

ICC Germany-Magazin

3

Dezember 2016

INTERNATIONALE HANDELSGESCHÄFTE

Compliance im Außenhandel

Finanzierungen für den afrikanischen Markt

VERTRAGSGESTALTUNG

Schutz des Firmen-Knowhows

Discovery im Schiedsverfahren

GLOBALISIERUNG

Wirtschaft und Nachhaltigkeit

BEPS: Mehr internationale Steuergerechtigkeit?



KOOPERATIONSPARTNER:

Know-how schützen

Was Unternehmen bei grenzüberschreitenden Geschäften bedenken müssen

Know-how-Schutz wird auch vor dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen für Unternehmen immer wichtiger. Zentral ist, dass sich Unternehmen darüber klar werden, welches Know-how unternehmensintern wertvoll ist und wie es geschützt werden kann. Eine klare, konsequent umgesetzte Unternehmensstrategie hilft dabei, die immateriellen Werte des Unternehmens zu bewahren und für den Verletzungsfall die erforderliche Basis für eine Rechtsdurchsetzung national und international zu schaffen.

Hintergrund

*„Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie errathen?
Sie rauschen vorbei
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger sie schießen.
Es bleibt dabei:
Die Gedanken sind frei.“*

*Franz Ludwig Mittler: Deutsche Volkslieder.
N. G. Elwert'scher Verlag, Hamburg/Leipzig 1856,
Nr. 996 auf S. 660*

Gedanken sind frei. Das gilt auch noch heute, selbst wenn sie nicht religiöses oder politisches, sondern kaufmännisches oder technisches Wissen zum Gegenstand haben. Denn im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (Patente, Marken, Designs) gilt ein Numerus Clausus der Schutzrechte, die eigentlich vom Staat für sein Territorium auf Zeit verliehene Monopole sind. Dieser Schutz endet, wenn Wissen ohne weiteres zugänglich ist und wenn es nicht als Erfindung patent- bzw. Gebrauchsmusterrechtlich geschützt oder in einem urheberrechtlich geschützten Werk verkörpert ist. Know-how, ob geschützt oder nicht, ist schwer greifbar: Es kann unabhängig in vielen Köpfen entstanden und an vielen Orten verfügbar sein. Einfach gesagt: Nur tatsächlich geheimes Know-how, das man faktisch kontrolliert, bleibt sein Geld wert. Gleichwohl gilt: Know-how ist geldwertes, vielfältig gehandeltes Wirtschaftsgut. Staaten erkennen das an und schützen Know-how gegen unrechtmäßiges „Ansichbringen“.

Aktuelle Rechtslage und europäische Vereinheitlichung

Je nach betroffenem Territorium und dem deshalb anwendbaren Recht unterscheiden sich bei Know-how die Schutzvoraussetzungen und der Schutzzumfang. Denn der Know-how-Schutz ist weltweit bislang nicht ansatzweise so stark vereinheitlicht wie der Schutz gewerblicher Schutzrechte. Agiert ein Unternehmen über die eigenen Landesgrenzen hinaus, reicht es daher in der Regel nicht, sich nur mit den Schutzbestimmungen des eigenen Landes auseinanderzusetzen. Welches Recht zur Anwendung kommt, wenn internationale Sachverhalte betroffen sind, ist dabei nicht immer leicht zu beantworten. Es hängt auch davon ab, in welchem Land die Gerichte angerufen werden und

sich dann in der Sache für zuständig erklären. Denn wenn keine vertragliche Rechtswahl vorliegt, wird ein aufgrund seines Prozessrechts international örtlich zuständiges Gericht die an seinem Sitz geltenden Regeln des internationalen Privatrechts anwenden, um das anwendbare materielle Recht zu bestimmen. Ist etwa das Know-how eines Betriebs mit Sitz in Deutschland betroffen, kann, nach einer recht weit verbreiteten Auffassung (z. B. nach deutschem Kollisionsrecht), nach deutschem Recht verhandelt werden, auch wenn sich die Sachverhalte ausschließlich in ausländischen Märkten abgespielt haben. Deutsches Kollisionsrecht wird in der Praxis aber nur vom zuständigen deutschen Gericht angewendet. Wird ein ausländisches Gericht angerufen und erklärt es sich für zuständig, wird es sein eigenes Kollisionsrecht anwenden, das auf ein anderes anzuwendendes materielles Recht verweisen kann, als das deutsche Recht. Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch meist die Frage, ob die Entscheidung eines deutschen oder eines ausländischen Gerichts vor allem außerhalb der EU auch im sonstigen Ausland (z.B. am Sitz des Beklagten) anerkannt und vollstreckt wird. ‚Greift‘ z.B. eine auf deutschem materiellem Know-how-Schutz beruhende Untersagungsanordnung eines deutschen Gerichts überhaupt überall im Ausland oder endet ihr Geltungsanspruch an unserer Landes- oder der EU-Außengrenze? Grenzüberschreitende Sachverhalte sind daher in jedem Einzelfall genau zu analysieren, um sie rechtlich richtig einzuordnen und die jeweils passende, effizienteste Vorgehensweise zu wählen. Einen weltweiten, rechtlichen ‚passe par tout‘ gibt es nicht.

Zumindest für die Europäische Union steht eine Vereinheitlichung des Know-how-Schutzes unmittelbar bevor. Eine EU-Richtlinie ist bereits verabschiedet und von den nationalen Gesetzgebern umzusetzen. Die Harmonisierung wird zu einer begrüßenswerten Schaffung einheitlicher Schutzstandards für Know-how in der Europäischen Union führen. Deutsche Unternehmen werden aber voraussichtlich zu organisatorischen Veränderungen im Umgang mit Know-how gezwungen sein (dazu unten mehr).

Umfang und Grenzen des Know-how-Schutzes

Grundsätzlich wird (auch außerhalb der EU) die Schutzbedürftigkeit von Know-how neben den gewerblichen Schutzrechten anerkannt und ein entsprechender Rechtsschutz gewährt. Dabei wird unter Know-how im Allgemeinen eine geheime (das heißt, nicht allgemein bekannte und auch nicht ohne weiteres zugängliche) Information von kommerziellem Wert verstanden. Als schutzfähiges Know-how kommt auch eine Dritten nicht



Erik Schäfer

ist Rechtsanwalt und Partner bei COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte. Er berät Mandanten in den Bereichen Geistiges Eigentum und verwandte Rechtsgebiete, Vertragsrecht, internationales Wirtschaftsrecht sowie Schiedsgerichtsbarkeit & Mediation.



Dr. Reinhard Fischer

ist Rechtsanwalt bei COHAUSZ & FLORACK. Seine Schwerpunkte sind Wettbewerbs- und Werberecht, IT-Recht, Recht der Arbeitnehmererfindungen, F&E-Verträge, Lizenzverträge, Technologietransferverträge sowie Urheber- und Medienrecht.



besteht ein entscheidender Unterschied und Nachteil gegenüber gewerblichen Schutzrechten. Praxisrelevant sind insoweit insbesondere die Fälle, in denen es zu einer unbeabsichtigten Veröffentlichung von Know-how kommt. Umstritten war zumindest in Deutschland das sogenannte Reverse Engineering, also die ggf. recht aufwendige Analyse am Markt frei zugänglicher Produkte zur Ermittlung der in den Produkten verkörperten Geschäftsgeheimnisse, z. B. des Herstellverfahrens oder der Zusammensetzung. International wird das Reverse Engineering in der Regel als zulässig erachtet. In der schon angesprochenen EU-Richtlinie wird die Zulässigkeit ausdrücklich bestätigt. Insoweit besteht daher eine erhebliche Schutzlücke für Know-how, die Unternehmen in Erwägung ziehen sollten, wenn sie sich trotz der bestehenden Möglichkeit dazu aus Kostengründen gegen die Anmeldung technischer Schutzrechte und für eine schlichte Geheimhaltung entscheiden. Spätestens kurz vor einer Produkteinführung in den Markt ist insoweit eine bewusste Entscheidung zu treffen. Auch für die etwaige Möglichkeit, noch ein Patent anzumelden, kann der Markteintritt ein entscheidender Zeitpunkt sein, weil in dem Angebot des Produkts am Markt eine neuheitsschädliche Veröffentlichung der Erfindung liegen kann, die dem Patentschutz entgegensteht.

Know-how-Schutz vs. gewerbliche Schutzrechte

Die große Gefahr für den Know-how-Schutz ist daher das Offenkundigwerden des Know-hows, das jeden gesetzlichen Schutz für das Know-how entfallen lässt. Das geschieht oft unmerklich in kleinen Schritten und nicht schlagartig.

Hinzu kommt, dass Know-how-Schutz unabhängige Entwicklungen Dritter nicht hindert. So kann ein Wettbewerber, der im Wesentlichen entsprechendes Know-how –, wenn auch später – selbst entwickelt, dieses uneingeschränkt verwerten, daran ein Patent beantragen und es im ungünstigen Fall dann versuchen, gegen den Erstentwickler durchzusetzen. Die Chancen dafür stünden gut, soweit kein gesetzliches Vorbenutzungsrecht vom Erstentwickler nachgewiesen werden kann. Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen Dritter lassen bei Veröffentlichung zudem die Vertraulichkeit der Informationen und damit den Schutz des Know-hows entfallen.

Die Rechtsdurchsetzung von Know-how ist gegenüber technischen Schutzrechten erschwert. Herausfordernd ist dabei zunächst der Nachweis der eigenen Berechtigung am Know-how. Sind der Entstehungsprozess, sowie das Know-how selbst mit seinen Einzelheiten

– wie häufig – nicht umfassend dokumentiert, wird der lückenlose, gerichtsfeste Nachweis der eigenen Berechtigung leicht zur unlöslichen Aufgabe. Eine nur unzureichende Dokumentation kann sich auch als problematisch erweisen, wenn der Berechtigte am Know-how ggf. nachweisen muss, dass er angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen hat (die neue EU-Richtlinie legt nahe, dass der Know-how-Inhaber im Vergleich zum bisherigen deutschen Recht stärker in der Pflicht ist, ausreichende Geheimhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit sein Know-how auch rechtlich geschützt ist).

Probleme bereitet schließlich auch, dass der Kläger im Prozess vortragen muss, worin das betreffende Know-how besteht. Zumindest der Gegner kann hier zusätzliche für ihn nützliche Informationen erlangen. Hinzu kommt, dass auch Zivilprozesse öffentlich sind und nicht nur in Deutschland die anwendbaren prozessualen Vorschriften keine geeigneten Instrumentarien bereitstellen, um die Vertraulichkeit des nur für Verfahrenszwecke offengelegten Know-hows angemessen sicherzustellen. Hier soll die EU-Richtlinie jedoch Abhilfe schaffen, wobei allerdings noch offen ist, wie der nationale Gesetzgeber dies konkret lösen wird. In den USA können prozessuale Darlegungs- und Beweisprobleme ggf. durch das so genannte „Discovery“-Verfahren, das eine umfassende Pflicht des Beklagten zur Offenlegung von Informationen an den Gegner beinhaltet, überwunden werden. Gleichzeitig besteht ein ausgefeiltes Instrumentarium zum Geheimnisschutz der betroffenen Informationen. Das US-Recht kennt auch die Möglichkeit der Rechtshilfe für ausländische Streitigkeiten. Weniger weitgehende Varianten der Pflicht zur Herausgabe von Beweismitteln findet man regelmäßig auch in anderen angelsächsischen Ländern.

Trotz dieser Nachteile kann es auch gute Gründe geben, sich gegen eine Patentanmeldung und für den Know-how-Schutz durch Geheimhaltung zu entscheiden. Wenn Dritte sich das Know-how in tatsächlicher Hinsicht nicht rechtmäßig verschaffen können und erwartet werden darf, dass es einen Wettbewerbsvorteil auch über die Patentlaufzeit hinaus verschafft, hat seine Geheimhaltung den Vorteil eines unbefristeten, nicht mit Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten verbundenen Schutzes, sowie gegenüber Dritten, insbesondere Wettbewerbern, der tatsächlichen Vorenthaltung jeder Verwertung. Da Patentanmeldungen zwangsläufig offengelegt werden, ermöglicht man Dritten hiermit ggf. erst die Nachahmung oder erleichtert die Suche nach einer Umgehungslösung. Freilich muss hier auch in die Entscheidung einfließen, wie lange es unwahrscheinlich bleibt, dass ein Dritter die gleiche oder eine funktional äquivalente Lösung eigenständig entwickelt.

Richtiger Umgang mit Know-how

Entscheidet man sich für den Know-how-Schutz durch Geheimhaltung, ist die Implementierung verschiedener Maßnahmen zum Schutz des Know-hows und zur Ermöglichung der Rechtsdurchsetzung dringend zu empfehlen:

- Der Entstehungsprozess des Know-hows sowie das Know-how selbst sollten nachvollziehbar dokumentiert werden. Dies erleichtert insbesondere den Nachweis der Berechtigung am Know-how sowie die Darlegung des Know-hows und damit die Rechtsdurchsetzung. Gut dokumentiert werden sollte auch der organisatorisch abgesicherte sorgfältige Umgang zum Schutz des Know-hows, der nach Umsetzung der EU-Richtlinie zur Schutzvoraussetzung wird. Die Einführung von Compliance-Programmen zum Schutz von Know-how im Unternehmen ist daher in Anbetracht der Anforderungen der Richtlinie zu empfehlen.
- Vor allem bei Einbeziehung externer Entwickler ist zudem auf den Abschluss eindeutiger Vereinbarungen zu achten, nach denen der Entwickler seine Rechte am Know-how an den Auftraggeber überleitet. Das deutsche Recht geht andernfalls im Zweifel davon aus, dass die Rechte beim Entwickler verbleiben.
- Der Kreis der Personen, die vom Know-how Kenntnis erhalten, sollte möglichst klein gehalten werden. Der faktische Wert von Geheimhaltungsvereinbarungen wird häufig überschätzt. Ist der Kreis der Personen, die das Know-how kennen, nicht mehr überschaubar, lässt sich meist auch nicht mehr ermitteln, auf welchem Wege das Know-how zum vermeintlich unbefugten Verwerter gelangt ist. Für ein Vorgehen gegen den Dritten ist aber – wie dargelegt – gerade der Nachweis des rechtswidrigen Erwerbs des Know-hows durch den Dritten entscheidend. Außerdem: Wird das Know-how einmal veröffentlicht, sei es auch unter Verstoß gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung, geht der Schutz in der Regel verloren.
- Besteht ein zwingendes Bedürfnis, den Kreis der Know-how-Träger zu erweitern, ist mit dem Empfänger der Information eine vorherige Geheimhaltungsvereinbarung zu schließen. Dies ist besonders wichtig, wenn ein mündlicher Informationsaustausch erfolgt, da der gesetzliche Schutz andernfalls eingeschränkt wäre. Eine mündliche Informationsvermittlung sollte aber zudem zu

ohne Weiteres als möglich bekannte Verknüpfung, d.h. Zusammenstellung von eigentlich offenbarem Wissen, in Betracht. Der rechtliche Schutz erfordert daneben nicht, dass das Know-how inhaltlich bestimmten Qualitätsanforderungen genügt. Die Information muss daher nicht unbedingt einen objektivierbaren technischen Fortschritt gewähren. Entscheidend ist vielmehr, ob die Geheimhaltung der Information dem Unternehmen einen kommerziellen Vorteil verschafft.

Der rechtliche Schutz des Know-how beschränkt sich im Wesentlichen auf Sachverhalte, bei denen sich Unbefugte das Know-how rechtswidrig beschaffen, sowie die Verwertung dieses Know-hows ohne Zustimmung des Berechtigten. Schützt der Berechtigte das Know-how mit geeigneten Maßnahmen, um es gegen einen unbefugten Zugriff durch Überwindung der Schutzmaßnahmen zu schützen, gewährt das Gesetz zivilrechtliche Ansprüche oder auch strafrechtliche Sanktionen. Besonders praxisrelevant sind die Fälle der Betriebsspionage und der Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Geheimhaltungspflichten, insbesondere auch durch (ehemalige) Beschäftigte.

Erlangt ein Dritter auf rechtmäßigem Wege Kenntnis vom Know-how und unterliegt er auch keinem sonstigen – z.B. vertraglichen – Verbot der Verwertung, kann der Berechtigte am Know-how ihm die Verwertung des Know-hows danach nicht untersagen. Hierin

Beweiszwecken schriftlich protokolliert werden. Auch wenn Geheimhaltungsvereinbarungen häufig standardisiert sind, sollte in jedem Einzelfall darauf geachtet werden, dass die Vertragsbedingungen auch passen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Informationsvermittlung auch unter die Geheimhaltungsvereinbarung fällt. Eine zu allgemeine Definition des Vertragsgegenstandes kann in diesem Fall schädlich sein. Der Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen schon im Vorfeld von Vertragsanbahnungsgesprächen ist in der heutigen Wissensgesellschaft eigentlich notwendige Best Practice, d.h. gewissermaßen ein Standardvorgang im Rahmen des betrieblichen Risikomanagements.

- Werden Dokumente übergeben, die Know-how enthalten, sollten die Dokumente stets einen Vertraulichkeitshinweis aufweisen. Dies verbessert vor allem den gesetzlichen Schutz für entsprechende Unterlagen.
- Obgleich es sich bei Know-how nicht um ein echtes Schutzrecht handelt, wird es von den meisten Rechtsordnungen im Hinblick auf die Kommerzialisierbarkeit einem Schutzrecht ähnlich angesehen. Know-how lässt sich daher im Grundsatz auch verkaufen und lizenzieren. Bei internationalen Verträgen ist insoweit aber Vorsicht geboten. Einige für die Industrie bedeutende Länder (z. B. Brasilien) lassen Lizenzen an nicht patentgeschütztem Know-how nur äußerst restriktiv zu. Wird auf Basis eines gesetzlich unwirksamen Know-how-Lizenzvertrags gleichwohl Know-how an das ausländische Unternehmen übermittelt, kann das ggf. zum Wegfall des Know-how-Schutzes führen - und zwar weltweit. Die Einschaltung eines im jeweiligen Landesrecht beratenden Anwalts ist daher dringend zu empfehlen.



Weitere Informationen zur ICC-Kommission Gewerblicher Rechtsschutz: Dr. Katrin Rupprecht, ICC Germany, S. 66

Fazit

Die Effizienz von Know-how-Schutz steigt und fällt abhängig von der effizienten Geheimhaltung einerseits und der Zeit bzw. Ressourcen, die der Wettbewerb braucht, um eine für den Markt gleichwertige Lösung selbst zu entwickeln. Zwar spart man durch die Geheimhaltung des Know-hows Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten für technische Schutzrechte. Doch ist es oft aufwendig und schwierig, als Kläger beim Vorgehen aus Know-how-Schutz die Anspruchsvoraussetzungen in tatsächlicher Hinsicht zu substantiieren und dann auch zu beweisen. Was geheim ist, wird nicht Stand der Technik und kann so einer Patentanmeldung nicht neuheitsschädlich entgegen gehalten werden. Parallelentwicklungen Dritter bergen daher nicht nur die Gefahr des Verlusts der Möglichkeit, das technische Know-how exklusiv anzuwenden. Hinzu tritt das Risiko, dass nachträglich Rechte Dritter entstehen, die einer freien weiteren Nutzung des Know-hows wenigstens teilweise entgegenstehen. Allenfalls bleibt in solchen Fällen ein eher fragiles Weiterbenutzungsrecht wegen Vorbenutzung der patentierten Lehre. Wegen der territorialen Wirkung von Schutzrechten müssen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten jedoch die Voraussetzungen und der Umfang dieses Rechts einzeln für jeden betroffenen Staat geklärt werden.

Klar ist aber auch: Wo technische Schutzrechte nicht greifen können, wie z.B. bei Kundendaten und Preisinformation, ist der Schutz als geheimes Know-how erste Wahl. In der Praxis erfolgversprechend ist deshalb eine Kombination von technischen Schutzrechten und Know-how-Schutz, der in für den Unternehmenserfolg kritischen Bereichen im Zweifel dem Patentschutz den Vorzug gibt. Eine sorgfältige Dokumentation der ergriffenen, angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sowie auch des Know-hows als solchem ist dabei unabdingbar.

www.phig-online.de

Für Ihren Erfolg im Auslandsgeschäft!



von Bernstorff (Hrsg.)

Praxishandbuch Internationale Geschäfte Online

Von der Geschäftsanbahnung bis zur Abwicklung

Geschäfte mit ausländischen Unternehmen werden zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen immer wichtiger. Doch solche Geschäfte sind oft mit schwer einschätzbaren Risiken verbunden. Um sie dennoch erfolgreich abzuwickeln, bietet Ihnen diese Online-Anwendung alle benötigten Informationen zur rechtssicheren Durchführung. Der inhaltliche Aufbau folgt dabei dem zeitlichen Ablauf der Geschäfte – von der Geschäftsanbahnung bis zum Forderungsmanagement.

Die Online-Anwendung ist mit Schaubildern und Abbildungen übersichtlich und praxisgerecht gestaltet. Auch für den Berater ein wertvolles Hilfsmittel!

ISBN 978-3-8462-0475-7

Online-Anwendung,
202,00 € Jahresabonnement,
Einzelplatzlizenz, Mehrplatzlizenzen
auf Anfrage
lieferbar

inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

AUTORENINFO

Prof. Dr. Graf von Bernstorff ist seit vielen Jahren als Referent und Buchautor tätig. Er ist Rechtsanwalt in Bremen mit Tätigkeitsschwerpunkten im internationalen Wirtschaftsrecht. Die weiteren Autoren Klaus Vorpeil, Dr. Klaus Pottmeyer, Prof. Dr. Jörn Altmann u.v.m. sind ausgewiesene Praktiker in den Bereichen Außenhandel, Zoll, Exportkontrolle und Außenwirtschaft.

AW-Newsletter

Kostenlose Infos und smartes App unter
→ www.aw-portal.de

IHRE VORTEILE

- Kein Pflegeaufwand im Vergleich zu einem Loseblattwerk
- Aktuelle Inhalte mit Änderungsübersicht auf der Startseite
- Komfortable Suchmöglichkeiten und weitere praktische Funktionen
- Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Formularen, Musterverträgen in Deutsch und Englisch
- Verständlich aufbereitet von erfahrenen Praktikern
- Nützliche Tipps und Tricks für die Praxis

AUS DEM INHALT

- Vorbereitung des Geschäfts (u.a. Auswahl von Auslandsmärkten, Vertriebswege, typische Risiken, Forderungsmanagement)
- Abschluss des Geschäfts (u.a. Grundlagen der Vertragsgestaltung, Eigentumsvorbehalt zur Absicherung, Lieferbedingungen, Akkreditiv, Elektronische Geschäfte)
- Die Finanzierung und Sicherung des Geschäfts (u.a. Laufzeiten, Kontokorrentkredit, Leasing, Forderungsverkauf, Lieferantenkredit)
- Die Durchführung des Geschäfts (u.a. Exportkontrolle, Straf- und Bußgeldvorschriften, Zahlungsverkehr)
- Forderungsmanagement (u.a. Inkassoeinstellungen, Internationale Schiedsgerichtsverfahren)

Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

shop.bundesanzeiger-verlag.de/475-7

Bestell-Hotline: 0221/97668-173/-357

E-Mail: aussenwirtschaft@bundesanzeiger.de

Fax: 0221/97668-232 · in jeder Fachbuchhandlung



Bundesanzeiger Verlag

www.bundesanzeiger-verlag.de