

Balance zwischen Transparenz und Geheimhaltung

Im Blickpunkt: Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Von **Detlef von Ahsen**



Ein Patentverletzungsprozess muss Geschäftsgeheimnisse wirksam schützen. Letztlich muss aber immer die Balance zwischen der Transparenz des Verfahrens einerseits und dem Interesse einer Partei an der Geheimhaltung ihrer Geschäftsgeheimnisse andererseits gewahrt werden.

Einleitung

Neben dem Schutz des geistigen Eigentums durch Patente, Gebrauchsmuster, Designs (früher Geschmacksmuster) und Marken hat die Bedeutung des Schutzes von Betriebsgeheimnissen (Trade Secrets, Know-how) in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dieser Schutz war jedoch international und auch innerhalb der Europäischen Union sehr uneinheitlich geregelt. Er entsprach mehr einem Flickenteppich. Etwa 2014 haben daher die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika eine Initiative für eine globale Harmonisierung des Schutzes von Betriebsgeheimnissen gestartet. In der Europäischen Union mündete diese Initiative in der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen [Richtlinie (EU) 2016/943] vom 4. Juni 2016. Diese Richtlinie

wurde in Deutschland mit dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Geschäftsgeheimnisgesetz – GeschGehG), welches am 26. April 2019 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt.

Definition des Geschäftsgeheimnisses

Nach § 2 Nr. 1 GeschGehG ist ein Geschäftsgeheimnis eine Information,

- a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt



Detlef von Ahsen

KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Freising
Dipl.-Ing., Patentanwalt, European Patent Attorney, European
Trademark and Design Attorney

detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.de
www.kuhnen-wacker.de

oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

- b) die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und
- c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

Verbotene Handlungen und Schutzvoraussetzungen

Schon die unbefugte Erlangung solcher Geschäftsgeheimnisse wird durch das Gesetz durch § 4 Abs. 1 GeschGehG verboten. § 4 Abs. 2 GeschGehG verbietet darüber hinaus die Nutzung solcher Geschäftsgeheimnisse durch Dritte, sollten sie davon unberechtigt Kenntnis erlangt haben. Geschieht dies dennoch, kann der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses von dem Dritten die Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr die Unterlassung der Benutzung des Geschäftsgeheimnisses (§ 6) verlangen sowie auf Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung und Rücknahme vom Markt (§ 7) in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus stehen dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses Auskunfts- und Schadensersatzansprüche (§ 8) zu. Insbesondere der Unterlassungs- und der Vernichtungsanspruch sind jedoch nach § 9 ausgeschlossen, soweit sie unverhältnismäßig sind.

Voraussetzung für den Schutz des Geschäftsgeheimnisses ist, wie oben dargelegt, dass der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses angemessene Maßnahmen zu dessen Geheim-

haltung implementiert. Das bedeutet, dass im angemessenen Umfang sichergestellt werden muss, dass Dritte keinen unbefugten Zugang zu dem Geschäftsgeheimnis haben. Das Gesetz spricht hier in § 2 Nr. 1 lit. b) von „den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“. Es kommt also immer auf den Einzelfall an, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Umständen nach angemessen zu sein. In der Regel wird es darauf hinauslaufen, dass der Personenkreis, der von dem Geschäftsgeheimnis Kenntnis erlangt, möglichst klein gehalten und nur auf diejenigen Personen beschränkt wird, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbedingt von dem Geschäftsgeheimnis Kenntnis erlangen müssen. Diese Personen sind durch entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen, auf Neudeutsch auch NDAs (Non Disclosure Agreements) genannt, zur Geheimhaltung zu verpflichten. Für den Autor ist fraglich, ob hierfür schon die allgemeinen arbeitsvertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausreichen. Es empfehlen sich gezielte Geheimhaltungsvereinbarungen, welche das zu schützende und damit vertraulich zu haltende Geschäftsgeheimnis genauer definieren. Es versteht sich von selbst, dass durch entsprechende Zugangskontrollen der Zugang zu Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Dokumenten, Werkhallen, in welchen nach einem geheimen Verfahren produziert wird, etc. derart gesichert werden muss, dass keine unbefugten Dritten Zugang bekommen können. Welche Maßnahmen letztlich als ausreichend bzw. angemessen anzusehen sind, wird unter anderem auch von der Größe eines Unternehmens, dem Wert des Geheimnisses und der Bedeutung des Geheimnisses für das Unternehmen abhängen. Dass ein Geschäftsgeheimnis beinhaltende Do-

kumente als geheimhaltungsbedürftig zu kennzeichnen sind, dürfte sich von selbst verstehen.

Um in einem möglichen Prozess nachweisen zu können, dass angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen wurden, sollten diese Maßnahmen genau dokumentiert werden. Dies bezieht sich nicht nur auf Geheimhaltungsvereinbarungen, sondern auch auf die getroffenen praktischen Maßnahmen wie Zugangskontrollen. Die Erstellung einer Art Handbuch über den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen ist zu empfehlen. Auch sollte die Einhaltung der Maßnahmen regelmäßig überprüft und diese Überprüfung dokumentiert werden. Der Schutz des Geschäftsgeheimnisses bedeutet durchaus einen nicht unerheblichen Aufwand. Nur wenn dieser Aufwand betrieben und ständig überwacht wird, lassen sich Geschäftsgeheimnisse wirksam schützen und beim Bruch eines Geschäftsgeheimnisses wirksam durchsetzen oder der dadurch entstandene Schaden zumindest wirksam begrenzen.

Damit tritt insbesondere für den Schutz von Erfindungen neben dem Patent der Schutz als Geschäftsgeheimnisse, die sich selbstverständlich gegenseitig ausschließen. Um Schutz durch ein Patent zu erlangen, muss die Erfindung ja gerade der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür erhält der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger einen auf maximal 20 Jahre begrenzten Schutz. Dort, wo sich Erfindungen wirksam als Geschäftsgeheimnis schützen lassen, etwa weil sie nur im Verborgenen verwirklicht werden, bietet der Schutz als Geschäftsgeheimnis die oft sinnvollere Alternative. Daher sind die Alternativen, Patentschutz mit zwingender Offenlegung einerseits gegen-

über Schutz als Geschäftsgeheimnis andererseits, sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen im gerichtlichen (Patentverletzungs-)Prozess

Ein anderer Aspekt ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen zum Beispiel in einem Patentverletzungsprozess. Nehmen wir als Beispiel ein angeblich nach einem patentierten Herstellungsverfahren hergestelltes Erzeugnis. Grundsätzlich ist der Patentinhaber für die behauptete Patentverletzung darlegungs- und beweispflichtig. Im Falle eines nach einem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisses kehrt sich diese Beweislast jedoch zu Lasten des vermeintlichen Verletzers nach § 139 Abs. 3 Satz 1 PatG um, wenn der Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, als ein solches Erzeugnis ebenfalls für dem Anmelde- oder Prioritätstag des Patentes noch nicht bekannt war. Dazu reicht es aus, wenn sich das neue Erzeugnis in irgendeinem Punkt von den vorbekannten Erzeugnissen unterscheidet. Eine erfinderische Tätigkeit ist nicht erforderlich. In einem solchen Fall muss also der vermeintliche Verletzer beweisen, dass das Erzeugnis nach einem anderen als dem patentierten Verfahren hergestellt wurde. Der vermeintliche Verletzer kann dadurch gezwungen sein, sein Geschäftsgeheimnis nicht nur dem Patentinhaber, der fast immer auch sein Konkurrent ist, sondern aufgrund des Gebots der Öffentlichkeit einer mündlichen Verhandlung in Zivilverfahren und damit auch Patentverletzungsprozessen sogar der breiten Öffentlichkeit bekanntzugeben. Dass dies ein ei-

gentlich nicht hinzunehmender Umstand ist, sollte sich von selbst verstehen.

§ 139 Abs. 1 PatG wurde daher Satz 2 angefügt, nach dem bei der Erhebung des Gegenbeweises die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus sieht der durch das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz in das Patentgesetz eingefügte § 145a PatG die analoge Anwendung von Vorschriften aus dem Geschäftsgeheimnisgesetz vor, um berechnete Geheimhaltungsinteressen der Parteien zu schützen. So kann zum Beispiel angeordnet werden, dass bestimmte Beweismittel nur den Anwälten der jeweils gegnerischen Partei zugänglich gemacht werden müssen, die ihrerseits zur Geheimhaltung sogar gegenüber ihrer eigenen Partei verpflichtet sind. Ferner wurde die Möglichkeit geschaffen, im Patentverletzungsprozess die Öffentlichkeit bei der Beweiserhebung in der mündlichen Verhandlung auszuschließen.

Damit lassen sich nun beispielsweise auch in einem Patentverletzungsprozess Geschäftsgeheimnisse wirksam schützen. Letztlich muss aber immer die Balance zwischen der Transparenz des Verfahrens einerseits und dem Interesse einer Partei an der Geheimhaltung ihrer Geschäftsgeheimnisse andererseits gewahrt werden. Eine gewisse Intransparenz des Verfahrens ist im Sinne des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen hinzunehmen, wird jedoch stets auf ein Minimum zu reduzieren sein. ←

ANZEIGE

Das Online-Magazin für Streitbeilegung



Das Online-Magazin DisputeResolution berichtet quartalsweise praxisnah und fachjournalistisch über Themen, die die gerichtliche und außergerichtliche Streitbeilegung betreffen. Unsere hochkarätigen Autoren haben alle relevanten Themen in Bezug auf Arbitration, Litigation und Mediation im Blick. Unsere Leserzielgruppe sind große und mittelständische Unternehmen (branchenübergreifend), Sozietäten, Gerichte sowie Staatsanwaltschaften.

www.disputeresolution-magazin.de

Herausgeber



Partner



ADVANT Beiten

CLASSSEACTION

KNOETZL

Luther.

OMNI
BRIDGEWAY



Rechtsanwalt beim BGH
Prof. Dr. Matthias Siegmann

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe
Frankenallee 71-81 • 60327 Frankfurt am Main