



**VPP Herbstfachtagung Ulm 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. Praxisrelevante Unterschiede zwischen geltendem Recht und Richtlinie
- 4. Handlungsempfehlungen?
- 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 18<sup>th</sup> 2015

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

> ABI EU L 157/1 15.6.2016

# **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

#### **Kritik**

- Absenkung des Schutzniveaus/Reverse Engineering
- ⇒ Umsetzungsfrist nach Art. 18: 2 Jahre



### 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

# **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 werden
- + Know-how sollte schon heute die Anforderungen der künftigen RL erfüllen.

⇒ 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

Beispiel Art. 3 Abs. 1 lit b): Reverse Engineering

Art. 2 Begriffsbestimmungen

- Nr. 1a) Know-how

- 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. Die RL im Überblick Die geplante RL im Überblick

# Maßnahmen, Verfahren, Rechtsbehelfe Interessenausgleich

Art. 6 Effizienz & Verhältnismäßigkeit

Art. 7 Missbräuchliche Klage

Art. 8 Verjährung

#### Verfahrensrecht

Art. 9 Prozessuale Mindeststandards

Art. 10 f. Vorläufige Maßnahmen

### Rechtsfolgensystem

Art. 12 Unterlassung und Beseitigung

Art. 13 Alternative Maßnahmen

Art. 14 Schadensersatz.

⇒ Systemwechsel:
Steigerung von Effizienz & Rechtssicherheit



# 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 ...

### **UWG 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

### **UWG v. EU-Richtlinie**

#### Schranken zu Gunsten des Mitbewerbers

#### **UWG**

- Stellt allein auf die Unlauterkeit ab
- § 18 UWG setzt kein Know-how ieS voraus
- Reverse Engineering gilt als unlauter

#### **Know-how-Richtlinie**

- Doppelerfindung
- Reverse Engineering

#### **Aber**

- Keine Offenkundigkeit
- Angleichung an Europäisches Ausland
- § 4 Nr. 3 UWG bleibt unberührt
- ⇒ Self disclosing Products: Schutz nur für head start period



# 3. Vergleich

#### **UWG-Tatbestand:**

Unbefugtes Sich-Verschaffen oder Sichern einer "Verfestigung" durch bestimmte Tatmittel

#### Richtlinie:

Erwerben, Nutzen, Offenbaren

### **UWG v. EU-Richtlinie**

# Rechtsfolgensystem

#### **UWG**

- Verhaltenssteuerung: konkrete Normadressaten
- Unbefugt, unlauter, Eigennutz, Wettbewerbszwecke
- Fehlen subjektiver Tatbestandselemente ist Schutzgesetz nicht verletzt, § 823 Abs. 2 BGB
- Beispiel: AG Reutlingen

#### **Richtlinie**

- Eingriff ist stets objektiv rechtswidrig
- Rechtsfolge: Unterlassung, Beseitigung
- Verschulden nur f

  ür SE erforderlich
- Produkte bleiben makelbehaftet

⇒ Praktische Bedeutung: Rückruf & Vernichtung



# 3 Gründe sich heute damit zu befassen

#### Rechtsinhaber

- Strengere Schutzvoraussetzungen
- Reverse Engineering

#### Wettbewerber

fahrlässige Schutzrechtsverletzung



# **Strengere Schutzvoraussetzungen**

### Angemessene Maßnahmen

- US-Amerikanischer Trade Secret Act
- Schweden, Italien, Ungarn

### Anforderungen

- Konkrete Maßnahme für konkretes Geheimnis
- Technische Maßnahmen, insb. IT
- Juristische Maßnahmen, insb. NDAs

#### Risiken:

- Telekommunikation
- Dienstreisen
- Heimarbeitsplätze
- ⇒ Differenzierte Lösung: Aufwand, Bedeutung, Risiko



# **Reverse Engineering**

#### Risiken

- Problem der self-disclosing products
- Technischer Fortschritt
- Keine Rechtssicherheit

### Anwendungsbereich

- Herstellungsverfahren
- Kleine Erfindungen
- Kaufmännische Daten

⇒ Reverse Engineering durch Vertragspartner ausschließen



# 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
- ⇒ Aufklärung und Marktbeobachtung



### 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

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

### Praktische Folgen für KMU

#### Rechtsinhaber

- Dokumentation & Schutzmaßnahmen bspw. Belehrung der AN
- Schranken insbesondere für technische Betriebsgeheimnisse relevant: bspw. RE-Klauseln

#### Mitbewerber

- Risiko der fahrlässigen Verletzung
- ⇒ Änderung der Schutzstrategie schon heute erforderlich!



### Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbarten Geschätsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwern, 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 18<sup>th</sup> 2015

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 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
- *McGuire*, Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts, GRUR 2016, 1000 ff
- 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 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!

