



An das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Via E-Mail an: post.c14@bmdw.gv.at
CC an: begutachtung@parlament.gv.at

Wien, den 27. Juli 2018

UWG-Novelle 2018, Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Geschäftszahl: BMDW-56.121/0001-C1/4/2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Österreichische Patentanwaltskammer dankt für die Zusendung des Entwurfs und erstattet hierzu folgende

Stellungnahme:

A. Allgemeines

Die Österreichische Patentanwaltskammer erachtet den angemessenen Schutz von Geschäftsgeheimnissen von essentieller Bedeutung.

Insbesondere in Ergänzung zum Patentschutz, welcher sich vorrangig anbietet, wenn Neuentwicklungen spätestens mit Produkteinführung nicht mehr geheim zu halten sind, ist für innovative Unternehmen ein effektiverer Rechtsschutz für jene Aspekte von Neuentwicklungen, welche nicht mittels Re-Engineering von Konkurrenzunternehmen, ermittelt werden können, von wesentlicher Bedeutung. In Zweifelsfragen zwischen Patentierung (=Offenlegung) und Geheimhaltung kommt dem Rechtsrat des Patentanwalts wesentliche Bedeutung in der Entscheidungsfindung zu, wobei iZm der

Option Geheimhaltung bisher immer auf die erheblichen Probleme in der Rechtsdurchsetzung verwiesen werden musste.

Die Patentanwaltskammer hat daher schon die Bemühungen der EU-Kommission bei der Genese der Richtlinie 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (nachfolgend kurz "GG-RL") unterstützt und ist daher sehr an einer effizienten und effektiven Rechtsschutz bringenden Umsetzung der GG-RL in Österreich interessiert.

Wesentlich ist hierfür, dass die Umsetzung tatsächlich eine signifikante Verbesserung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen und der Durchsetzung dieser Rechte mit sich bringt.

Die bisherige Praxis, wonach man als Geschäftsgeheimnisinhaber entweder ein Geschäftsgeheimnis (der Gegenpartei) offenbaren muss oder das Gerichtsverfahren zur Durchsetzung dieser Rechte verliert, ist untragbar und (natürlich) nicht mit der GG-RL vereinbar.

Es muss daher ermöglicht werden, rechtswidriges Verhalten (Art.4 GG-RL) effektiv zu bekämpfen, ohne dass der Geheimnisinhaber gezwungen wird, das Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; zugleich muss sichergestellt werden, dass diejenigen Personen, die am Verfahren beteiligt sind (Gericht, Vertreter, Sachverständige), an der Weitergabe des Geheimnisses an die Öffentlichkeit oder auch nur an den sich (vermutlich) rechtswidrig Verhaltenden effizient gehindert werden.

Grundsätzlich erachtet die Patentanwaltskammer die Umsetzung der GG-RL im UWG für wenig passend. Weitaus zweckmäßiger wäre für die Umsetzung ein eigenes Geheimnisschutz-Gesetz zu schaffen, wobei – wie nachfolgend noch im Detail erläutert – jedenfalls die verfahrensrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im gerichtlichen Verfahren in der ZPO geregelt werden sollten, da ein effektiver Rechtsschutz von Geschäftsgeheimnissen nicht nur in Verfahren betreffend die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen als solche von Relevanz sind, sondern dieser Schutz in verschiedensten Verfahren – einschließlich streitiger Verfahren vor dem Patentamt! – erstrebenswert wäre.

B. Zu den Punkten im Einzelnen:

Nach Ansicht der Patentanwaltskammer ist eine gelungene Umsetzung der GG-RL untrennbar mit der effektiven Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen

im Verlauf des Verfahrens verbunden, so dass sich die vorliegende Stellungnahme insb auf diese Kernfrage (§ 26h des derzeitigen Entwurfs) konzentriert.

I. § 26h – Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfahren

a. Option I

1. Option I von § 26h Abs 1 des Entwurfs wird nach Ansicht der Patentanwaltskammer dem Erfordernis eines hinreichenden Schutzes des Geschäftsgeheimnisses im Verfahren nicht gerecht:

Wenn der Geheimnisinhaber das "Vorliegen der Voraussetzungen eines Geschäftsgeheimnisses" (sowie seiner Verletzung) nachzuweisen hat und schon im verfahrenseinleitenden Schriftsatz das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses zu bescheinigen hat, so dass sich der Anspruch darauf schlüssig und plausibel ableiten lässt, müsste der Geheimnisinhaber ganz wesentliche Informationen preisgeben, bevor den Verfahrensbeteiligten eine Verschwiegenheitspflicht auferlegt wird.

Gemäß Option I werden die Verfahrensbeteiligten erst zu einem Zeitpunkt ggf – iSv Art 9 GG-RL – zur Verschwiegenheit verpflichtet, zu dem der Geheimnisinhaber bereits Kernelemente seines Geschäftsgeheimnisses – ohne effektiven Rechtsschutz – preisgeben musste. Die in Option I § 26h Abs 4 des Entwurfs normierte Verschwiegenheitspflicht, ist demnach für eine effektive Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Verfahren ungeeignet, da gemäß der vorgeschlagenen Regelung Vertraulichkeit erst vorgeschrieben wird, nachdem die Kernelemente des Geschäftsgeheimnisses bereits verraten werden mussten.

2. Es erscheint zudem problematisch, dass der Entwurf gemäß Option I vorsieht, dass nur der Sachverständige Einsicht in das Geschäftsgeheimnis erhält, jedoch nicht das Gericht und dass der Sachverständige dem Gericht nur die geschwärzte Fassung vorlegen darf; das Gericht muss nach Ansicht der Patentanwaltskammer immer Zugang zu allen Informationen haben, was klarzustellen wäre.

Auch der Umstand, dass das Gutachten des SV nicht Aktenbestandteil wird, ist aus denselben Gründen problematisch. Zweckmäßiger wäre es daher klarzustellen, dass neben dem Gericht auch der Sachverständige Einsicht in die geheimen Unterlagen erhalten darf und dass das Gutachten nicht der Akteneinsicht unterliegt, während das geschwärzte Gutachten den Parteien zugänglich wird. Option II, Abs 8 ist hier die eindeutig zu bevorzugende Variante.

3. Aus all diesen Gründen lehnt die Patentanwaltskammer daher Option I von § 26h des Entwurfs in der gegenwärtigen Fassung ab.

b. Option II

1. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer könnte eine Kombination aus Verfahrenselementen von Option I und II zu einem praktisch realisierbaren Prozedere zusammengefasst werden, bei dem der Schutz des Geheimnisses im Verfahren im Vordergrund steht.

Vorbild könnte dafür das "Düsseldorfer Beweisverfahren" sein, eine Art "light-Version" der US "pretrial discovery" mit der noch strengerem Trennung und Geheimhaltungsverpflichtung der teilnehmenden Anwälte in solche, die mit dem Mandanten Informationen austauschen dürfen und denjenigen, die dies (vorerst oder permanent) nicht tun dürfen.

Dabei sollte das Gericht die Möglichkeit haben, alle zweckdienlichen Geheimhaltungsmaßnahmen zu setzen. Für ein faires Verfahren müssen die Parteienvertreter und ggf. der SV selbstverständlich ebenfalls Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen haben, um beurteilen zu können, ob es sich um ein Geschäftsgeheimnissen handelt und – wenn ja – worin es konkret besteht. Genau dazu dient im Düsseldorfer Verfahren die Möglichkeit für das Gericht, die vertretenden Rechts- und Patentanwälte in Kenntnis des Geheimnisses zu setzen – bei gleichzeitiger Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber dem eigenen Mandanten.

Die geäußerten Bedenken, dass das Befolgen einer derartigen richterlichen Anordnung nicht in Einklang mit der RAO zu bringen sei, kann die Patentanwaltskammer nicht nachvollziehen, da die sodann gesetzlich geregelte Verschwiegenheitspflicht, welche im Einzelfall gerichtlich zu beschließen ist, das niederrangige Recht jedenfalls derogiert. Eine derartige Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Mandanten widerspricht zwar gewohnten Gepflogenheiten und kann den Informationsanspruch des Mandanten gegen seinen Anwalt unterlaufen, jedoch sollte allein dieser Umstand nicht dazu führen, dass wiederum kein effizienter Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren normiert wird.

Gegebenenfalls können (wie in den USA) die Vertreter im Verfahren doppelt besetzt werden: einer, der sich streng an die Vertraulichkeit zu halten hat (auch gegenüber dem eigenen Mandanten und seinem Kollegen) und einem, dem voller Informationsaustausch mit dem Mandanten offensteht.

Ein Bruch dieser Geheimhaltungsverpflichtung durch die Vertreter sollte nicht nur die zivilrechtlichen Ansprüche zur Folge haben wird, sondern auch strafrechtlich sanktioniert werden (s. Pkt I.f.).

2. Zudem sollten dem erstinstanzlichen Richter viel mehr konkrete Maßnahmen angeboten werden; auch dies würde für eine Kombination der beiden Optionen unter Einschluss möglicher Verfahrensvarianten nach dem Düsseldorfer-Verfahren sprechen.
3. Gemäß Option II § 26(3) ist derzeit kein Rechtsmittel gegen die Entscheidung, mit der ein Geschäftsgeheimnis als vertraulich eingestuft wird, vorgesehen. Um Waffengleichheit der Streitparteien zu gewährleisten, sollte auch ein Rechtsmittel gegen einen stattgebenden Beschluss möglich sein.

c. Umsetzung in der ZPO

Da der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren nicht nur auf Geschäftsgeheimnis-Verletzungsverfahren als solche beschränkt ist, sondern an sich alle Zivilverfahren betrifft, wäre es weitaus zweckmäßiger die §§ 26h ff in die ZPO zu integrieren.

Der vorgeschlagene Verweis in § 172 ZPO erscheint in diesem Zusammenhang nicht ausreichend, weil § 172 ZPO lediglich den Ausschluss der Öffentlichkeit vorsieht und das Verfahren iSv § 26h UWG des Entwurfs gerade nicht angesprochen ist.

Im Falle einer Umsetzung in der ZPO könnte zweckmäßiger Weise auch Geschäftsgeheimnisse in anderen Verfahren, zB diejenigen (finanziellen) Informationen, die im Zuge der Rechnungslegung, oder auch in Verfahren betreffend Diensterfindungsvergütungen (Gestehungskosten; relativer Wert der Komponenten, Fabriksabgabepreis-Berechnungen und Vereinbarungen dafür, etc.) einem effizienten Rechtsschutz zugeführt werden. Auch von diesen Geschäftsgeheimnissen könnten dann die zur Verschwiegenheit verpflichteten anwaltlichen Vertreter weiterhin Kenntnis erlangen, dürften die Geschäftsgeheimnis aber nicht mehr an den Mandanten weitergeben.

d. Streitige Verfahren vor dem Patentamt

Zudem sind die Bestimmungen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auch für Verfahren vor dem Patentamt von Relevanz, in welchen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (im Einspruchs-, Widerspruchs-, und Anfechtungsverfahren) ebenfalls einem adäquaten Schutz zugänglich sein sollten – zB könnten schon Rechnungen, welche erforderlich sind um im Widerspruchsverfahren die ernsthafte Benutzung nachzuweisen, ein Geschäftsgeheimnis iSd GG-RL sein; ebenso können Vorbenutzungshandlungen (§ 23 PatG) geheimes Wissen darstellen.

Zumindest sollte die Regelung des § 119 Abs 2 PatG daher durch einen konkreten Verweis auf § 26h UWG ersetzt werden, so dass zukünftig auch in streitigen Verfahren vor dem Patentamt ein effektiver Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren besteht und nicht bloß die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgeschlossen werden kann.

e. Geschäftsgeheimnisse Dritter

§ 119 Abs 2 PatG normiert auch einen (unzureichenden) Schutz der Geschäftsgeheimnisse von Zeugen, welcher nach Ansicht der Patentanwaltskammer äußerst zweckmäßig ist.

Es sollte daher jedenfalls auch im Zivilprozess die Betriebsgeheimnisse von Zeugen oder sonstigen Dritten geschützt bleiben.

Option II des § 26h schränkt das Antragsrecht aber auf Parteien ein. Dies erscheint zu eng gefasst; auch Dritte sollten dieses Recht haben. Richtigerweise kommt nach gemäß Option II der Ersatzanspruch nach § 394 EO, der sich aus einer ungerechtfertigten Beweissicherungs-EV ergibt, auch einem Geheimnisinhaber zu der nicht Partei ist.

f. Sanktionen bei Geheimnisverrat

Schließlich sollte auch sichergestellt werden, dass nicht nur über die Vertraulichkeit der in der Verhandlung vorgekommenen Informationen belehrt wird, sondern dass auch ein Verbot der Weitergabe und Nutzung ausdrücklich normiert wird, an das § 301 StGB anknüpfen kann.

Es sollte daher ausdrücklich normiert werden, dass nicht nur über die Verpflichtung zur Geheimhaltung zu belehren ist, sondern dass der Verstoß gegen die Geheimhaltung verboten ist, und zwar auch dann, wenn dies nicht – wie § 301 StGB es fordert – "in einem

Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise veröffentlicht, dass die Mitteilung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird".

Beim Schutz von Geschäftsgeheimnissen geht es nämlich nicht um die breite Öffentlichkeit (vor der das Privateleben zu schützen wäre), sondern um die bloße Weitergabe an einen einzigen, nicht berechtigten Empfänger.

II. Weitere Punkte

a. Begriffsdefinition

Das Unionsrecht kennt nun drei verschiedene Definitionen iZm vertraulichen Informationen: (1) das "Know-How" gem Art 1 lit i der Technologietransfer-VO 316/2014; (2) die "vertraulichen Informationen" gem Art. 6-8 der Rechtsdurchsetzungs-RL 2004/48 und eben (3) Art. 2 Abs 1 GG-RL.

Die Patentanwaltskammer geht davon aus, dass im Zweifelsfall einer Auslegung im Einklang mit Art. 39 TRIPs der Vorrang gegeben wird.

b. Verhältnismäßigkeit

Die in der GG-RL normierte Verhältnismäßigkeit (Art. 13 GG-RL) fehlt im Entwurf:

Art. 13 der RL sollte (entgegen dem Entwurf) explizit aufgenommen werden, um den Gerichten bei einzelnen Fragen tatsächlich die Möglichkeit zu geben, verschiedene Interessen flexibel gegeneinander abzuwägen.

c. Verjährungsfrist gem § 20 UWG (6 Monate) ist viel zu kurz:

Derzeit ist nur die 6-monatige Verjährung gem § 20 UWG vorgesehen. Diese ist vor allem aufgrund der oft sehr komplizierten Vorbereitungen von derartigen Klagen viel zu kurz.

Art. 8 GG-RL schreibt "höchstens 6 Jahre" vor. Deutlich angemessener wären daher, die allgemeine Verjährungsfrist gemäß § 1489 ABGB von 3 Jahren vorzusehen.

d. Ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien

Die ausschließliche Zuständigkeit sollte beim HG Wien für das gesamte Bundesgebiet zentralisiert werden. Nur durch eine derartige ausschließliche Zuständigkeit kann

sichergestellt werden, dass die entscheidende Senate mit einer kritischen Fallzahl konfrontiert sind, welche es ermöglicht Erfahrung in derartigen Verfahren aufzubauen, die zumeist komplexe technische und rechtliche Fragen betreffen. Nur durch eine derartige ausschließliche Zuständigkeit kann eine einheitliche Rechtsprechung bzw. auch Praxis, insb auch iZm dem prozessualen Vorgehen zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse im Verfahren, erreicht wird.

e. Übergangsbestimmungen

Vor allem iZm dem – neu eingeführten – Erfordernis der "angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen" sollte eine Übergangsbestimmung vorgesehen werden, wonach Geheimnisse, die vorher geheim waren, auch nach Inkrafttreten als geheim anzusehen sind. Alternativ könnten vorgesehen werden, dass dies jedenfalls für Geschäftsgeheimnisse zutrifft, für welche innerhalb einer angemessenen Frist (zB 1 Jahr) derartig Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen wurden.

Die Österreichischen Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur Umsetzung der GG-RL im österreichischen Recht geleistet zu haben und steht für weitere Diskussionen bzw. nähere Auskünfte selbstverständlich gerne zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen

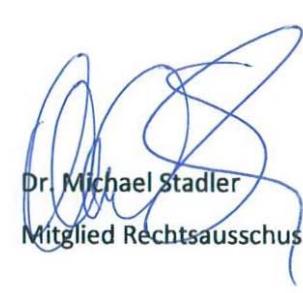
Dr. Daniel Alge

Präsident



Dr. Rainer Beetz

Vorsitzender Rechtsausschuss



Dr. Michael Stadler

Mitglied Rechtsausschuss