

Know-how: Optimierung und Nutzung bei VC-Finanzierungen

I. Einleitung

Patente spielen bei der Eigenkapitalfinanzierung von Technologieunternehmen eine große Rolle. Sie dienen VC-Gesellschaften als rechtliche Basis einer technologieorientierten Unternehmensentwicklung. Know-how findet hingegen bei der Begründung einer Beteiligung keine große Beachtung. Dies überrascht. Der hohe wirtschaftliche Wert, der sich im geheimen betrieblichen Know-how verkörpern kann, übersteigt denjenigen gewerblicher Schutzrechte (insbesondere Patente) oft deutlich¹⁾.

Prominente Beispiele aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte belegen dies. Der Wechsel des vormaligen Opelchefeinkäufers *Ignacio Lopez* zu Volkswagen führte wegen eines – letztlich nicht gänzlich aufgeklärten – Vorwurfs einer Know-how-Verletzung zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Opel-Muttergesellschaft General Motors Corp. und VW, in deren Folge VW einen Betrag von 100 Mio. USD leistete und Fahrzeugteile im Wert von einer Mrd. USD abnahm²⁾. Microsoft sieht in der Entscheidung der EU-Kommission, nach der Microsoft Spezifikationen für bestimmte Windowsprotokolle offen zu legen habe, einen rechtswidrigen Zugang hinsichtlich des geheimen Know-hows³⁾. In der Tagespresse hat in den vergangenen Wochen ein Fall aus dem Motorrennsport Furore gemacht. Der Formel-1-Rennstall McLaren-Mercedes wurde von einem Sportgericht zur Zahlung einer Geldbuße von 100 Mio. USD verurteilt, weil es dieses Gericht als erwiesen ansah, dass McLaren-Mercedes rechtswidrig Konstruktions-Know-how des Ferrari-Fornel-1-Rennstalls genutzt hatte.

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über den gesetzlichen Schutz von Know-how⁴⁾ und zeigt Möglichkeiten auf, diesen Know-how-Schutz zu optimieren und für VC-Finanzierungen nutzbar zu machen.

II. Know-how-Inhalt und Schutzvoraussetzungen

1. Übersicht

Know-how wird als Oberbegriff des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses angesehen⁵⁾. Nach allgemeiner Auffassung ist Know-how i.S. eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses jede im Zusammenhang mit einem Betrieb stehende Tatsache, die nicht offenkundig, sondern nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und nach dem bekundeten, auf wirtschaftlichen Interessen beruhenden Willen des Betriebsinhabers geheim gehalten werden soll⁶⁾. Know-how genießt einen weitreichenden strafrechtlichen und zivilrechtlichen Schutz⁷⁾. Der Begriff des Know-how und die Schutzvoraussetzungen sollen näher beleuchtet werden.

2. Weiter Know-how-Begriff

Der im deutschen Recht nicht legal definierte Begriff des „Know-how“ oder „Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses⁸⁾“ ist in mehrfacher Hinsicht weit. Es handelt sich dabei um Tatsachen von sehr unterschiedlichem Gewicht – von einzelnen Geschäftsvorgängen bis hin zu dem für ein Unternehmen bedeutsamen Fabrikationsverfahren⁹⁾. Der Begriff der Tatsache ist dabei weit zu verstehen. Auch Ansichten, Meinungen und Wertungen sind Tatsachen. Ohne Bedeutung ist es, ob sich diese Tatsachen auf den kaufmännischen Geschäftsverkehr, technische Inhalte oder die Betriebsorganisation beziehen¹⁰⁾. Anders als das Patentrecht verlangt der Know-how-Schutz auch keine weiteren Schutzvoraussetzungen, vergleichbar etwa mit Technizität, Neuheit oder Erfindungshöhe¹¹⁾. Schützenswertes Know-how gibt es demnach in vielfältigen Formen, etwa in Ausschreibungsunterlagen, Bezugsquellen, Computerprogrammen, Entwicklungsunterlagen für einen Computer, Geschäftsplanungen sowie Kalkulationsunterlagen, einzelnen Umständen konkreter Geschäftsbeziehungen zu Kunden, Herstellungsverfahren, Konstruktionsgedanken und -zeichnungen, Kundenlisten und -dateien, Rezepturen eines Reagenzes, Medikaments oder Erfrischungsgetränks, aber auch Kunstgriffe bei der

Ralf Hoffmann ist als Anwalt und Steuerberater in der Kanzlei Hoffmann Rechtsanwälte und Steuerberater, Berlin, schwerpunktmäßig in den Bereichen Venture Capital, M&A und Kapitalmarktrecht tätig.

- 1) Vgl. Harte-Bavendamm, in: Harte/Henning, UWG, 2004, Vorbem. §§ 17 – 19 Rdn. 1.
- 2) Vgl. Kurz, Vertraulichkeitsvereinbarungen, 2004, S. 271.
- 3) Siehe Rechtssachen T-201/04 (Amtsblatt C 179 vom 10.07.2004 S. 18) und T-313/05 (Amtsblatt Nr. C 257/ vom 15.10.2005); Ann, GRUR 2007 S. 39 f.
- 4) Dargestellt werden die Vorschriften des deutschen Rechts. Einen guten Überblick über den Know-how-Schutz in wichtigen Industriestaaten gibt etwa Westermann, Handbuch Know-how-Schutz, 2007, S. 135 ff.; Eine Darstellung zu den Anforderungen nach Artikel 39 TRIPS über Einkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15.04.1994 findet sich bei Ann, GRUR 2007 S. 39 (41 f.).
- 5) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 8.
- 6) Vgl. BGH, GRUR 1955 S. 424 (425) – Möbelpaste; GRUR 1961 S. 40 (43) = NJW 1960 S. 1999 = WRP 1960 S. 241 – Wurftaubenpresse; GRUR 2003 S. 356 (358) = NJW-RR 2003 S. 618 = WRP 2003 S. 500 – Präzisionsmessgeräte; BGH, GRUR 2006 S. 1044 – Kundendatenprogramm.
- 7) Übersicht über die straf- und zivilrechtlichen Normen bei Juris PK-UWG Ernst, § 17 UWG Rn. 4 ff; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), Vorbem. §§ 17 – 19 Rdn. 9.
- 8) Vgl. Ann, GRUR 2007 S. 39 (41); lediglich Artikel 1 lit. i) GVO der Kommission enthält einen eng auf technische Fertigkeiten beschränkten Know-how-Begriff, der jedoch auf die Auslegung der einschlägigen Normen des Deutschen Rechts nicht durchgreift; vgl. auch Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 8.
- 9) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 1.
- 10) Allgemeine Auffassung OLG Hamburg, GRUR-RR 2001 S. 137 (139) f. – PM/Regler; Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 8; Ann, GRUR 2007 S. 39 (41).
- 11) Zum Neuheitsanforderung BGH, GRUR 1955 S. 424 (425) – Möbelpaste; Ann, GRUR 2007 S. 39 (41).

Anwendung eines an sich bekannten Verfahrens können Know-how-Schutz genießen¹²⁾.

3. Betriebsbezogenheit

Know-how-Schutz besteht nur bei nicht offenkundigen Tatsachen, die einem Unternehmen zuzuordnen sind¹³⁾. Festzustellen ist somit, ob das Know-how hinreichend eindeutig einem konkreten Unternehmen oder den allgemeinen Marktverhältnissen oder anderen Unternehmen zuzurechnen ist¹⁴⁾. Es spielt dabei keine Rolle, ob Know-how – auch zu einem günstigen Kaufpreis – von einem Dritten erworben worden ist¹⁵⁾.

4. Nichtoffenkundigkeit

Ein Geheimnis liegt vor, so lange sein Gegenstand nicht offenkundig ist. An den Eintritt der Offenkundigkeit werden hohe Anforderungen gestellt¹⁶⁾. Eine gezielte Offenlegung gegenüber einem kontrollierten Mitwisserkreis führt nicht zur Offenkundigkeit, soweit mit deren Geheimhaltung zu rechnen ist, was etwa bei Arbeitnehmern der Fall ist¹⁷⁾. Nicht notwendig für die Offenkundigkeit ist jedoch, dass die Tatsache allgemein bekannt ist, entscheidend sind vielmehr Kenntnisse der jeweiligen Fachkreise¹⁸⁾.

Jeder Arbeitnehmer muss sich im Klaren darüber sein, dass im Zweifel alle innerbetrieblichen Kenntnisse, deren Existenz der Außenwelt unbekannt sind und die einen Einfluss auf die Markt- und Konkurrenzsituation des Unternehmens haben können, geheim zu halten sind.

Die Frage der Offenkundigkeit stellt sich häufig im Zusammenhang mit der Auslieferung von Produkten. Wenn diese Produkte in ihrer konkreten Erscheinungsform von jedem Interessenten ohne größere Schwierigkeiten und Opfer, insbesondere ohne vertragliche Nutzungsbeschränkungen in Erfahrung gebracht werden können, sind sie nicht geheim¹⁹⁾. Wenn diese Produkte jedoch nur mit einem nicht unerheblichen Aufwand in ihrer Wirkungsweise oder – wie etwa bei Rezepturen – in ihrer quantitativen und qualitativen Zusammensetzung erkannt werden können, führt dies nicht zur Offenkundigkeit²⁰⁾.

Durch einen Verrat verliert eine Tatsache ihren Geheimnischarakter erst dann, wenn sie entsprechend weiten Kreisen bekannt wird; eine unbefugte Enthüllung gegenüber wenigen Außenstehenden führt nicht grundsätzlich zur Offenkundigkeit²¹⁾.

5. Geheimhaltungswille

Der Geheimhaltungswille unterscheidet geheimes Know-how von einer einfach nur unbekannten Tatsache²²⁾. Der Geheimhaltungswille kann mündlich oder schriftlich bekundet werden oder sich aus den Umständen ergeben. An die Manifestation des Geheimhaltungswillens werden keine überzogenen Anforderungen gestellt. Es genügt wenn sich der Wille aus der Natur der geheim zu haltenden Tatsache ergibt, was der BGH etwa bei Kundenlisten bejaht hat²³⁾. Jeder Arbeitnehmer muss sich im Klaren

darüber sein, dass im Zweifel alle innerbetrieblichen Kenntnisse, deren Existenz der Außenwelt unbekannt sind und die einen Einfluss auf die Markt- und Konkurrenzsituation des Unternehmens haben können, geheim zu halten sind²⁴⁾.

6. Geheimhaltungsinteresse

Das Geheimhaltungsinteresse, welches ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse des Unternehmens an der Geheimhaltung verlangt, besteht stets, wenn sich die Geheimnisqualität einer Tatsache spürbar auf die Wettbewerbssituation eines Unternehmens auswirken kann²⁵⁾. Auch an dieses Interesse sind keine hohen Anforderungen zu stellen.

7. Bewertung und Zusammenfassung

Know-how-Schutz kann für eine große Bandbreite betrieblicher Tatsachen und Informationen mit geringem Aufwand erreicht werden. Im Folgenden soll untersucht werden, welche rechtlichen Möglichkeiten ein Unternehmen hat, dessen Know-how verletzt worden ist. Zunächst werden die strafrechtlichen Normen dargestellt.

III. Straftatbestände

1. Überblick

Das deutsche Recht kennt eine Vielzahl von Strafnormen, die zum Know-how-Schutz erlassen worden sind²⁶⁾. Die wichtigsten und praxisrelevantesten Normen sollen nachfolgend kurz vorgestellt werden²⁷⁾. Die Einbindung der Strafverfolgungsbehörden ist häufig ein effizienter und kostengünstiger Weg der Schutzrechtsdurchsetzung. Die Strafverfolgungsbehörden übernehmen die Ermittlungsarbeit, während bei einer zivilrechtlichen Interessensdurchsetzung das jeweils klagende Unternehmen den Sachverhalt aufzubereiten, darzulegen und zu beweisen hat und das Kostenrisiko der gerichtlichen Durchsetzung trägt. Die nachfolgend näher beschriebenen Strafnormen sind Antragsdelikte²⁸⁾.

12) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 7; Haselblatt/Musiol, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 26 Rdn. 4; Juris PK-UWG Ernst § 17 Rdn. 14.

13) Allgemeine Auffassung vgl. nur Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

14) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

15) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1046) Rdn. 19 – Kundendatenprogramm.

16) Vgl. etwa Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117).

17) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 11; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

18) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 11; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

19) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

20) Instrukтив BayOLG, GRUR 1991 S. 9694 – Geldspielautomat.

21) Vgl. BayOLG, ZIP 2000 S. 2178; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 4 a.E.

22) Vgl. BGH, GRUR 1964 S. 31 – Petromax II.

23) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1046), Rdn. 19 – Kundendatenprogramm.

24) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 12.

25) Vgl. Ann, GRUR 2007 S. 39 (42).

26) Übersicht bei Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 4 f.

27) Nicht näher betrachtet werden etwa besondere Strafnormen für Betriebsratsmitglieder, Berater und Handelsvertreter.

28) Dies gilt, soweit nicht ausnahmsweise die Staatsanwaltschaft wegen eines besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

Dies bedeutet, dass die jeweiligen Taten nur verfolgt werden, wenn ein entsprechender Strafantrag von dem Unternehmen gestellt wird, dessen Rechte verletzt worden sind. Das geschädigte Unternehmen bleibt somit gewissermaßen Herr des Verfahrens. Bei einer Einigung mit dem Verletzer des Know-hows steht es dem geschädigten Unternehmen frei, den einmal gestellten Strafantrag zurückzunehmen, um damit die Strafverfolgungsvoraussetzungen entfallen zu lassen²⁹⁾. Der Antragsteller hat dann die entstandenen Verfahrenskosten und Aufwendungen zu tragen. Dies ist bei einer zivilrechtlichen Einigung mit dem Schädiger zu berücksichtigen³⁰⁾.

2. Geheimnisverrat

a) § 17 Abs. 1 UWG³¹⁾

Mit bis zu drei Jahren, in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe kann bestraft werden, wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, welches ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut oder zugänglich gemacht worden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt einer anderen Person mitteilt. Der Täter muss dabei entweder zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, handeln³²⁾.

Täter des Geheimnisverrats nach § 17 Abs. 1 UWG kann neben Angestellten gleich welcher Qualifikation auch ein Geschäftsführer oder Vorstand und nach strittiger Ansicht auch ein Aufsichtsratsmitglied sein³³⁾. Die Tat kann nur während des Bestehens des Dienstverhältnisses begangen werden. Nach dessen Ende, etwa auch durch eine wirksame fristlose Kündigung, besteht der strafrechtliche Geheimnisschutz nach § 17 Abs. 1 UWG nicht mehr³⁴⁾.

Anvertraut wird eine geheim zu haltende Tatsache im Rahmen des Dienstverhältnisses, wenn sie dem Täter mit der ausdrücklichen oder aus den Umständen abzuleitenden Auflage der Geheimhaltung überlassen wird³⁵⁾. Zugänglich gemacht worden ist ein Geheimnis auch dann, wenn der Täter etwa jenseits seines Tätigkeitskreises im Betrieb Ermittlungen angestellt oder andere Beschäftigte zur Mitteilung veranlasst hat³⁶⁾. Es spielt somit keine Rolle, ob sich der Täter die Kenntnisse erlaubt oder verboten verschafft hat³⁷⁾.

b) § 404 Abs. 1 AktG und § 85 Abs. 1 GmbHG

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe wird ein Mitglied der Geschäftsleitung einer Kapitalgesellschaft³⁸⁾ bestraft, der ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist, unbefugt offenbart³⁹⁾. Der Strafrechtsschutz dieser im Aktien- und GmbH-Gesetz geregelten nebenstrafrechtlichen Bestimmungen reicht zeitlich weiter als derjenige des § 17 Abs. 1 UWG. Einer Bestrafung nach § 404 Abs. 1 AktG und § 85 Abs. 1 GmbHG steht es nämlich nicht entgegen, wenn der Täter zur Tatzeit nicht mehr die Eigenschaft eines Geheimnissträgers hat, soweit ihm das Ge-

heimnis als Mitglied des Geschäftsleitungs- bzw. Aufsichtsratsorgans bekannt geworden ist⁴⁰⁾.

3. Betriebsspionage § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG

Nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG wird bestraft, wer sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch Anwendung technischer Mittel, Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder Wegnahme einer Sache, die das Geheimnis verkörpert, unbefugt verschafft oder sichert.

Mit bis zu drei Jahren, in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe kann bestraft werden, wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, welches ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut oder zugänglich gemacht worden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt einer anderen Person mitteilt.

Als Täter dieser Strafvorschrift kommt jede – somit auch eine betriebsfremde – Person aber auch ein Arbeitnehmer in Betracht.

Die Anwendung technischer Mittel ist bereits dann erfüllt, wenn der Täter einen Computer als Tatinstrument verwendet⁴¹⁾. Auch die Benutzung eines Telefons, eines Fotoapparats oder einer Filmkamera erfüllt dieses Tatbestandsmerkmal⁴²⁾.

Die Tathandlung des Sichverschaffens erfüllt der Täter, indem er den Gegenstand an sich bringt, in dem das Know-how verkörpert ist⁴³⁾. Die Tathandlung des „Sicherns“ stellt klar, dass auch derjenige bestraft wird, der das Geheimnis schon kennt, sich aber bleibende Kenntnis dadurch verschafft, dass er das Geheimnis in eine körperliche Form bringt und es damit auch leichter an Dritte weitergeben kann⁴⁴⁾.

4. Geheimnisverwertung

a) § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG

Tathandlung der Geheimnisverwertung ist das unbefugte Verwerten oder Mitteilen eines Geheimnisses, das der Täter entweder durch Geheimnisverrat (Abs. 1) oder durch eigene oder fremde Betriebsspionage (Abs. 2 Nr. 1) erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat⁴⁵⁾. Täter kann jedermann sein.

29) § 77 d Abs. 1 StGB.

30) § 470 Satz 1 StPO.

31) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

32) Diese subjektiven Voraussetzungen gelten bei allen Varianten des § 17 UWG.

33) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 15; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 8.

34) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 12.

35) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 9.

36) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), 2004.

37) Vgl. Hasselblatt/von Bossel, MAH Gewerblicher Rechtsschutz § 25 Rdn. 20.

38) Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.

39) Nach § 404 Abs. 1 AktG wird auch ein Aufsichtsratsmitglied und ein Abschlussprüfer oder dessen Gehilfe unter die Strafbarkeit einbezogen.

40) Ebenfalls müssen die oben unter III. 2. a) Satz 2 genannten Beweggründe des Täters nicht vorliegen.

41) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 22.

42) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 22.

43) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Anm. 20.

44) Vgl. Hasselblatt/von Bossel, a.a.O. (Fn. 37), § 25 Rdn. 37.

45) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 25.

Besondere Bedeutung erlangt diese Vorschrift bei der Verwertung von Geheimnissen des vormaligen Arbeitgebers durch ausgeschiedene Mitarbeiter. Die Abgrenzungslinien einer befugten Verwertung von Wissen eines ausgeschiedenen, keinem Wettbewerbsverbot unterliegenden Mitarbeiters zu einer strafrechtlich relevanten Geheimnisverwertung lassen sich dabei wie folgt zeichnen. Ein ausgeschiedener Arbeitnehmer ist berechtigt, Kenntnisse und Informationen, die er beiläufig in seinem Gedächtnis bewahrt hat, zu nutzen⁴⁶⁾. Eine nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG verbotene Sicherungshandlung liegt bereits dann vor, wenn diese Kenntnisse bewusst auswendig gelernt oder körperlich fixiert werden⁴⁷⁾.

Ein ausgeschiedener Arbeitnehmer ist berechtigt, Kenntnisse und Informationen, die er beiläufig in seinem Gedächtnis bewahrt hat, zu nutzen, eine nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG verbotene Sicherungshandlung liegt bereits dann vor, wenn diese Kenntnisse bewusst auswendig gelernt oder körperlich fixiert werden.

Liegen dem ausgeschiedenen Mitarbeiter schriftliche Unterlagen vor, die er während der Beschäftigung befugterweise etwa in Form privater Aufzeichnungen oder der Abspeicherung auf dem privaten Notebook gewonnen hat, so liegt die unbefugte Beschaffung eines Geschäftsgeheimnisses vor, wenn er diesen Unterlagen die Informationen entnimmt⁴⁸⁾. Nutzt etwa ein neuer Arbeitgeber ein dergestalt verschafftes Know-how, macht er sich ebenfalls nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG strafbar.

b) § 404 Abs. 2 AktG und § 85 Abs. 2 GmbHG

Auch die beiden vorgenannten Vorschriften des Aktien- und GmbH-Rechts stellen die unbefugte Verwertung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses, welches einem Mitglied des Geschäftsleitungs- oder Aufsichtsratsorgans in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist, unter Strafe. Als Täter kommen nur die oben bezeichneten Mitglieder des Geschäftsleitungs- und Aufsichtsratsorgans in Betracht⁴⁹⁾.

5. Bewertung und Zusammenfassung

Der strafrechtliche Know-how-Schutz greift weit. Gerade die Vorschrift des § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG schützt den vormaligen Arbeitgeber gegenüber Verwertungshandlungen ausgeschiedener Mitarbeiter und deren neuen Arbeitgeber oder Geschäftspartner. Im Folgenden soll untersucht werden, welche zivilrechtlichen Möglichkeiten des Know-how-Schutzes bestehen.

IV. Zivilrechtlicher Know-how-Schutz

1. Überblick

Die Verletzung der oben unter Abschn. III. vorgestellten Strafnorm begründen zugleich zivilrechtliche Ansprüche des Verletzten. Eine Verletzung der §§ 17 ff. UWG ist nämlich zugleich ein Verstoß gegen das Verbot unlauteren Wettbewerbs nach § 3 UWG, § 4 Nr. 9 – 11 UWG. § 17 UWG ist darüber hinaus auch Schutzgesetz i. S. des § 823 Abs. 2 BGB. In Einzelfällen werden auch die Voraussetzungen des § 826 BGB

(vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) vorliegen. Bei einer Geheimnisverletzung durch ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied finden ferner die aktienrechtlichen Normen des §§ 93, 116 AktG Anwendung.

2. Ansprüche

Dem Verletzten stehen weitreichende Ansprüche, insbesondere solche auf Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz, Auskunft und Besichtigung von Gegenständen (wie Maschinen, Computerprogrammen oder Konstruktionszeichnungen) zu⁵⁰⁾.

a) Unterlassung

Der Verletzte hat einen Anspruch darauf, dass der Verletzer eine Zuwiderhandlung unterlässt, solange das Geheimnis nicht schlechthin offenkundig geworden ist⁵¹⁾. Der Unterlassungsanspruch betrifft nicht nur die unbefugte Mitteilung oder Verwertung, sondern erstreckt sich auch auf abgewandelte Ergebnisse des unbefugten Zugriffs, soweit diese in nicht unwesentlichem Umfang auf der unlauter erlangten Kenntnis beruhen⁵²⁾.

Wenn das geschützte Know-how dem Know-how tragenden Unternehmen lediglich einen zeitlichen Vorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern verschafft, kann es geboten sein, den Unterlassungsanspruch nur zeitlich befristet geltend zu machen⁵³⁾. Dies kann etwa dann in Betracht kommen, wenn vormalige Entwickler eines Softwarehauses das im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Kunden dieses Softwareunternehmens erworbene Know-how nutzen wollen, um ein Konkurrenzunternehmen zu gründen und mit diesem speziell erworbenen Know-how Kunden ihres vormaligen Arbeitgebers zu einer Vertragsbeendigung mit diesem auffordern wollen⁵⁴⁾.

Ein zeitlich begrenzter Unterlassungsanspruch kommt weiter in Betracht, wenn ein Arbeits- oder Dienstverhältnis fristlos gekündigt worden ist und über die Berechtigung der Kündigung Streit besteht⁵⁵⁾.

b) Beseitigung

Dem geschädigten Unternehmen steht ein Anspruch auf Beseitigung des durch den rechtswidrigen Eingriff geschaffenen Zustands zu, indem etwa unbefugt angefertigte Aufzeichnungen dem Verletzer zum Zwecke der Vernichtung weggenommen werden können⁵⁶⁾. Der Beseitigungsanspruch setzt voraus, dass eine fortdauernde rechtswidrige Störungsquelle vorliegt⁵⁷⁾.

46) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1045) Rdn. 13 m.w.N.; Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117 f.).

47) Vgl. Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117 f.).

48) BGH, GRUR 2006 1044 (1046) Rdn. 19 – Kundendatenprogramm S. 1045 Rdn. 14.

49) Vgl. Schal, in: MünchKomm AktG, § 404 Rdn. 45; Otto, in: GroßKomm, 4. Aufl. JAHR FEHLT § 404 Rdn. 7.

50) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 58.

51) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 59.

52) Vgl. BGH, GRUR 1985 S. 294 (296).

53) Vgl. Hasselblatt/Musioli, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

54) Vgl. Hasselblatt/Musioli, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

55) Weitere Beispiele vgl. bei Hasselblatt/Musioli, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

56) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 62.

57) Vgl. Juris PK-UWG, Seichter § 8 Rdn. 58 ff.

c) Schadensersatz

Bei der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs ist der Verletzte nicht darauf beschränkt, den konkreten Schaden einschließlich entgangenen Gewinns nach den allgemeinen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs geltend zu machen. Der Bundesgerichtshof gewährt dem Verletzten die dreifache Möglichkeit der Schadensberechnung⁵⁸⁾. Der Verletzte kann entweder den entgangenen Gewinn, die Herausgabe des Verletzergewinns oder Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie verlangen. Soweit es in der betreffenden Branche üblich ist, in Know-how-Lizenzverträgen sowohl eine Einmalzahlung bei Vertragsschluss als auch laufende Lizenzgebühren, etwa orientiert am Umsatz oder als Stücklizenzen, zu vereinbaren, eröffnet die Schadensberechnungsmöglichkeit der Lizenzanalogie dem verletzten Unternehmen die Möglichkeit, sowohl den Einmalbetrag als auch die wiederkehrenden Beträge geltend zu machen⁵⁹⁾. Herausgabe des Verletzergewinns kann sich anbieten, wenn das Unternehmen des Verletzers mit einer höheren Gewinnmarge arbeitet als das Geheimnis tragende Unternehmen⁶⁰⁾.

d) Auskunft

Dem Know-how-Träger steht zur Vorbereitung weitergehender Ansprüche ein Auskunftsanspruch über Art, Zeitpunkt, Zeitraum und Umfang der Verletzungshandlung zu⁶¹⁾. Der Auskunftsanspruch richtet sich auch darauf, Angaben im Rahmen der dreifachen Schadensberechnung zu erhalten, etwa um die Herausgabe des Verletzergewinns geltend machen zu können⁶²⁾.

e) Besichtigung

Einem Anspruch auf Besichtigung einer Sache kommt dann erhebliche Bedeutung zu, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung besteht, der Verletzte diese jedoch nicht beweisen kann. Der BGH hat in der Entscheidung „Faxkarten“⁶³⁾ einen solchen Besichtigungsanspruch bei der vermuteten Verletzung von Urheberrechten bejaht und dem Kläger den Zugang zu dem Source Code des (vermutlich verletzenden) Computerprogramms bejaht. Der Kläger in jenem Verfahren hatte seine urheberrechtlich geschützte Position in Bezug auf das Originalprogramm nachweisen und erhebliche Indizien für eine unbefugte Übernahme dieses Originalprogramms durch den Verletzer anführen können. Eine eindeutige Beweisführung war ihm jedoch nur durch die Überprüfung des in den Händen des Beklagten befindlichen Source Codes möglich⁶⁴⁾.

f) Bewertung und Zusammenfassung der zivilrechtlichen Möglichkeiten

Dem Geheimnisinhaber steht ein wirkungsvolles zivilrechtliches Instrumentarium zur Verfügung, Ansprüche gegenüber dem Know-how-Verletzer durchzusetzen. Die Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung kann dazu führen, dass der Verletzer einen Ausgleich erhält, der größer ist als der ihm konkret entstandene Schaden.

V. Optimierung des Know-how-Schutzes

1. Vorbemerkung

Ein Technologieunternehmen und dessen Gründer, die ihr betriebliches Know-how bei der Unternehmensfinanzierung einsetzen wollen, müssen sich bewusst sein, dass der in dem vorangegangenen Abschnitt dargestellte gesetzliche Know-how-Schutz retroaktiv wirkt. Eine begangene Know-how-Verletzung kann mit den Mitteln des Strafrechts verfolgt und den Möglichkeiten des Zivilrechtes in ihren wirtschaftlichen Folgen ausgeglichen werden⁶⁵⁾.

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie der Know-how-Schutz proaktiv optimiert werden kann.

Die Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung kann dazu führen, dass der Verletzer einen Ausgleich erhält, der größer ist als der ihm konkret entstandene Schaden.

2. Maßnahmen

a) Leitlinien zum Know-how-Schutz

$twb = 0.4w >$ Die Geschäftsleitung sollte Leitlinien vorgeben, wie Know-how definiert und wie mit Know-how-Verletzungen umgegangen werden soll.

Es bieten sich die nachfolgenden Umsetzungsmaßnahmen an.

b) Systematische Erfassung des Know-how⁶⁶⁾

Die Umsetzung der Leitlinien sollte mit einer möglichst präzisen Bestandsaufnahme beginnen. Dabei ist das in dem Betrieb vorhandene Know-how systematisch zu erfassen. Prozesse, die zur Entstehung und Weitergabe des Know-how führen, sind zu analysieren. Gefährdungspotenziale, die zu einer Offenlegung des Know-how führen, sind zu identifizieren⁶⁷⁾. Bei eini-

58) Vgl. BGH, GRUR 1977 S 539 (541 f.) – Prozessrechner.

59) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 63.

60) Der Verletzer darf bei der Ermittlung des herauszugebenden Gewinns nur denjenigen Teil der Gemeinkosten in Ansatz bringen, der den betreffenden Umsatzgeschäften direkt zuzuordnen ist. Wird ein Schadensersatzanspruch aus einer Know-how-Verletzung gegenüber einem Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied einer AG geltend gemacht, bestehen Beweiserleichterungen. Ist die AG geschädigt worden und dies auf ein Handeln eines Vorstands zurückzuführen, muss das jeweilige Vorstandsmitglied darlegen und beweisen, dass es nicht pflichtwidrig gehandelt hat.

61) Vgl. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 47; Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 64.

62) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 64.

63) Vgl. BHGZ 150 S. 377.

64) Vgl. BGHZ 150 S. 377 ff.; bei berechtigten Interessen des Verletzten ist diese Besichtigung ggf. über einen Sachverständigen durchzuführen.

65) Folgt man der Einschätzung, dass das Know-how einen erheblichen Wert darstellt, gelangt man zwingend zu dem Ergebnis, dass der Know-how-Schutz Geschäftsführungsaufgabe und dessen Vernachlässigung eine Verletzung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters darstellt. So stellt Ziffer 4.1.1 des Corporate Governance Codex klar, dass der Vorstand der Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswerts verpflichtet ist.

66) Vgl. dazu Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 43 ff.; Westermann spricht in diesem Zusammenhang von einem betrieblichen Know-how-Schutzprogramm.

67) Dabei kann es sich sowohl um gewollte Außenkontakte von Mitarbeitern, etwa bei Vertragsverhandlungen oder Äußerungen bei Fachtagungen, handeln.

gen Branchen ist darauf zu achten, dass teilweise eine Offenlegung von Know-how aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu erfolgen hat⁶⁸). In diesen Fällen ist sicherzustellen, dass herauszugebende Informationen nicht an Konkurrenten gelangen. Die Erfassung und der Schutz des Know-how sind dabei mit einem vorhandenen internen Kontrollsystem zu harmonisieren. Bei Zertifizierungen des Unternehmens ist darauf zu achten, dass diese den Know-how-Schutz unterstützen und diesem nicht etwa entgegenstehen.

Der Know-how-Schutz wird somit deutlich erhöht, wenn Angestellte darüber informiert werden, was eine vertrauliche Information ist und zu welchen erheblichen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen eine Know-how-Verletzung führen kann.

Die Know-how-geschützten Informationen sollten mit bestimmten Standardkennzeichnungen belegt⁶⁹) oder zu definierenden Schutzklassen zugeordnet und dokumentiert werden⁷⁰). Diese Maßnahmen empfehlen sich auch aus rechtlichen Gründen; der Offenbarungswille wird dokumentiert und die Informationsnutzung i. S. der Vorbenutzung wird manifestiert⁷¹).

Diese Bestandsaufnahme sollte genutzt werden, um Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Je nach Art und Reife des Unternehmens bieten sich dabei Maßnahmen an, die technischer, betriebsorganisatorischer oder auch vertraglicher Natur sein können⁷²). Exemplarisch sollen zwei Maßnahmen vorgestellt werden.

c) Schulungen für Mitarbeiter

Die Geschäftsleitung eines Technologieunternehmens muss sich bewusst sein, dass Mitarbeiter i.d.R. die gesetzlichen Regelungen des Know-how-Schutzes, die sich auf unterschiedliche Gesetze verteilen, nicht oder nicht hinreichend genau kennen werden.

Mitarbeiter werden sich zudem häufig nicht bewusst sein, welchen Wert eine Information für das Unternehmen hat. Dies gilt etwa für eine gescheiterte oder (noch) nicht umgesetzte technische Entwicklung⁷³). Es lässt sich leicht ermesen, dass etwa der engagierte Mitarbeiter einer FuE-Abteilung am Rande einer Fachtagung gegenüber Kollegen eines Konkurrenzunternehmens „sein Herz darüber ausschüttet“, dass seine Entwicklungsarbeit der letzten Jahre offensichtlich in eine nicht verwertbare Sackgasse geführt hat und die Entwicklungsergebnisse dabei schildert. Dieser Mitarbeiter mag den Wert seiner eigenen Entwicklungsarbeit für den Konkurrenten, der dadurch einen entscheidenden Hinweis für eine Parallelentwicklung erhalten hat, nicht erkannt haben.

Der Know-how-Schutz wird somit deutlich erhöht, wenn Angestellte darüber informiert werden, was eine vertrauliche Information ist und zu welchen erheblichen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen eine Know-how-Verletzung führen kann.

Mitarbeiter sollten auch darüber aufgeklärt werden, welche Folgen es haben kann, wenn diese Know-how von anderen Unternehmen empfangen haben. Der in der US-Rechtssprache verwand-

te Begriff der „Trade secret contamination“⁷⁴)“ gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass nunmehr Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit der „kontaminierte“ Mitarbeiter sich und das ihn anstellende Unternehmen nicht der Gefahr einer aktiven Schutzrechtsverletzung aussetzt.

Auch sollten die Angestellten über den Pflichtenkreis eines aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Mitarbeiters informiert werden. Dazu zählt die Erläuterung der Abgrenzungslinien zwischen einer befugten und einer unbefugten Verwertung von Wissen⁷⁵).

Im Rahmen dieser Schulungen sollten auch die von der Geschäftsleitung entwickelten Leitlinien zum Know-how-Schutz erläutert werden.

3. Vertraglicher Know-how-Schutz⁷⁶)

a) Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen

Die Anbahnung und Durchführung von Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen setzt in mannigfaltigen Konstellationen die Offenlegung von betrieblichem Know-how voraus.

Betriebliche Informationen werden bei M&A-Transaktionen und Finanzierungsanbahnungen offengelegt. An diesen Transaktionen ist jedenfalls bei jüngeren Technologieunternehmen zumindest ein Mitglied des Geschäftsleitungsorgans beteiligt. Bei Venture Capital-Finanzierungen oder etwa der Veräußerung wesentlicher Aktienpakete oder Betriebsteile wird der mögliche Finanzierer oder Erwerber auf die Durchführung einer Due Diligence-Prüfung bestehen. Das Technologieunternehmen steht vor der Entscheidung, ob sie diese Due Diligence-Prüfung zulassen soll und welche Informationen sie im Rahmen dessen offen legen darf. Als Orientierungsmaßstab sollte dabei für das Unternehmen und ihre Geschäftsleiter – ohne Ansehung der Rechtsform – der strenge aktienrechtliche Sorgfalts- bzw. Verschuldensmaßstab des § 93 AktG herangezogen werden. Danach gilt – formelhaft verkürzt –, dass eine Informationsweitergabe etwa im Rahmen einer Due Diligence-Prüfung nur dann zulässig ist, wenn eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen worden und die Offenlegung unumgänglich für das Zustandekommen des Geschäfts ist⁷⁷). Bei dem Abschluss der Vertraulich-

68) Z.B. aufgrund des Gesetzes über Medizinprodukte BGBl I 1994, 1963 ff., Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27.10.1998 über In-Vitro-Diagnostika.

69) Vgl. Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 260 ff.

70) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 43 ff.; instruktiv Kurz, der in einer innerbetrieblichen Vertraulichkeitsrichtlinie die verschiedenen Standardkennzeichnungen sowohl definiert als auch mit Beispielen verdeutlicht.

71) Vgl. Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 253; Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 44, siehe unten.

72) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 45.

73) Vgl. dazu das Beispiel bei Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 256 unter 2).

74) Siehe dazu Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 264.

75) Vgl. dazu oben Abschn. II. 4.

76) Auch der vertragliche Know-how-Schutz ist ein wesentliches Thema der Mitarbeiterschulung.

77) Vgl. nur Hüffer, AktG, 7. Aufl. JAHR FEHLT, § 93 Rdn. 8; Hopt, in: Großkomm. AktG, § 93 Rdn. 213; AUTOR???, Handbuch des Aktienrecht bei Unternehmensakquisition, JAHR???, deutlich enger Lutter, ZIP 1997 S. 613 (617); grundsätzlich zu den Pflichten der Gesellschaftsorgane bei dem Unternehmenskauf einschließlich Due Diligence Picot/Mentz/Seydel, Die Aktiengesellschaft bei Unternehmenskauf und Restrukturierung, 2003, II. Rdn. 1 ff.

keitsvereinbarung sollte zugleich die Weitergabe und Nutzung von Informationen an und durch Dritte und ggf. auch an und durch Konzernunternehmen ausgeschlossen werden⁷⁸⁾.

Auf einer ganz anderen hierarchischen Ebene, nämlich häufig durch Mitarbeiter aus den FuE-Abteilungen, werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte zwischen zwei oder mehreren Unternehmen durchgeführt. Diese Projekte bergen häufiger eine größere Gefahr für eine Verletzung des betrieblichen Know-hows als die vorstehend beschriebenen M&A-Prozesse. Dies liegt daran, dass die an einem M&A-Prozess beteiligten Geschäftsleiter bei der Weitergabe von Know-how zumeist entsprechend sensibilisiert und beraten die notwendige Vorsicht walten lassen, während Mitarbeiter aus FuE-Abteilungen diese Beratung häufig nicht erhalten und sich zudem im Laufe eines FuE-Prozesses eine enge Arbeits- und Vertrauensbeziehung zu den beteiligten Mitarbeitern des Partnerunternehmens entwickelt⁷⁹⁾.

FuE-Projekte bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Steuerung, um eine Verletzung des eigenen oder auch von fremdem betrieblichen Know-how zu verhindern. Bereits in der Anbahnungsphase ist das eigene betriebliche Know-how sehr sorgfältig zu dokumentieren. Es ist so dann zu überlegen, mit welchen vertraglichen Regelungen der Know-how-Schutz flankiert werden kann. Während des FuE-Projektes sind die dabei offengelegten Know-how-beschützten Informationen fortlaufend zu dokumentieren⁸⁰⁾.

b) Vereinbarungen mit Arbeitnehmern

Mitarbeiter dürfen Know-how-geschützte Informationen während des Beschäftigungsverhältnisses nicht offenbaren oder verwerten⁸¹⁾.

Darüber hinaus können Arbeitnehmer vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet werden. Es wird empfohlen, eine Vertraulichkeitsvereinbarung getrennt vom Arbeitsvertrag abzuschließen, um diese später leichter konkretisieren und fortschreiben zu können⁸²⁾. Um eine übermäßige Bindung und damit die Gefahr einer Nichtigkeit zu vermeiden, sollte der Inhalt der Vertraulichkeitsvereinbarung möglichst präzise unter Vermeidung von All-Klauseln beschrieben werden⁸³⁾.

Eine Vertraulichkeitsvereinbarung ist grundsätzlich auch noch nach der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wirksam. Dies gilt jedoch nur, solange diese Vereinbarungen nicht die Intensität eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots erlangen⁸⁴⁾. Dies ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer praktisch in seinem Arbeitsgebiet nicht mehr tätig werden kann. Die Vertraulichkeitsvereinbarung sollte sich daher auf genau definiertes Know-how beziehen und zeitlich begrenzt werden⁸⁵⁾.

VI. Nutzung des betrieblichen Know-hows bei VC-Finanzierungen

1. Präsentation

Kapitalsuchende Technologieunternehmen präsentieren sich möglichen Investoren durch einen in Textform abgefassten Businessplan. Der Busi-

nessplan ist ein geeignetes Mittel, das betriebliche Know-how und die Schutzvorkehrungen eines Technologieunternehmens darzustellen. Folgt man dem üblichen Aufbau eines Businessplans⁸⁶⁾ bietet es sich an, bei der Unternehmensbeschreibung auf organisatorische Maßnahmen zum Know-how-Schutz hinzuweisen⁸⁷⁾. Bei der Darstellung der Umsatzträger, des Markts und Wettbewerbs kann eine Einschätzung zu dem Know-how-Vorsprung und Maßnahmen, diesen zu halten und auszuweiten, gegeben werden. Die Darstellung sollte dabei informativ, aber nicht zu detailliert sein, um das Know-how nicht offen zu legen. Spätestens mit Beginn konkreter Finanzierungsverhandlungen und dem Wunsch des möglichen Finanzgebers nach der Durchführung einer Due Diligence-Prüfung ist das Know-how durch Geheimhaltungs- und Nutzungsbeschränkungsvereinbarungen vertraglich zu schützen.

Technologieunternehmen sind für nicht patentfähige Informationen auf den Know-how-Schutz angewiesen.

2. Know-how-Schutz vs. Patentschutz

Ein Technologieunternehmen, welches Know-how als Asset bei einer VC-Finanzierung einsetzen will, muss sich auf den Einwand gefasst machen, dass ein möglicher VC-Geber der Auffassung folgt, dass allein eine Patentanmeldung wirksamen Schutz geistigen Eigentums verpricht⁸⁸⁾.

Nachfolgend sollen daher die Schutzvoraussetzungen und Folgen von Know-how und Patenten gegenüber gestellt werden.

Der Schutz von Know-how setzt weit geringere Anforderungen an die zu schützende Information⁸⁹⁾; während ein Patent nur bei dem Vorliegen der Schutzvoraussetzungen des § 1 PatG (technische Erfindung, Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit) erteilt werden kann. Daraus ergibt sich zunächst, dass Technologieunternehmen für nicht patentfähige Informationen auf den Know-how-Schutz angewiesen sind. Nur für die Informationen, die patentfähig sind, steht das Unternehmen vor der Wahl der teilweisen Ersetzung des Know-how-Schutzes durch den Patentschutz. Dabei sind folgende Kriterien zu bedenken, die belegen, dass auch in diesem Fall nicht zwingend eine Entscheidung für den Patent-

78) Zu Formulierungsbeispielen siehe Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 51 ff.

79) Gerade deshalb ist eine Mitarbeiterschulung bei diesen Gemeinschaftsprojekten von besonders hoher Bedeutung.

80) I.d.S. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 87.

81) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 81; zu dem Pflichtenkreis bei ausgeschiedenen Mitarbeitern vgl. Abschn. II. 4.

82) Vgl. dazu Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 93.

83) So auch Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 93.

84) Vgl. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 32.

85) I.d.S. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 32.

86) Vgl. z.B. von Hodenberg/Guth, in: Weitnauer, *Venture Capital Handbuch*, 3. Aufl. 2007, S. 106 f.

87) Vgl. von Hodenberg/Guth, a.a.O. (Fn. 87), S. 106 f.

88) Vgl. Missling, in: Weitnauer, a.a.O. (Fn. 87), S. 96 f. Der Begriff des Patents wird nachfolgend als Synonym für gewerbliche Schutzrechte genutzt; ein Eingehen etwa auf Sorten, Halbleiter oder Markenschutz würde den Umfang dieses Beitrags sprengen.

89) Vgl. dazu oben Abschn. II. 2.

schutz und gegen den Know-how-Schutz gefällt werden muss:

- Mit der Offenlegung der Anmeldung zur Patenterteilung endet der bis dahin bestehende Know-how-Schutz wegen Offenkundigkeit⁹⁰⁾. Zwischen der Offenlegung und Erteilung des Patents kann eine erhebliche Zeitspanne liegen⁹¹⁾. Von dem Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zur Erteilung des Patents besteht jedoch nur ein eingeschränkter Schutz (§ 33 PatG). Der Anmelder kann von dem Benutzer unter den weiteren Voraussetzungen des § 33 PatG eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche, etwa auf Unterlassung, sind ausgeschlossen. Der zivilrechtliche Know-how-Schutz greift weiter⁹²⁾.
- Der durch das Patent vermittelte Schutz besteht ab Erteilung zeitlich⁹³⁾ und räumlich beschränkt, bei einem deutschen Patent etwa beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland⁹⁴⁾. Die erfinderische Information wird durch die Offenlegung der Patentanmeldung räumlich und zeitlich grundsätzlich unbegrenzt offenkundig⁹⁵⁾.
- Der Inhaber von Know-how hat grundsätzlich ein räumlich und zeitlich unbegrenztes faktisches Monopol, solange die Information nicht offenkundig ist⁹⁶⁾. Der Know-how-Inhaber ist jedoch nicht davor geschützt, dass andere zufällig eine inhaltsgleiche Information selbst entwickeln oder aus unabhängiger Quelle erhalten⁹⁷⁾. Soweit dieser parallele Know-how-Inhaber die Information nicht offenlegt, bleibt der Know-how-Schutz gegenüber Dritten bestehen. Gegenüber einem Know-how-Inhaber, der vorher schon seine Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Vorbereitungen getroffen hat, entfaltet eine Patenterteilung an einen Anderen keine Sperrwirkung (§ 12 Abs. 1 PatG)⁹⁸⁾.
- Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass der Patentschutz nur über Kostenaufwand, Anmelde- und Jahresgebühren und Beratungsaufwand zu erlangen und zu erhalten ist, während der Know-how-Schutz grundsätzlich ohne eine solche Kostenbelastung entsteht und fortbesteht.

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass es auch bei patentfähigen Erfindungen einer sorgfältigen Abwägung im Einzelfall bedarf, ob der

bestehende Know-how-Schutz durch einen Patentschutz ersetzt werden soll. Nicht zutreffend wäre jedoch in diesem Zusammenhang die Einschätzung, dass nur die zum Patent angemeldete Erfindung oder das erteilte Patent – auch im Rahmen von VC-Finanzierungen – einen wirtschaftlichen Wert verkörpern würde.

VII. Zusammenfassung und Ausblick

Der vorgelegte Beitrag soll verdeutlichen, dass geheimes betriebliches Know-how einen erheblichen wirtschaftlichen Wert verkörpern kann. VC-Kapital suchende Technologieunternehmen haben es in der Hand, durch geeignete interne Schutzmaßnahmen den Wert des betrieblichen Know-hows zu erhöhen. Gleichwohl ist festzustellen, dass betriebliches Know-how derzeit bei weitem nicht die Wertschätzung der Finanzgeber erfährt, wie gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente. Dies liegt zum einen darin, dass das betriebliche Know-how ein erklärungsbedürftiges Gut ist, dem zum anderen die „verbriefte“ Anerkennung eines gewerblichen Schutzrechts fehlt. Der durchaus vorhandene Straf- und zivilrechtliche Schutz erscheint zu wenig griffig, um das betriebliche Know-how für VC-Finanzierungen wirkungsvoll nutzbar zu machen.

Nach Ansicht des Verfassers bestünde die Chance, den Stellenwert des betrieblichen Know-how bei VC-Finanzierungen deutlich zu erhöhen, wenn durch geeignete Zertifizierungs- oder Ratingwerkzeuge und deren Veröffentlichungen das weitgefächerte Know-how den „Ritterschlag“ einer fachkundigen Validierung erhielte.

90) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 31; Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26.

91) Ann, GRUR 2007 S. 39 f., spricht von einer durchschnittlichen Dauer der Anmeldung bis zur Erteilung eines Patents bei dem deutschen Patentamt von drei Jahren. Die Offenlegung erfolgt üblicherweise 18 Monate nach der Anmeldung zur Patenterteilung.

92) Siehe oben unter Abschn. IV.

93) 20 Jahre nach Anmeldung (§ 16 Abs. 1 Satz 1 PatG).

94) Kurzübersicht über europäische Patente und PCT-Verfahren, vgl. etwa Missling, a.a.O. (Fn. 89), S. 96 f.

95) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 33.

96) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 32. Ein bekanntes Beispiel: Langjährig gehütetes Know-how ist die geheim gehaltene Coca-Cola-Rezeptur.

97) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 4.

98) Vgl. auch Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 32.