



Bezirksgruppe West, Mai 2016

Know-how & Reverse Engineering

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

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Know-how & Reverse Engineering

1. Überblick über den RL-Vorschlag
2. Praxisbeispiel: Reverse Engineering
3. Unterschiede: geltendes Recht v. Richtlinie
4. Know-how-Schutz *de lege ferenda*
5. Zusammenfassung & Ausblick

Gliederung

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

14.4.2016

Die geplante RL im Überblick

Gegenstand und Anwendungsbereich

- Art. 1 „Mindestharmonisierung“
- Art. 2 Begriffsbestimmungen
- Art. 3 rechtmäßige Handlungen
- Art. 4 unberechtigte Handlungen
- Art. 5 gerechtfertigte Handlungen

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

1. Einleitung

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

Gaugenrieder, BB 2014, 1987

Modellgesetz Buch 1, § 10

(1)¹Der Inhaber eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses wird gegen die Offenbarung, Verwertung, Weitergabe oder Erlangung seines Geheimnisses durch Dritte geschützt, sofern er dieser nicht zugestimmt hat.

²Ist das geheime Wissen vom Geheimnisträger ablösbar (Know-how), kann es wirtschaftlich verwertet werden.

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.*

2. Praxisbeispiel

Art. 6 Rom II VO

Unlauterer Wettbewerb

(2) Beeinträchtigt ein unlauteres Wettbewerbsverhalten ausschließlich die Interessen eines bestimmten Wettbewerbers, ist Art 4 anwendbar.

Art. 4 Rom II VO

Allgemeine Kollisionsnorm

*(1) Soweit in dieser VO nichts anderes vorgesehen ist, ist auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, **in dem der Schaden eintritt**, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind.*

Reverse Engineering

Das **französische Pharmaunternehmen F** erwirbt ein Konkurrenzprodukt des Mitbewerbers A auf dem **französischen Markt** und lässt es von seiner hausinternen Forschungsabteilung analysieren und rekonstruieren.

Auf dieser Basis verbessert F seinen eigenen Herstellungsprozess und vertreibt anschließend seine Produkte ausschließlich **in Frankreich**.

Das **deutsche Unternehmen D**, das den Herstellungsprozess entwickelt hat, verklagt F wegen Verletzung der § 17 ff. UWG vor dem **LG Frankfurt**.

⇒ *Haftet F auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz nach deutschem Recht?*

2. Praxisbeispiel

„TRIPS is silent on reverse engineering.; it neither requires nor sanctions a reverse engineering privilege“

Samuelson/Scotcher,
Yale Law Journal 2002, 1576

„With manufactured goods much of the know-how required to make the goods remains within the factory when the products go to market, so that reverse engineering can only capture some of the know-how required to make the product.“

Samuelson/Scotcher,
Yale Law Journal 2002, 1579

Reverse Engineering

Argumente für die Verantwortlichkeit F

- Know-how des D ist nach §§ 17 ff. schutzfähig
- durch Handlung des F wird das Know-how (auch) in Deutschland beeinträchtigt
- § 17 UWG verweist explizit auf § 5 Nr. 7 StGB
- Kommissionsbegründung zu Art. 6 II Rom-II

Gegen die Anwendung deutschen Rechts spricht

- Schutz von Know-how ist *policy*-Entscheidung
- Ziel des *level playing field*
- Mangel an Rechtssicherheit

⇒ *Anwendung deutschen Rechts führt zu Wertungswidersprüchen*

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 der Know-how-Richtlinie

- Geheimnis
- wirtschaftlicher Wert
- Geheimhaltungsmaßnahmen

⇒ *Praktische Bedeutung: Dokumentation und 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

Schutzvoraussetzungen

Geheimnis nach UWG

- nicht offenkundig = nicht leicht zugänglich
- Zugänglichkeit = Kenntnis*möglichkeit* 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 = freigestellte Nutzung

⇒ Schutz nach der RL ist tatsächlich weiter als nach geltendem deutschem Recht

3. Vergleich

UWG-Tatbestand:

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

Richtlinie:

Erwerben, Nutzen, Offenbaren

BGH 25.1.1955 – Dücko

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Schutzgegenstand

Know-how-Schutz nach UWG

- Verhaltenssteuerung
- Normadressat Täter
- Verbot kleinteiliger Tatbestände (nicht analogiefähig)
- Ansprüche: Umweg über § 823 Abs. 2 BGB

Know-how-Schutz nach Richtlinie

- Bestimmung/Zuordnung einer Schutzposition
- Normadressat Geheimnisträger
- Tatbestand: Erwerb, Nutzung, Offenbarung
- Ansprüche: Unterlassung, Beseitigung, SE

⇒ *Schutz nach der RL ist stärker ausgeprägt.*

3. Vergleich

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Lauterkeitsrecht oder Geistiges Eigentum ?

Klassisches Lauterkeitsrecht

- **Verhaltenssteuerung**
- **subjektiver Vorwurf** (unfair, unlauter, sittenwidrig)
- Aktivlegitimation: Mitbewerber
- Rechtsfolgen: SE nach § 9 UWG, § 249 ff BGB
- Verjährung § 11 UWG = 6 Monate

Klassische Schutzrechte

- Zuordnung als absolutes Recht
- objektiver Eingriff (Verschulden nur für SE)
- **Aktivlegitimation: Rechtsinhaber**
- **Rechtsfolgen: dreifache Schadensberechnung**
- **Verjährung: nach BGB**

⇒ *Know-how schon de lege lata kein klarer UWG-TB*

3. Vergleich

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Lauterkeitsrecht oder Geistiges Eigentum ?

Klassisches Lauterkeitsrecht

- Verhaltenssteuerung
- subjektiver Vorwurf (unfair, unlauter, sittenwidrig)
- Aktivlegitimation: Mitbewerber
- Rechtsfolgen: SE nach § 249 ff BGB
- Verjährung § 11 UWG = 6 Monate

Rechte des Geistigen Eigentums

- **Zuordnung** (aber nicht als absolutes Recht!)
- **objektiver Eingriff** (Verschulden nur für SE)
- **Aktivlegitimation: Rechtsinhaber**
- **Rechtsfolgen: dreifache Schadensberechnung**
- **Verjährung: nach BGB**

⇒ *Know-how nach RL ist IP-ish (A. Ohly)*

3. Vergleich

Kommissionsbegründung

„Absatz 2 behandelt Fälle, in denen ein unlauteres Wettbewerbsverhalten auf einen **bestimmten Wettbewerber** abzielt, etwa bei der Abwerbung von Angestellten, bei Bestechung, Industriespionage, Preisgabe eines **Geschäftsgeheimnisses** oder einer Anstiftung zum Vertragsbruch.“

Entwurf Rom II VO 2003, 18

Deutsches Recht v. EU-Richtlinie

Qualifikation im IPR

Lauterkeitsrecht nach Art. 6 Rom II VO

- Allgemeine Regel: Marktorprinzip
- Verletzung von Know-how ist bilateraler Verstoß
- Verweis auf allgemeine Kollisionsnorm
- Art. 4: Maßgeblich ist Eintritt des Primärschadens
- nach h.L: Vermögen = Sitz des Opfers

Geistiges Eigentum Art. 8 Rom II VO

- Schutzlandprinzip
- grenzüberschreitende Sachverhalte: Mosaikprinzip

⇒ *Art. 8 respektiert Wertentscheidung des Gesetzgebers und schafft Rechtssicherheit*

4. Reformbedarf

Art. 1 Abs. 2 RL-E

*Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags einen **weitergehenden** als den nach dieser RL erforderlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, Nutzung und Offenlegung vorsehen,*

sofern gewährleistet ist, dass

Art. 3

Art. 4,

Art. 5,

Art. 6,

Art. 7 Abs. 1,

Art. 8,

Art. 9 Abs. 1 Uabs. 2, Abs. 3 und 4,

Art. 10 Abs. 2,

Art. 11,

Art. 13,

Art. 15 Abs. 3

eingehalten werden.

Deutsches Recht de lege ferenda

Harmonisierungspflicht?

- RL grundsätzlich Mindestharmonisierung (Art. 1)
- Begriffsbestimmungen verbindlich
- weiterreichender Schutz grundsätzlich zulässig
- aber: darf Ausnahmen in Art. 2a, 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?

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

Vergleich deutsches Recht v. Richtlinie

Wertungswidersprüche & Defizite

- Protektionistischer Ansatz
- Ausdehnung über § 5 Nr. 7 StGB problematisch
- mangelnde Präzision des Schutzgegenstands: Wissen statt Geheimnis
- Vermengung von §§ 17 ff. und §§ 3, 4 UWG
- Anknüpfung an Sitz widerspricht Art. 4 Rom-II-VO

Potential der RL für konsistente Regelung

- Schutzzweck: Innovationsförderung
- Schutzgegenstand: Geheimnissphäre
- Schutzvoraussetzungen: Art. 39 TRIPS
- Qualifikation: Recht des Geistigen Eigentums

⇒ *Schutz wird (hoffentlich) nicht stärker, aber besser*

Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimen 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

Literatur

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

Ann, Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?, GRUR 2007, 39

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

Falce, Trade Secrets: Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union, IIC 2015, 940

Kelli/Mets et al, Trade Secrets in the Intellectual Property 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

Lindemans, Transatlantic „hide and seek“: proving infringement of intellectual property rights in the US and EU, EIPR 2013, 455

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

Ohly, Reverse Engineering

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!

