



Anmerkungen der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht („ÖV“) zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz vertraulichen Know-Hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung idF 28.11.2013

Die ÖV begrüßt die Initiative zur Harmonisierung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. Dabei sollte eine Verbesserung dieses Schutzes keine grundlegenden verfahrens- und berufsrechtlichen Grundprinzipien „aufweichen“.

1. Effektivität der Rechtsdurchsetzung:

Das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses setzt ebenso wie von Know-How gemäß der TT-GVO u.a. voraus, dass die entsprechenden Kenntnisse „geheim“ sind. Dem tragen Art.2 Abs. 1 lit a bis lit c sowie Art.8 Abs. 1 des RL-Vorschlages Rechnung.

Auch bei effektiver Rechtsdurchsetzung kann dem Verletzer eines Geschäftsgeheimnisses dessen Nutzung daher nur solange verboten werden, bis das Geschäftsgeheimnis/Know How nicht mehr „geheim“ ist. Unterlassungsgebote können demgemäß nur solange wirksam sein, als das Geschäftsgeheimnis nicht auch mit lauterer (legalen) Mitteln erschlossen werden kann. Bei technischen Geschäftsgeheimnissen stellt dies regelmäßig die Entwicklungsdauer dar.

Beträgt diese weniger als die Verfahrensdauer zur Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen gegen die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses, läuft daher ein Unterlassungstitel ins Leere. Auch bei kürzerer Verfahrensdauer ist der praktische Effekt regelmäßig gering. Auch exekutionsrechtliche Mittel der Verteidigung ermöglichen dem Antragsgegner/Beklagten nachzuweisen, dass er das Geschäftsgeheimnis mittlerweile „aus Eigenem“ erlangt hat, etwa durch zulässiges „reverse engineering“ (vgl. Art.4 Abs.1 lit b des RL-Vorschlags). Einem Unterlassungsgebot wird damit die Grundlage entzogen.

Eine gemeinschaftsweite Harmonisierung sollte daher zum Anlass genommen werden, einen „Mehrwert“ im Interesse des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen zu schaffen. Dieser Mehrwert könnte etwa darin liegen, dass dem in seinen Rechten Verletzten eine

Mindestzeitdauer eingeräumt wird, während welcher dem Verletzer die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses jedenfalls untersagt wird, etwa indem der Einwand der rechtmäßigen Alternativbeschaffung zeitlich befristet nicht zugelassen wird.



Vorstellbar ist entweder eine fixe Zeitdauer oder alternativ eine Zeitdauer, die von der Art des Geschäftsgeheimnisses abhängt bzw. in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Entwicklungszeit oder zu einer typischen Entwicklungszeit steht.

Der Vorteil einer fixen Zeitdauer, denkbar wäre etwa eine Größenordnung von 1 bis 3 Monaten, wäre die einfache Handhabbarkeit und Vorhersehbarkeit, allerdings zu Lasten der Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles. Dieser Nachteil könnte durch eine nach der Art des verletzten Geschäftsgeheimnisses gestaffelten Zeitmatrix gemindert werden, ohne wesentlich mehr Verfahrensaufwand zu verursachen. Die angemessenste Bestimmungsgröße für die Dauer des Ausschlusses des Einwandes der rechtmäßigen Alternativbeschaffung wäre die Dauer dieser Alternativbeschaffung oder zumindest die typische Dauer einer vergleichbaren Alternativbeschaffung, die als Tatsachenfrage im Verfahren wohl durch Sachverständige zu klären wäre.

Durch einen zeitlich befristeten Ausschluss des Einwandes der rechtmäßigen Alternativbeschaffung (nach Erlassung eines Titels) würde ein Ausgleich für den unlauter erlangten Vorteil der früheren Verfügbarkeit geschaffen und die in Art.5 Abs.2 lit c des RL-Vorschlages geforderte „Abschreckungswirkung“ erreicht werden.

Ein analoges Instrument ist etwa aus § 87 Abs.3 UrhG (doppeltes angemessenes Entgelt) bekannt.

2. Negativbeweis

Art.10 Abs.1 des RL-Vorschlages sieht vor, dass die Justizbehörden vom Antragsteller den Nachweis verlangen können, dass tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis vorliegt. Ein solcher Nachweis kommt dem Nachweis der Nichtexistenz von Tatsachen – der Bekanntheit in der Öffentlichkeit – gleich. Einen derartigen Negativbeweis wird der Antragsteller in der Regel nicht erbringen können.

3. Interessenabwägung

Der vorliegende Richtlinien-Entwurf sieht weiters vor, dass EVs nur nach umfassender Interessenabwägung erlassen werden dürfen, was in vielen Mitgliedsstaaten auch im Immaterialgüterrecht der Fall ist und „früher oder später“ über gemeinschaftsrechtliche

Regelungen auch auf Österreich übergreifen könnte. Österreich sollte daher bemüht sein, durch eine progressive Umsetzung der gemeinschaftsrechtlich geforderten bzw.



vorgeschlagenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, ein im EU-weiten Wettbewerb attraktiver Standort für Prozesse über Immaterialgüterrechte und Geschäftsgeheimnisse zu werden bzw. zumindest zu bleiben.

4. Wahrung von Geschäftsgeheimnissen vs Parteienrechte

Die ÖV unterstützt die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auch im Verlauf von Gerichtsverfahren. Dazu stehen aber die Parteienrechte auf rechtliches Gehör und ein faires (auch „öffentliches“) Verfahren in einem erheblichen „Spannungsverhältnis“. „Geheimverfahren“, die einer Partei eines dieser Rechte entziehen, sind mit diesen Grundprinzipien des österreichischen Zivilprozessrechtes und wohl auch der EMRK nicht zu vereinbaren.

Sollen einerseits Geschäftsgeheimnisse auch im Verlauf eines Gerichtsverfahrens gewahrt werden und andererseits „Geheimverfahren“ ohne rechtliches Gehör verhindert werden, kommen – rein praktisch gesehen - folgende „Filtermechanismen“ in Frage:

- 1) Das Geheimnis wird nur gegenüber dem Gericht offenbart oder
- 2) das Geheimnis wird gegenüber einem (einem entsprechenden Disziplinarrecht unterliegenden) Sachverständigen offenbart, der dieses – ggf. partiell – dem Gericht mitteilt.

In beiden Fällen stellt sich die Frage, inwieweit Parteienvertreter bei der Befundaufnahme mitwirken bzw. Akteneinsicht erhalten können.

Parteienvertretern unter der Auflage, bestimmte Tatsachen gegenüber dem eigenen Mandanten nicht zu offenbaren, die Teilnahme an der Befundaufnahme und eine sinnvolle Vorbereitung der weiteren Verfahrensschritte zu ermöglichen, ist nach Ansicht der ÖV jedenfalls gegenüber einem reinen „*in camera*-Verfahren“, an dem nur Gericht und Sachverständige teilnehmen, wohl mit einem „Mehrwert an Rechtsstaatlichkeit“ verbunden.

Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass es für Parteienvertreter mitunter schwierig sein kann, zu gewährleisten, dass die persönliche Kenntnis eines Geschäftsgeheimnisses und das daraus resultierende Wissen die weitere Beratung nicht dennoch zum Nachteil des Verfahrensgegners beeinflusst, auch wenn die Geheimnisse nicht ausdrücklich dem eigenen Mandanten mitgeteilt werden, er sie also für die Sache seines Mandanten „nutzt“.

Aus berufsrechtlicher Sicht besteht weiters das nachvollziehbare Bedenken, wonach eine Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen durch einen Anwalt bei gleichzeitiger



Auferlegung einer Verschwiegenheitspflicht auch immer im Widerspruch zu der ihm obliegenden umfassenden Treuepflicht gegenüber seinem Mandanten steht. Aus diesen

Situationen könnten nicht nur schwerwiegende disziplinarische Folgen (einer denkbaren „materiellen Doppelvertretung“) sondern natürlich auch beträchtliche Haftungsansprüche gegen den Anwalt abgeleitet werden.

Dagegen wird von den Befürwortern allerdings etwa auf die langjährige französische Praxis der *saisie contrefaçon* – der zivilrechtlichen Hausdurchsuchung/Inspektion im französischen Immaterialgüterrecht – verwiesen. Auch in den USA oder Großbritannien sind derartige Verschwiegenheitsverpflichtungen in Einzelfällen üblich und trüben das dortige Vertrauen in die Anwaltschaft nicht¹.

Deutschland kennt im Patentrecht einen „Besichtigungsanspruch“, der ursprünglich gestützt auf allgemeines BGB-Recht von den „Düsseldorfer Instanzen“ entwickelt wurde und mittlerweile, nach Umsetzung der Enforcement Directive 2004/48/EG, seinen Niederschlag in § 140c dPatG gefunden hat. Es entspricht nunmehr gängiger deutscher Praxis, in Fällen, in denen im Zuge einer solchen Befundaufnahme Geschäftsgeheimnisse offenbart werden könnten, neben dem Sachverständigen nur die Parteienvertreter als Teilnehmer zuzulassen, die auch gegenüber dem eigenen Mandanten zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Eine derartige Verpflichtung erfolgt aber keineswegs durch einen autonomen Akt des Gesetzgebers oder Gerichts, sondern auf ausdrücklichen Antrag des jeweiligen Mandanten, der auf sein (volles) Informationsrecht gegenüber seinem eigenen Anwalt verzichtet. Alternativ dazu gäbe es keine Besichtigung und somit keine Möglichkeit des Nachweises einer Patentverletzung.

Diese Ansicht wurde letztendlich – nach einer in Deutschland schon früher geführten Debatte – vom deutschen Bundesverfassungsgericht bestätigt: „Der Anspruch auf rechtliches Gehör, der dem Rechtsschutz des Einzelnen dient, kann diesem nicht entgegengehalten werden, wenn der begrenzte Verzicht darauf seinen Rechtsschutz ausnahmsweise verbessert. Nur so kann die erforderliche praktische Konkordanz zu dem in Art. 19 Abs. 4 GG enthalten Gebot effektiven Rechtsschutzes erzielt werden“².

In der Praxis erkundigen sich Mandanten auch immer wieder nach Möglichkeiten, ihre Parteienvertreter zur Verschwiegenheit zu verpflichten, um auf diese Weise Zugang zu

¹ Siehe dazu und zur Debatte in Deutschland Müller-Stoy, Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen Patentrecht, 2008, Rz 184ff.

² BVerfG NJW 2000, 1175, 1178, zitiert nach Müller-Stoy, aaO, Rz 185.



Beweismitteln unter Ausklammerung etwaiger Geschäftsgeheimnisse zu erhalten, wobei diese Möglichkeit – entgegen anderer europäischen Staaten – in Österreich bisher nicht zur Verfügung steht.

Derartige oben beschriebene Mechanismen könnten daher nach entsprechender Prüfung auch nach den Regeln einer RL über Geschäftsgeheimnisse zur Anwendung kommen.

Eine Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem eigenen Mandanten steht - wie oben dargelegt - jedenfalls immer auch in einem Spannungsverhältnis zu den Berufspflichten der Parteienvertreter, allen voran der „unverbrüchlichen“ Treuepflicht gegenüber seinem Mandanten.

Die Auferlegung einer Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem eigenen Mandanten müsste daher jedenfalls im Einvernehmen mit den Interessensvertretern auf deren Konformität mit den Berufsrechten der Parteienvertreter (z.B. CCBE Charta der Grundprinzipien der Europäischen Rechtsanwälte) geprüft werden.

Sonderregelungen in einzelnen Mitgliedstaaten, wie etwa die oben genannten, wären zunächst auf ihren genauen Anwendungsbereich im dortigen nationalen Kontext und ihre Verallgemeinerungsfähigkeit zu analysieren; ebenso die Reflexwirkung auf das „vielfach unter Beschuss stehende“ Berufsgeheimnis.

Die EU-Kommission hat auch in Bezug auf das rechts- und patentanwaltliche Berufsrecht keine solche umfassende Regelungskompetenz, wobei auch die verfahrensrechtliche Ausgestaltung des Schutzes des Geschäftsgeheimnisses weiter in der Regelungskompetenz der Mitgliedsstaaten verbleibt.

Verhindert werden sollte jedoch, dass Österreich auch im Hinblick auf „Besichtigung und Geheimnisschutz“ an Attraktivität als Forum einbüßt.

5. Conclusio

Der vorliegende RL-Vorschlag könnte zur Verbesserung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen genützt werden. Eine zeitlich befristete Einschränkung des Einwandes der rechtmäßigen Alternativbeschaffung sollte dazu erwogen werden. Jedenfalls ist die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren zu gewährleisten, ohne den Zugang der Parteien zu entscheidungsrelevanten Tatsachen zu beschränken und ohne das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Partei zu belasten.

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG

FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT



Mit freundlichen Grüßen

Mag Rainer Schultes e.h.

Dr Michael Meyenburg e.h.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meyenburg', written over the printed name.