

Rechtlicher Schutz vor Know-how-Diebstahl

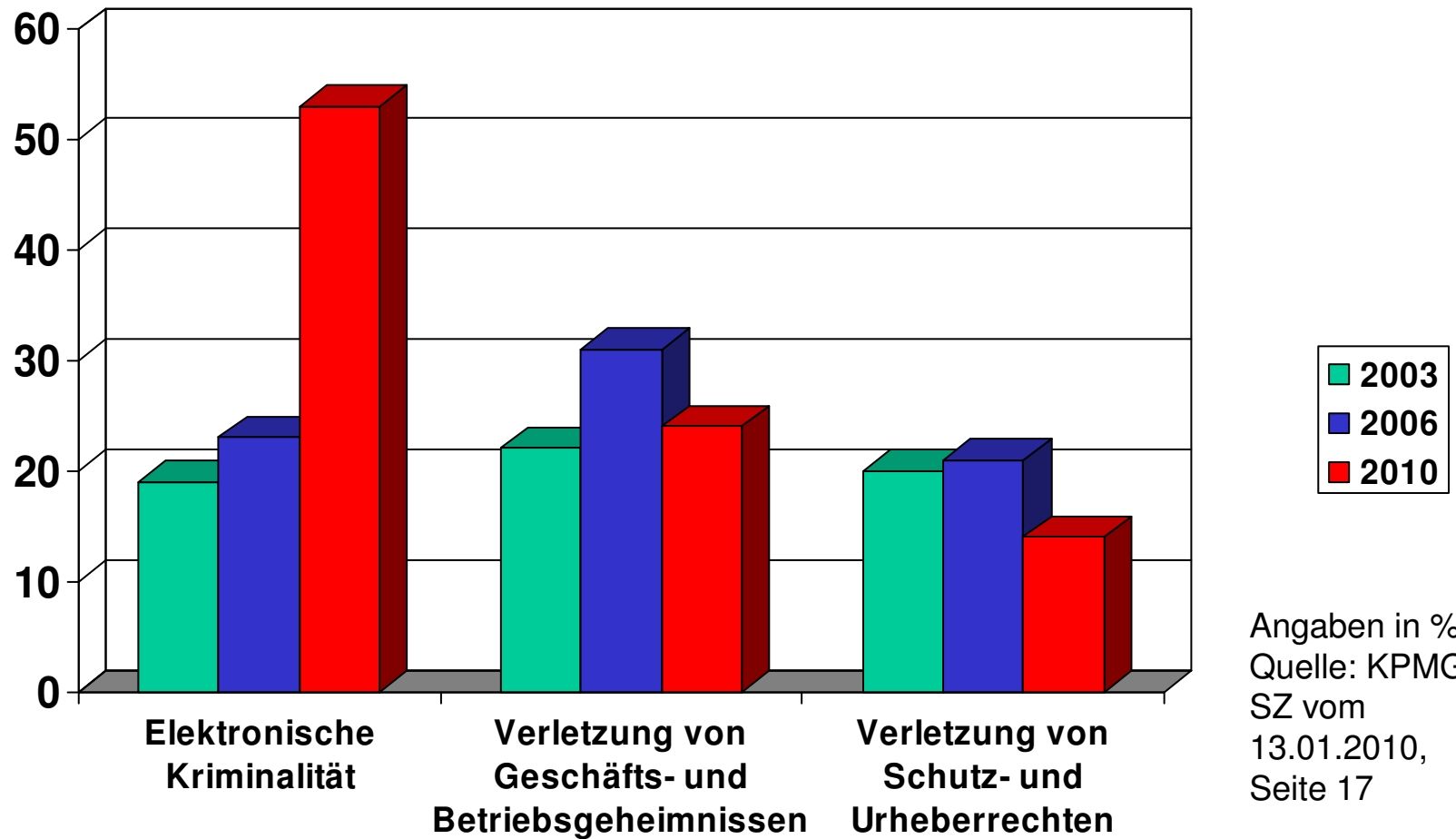
Gründerabend im gate Garching

20. Januar 2010

Rechtsanwalt Dr. Thomas Stögmüller, LL.M.

Fachanwalt für Informationstechnologierecht

Wirtschaftskriminalität



Übersicht

- I. Geheimnis- und Know-how-Schutz
 1. Vertraglich
 2. Gesetzlich
- II. Urheberrechtsschutz
- III. Schutz von Software-Quellcode
- IV. Open Source-Software
- V. Patentschutz
- VI. Gebrauchsmusterschutz
- VII. Wettbewerbsrecht
- VIII. Verwertung

Geheimnis- und Know-how-Schutz

Vertraglich:

- Vertraulichkeitsvereinbarung (Confidentiality- bzw. Non-Disclosure Agreement)
- Definition „vertraulicher Informationen“ bzw. „Know-how“
- Verpflichtung zum einseitigen/gegenseitigen Geheimnisschutz
- Bestimmung der Ausnahmen (z.B. vorbekannt, allgemein bekannt, unabhängige eigene Entwicklung)
- Vertragsstrafe
- Lösungsverpflichtung bei Beendigung
- Dauer

Geheimnis- und Know-how-Schutz

Gesetzlich:

- § 17 Abs. 1 UWG - Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
 - Schutz gegen Know-how-Diebstahl durch Mitarbeiter; erfasst nicht bspw. Vertriebspartner, Kunden und Lieferanten
 - Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses (z.B. Kundenlisten, Computerprogramme)
 - BGH-Urteil vom 27.4.2006 (Az. I ZR 126/03): „Ein ausgeschiedener Mitarbeiter, der ein Geschäftsgeheimnis seines früheren Arbeitgebers schriftlichen Unterlagen entnimmt, die er während des früheren Dienstverhältnisses zusammengestellt und im Rahmen seiner früheren Tätigkeit befugtermaßen bei seinen privaten Unterlagen - etwa in einem privaten Adressbuch oder auf einem privaten PC - aufbewahrt hat, verschafft sich damit dieses Geschäftsgeheimnis unbefugt i.S.v. § 17 UWG“
 - Voraussetzung: Fehlende Offenkundigkeit, Geheimhaltungsinteresse, Geheimhaltungswille

Geheimnis- und Know-how-Schutz

Gesetzlich:

- § 17 Abs. 2 UWG - Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
 - Nr. 1: Betriebsspionage
 - Nr. 2: Geheimnisverwertung
- Rechtsfolgen:
 - Unterlassung
 - Schadensersatz
 - Auskunftsanspruch
 - Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, in besonders schweren Fällen bis zu 5 Jahren

Vorlagenfreibeuterei

- § 18 UWG – Unbefugte Verwertung von Vorlagen
 - Vorlagen sind Mittel, die als Grundlage oder Vorbild für die Herstellung von neuen Sachen oder Dienstleistungen dienen sollen (z.B. Zeichnungen, Schablonen, Beschreibungen)
 - Vorschriften technischer Art sind Anweisungen oder Lehren, die sich auf einen technischen Vorgang beziehen (z.B. Rezepte, Computerprogramme)
 - Anvertrauen der Vorlage: Nicht bei Offenkundigkeit
 - Unbefugte Verwertung: Nicht, falls Vorlage offenkundig geworden ist
- Rechtsfolgen:
 - Unterlassung, Schadensersatz, Auskunftsanspruch, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren

Schutz von Intellectual Property

- Urheberrechtsschutz automatisch mit Schöpfung (bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers)
- Patentschutz (20 Jahre ab Anmeldung)
- Gebrauchsmusterschutz (10 Jahre ab Anmeldung)
- Markenschutz (10 Jahre ab Anmeldung mit Verlängerungsmöglichkeit)
- Ergänzender Leistungsschutz nach UWG (keine feste Schutzdauer, aber zeitliche Begrenzung möglich)

Urheberrechtsschutz

- Geschützte Werke - § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG: “... und Computerprogramme“
- “Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen” - § 2 Abs. 2 UrhG
- Urheber ist der Schöpfer des Werkes - § 7 UrhG
- Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung - § 29 UrhG
- Das Urheberrecht gewährt dem Urheberrecht das Urheberpersönlichkeitsrecht (§§ 12 – 14UrhG) und ausschließliche Verwertungsrechte (§§ 15 ff, 69c UrhG)
- Erlöschen: 70 Jahre nach Tod des Urhebers (§ 64 UrhG)

Urheberrechtsschutz von Software

- EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen vom 14. Mai 1991
- Umgesetzt in §§ 69a ff. UrhG: Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke sind, d.h. das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers
- BGH Urteil vom 3.3.2005, Az. I ZR 111/02 – „Fash 2000“
- § 69c UrhG: Zustimmungsbedürftige Handlungen (Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Verbreitung)
- §§ 69d, 69e UrhG: Ausnahmen von zustimmungsbedürftigen Handlungen (z.B. Fehlerberichtigung, Sicherungskopien, Dekompilierung zur Herstellung der Interoperabilität)

Schutz von Software-Quellcode

- Vertragliche Regelung, dass keine Quellcode-Herausgabe geschuldet wird
- Falls Quellcode-Offenlegung vereinbart: Ausdrückliche Einbeziehung des Quellcodes in die Vertraulichkeitsverpflichtung
- Escrow-Agreement: Quellcode wird vom Lizenzgeber bei Escrow-Agent hinterlegt und von diesem bei Eintritt klar definierter Herausgabefälle (z.B. Insolvenz des Lizenzgebers, Einstellung des Softwaresupports) an den Lizenznehmer herausgegeben
- Bei Patentanmeldung computerimplementierter Erfindungen keine Offenlegung des Quellcodes erforderlich

Open Source-Software

- GNU General Public License (GPL)
 - Aktuelle Version 3 – abrufbar unter <http://www.gnu.org/licenses>
 - „Freie“ Software, die frei verbreitet werden darf und deren Quellcode zugänglich ist, allerdings kein Verzicht auf Urheberrechte
 - Die GPL-Lizenzbedingungen sind einzuhalten und sind wirksam (LG München I v. 19.5.2004, Az. 21 O 6123/04)
 - Lizenz ohne Vergütung, aber Services gegen Entgelt
 - Basierendes Werk muss ebenfalls unter GPL fallen („Copyleft“)
 - Quellcode eines basierenden Werkes muss offenbart werden („viraler Effekt“)
 - Beschränkte Copyleft-Klausel: GNU Lesser General Public License (LGPL, Version 3) für Libraries
 - Gewährleistungs- und Haftungsausschluss

Patentschutz

Deutsches Patentgesetz (PatG) / Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ):

- Voraussetzungen für Patente:
 - Erfindung auf einem Gebiet der Technik
 - neu (d.h. nicht Stand der Technik)
 - auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (keine wissenschaftlichen Theorien und mathematische Methoden)
 - gewerblich anwendbar
- Rechtsschutz ab Patenterteilung
- Patentlaufzeit: 20 Jahre ab dem Anmeldetag
- First-to-File-Grundsatz
- Anmelde- und Verlängerungsgebühren

Patentschutz von Software

- Patentierung von „Programmen für Datenverarbeitungsanlagen“ ist in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, Art. 52 Abs. 2 lit. c) EPÜ ausgenommen
- Keine Patentierung von Software „als solche“ (anders USPTO)
- Aber Rechtsprechung ist großzügig: Problemlösungen mit Hilfe von Software auf den anerkannten Gebieten der Technik („computerimplementierte Erfindungen“) sind patentierbar, wenn sie neu und erfinderisch sind und technischen Charakter haben
- EU-Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen gescheitert

Patentschutz von Software

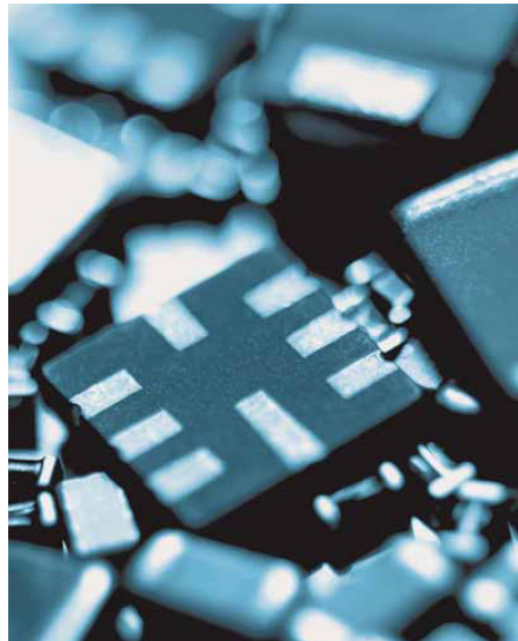
- „Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. **Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.**“ (BGH, Beschluss vom 20.1.2009, Az. X ZB 22/07 – „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“)

Patentschutz von Software



Patente für Software?

Europäische Rechtsgrundlagen und Praxis



www.epo.org

Gebrauchsmusterschutz

- Schneller und preiswerter Erfindungsschutz nach dem Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)
- Keine Prüfung der sachlichen Schutzvoraussetzungen
Neuheit, erfinderische Leistung und gewerbliche
Anwendbarkeit
- Daher: Gefahr eines Löschanpruchs
- Schutzdauer: 10 Jahre ab dem Anmeldetag (zum Ablauf
des Monats)
- Wesentlich geringere Gebühren
- Keine europäische Gebrauchsmusteranmeldung

Wettbewerbsrecht

- Ergänzendes wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz gegen Nachahmungen nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG
- Schutz gegen unmittelbare, fast identische und nachschaffende Leistungsübernahme mit unterschiedlich hohen Anforderungen an
 - wettbewerbliche Eigenart (kein Schutz von Alltagserzeugnissen, sondern bspw. aufgrund besonderer origineller ästhetischer oder nicht notwendiger und nicht gemeinfreier technischer Merkmale)
 - besondere wettbewerbliche Umstände (wie bspw. Herkunftstäuschung, Ausnutzung der Wertschätzung oder unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen)
- Urheberrechtsschutz und Patentschutz haben Vorrang

Verwertung

- Verwertung von Know-how, Patenten, Urheberrechten
- Ausschließlich eigene Verwertung unter Durchsetzung der Ausschließlichkeitsrechte
- Abschluss von Lizenzverträgen mit Einräumung von Nutzungsrechten gegen Lizenzgebühren
 - ausschließlich oder einfach
 - befristet oder unbefristet
 - weltweit oder räumlich beschränkt
 - inhaltlich beschränkt
 - übertragbar oder unübertragbar
 - Recht zur Einräumung von Unterlizenzen
 - entgeltlich

Zusammenfassung

- Frühzeitig Schutzkonzept festlegen
 - z.B. Know-how-Schutz vs. Patentschutz
- Prüfung der Schutzvoraussetzungen
 - z.B. Patentschutz vs. Urheberrechtsschutz
- Umsetzung des Schutzkonzeptes
 - Patentanmeldung
 - Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen
 - Schutz des Quellcodes
- Aufrechterhaltung des Schutzkonzeptes
 - Manifestierung von Geheimhaltungsinteresse und -wille
 - Patentportfolioverwaltung
 - Durchsetzung von Ansprüchen
- Verwertung

teclegal

■ ■ ■ Habel Rechtsanwälte
Partnerschaft

Rechtsanwalt Dr. Thomas Stögmüller, LL.M. (Berkeley)
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Heimeranstr. 37
80339 München
Telefon: 089 - 13 95 76 60
Telefax: 089 - 13 95 76 66
E-Mail: stoegmueller@teclegal-habel.de
Internet: www.teclegal-habel.de
