marktforschung und -strategien** einschließt.

Relevanz für Geschäftsinformationen

Mögliche Vorteile:

- Breiter Anwendungsbereich:
- Marktstudien
- Kundenlisten und Profile
- Nutzerdaten

Geschäftsgeheimnisse:

Schutz im Vorfeld späterer (Schutz-)Rechte

- Design
- Logo und Kennzeichenentwürfe vor Anmeldung
- Funktionalität von Websites vor Launch

⇒ *Ziel: Wiederherstellung des Marktvorsprungs*

1. 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 Auslandsgeschäftsreisen zu treffen.
INI Studie 2013

Auswirkung auf Schutzstrategie

Beispiel:

- Bei Änderung des DesignG: Vertrauensschutz – Laufzeit unverändert
- Bei Änderung des Know-how-Schutzes: Wegfall des Schutzes ipso iure, wenn strengere Voraussetzungen nicht erfüllt werden

Umsetzungsbedarf in Unternehmen:

- RL in anderen EU-Mitgliedstaaten schon in Umsetzung
- Art. 2 ff. bei Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar anwendbar
- Geschäftsgeheimnisse sollten schon heute die Anforderungen der RL erfüllen

⇒ *Unternehmen müssen Schutzstrategie **sofort** anpassen!*

2. Überblick

Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie

Anwendungsbereich & materielles Recht:

Art. 1 „Mindestharmonisierung“

Aber: Ausnahme Schranken/Interessenausgleich
Beispiel Art. 9 Abs. 3

Art. 2 Begriffsbestimmungen

- Nr. 1a) Geschäftsgeheimnis
- Nr. 3 Rechtsverletzer
- Nr. 4 Rechtsverletzende Produkte

Art. 3 Schutzbereich & Schranken

- Abs. 1 lit a) Doppelerfindung
- Abs. 1 lit b) Reverse Engineering
- Abs. 2 Öffnungsklausel für nationales Recht

Art. 4 unberechtigte Handlungen = Abwehrrecht

- Abs. 2 und 3: kein subjektives Element
- Abs. 4 und 5: mittelbare Verletzung

Art. 5 gerechtfertigte Handlungen

2. Überblick

Erwägungsgrund 39

*Diese Richtlinie sollte die Anwendung etwaiger sonstiger relevanter Rechtsvorschriften in anderen Bereichen, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums und des Vertragsrechts, unberührt lassen. Im Falle einer **Überschneidung des Anwendungsbereichs der Enforcement-RL** mit dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie geht diese Richtlinie als *lex specialis* der anderen Richtlinie vor.*

Maßnahmen, Verfahren, Rechtsbehelfe

Interessenausgleich:

- Art. 6 Effizienz & Verhältnismäßigkeit
- Art. 7 Missbräuchliche Klage
- Art. 8 Verjährung

Verfahrensrecht:

- Art. 9 Prozessuale Mindeststandards
- Art. 10 Vorläufige Maßnahmen
- Art. 11 Schutzmaßnahmen

Rechtsfolgensystem:

- Art. 12 Unterlassung und Beseitigung
- Art. 13 Alternative Maßnahmen
- Art. 14 Schadensersatz

⇒ *Entspricht weitgehend Enforcement-RL*

2. Überblick

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 ...

Neues Schutzkonzept der RL

Schutzvoraussetzungen

UWG: Schutz deutscher Unternehmen

- unternehmensbezogene Information
- nicht offenkundig
- Geheimhaltungsinteresse
- wirtschaftlich legitim

Art. 2 GS-Richtlinie: Innovationsförderung

- Geheimnis
- wirtschaftlichen Wert
- Geheimhaltungsmaßnahmen

⇒ *Praktische Bedeutung: Dokumentation & Beweislast*

3. de lege lata

Art. 6 EMRK

*(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre **zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen** oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, **öffentlich** und innerhalb angemessener Frist **verhandelt** wird. Das **Urteil muss öffentlich verkündet** werden.*

Geheimnisschutz im Zivilprozess

Materielles Recht:

- Geheimnisschutz als „bloßer“ Nachahmungsschutz, nur gegen den unerlaubten Zugang
- Wirtschaftlich relevante Leistung wird nicht als solche, sondern nur mittelbar geschützt

Prozessrecht:

- Durchsetzung in einem fairen Verfahren (Art. 6 EMRK)
- öffentlich, mündlich, kontradiktorisch

Risiken:

- Verlust des Schutzes durch Offenbarung im Prozess
- Verlust des Wettbewerbsvorteils im Fall der Nutzung durch Prozessgegner/Mitbewerber

⇒ *Rechtsdurchsetzung in regulärem Zivilprozess gefährdet den Bestand des Geheimnisses*

3. de lege lata

§ 169 GVG

Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich.

§ 172 GVG

*Das Gericht **kann** für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit ausschließen, wenn*

- 2. ein **wichtiges** Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung **überwiegende schutzwürdige Interessen** verletzt würden.*

Grundsatz der Öffentlichkeit

Regelungszweck:

- Schutz des Vertrauens in die Justiz

Rechtsfolge:

- Öffentliche Verhandlung und Urteilsverkündung

Konfliktpotential:

- Öffentlichkeit = unbestimmte Personengruppe
- Geheimnis = bestimmbarer Personenkreis

⇒ *Bei öffentlicher Verhandlung kann Offenkundigkeit eintreten. § 172 ff. GVG schützen nur lückenhaft.*

3. de lege lata

§ 128 ZPO

(1) Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht **mündlich**.

(2) Mit **Zustimmung der Parteien**, die nur bei einer wesentlichen Änderung der Prozesslage **widerruflich ist**, kann das Gericht eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Es bestimmt alsbald den Zeitpunkt, bis zu dem **Schriftsätze eingereicht** werden können, und den Termin zur Verkündung der Entscheidung.

Grundsatz der Mündlichkeit

Regelungszweck:

- Korrelat der Öffentlichkeit
- Voraussetzung für diskursiven Erkenntnisprozess

Rechtsfolge:

- mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Gericht

Konfliktpotential:

- Mündlichkeit = Offenbarung an Prozessgegner
- Ausschluss beeinträchtigt Mitwirkungsrechte

⇒ *Selbst bei vollständigem Ausschluss müssen relevante Fakten durch Schriftsätze in Prozess eingeführt werden*

3. de lege lata

§ 139 ZPO

(1) Das Gericht (...) hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich **rechtzeitig und vollständig** über alle **erheblichen Tatsachen** erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, die **Beweismittel** bezeichnen und die **sachdienlichen Anträge** stellen.

§ 140c PatG

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der eV nach den §§ 935-945 ZPO angeordnet werden. Das Gericht trifft die **erforderlichen Maßnahmen**, um den **Schutz vertraulicher Informationen** zu gewährleisten.

Beibringungsgrundsatz

Regelungszweck:

- Korrelat des Dispositionsgrundsatzes
- Voraussetzung für Sachverhaltsfeststellung

Rechtsfolge:

- Nichtvorlage führt zu Prozessverlust

Konfliktpotential:

- Vorlage wird durch prozessuale und materiell-rechtliche Mitwirkungspflichten gesteuert
- Verweigerung der Vorlage führt idR zum Prozessverlust

⇒ *Schutzmechanismen greifen de facto nur zu Gunsten des Beklagten ein*

3. de lege lata

§ 355 ZPO

*(1) Die **Beweisaufnahme** erfolgt vor dem **Prozessgericht**. Sie ist nur in den durch dieses Gesetz bestimmten Fällen einem Mitglied des Prozessgerichts oder einem anderen Gericht zu übertragen.*

Unmittelbarkeitsgrundsatz

Regelungszweck:

- Basis für die Entscheidungsfindung und Begründung
- Kontrollmöglichkeit der Prozessparteien

Rechtsfolge:

- Verhandlung und Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht

Konfliktpotential:

- effektiver Schutz fordert, das Geheimnis dem Gericht & Gegner vorzuenthalten
- Funktionsverlust durch Mittelbarkeit

⇒ *black box-Verfahren und Ausschluss von der mdl. Verhandlung schränken Recht auf rechtliches Gehör ein*

3. de lege lata

*„Das Problem des Geheimnisschutzes beginnt mit der Klageerhebung und zieht sich **wie ein roter Faden** bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den Prozess.“*

Sabine Rojahn, FS Loewenheim

Zwischenergebnis

Konfliktpotential:

- **Grundsatz der Öffentlichkeit**
öffentliche Verhandlung und Urteilsverkündung
- **Grundsatz der Mündlichkeit**
Erörterung in Gegenwart des Prozessgegners
- **Beibringungsgrundsatz**
Sachverhalt ist in Prozess einzuführen
prozessuale Mitwirkungspflicht
- **Unmittelbarkeitsgrundsatz**
Verhandlung vor dem erkennenden Gericht
mündliche Verhandlung als Entscheidungsgrundlage

⇒ *Der effektive Schutz von Geschäftsgeheimnissen steht mit prozessualen Grundprinzipien in offenem Konflikt*

4. de lege ferenda

Art. 9 Abs. 2

Die [...] Maßnahmen sehen **mindestens folgende Möglichkeiten** vor:

a) den Zugang zu [...] vorgelegten **Dokumenten auf eine begrenzte Anzahl** zu beschränken;

b) den Zugang zu **Anhörungen auf eine begrenzte Anzahl von Personen** zu beschränken; unter [...]

c) Personen, die nicht der begrenzten Anzahl von Personen [...] angehören, eine **nicht vertrauliche Fassung einer gerichtlichen Entscheidung** bereitzustellen, in der die Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Passagen gelöscht oder geschwärzt wurden.

Prozessuale Mindeststandards der RL

Art. 9 RL

Interessenausgleich:

- kein absoluter Geheimnisschutz: Geheimnisträger kann zur Offenbarung verpflichtet werden
- Beschränkung des rechtlichen Gehörs zulässig mindestens *in camera*-Verfahren „light“

Mindeststandard:

- Nutzungsverbot für alle Beteiligten
- Beschränkung der Akteneinsicht
- Beschränkung des Zugangs zu Anhörungen
- nicht vertrauliche Urteilsfassung

⇒ *Maßstab bleibt effektiver Rechtsschutz (Art. 6 EMRK)*

4. de lege ferenda

Referentenentwurf

*des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz*

*Entwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/943 zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen vor
rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung.*

Entwurf Geheimnisschutzgesetz

Regelungsort:

- neues Stammgesetz
- Aufhebung der § 17 ff. UWG
- flankierende Änderungen in STPO, GKG

Regelungsgegenstand:

- Schutzvoraussetzungen
- Rechtsfolgen
- Prozessuale Rahmenbedingungen
- Strafnormen

Regelungstechnik:

- wortgetreue Umsetzung
- Mindeststandards eingehalten
- keine materiellen Optionen ausgeübt
- Zuständigkeitskonzentration & Streitwertbegünstigung

⇒ *Prozessualer Rahmen verbessert*

4. de lege ferenda

§ 15 **Geheimhaltung**

(1) In Geschäftsgeheimnisstreitsachen kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise **als geheimhaltungsbeürftig einstufen**, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können.

(2) Die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, ... , müssen als geheimhaltungsbedürftig eingestufte Informationen **vertraulich behandeln** und dürfen diese außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht nutzen oder offenlegen, es sei denn, dass sie von diesen außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

Entwurf Geheimnisschutzprozess

Geheimhaltungsanordnung:

- § 15 Anordnung der Vertraulichkeit
- § 16 Ordnungsmittel
- § 17 Geheimhaltung nach Prozessende
- § 18 in camera „light“
 - Beschränkung der Akteneinsicht
 - Beschränkung der Teilnahme an mdl. Verhandlung
 - Redigiertes Urteil
 - Schutz im Vollstreckungsverfahren

⇒ *Sehr zurückhaltend, bspw. Ordnungsgeld max. 1000 €*

4. de lege ferenda

§ 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung

(1) Für Klagen, durch die Ansprüche nach diesem Gesetz geltend gemacht werden (Geschäftsgeheimnisstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

...

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einem Landgericht die Geschäftsgeheimnisstreitsachen der Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuweisen.

Entwurf Geheimnisschutzprozess

Prozessualer Rahmen:

- § 19 Anordnung der Schutzmaßnahme
 - ab Anhängigkeit
 - auf Antrag / Anhörung der gegnerischen Partei
 - Glaubhaftmachung ausreichend
 - Vorlage einer redigierten Fassung
 - bei Stattgabe nicht selbständig anfechtbar
- § 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit
- § 21 Streitwertbegünstigung

⇒ *Fördert zügige Herausbildung der Rechtsprechung*

4. de lege ferenda

Alinéa 72:

Le juge peut (...)

1° Prendre seule connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l'accès à certaines personnes »

La proposition de loi n° 675 portant transposition de la directive 2016/943

§ 18 Abs. 1 Entwurf GSG

Zusätzlich zu § 15 Abs. 1 beschränkt das Gericht ... auf Antrag ... den Zugang ... auf eine bestimmte Anzahl von Personen

Dies gilt nur soweit nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör ... übersteigt.

Zulässigkeit eines *in camera*-Verfahrens?

Umsetzung in Frankreich

- Art. 9 Abs. 2 ist ein Mindeststandard
- Ausschluss der Gegenpartei ist ein „Mehr“ gegenüber der Beschränkung auf „mindestens eine Person“
- Französischer Entwurf
- EGMR hat *in camera*-Verfahren gebilligt

Umsetzung in Deutschland

- Art. 9 Abs. 3 ist zwingend
- kein *in camera*-Verfahren vorgesehen

RL-Konformität?

- Art. 9 Abs. 2 ist Mindestanforderung & Regelfall
- Art. 9 Abs. 3 sieht Einzelfallentscheidung vor

⇒ *Gesetzgeber sollte weitere Tools vorsehen*

4. de lege ferenda

Modellgesetz für Geistiges Eigentum (2012)

Buch 1 – Allgemeiner Teil

§ 10 Schutz von Know-how

§ 33 sachliche Zuständigkeit

§ 35 Zuständigkeitskonzentration

§ 172 GVG

Entwurf Geheimnisschutzgesetz

Entwurf Geheimnisschutzgesetz

Positiv:

- Vorverlagerung auf Anhängigkeit
- Schutz gegen Offenbarung und Nutzung
- Begrenzung der Beteiligten/bessere Kontrolle
- Zuständigkeitskonzentration
- Streitwertbegünstigung

Defizite:

- Anwendungsbereich auf Durchsetzung von Ansprüchen aus Geschäftsgeheimnis (Streitgegenstand) begrenzt
- Keine Toolbox/Flexibilität
- Keine weiteren Maßnahmen
- Beweislastproblem nicht aufgegriffen

⇒ *Aber: Erhebliche Verbesserung gegenüber status quo*

5. Zusammenfassung **Neuerung = Verbesserung?**

„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

Stärkung des Schutzes durch RL:

- Rechtssicherheit
- Eingriff verschuldensunabhängig
- Rechtsfolgensystem
- Beseitigung: Rückruf & Vernichtung

Verbesserung des prozessualen Rahmens:

- Klare gesetzliche Grundlage
- Anlehnung an IP / Enforcement-RL
- Zuständigkeit & Streitwert

Verbesserung des Geheimnisschutzes:

- Geheimhaltungsanordnung
- Nutzungsverbot & Sanktionen
- Beschränkung aber kein *in camera*-Verfahren

Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbaren 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

Referentenentwurf
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

Literatur

- Alexander*, Gegenstand, Inhalt und Umfang des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen nach der Richtlinie (EU) 2016/943, WRP 2017, 1034
- Baranowski/Glaßl*, Anforderungen an den Geheimnisschutz nach der neuen EU-Richtlinie, BB 2016, 2563
- Falce*, Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union, IIC 2015, 940
- Greveler/Eszen/Reinermann*, Schutzstandards für Informationssicherheit in KMU, CCZ 2015, 274
- Kalbfus*, Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie – Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?, GRUR 2016, 1009
- McGuire*, Der Schutz von Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? Lücken und Regelungsalternativen vor dem Hintergrund des RL-Vorschlags, GRUR 2014, 545
- McGuire*, Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts, GRUR 2016, 1000 ff
- McGuire*, Neue Anforderungen an den Know-how-Schutz: 3 Gründe, sich schon heute mit der neuen Geschäftsgeheimnis-RL zu befassen, MitttdtPatAnw 2017, 377
- Ohly*, Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven, GRUR 2014, 1
- Witz*, Grenzen des Geheimnisschutzes, in: FS Bornkamm (2014), 513

Kontakt

Universität Osnabrück CUR – Centrum für Unternehmensrecht

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht

www.cur.uni-osnabrueck.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

