

## Know-How & Reverse Engineering vor dem Hintergrund der geplanten EU-Richtlinie

Prof. Dr. *Mary-Rose McGuire*, Universität Osnabrück

### Gliederung

#### 1. Einleitung: Der RL-Vorschlag zur Harmonisierung des Schutz von Know-how

- Aufbau und Gegenstand der Richtlinie
- Kritik: Absenkung des Schutzgegenstands?
- Zwischenergebnis: Potential zur Verbesserung des materiellen Rechts

#### 2. Ein Praxisbeispiel: Reverse Engineering

- Haftung nach §§ 17 ff. UWG wegen einer Handlung im Ausland?
- Die unterschiedliche Beurteilung der Zulässigkeit des Reverse Engineering
- Beeinträchtigung des *level playing field* durch Anwendung des Art. 6 Abs. 2 Rom-II-VO

#### 3. Unterschiede: UWG : Konzeption der RL

- Schutzzweck: Schutz des Unternehmens v. Innovationsförderung
- Schutzvoraussetzungen: potentielle v. aktuelle Kenntnis als Schutzhindernis
- Schutzgegenstand: Information/Leistung v. Geheimsphäre
- Anknüpfung im IPR: Art. 6 Rom-II-VO v. Art. 8 Rom-II-VO
- Rechtsähnlichkeit zwischen Know-how Schutz und klassischen Schutzrechten

#### 4. Know-how-Schutz in Deutschland *de lege ferenda*?

- Umsetzungsbedarf, Regelungstechnik & Regelungsort
- Gesetz zum Schutz von Know-how?

#### 5. Zusammenfassung und Falllösung

### Thesen

1. Während das geltende Recht zum Schutz von Know-how (§§ 17-19 UWG) primär der Abwehr von Betriebs- und (ausländischer) Wirtschaftsspionage dient, liegt der Fokus der Know-how-RL auf der Förderung von Innovation. Der Schutz von Know-how wird als wichtiger Baustein für ein konsistentes System des Schutzes von immateriellen Gütern etabliert. Diese Definition des Schutzzweckes ist liberaler als die *lex lata* und zugleich eine Auslegungshilfe.
2. Die RL läutet – im Vergleich zum deutschen Recht – einen Systemwechsel ein, weil der Schutz erstmals aus der Perspektive des Geheimnisträgers definiert wird. An die Stelle eines Katalogs verbotener unlauterer Verhaltensweisen tritt eine Festlegung des Schutzgegenstandes. Gegenstand des Schutzes ist nicht das Wissen als solches, sondern „nur“ die Geheimnissphäre. Trotzdem ist der Schutz – entgegen der Kritik an der RL – weiter als nach geltendem Recht, weil ein Geheimnis erst durch die tatsächliche Kenntnis Dritter seinen Schutz verliert.
3. Der in der RL vorgesehene Schutz von Know-how folgt in seiner Regelungstechnik dem Recht des Geistigen Eigentums: Auf die Definition des Schutzgegenstands (Art. 2) folgt ein Katalog erlaubter (Art. 2a) und verbotener Handlungen (Art. 3) sowie von Ausnahmen, in denen die Nutzung des fremden Know-how zulässig ist (Art. 4). Ein Verstoß ist verschuldensunabhängig rechtswidrig, das Verschulden erst im Rahmen des Schadensersatzanspruchs relevant. Dass es um Individualschutz und nicht um Lauterkeitsrecht im klassischen Sinn geht, wird durch Aktivlegitimation und Verletzungsfolgen bestätigt.
4. Dieser Perspektivenwechsel von einer bloßen Marktverhaltenssteuerung zu einer Schutzposition für einen konkreten Rechtsinhaber hat auch Auswirkungen auf das IPR. Für die Beurteilung von Tatbeständen, die den Bestand eines geschützten Geheimnisses voraussetzen (bspw. §§ 17-19 ff. UWG), ist das anwendbare Recht entgegen der herrschenden Lehre nicht nach Art. 6 Abs. 2 Rom-II-VO zu bestimmen, sondern nach Art. 8 Rom-II-VO dem Territorialitätsprinzip zu unterstellen.

## Normen & Materialien

### UWG

#### § 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer [...]

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch a) Anwendung technischer Mittel, b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder

2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nr. 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt.

(6) § 5 Nr. 7 StGB gilt entsprechend.

#### § 18 Verwertung von Vorlagen

(1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. [...]

### Vorschlag für eine RL zum Schutz von Know-how vom 18.12.2015 (Ratsdokument 15382/1/15 REV 1)

#### Art. 2 Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck (1) "Geschäftsgeheimnis" Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:

- Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personenkreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;
- sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;
- sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen der Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt;

#### Art. 2 a Rechtmäßige(r) Erwerb, Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

1. Der Erwerb von Geschäftsgeheimnissen gilt als rechtmäßig, wenn er auf eine der folgenden Weisen erfolgt:

- unabhängige Entdeckung oder Schaffung;
  - Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegenstands, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers der Information befindet, der keinerlei rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt; c) (...)
  - jede andere Vorgehensweise, die unter den gegebenen Umständen mit einer seriösen Geschäftspraxis vereinbar ist.
- 1a) [Öffnungsklausel für nationales Recht/EU-Recht].

#### Art. 3 Rechtswidrige(r) Erwerb, Nutzung, Offenlegung

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher [...]

2. Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses ohne Zustimmung dessen Inhabers ist als rechtswidrig zu betrachten, wenn er durch Folgendes erfolgt:

a) unbefugten Zugang zu, unbefugtes Kopieren oder unbefugte Aneignung von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen Kontrolle durch den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses unterliegen und die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt;

b – e) gestrichen;

f) jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen als mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt.

3. Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist als rechtswidrig anzusehen, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses durch eine Person erfolgt, auf die eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

a) Sie ist auf rechtswidrige Weise in Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt.

b) Sie verstößt gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine andere Verpflichtung zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses.

c) Sie verstößt gegen eine vertragliche oder andere Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses.

4. [mittelbare Verletzung]

5. Das Herstellen, Anbieten oder Inverkehrbringen von rechtsverletzenden Produkten oder die Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung von rechtsverletzenden Produkten für diese Zwecke stellt ebenfalls eine rechtswidrige Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses dar, wenn [...].

#### Art. 4 Ausnahmen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Inanspruchnahme der in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe abgelehnt wird, wenn der angebliche Erwerb bzw. die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses in einer der folgenden Situationen erfolgt ist:

- [Meinungsäußerung und Informationsfreiheit]; b) [Whistle-Blowing]; c) [Gewerkschaften]; d) gestrichen;
- zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder das einzelstaatliche Recht anerkannten legitimen Interesses.

### Rom-II-Verordnung

#### Art. 4 Allgemeine Kollisionsnorm

(1) Soweit in dieser Verordnung 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.

(2) [gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt]

(3) [offensichtlich engere Verbindung]

#### Art. 6 Unlauterer Wettbewerb

(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten ist das Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die Wettbewerbsbeziehungen oder die kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden.

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

#### Art. 8 Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.

