

Mag. Werner Jarec, LL.M.
Richter des Landesgerichtes Korneuburg

Die Neuregelung des Geheimnisschutzes im Handelsprozess

Vortrag vor dem 32. Europäischen Handelsrichter-Kongress am
12. Oktober 2019 in Wien

Jedes Patent beginnt mit einem Geheimnis.

Rechtsquellen:

Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS-Abkommen), unterzeichnet in Marrakesch am 15.4.1994, BGBl Nr. 1/1995 Anh 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen) samt Schlußakte, Anhängen, Beschlüssen und Erklärungen der Minister sowie österreichischen Konzessionslisten betreffend landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte und österreichische Verpflichtungslisten betreffend Dienstleistungen.

Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. 12. 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche (ABl L 1994/336, 1).

Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 6. 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (Geheimnis-RL), ABl L 2016/157, 1.

Bundesgesetz über unlauteren Wettbewerb (UWG), BGBl I Nr. 448/1944, zuletzt geändert durch BGBl I Nr. 109/2018.

Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl Nr. 113/1895, zuletzt geändert durch BGBl I Nr. 109/2018.

Begriff **Geheimnis**: Art 2 RL definiert ein Geschäftsgeheimnis dahin, dass die Informationen geheim, von kommerziellem Wert und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen des Inhabers sein müssen. Die RL nimmt dabei eine (fast wörtlicher) Anknüpfung an Art 39 Abs 2 TRIPS-Abkommen vor.

Geheim: Die Information ist 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.

Kommerzieller Wert: Er liegt darin, dass die Information geheim ist.

Schutzmaßnahmen des Berechtigten: Damit setzt die RL ein rechtliches Interesse an der Geheimhaltung implizit voraus. Der Geheimhaltungswille muss nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch nur aus den Umständen ergeben. „Sicherheitslücken“ bei ansonsten funktionierenden Schutzmechanismen lassen nicht notwendigerweise den Schluss zu, der Unternehmer hätte kein Interesse an der Geheimhaltung. Bsp.: Es reicht die Vergabe eines Passwortes.

Beispiele: Erfasst sind zB Know-how, Geschäftsinformationen sowie technologische und kaufmännische Informationen, bei denen sowohl ein legitimes Interesse an ihrer Geheimhaltung besteht als auch die legitime Erwartung, dass diese Vertraulichkeit gewahrt wird; Kundenlisten, Musterkollektionen, Lieferangebote, Einkaufskonditionen, nicht allgemein bekannte Rezepturen etc. Da die Richtlinie (EU) 2016/943 neben technischen auch kommerzielle Geheimnisse schützt, sind neben den Geschäftsgeheimnissen auch die bisher sog. Betriebsgeheimnisse erfasst. Nicht geschützt sind jedenfalls belanglose Informationen und allgemeine Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen, die Beschäftigte im Zuge der Ausübung ihrer üblichen Tätigkeiten erwerben, sowie Informationen, die den Personenkreisen, die üblicherweise mit derartigen Informationen umgehen, generell bekannt sind bzw. für sie leicht zugänglich sind. Berechtig ist der Inhaber der

Verfügungsgewalt (engl.: Controlling).

Bisherige Regelung:

Lauterkeitsrechtlicher Schutz: §§ 11 und 12 UWG sind Privatanklagedelikte, dazu zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz.

Die Privatanklageprozesse enden häufig durch vergleichsweise Erledigungen: Vielfach wurde von betroffenen Inhabern von Geschäftsgeheimnissen auf eine Prozessführung verzichtet, da für diese die Gefahr zu groß erschien, dass der Antragsgegner im Rahmen etwa der Akteneinsicht letztlich das gesamte Geschäftsgeheimnis im Detail in Erfahrung bringen konnte.

Der strafrechtliche Schutz nach dem StGB setzt eine gesetzlich verankerte Geheimhaltungsverpflichtung voraus, weshalb die Tatbestände selten anwendbar sind. Es handelt sich um Antragsdelikte.

Verfahrensrechtlicher Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, das sind Tatsachen und Erkenntnisse kommerzieller oder technischer Art, die bloß einer bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt sind, nicht über diesen Kreis hinausdringen sollen und an deren Geheimhaltung ein wirtschaftliches Interesse besteht. Es gibt nur Vernehmungsbefreiungen für Zeugen und Parteien.

Zielsetzung der RL:

Unternehmen und Forschungseinrichtungen investieren in den Erwerb, die Entwicklung und die Anwendung von Know-how und Informationen, welche einen Wettbewerbsvorteil schaffen.

Diese Investition in die Schaffung und Anwendung intellektuellen Kapitals ist ein bestimmender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit und den Markterfolg der Unternehmen. Unternehmen wenden einerseits die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums in Form von Patenten, Geschmacksmusterrechten oder Urheberrechten an. Ein weiteres Mittel ist der Schutz des Zugangs zu Wissen und die Verwertung von Wissen, das für das betreffende Unternehmen von Wert und nicht allgemein bekannt ist. Solch wertvolles Know-how wird als Geschäftsgeheimnis bezeichnet.

Viele rechtmäßige Inhaber von Geheimnissen schrecken häufig davor zurück, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, weil die Wahrung der Geheimnisse sowohl durch die Volks- als auch durch die Parteiöffentlichkeit gefährdet ist. Dies führt dazu, dass zustehende Ansprüche erst gar nicht verfolgt bzw. nicht berechnete Ansprüche nicht wirksam abgewehrt werden.

Die RL ordnet die Wahrung der **Vertraulichkeit von Geheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfahren** an, wobei die dort angeführten Schutzmaßnahmen sehr allgemein gehalten und auch davon geprägt sind, dass gleichzeitig das Recht des Gegners auf ein faires Verfahren gewahrt bleiben muss. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass **das Geheimnis Gegenstand des Verfahrens** sein muss, die neuen Regelungen kommen nicht zur Anwendung, wenn das Geheimnis auf sonstige Weise ins Verfahren eintritt. Es ist dann geschützt, wenn es um seine unlautere bzw unredliche Aneignung bzw Verwertung geht. Anders als bei den Rechten des geistigen Eigentums ist der Schutz nicht absolut, es besteht nur ein Zugangsschutz. Das Gesetz will solche Maßnahmen und Verfahren gegen Verstöße zur Verfügung stellen, die fair und gerecht, nicht unnötig

kompliziert und wirksam sowie abschreckend sind. Gerade dieses neue Verfahren sollte den potentiellen Rechtsverletzern aufzeigen, dass ein rechtswidriger Erwerb, eine rechtswidrige Nutzung oder rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nicht zielführend ist und potentielle Rechtsverletzer mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Risiko eines Verfahrens als hoch einschätzen.

Zum **rechtmäßigen** Erwerb kommt es bei einer unabhängigen Entdeckung oder Schöpfung, beim sog "Reverse Engineering" (also der Rückwärtsanalyse des Produkts auf die dahinterliegende Idee), bei der Inanspruchnahme von Informationsrechten der Arbeitnehmer(vertreter) oder - als unscharf formulierter Auffangtatbestand - bei jeder anderen Vorgehensweise, die unter den gegebenen Umständen mit einer seriösen Geschäftspraktik vereinbar ist. Daneben sind der Erwerb, die Nutzung und die Offenlegung von Geheimnissen auch bei gesetzlicher Deckung rechtmäßig.

Ein **rechtswidriger** Erwerb liegt hingegen dann vor, wenn vertrauliche Informationen auf unbefugte Art erlangt wurden oder auch bei "jedem sonstigen Verhalten, das ... mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt". Die Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen ist wiederum dann rechtswidrig, wenn die Information rechtswidrig erworben wurde oder gegen eine Vereinbarung (sog. Non-Disclosure Agreements) oder sonstige Verpflichtung verstößt. Unter bestimmten Umständen kann auch eine indirekte Verletzung vorliegen, wenn die rechtswidrig handelnde Person über eine andere Person Zugang zu den vertraulichen Informationen

erlangt hat.

Die Fälle der **nachträglichen Schlechtgläubigkeit** sehen abgemilderte Sanktionen vor.

Die österreichische Umsetzung erfolgte mit BGBl I Nr. 109/2018 (verpätet) und ist seit 29.1.2019 in Kraft. Ins UWG wurde ein neuer Abschnitt (§§ 26a bis 26j) eingeführt und § 172 Abs 2 ZPO geändert. Ein Wettbewerbsverhältnis oder die Absicht, eigenen oder fremden Wettbewerb zu fördern, müssen nicht vorliegen. Die Regeln sind daher auch außerhalb des klassischen Lauterkeitsrechts von Relevanz. Sie sind grundsätzlich richtlinienkonform und geht in manchen Punkten über die deren Vorgaben hinaus (Bsp.: Schutz des bloßen Geheimhaltungswillens; keine Ausnahme vom Erfolgsprinzip zur Beurteilung der Prozesskostenersatzpflicht).

Materiellrechtlicher Schutz:

Die RL sieht die Erlassung von Anordnungen (zB Verbot der Nutzung bzw der Offenlegung von Geheimnissen oder des Vertriebs von Produkten) bzw von Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der rechtsverletzenden Produkte (zB Rückruf, Beseitigung oder Vernichtung rechtsverletzender Produkte), die Gewährung von Schadenersatz und die Urteilsveröffentlichung vor. Das UWG bleibt den Begriffen Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz sowie Urteilsveröffentlichung. Der Schadenersatzanspruch setzt Verschulden voraus. Der Umfang der Schadenersatzpflicht erfasst auch die durch den Rechtsverletzer erzielten Gewinne und gegebenenfalls allfällige wirtschaftliche Faktoren wie den

(immateriellen) Schaden, der dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses durch den rechtswidrigen Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder rechtswidrige Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses entstanden ist, alternativ besteht die Möglichkeit eines sich an der Höhe der Lizenzgebühren orientierenden pauschalierten Schadenersatzes, wenn dies der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses – unabhängig vom Nachweis der Höhe des Schadens – verlangt. Für die Fälle der nachträglichen Schlechtgläubigkeit ist vorgesehen, die Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung auf Antrag durch einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung zu ersetzen, wenn die Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung zu einem unverhältnismäßig großen Schaden für den Rechtsverletzer führen. Dieser Entschädigungsanspruch ist auf die Höhe der Lizenzgebühren beschränkt, die zu zahlen gewesen wären, wenn die betreffende Person um die Genehmigung ersucht hätte, das in Frage stehende Geschäftsgeheimnis für den Zeitraum zu nutzen, für den die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses hätte untersagt werden können. Dabei wird zur Ermittlung des Schadens auf eine marktübliche Lizenz abgestellt. Maßgebend ist demnach der objektive Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung; es ist zu fragen, welche Lizenzgebühr vernünftige Vertragsparteien bei Berücksichtigung aller objektiven lizenzrelevanten Umstände vereinbart hätten. Wesentlich ist dabei der Bekanntheitsgrad und Ruf des verletzten Kennzeichens, der Grad der Verwechslungsgefahr, der Beeinträchtigung oder Ausbeutung, der Bedeutung der Kennzeichnung für die Abnehmer sowie Dauer und Umfang der Kennzeichennutzung. Die Ersetzung des Unterlassungs- und des

Beseitigungsanspruches durch den Schadenersatzanspruch (nur) in Höhe der Lizenzgebühren scheidet aus, wenn die Nutzung einen Verstoß gegen andere Rechtsvorschriften darstellen oder zu einer Gefahr für die Verbraucher werden würde.

Verfahrensrechtlicher Schutz:

Das Gesetz skizziert den Schutz nur, alles weitere bleibt der Rechtsprechung überlassen. Die Maßnahmen können auch im Provisorialverfahren getroffen werden, mit Ausnahme nicht mehr rückführbarer Anordnungen, wie der Rückruf der rechtsverletzenden Produkte vom Markt und die Beseitigung der rechtsverletzenden Qualität der rechtsverletzenden Produkte. Weiters können Beweismittel durch Einstweilige Verfügung gesichert werden. Zur Erlassung einer Einstweiligen Verfügung genügt die Bescheinigung, dass ein Geschäftsgeheimnis vorliegt, der Antragsteller der Inhaber dieses Geschäftsgeheimnisses ist und dass das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erworben, genutzt oder offengelegt wurde oder eine solche Verletzung droht. Die Glaubhaftmachung dieser Voraussetzungen genügt. Der Gegner muss bescheinigen, dass er das Geschäftsgeheimnis durch unabhängige Entdeckung oder Schöpfung, durch Beobachtung, Untersuchung oder Rückbau des Produkts, durch Inanspruchnahme des Rechts der Arbeitnehmer oder auf eine Weise, die mit einer seriösen Geschäftspraktik vereinbar ist, erworben hat. Im Hauptverfahren gilt diesselbe Beweislastverteilung, dem Gericht ist aber der volle Beweis zu erbringen.

Alle Beteiligten eines Verfahrens (inkl Vertreter,

Gerichtsbedienstete, Zeugen und Sachverständige) müssen die ihnen offenbarten Geheimnisse vertraulich behandeln und dürfen sie nicht nutzen. Es ist ihnen verboten, das Geheimnis, von dem sie aufgrund der Teilnahme an dem Verfahren oder des Zugangs zu den Dokumenten Kenntnis erlangt haben, zu nutzen oder offenzulegen. Der entsprechende Schutz besteht auch nach Abschluss des Gerichtsverfahrens und so lange weiter, wie die Informationen, die Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses sind, nicht öffentlich verfügbar sind.

Weitere Maßnahmen des Gerichtes: *In-camera* Verfahren? Etwa durch Beschränkung des Zugangs zu Dokumenten und Anhörungen und die Herstellung einer vertraulichen ("geschwärzten") Fassung der Endentscheidung. Bsp.: So sollte das Gericht u.a. die Möglichkeit haben, einen Sachverständigen zu bestellen, welcher in die Unterlagen des Geschäftsgeheimnisinhabers Einsicht nimmt und eine Zusammenfassung anfertigt. Der Sachverständige nimmt lediglich einen Befund über die ihm gegenüber offengelegten Informationen auf und legt dann dem Gericht in der Zusammenfassung darüber Bericht. Diese Zusammenfassung enthält auch keine Teile von Geschäftsgeheimnissen. Die Zusammenfassung wird den Akten beigelegt und unterliegt der Akteneinsicht. Hingegen sind die Unterlagen zu Geschäftsgeheimnissen, deren Inhalt der Sachverständige als Geschäftsgeheimnis oder Teile davon gekennzeichnet hat, sowie der Befund und das Gutachten des Sachverständigen vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen und nur dem Gericht zugänglich. Das Gericht hat jedenfalls Zugang zu sämtlichen der Beurteilung des Sachverständigen zugrundeliegenden

Unterlagen. Damit wird das gesamte Beweisverfahren hinsichtlich dieses zentralen Punktes vom Gericht durchgeführt. Das Sachverständigengutachten kann daher vom Entscheidungsorgan überprüft werden und liegt die Entscheidung beim Gericht. Das Gericht hat jedenfalls selbst Zugang zu den Dokumenten, auch wenn sie nicht Aktenbestandteil werden.

Beschlussfassung des Gerichtes: Die Vorbereitende Tagsatzung dient der Erörterung der zur Wahrung der Vertraulichkeit dienenden Maßnahmen mit den Parteien sowie zur anschließenden Beschlussfassung des Gerichts über derartige Maßnahmen. Die verfahrensgegnerische Partei kann aufgrund eines begründeten Antrags dennoch Zugang zu allen vorgebrachten Beweismitteln betreffend das Geschäftsgeheimnis erhalten, wenn sie darlegen kann, dass dies für die eigene Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Interesse eines fairen Verfahrens oder zur Durchsetzung sonstiger legitimer Interessen jedenfalls erforderlich ist. Die Parteien haben das Recht, zu Verfahrensvorgängen, die erkennbar für sie wesentliche Tatsachen betreffen, Stellung zu nehmen, sie haben Anspruch auf allseitiges rechtliches Gehör. Sie haben insbesondere das Recht, ihren Standpunkt darzulegen und sich zu allen Tatsachen und zu sämtlichen Beweisergebnissen, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden, zu äußern. Die Partei hat damit auch die Möglichkeit, die Klage zurückzuziehen, bevor eine Offenlegung verfügt wird. Die Entscheidung, die eine Offenlegung anordnet, kann gesondert angefochten werden. Eine etwaige Offenlegung erfolgt nur gegenüber der antragstellenden Partei.

