



Hiscox global technology news

GEISTIGES EIGENTUM IM WETTBEWERB

INHALT

VERLETZUNG GEISTIGEN
EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE
BESTE VERTEIDIGUNG

DIE EINREDE DES
URHEBERRECHTSMISSBRAUCHS
BEI WETTBEWERBSWIDRIGEN
URHEBERRECHTSKLAUSELN IN
LIZENZVERTRÄGEN

UNERWARTETE FOLGEN
EINER GEHEIMHALTUNGS-
VEREINBARUNG

Ausgabe 3
Herbst 2011


HISCOX

INHALT

- 01: VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG
- 02: DIE EINREDE DES URHEBERRECHTSMISSBRAUCHS BEI WETTBEWERBSWIDRIGEN URHEBERRECHTSKLAUSELN IN LIZENZVERTRÄGEN
- 03: UNERWARTETE FOLGEN EINER GEHEIMHALTUNGS-VEREINBARUNG



Einleitung

In unserer dritten Ausgabe widmen wir uns u. a. dem Machtmissbrauch durch Technologieunternehmen bzw. den Maßnahmen, mit denen diese Wettbewerb zu unterdrücken versuchen.

Wir erleben häufig, dass große Technologieunternehmen überaus aggressiv auf das Urheberrecht abstellen, wenn sie verhindern wollen, dass ehemalige Mitarbeiter ihr während des Arbeitsverhältnisses erworbenes Know-how zur Gründung eines Unternehmens nutzen, das mit dem des ehemaligen Arbeitgebers in Konkurrenz tritt.

In solchen Situationen geht es insbesondere darum, einen Ausgleich zwischen der Förderung von Neu-Unternehmern und der Sicherung wertvoller Schutzrechte für geistiges Eigentum (z. B. Urheberrechte) zu schaffen. Ein zu starker Schutz des Arbeitgebers führt dazu, dass gesunder Wettbewerb im Keim erstickt wird, da dies die Mitarbeiter von IT-Unternehmen davon abschrecken würde, ihr beim Arbeitgeber erworbenes Know-how dazu einzusetzen, woanders Karriere zu machen oder ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Zu wenig Schutz würde es skrupellosen Mitarbeitern erlauben, ihren Arbeitgeber zu verlassen und mit dem wertvollen geistigen Eigentum ihres ehemaligen Arbeitgebers ein Konkurrenzunternehmen zu gründen.

Der erste Beitrag unserer aktuellen Ausgabe stammt von einer Anwaltskanzlei aus Irland. Diese hat einen historischen Sieg gegen einen Arbeitgeber erzielt, der seine ehemaligen Mitarbeiter in genau einer solchen Situation verklagt hatte. Mit diesem Fall wurden in Irland neue rechtliche Maßstäbe gesetzt und das Recht der Mitarbeiter in der IT-Branche gestärkt, ihre eigenen Fähigkeiten und ihr eigenes Know-how auch als ihr eigenes geistiges Eigentum zu betrachten. Darüber hinaus zeigt der Fall deutlich, wie wichtig eine

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für den Technologiebereich für kleine IT-Unternehmen ist.

Zudem berichten wir über Fälle aus den USA, die aufzeigen, wie missbräuchliche Urheberrechtsklauseln in Lizenzverträgen zur Unterdrückung eines fairen und rechtlich zulässigen Wettbewerbs genutzt werden können.

Zum Abschluss berichtet einer unserer niederländischen Partner über einen aktuellen und sehr spannenden Fall aus seiner Heimat, der einem die versteckten Gefahren von Geheimhaltungsvereinbarungen vor Augen führt. Dieses Thema betrifft jedoch nicht nur Unternehmen der IT-Branche. Vertraulichkeitserklärungen – gerne auch als Non Disclosure Agreements bezeichnet – werden in nahezu allen Wirtschaftszweigen verwendet. Daher kann dieses Problem uns alle treffen.

Es wird immer Unternehmen geben, die Wettbewerb verhindern wollen, aber, wie diese Ausgabe zeigt, gibt es mehr als genug Möglichkeiten, um dagegen zu halten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.



ppa. Jens Krickhahn

Die Angaben in diesem Newsletter dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen weder eine rechtliche Beratung dar noch ersetzen sie eine solche im Einzelfall.

01: Verletzung geistigen Eigentums: Unschuld ist die beste Verteidigung

Von John Cahir, Partner, IP und Technology Group
A and L Goodbody, Ireland

HISCOX ERFOLGSSTORY

Wachstum und Innovation in der IT-Branche hängen stark davon ab, dass IT-Mitarbeiter frei darin sind, die bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungswerte nach ihrem Ausscheiden zur Gründung eines Konkurrenzunternehmens zu nutzen. Dieser Grundsatz ist allgemein anerkannt und wurde über die letzten 30 Jahre auch durch die Rechtsprechung der Gerichte immer wieder bestätigt.

Dennoch kann der Wechsel von einem etablierten Branchenunternehmen hin zum eigenen erfolgreichen Konkurrenzunternehmen dem angehenden IT-Unternehmer rechtliche Schwierigkeiten bereiten. Angesichts des starken Wettbewerbs auf dem IT-Markt werden hochqualifizierte Mitarbeiter sehr geschätzt und den Arbeitgebern ist bewusst, dass der Verlust eines solchen Mitarbeiters sich stark nachteilig auf die eigenen Gewinne auswirken kann. Daher ist es keine Überraschung, dass für den Arbeitgeber der Anreiz besteht, sich gerichtlich gegen die Konkurrenzaktivitäten ehemaliger Mitarbeiter zu wehren.

Ein gutes Beispiel für die Herausforderungen, denen sich junge IT-Unternehmen gegenübergestellt sehen, wenn ihre ehemaligen Arbeitgeber rechtlich gegen sie vorgehen, ist ein kürzlich vom obersten irischen Zivilgericht (High Court) gesprochenes Urteil. Zudem können aus dem Urteil nützliche Empfehlungen für junge IT-Unternehmen zur Minimierung der Gefahr eines Rechtsstreits bei der Entwicklung einer Konkurrenzsoftware abgeleitet werden.

01: VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG



Die Fakten

Der Fall Koger Inc & Koger (Dublin) Limited gegen HWM Financial Solutions Limited u. a. (zitiert unter [2010] IEHC 350) wurde in den Jahren 2009 und 2010 an 34 Verhandlungstagen vor dem Senat für Handelssachen (Commercial Court) verhandelt. Der Fall ging hiermit als eines der längsten Verfahren in Handelssachen vor den irischen Gerichten in die Geschichte ein.

Bei den Klägern handelte es sich um etablierte Anbieter von Fondsverwaltungssystemen (Transfer

Agency System, TA-System) – hierbei handelt es sich um Software, die von Fondsverwaltern zur Verwaltung der Anlagen ihrer Kunden eingesetzt wird. Die Beklagten (alle ehemalige Mitarbeiter oder Berater der Kläger) waren alle Wirtschaftsprüfer und konnten viele Jahre Berufserfahrung in der Branche vorweisen. Über den Zeitraum 2004 bis 2006 kündigten die Beklagten jeweils aus unterschiedlichen Gründen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre mit den Klägern bestehenden Arbeits- und Auftragsverhältnisse.

„Die ehemaligen Arbeitgeber begehrten Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro von den Beklagten sowie eine Unterlassungsverfügung, die diesen untersagen würde, ihr Produkt zu verkaufen.“

Sie kamen zu dem Schluss, dass auf dem damals stark wachsenden Fondsmarkt Marktchancen für ein neues, effizienteres TA-System bestünden – das u. a. in Konkurrenz zu dem Produkt ihres ehemaligen Arbeitgebers treten würde.

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen des Klägers gründeten sie ein neues Unternehmen und begannen, Softwareentwickler zu engagieren. Nach Erarbeitung des anfänglichen Produktdesigns und der Markteintrittsstrategie setzten sich die Beklagten das Ziel, innerhalb von 6 Monaten eine erste Grundversion ihres TA-Systems fertigzustellen. Angesichts der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Fremdmittel zur Gründungsfinanzierung war eine möglichst schnelle Markteinführung zur Generierung von Lizezeinnahmen unerlässlich.



Dank ihrer jahrelangen Branchenerfahrung verfügten die Beklagten und ihr Entwicklungsteam über detaillierte Kenntnisse bezüglich der in einem TA-System abzubildenden Prozesse und der diesbezüglichen technischen Anforderungen. Damit waren sie in einer einzigartig vorteilhaften Lage, um ihr Produkt schnell auf den Markt bringen zu können.

Die erste Version ihres TA-Systems wurde innerhalb des Zeitplans fertiggestellt und zog unmittelbar das Interesse der Fondsbranche auf sich. Innerhalb weniger Monate konnten erste Kunden gewonnen werden und die Aussichten für die Zukunft stellten sich positiv dar.

Das Verfahren

Als sie erfuhren, dass ihre ehemaligen Mitarbeiter mittlerweile zu Konkurrenten geworden waren, erhoben die Kläger zunächst in New Jersey (dem Sitz des ersten Klägers) Klage; die Klage wurde jedoch wegen mangelnder Zuständigkeit abgewiesen. Davon ließen sich die Kläger nicht abschrecken: Im Mai 2008

01: VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG

erhoben sie erneut Klage, dieses Mal vor dem Senat für Handelssachen (Commercial Court) in Dublin; die Klage lautete auf Urheberrechtsverletzung, Vertragsverletzung, Verletzung von Geheimhaltungspflichten und Verschwörung.

Die Kläger begehrten Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro von den Beklagten sowie eine Unterlassungsverfügung, die diesen untersagen würde, ihr Produkt zu verkaufen. Die Beklagten wiesen alle Vorwürfe als unwahr von sich.

Darauf folgte ein zweijähriger Rechtsstreit vor den irischen Gerichten.

Die Kläger stützten sich zunächst darauf, dass die Beklagten das TA-System der Kläger „wortwörtlich“ bei der Entwicklung ihres TA-Systems übernommen hätten. Davon nahmen die Kläger später Abstand, als die Sachverständigen der Kläger einräumten, dass es sich bei dem einzigen mutmaßlich kopierten Code in Wirklichkeit um Code-Fragmente von Dritten handelte, die zufällig bei beiden Systemen übereinstimmten.

Daraufhin stützten die Kläger sich auf ein von ihnen vorgelegtes Sachverständigengutachten und argumentierten, dass aufgrund der kurzen Zeit, in der die Beklagten ihr Produkt auf den Markt gebracht hatten, zu vermuten sei, dass sie Zugang zum TA-System ihres ehemaligen Arbeitgebers gehabt hätten. Auch für diesen Kopier-Vorwurf konnten keinerlei Beweise vorgelegt werden; es handelte

sich also um reine Spekulation, dass Design-Dokumente in zu geringem Umfang vorlagen (während der Beweiserhebung wurden überdies viele Design-Dokumente gefunden).

Das Urteil

Im Laufe des Verfahrens wurden Sachverständigengutachten von mehreren hundert Seiten vorgelegt und dutzende Zeugen vernommen. Nach einigen Monaten Beratung verkündete der Richter ein umfassendes, 180 Seiten zählendes Urteil.

Darin wurden alle gegen die Beklagten erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Der Richter akzeptierte, dass die Beklagten über das für die Entwicklung ihres Produkts in der von ihnen aufgewendeten Zeit erforderliche Know-how verfügten, ohne dazu unbefugten Zugang zum

„Im Laufe des Verfahrens wurden Sachverständigengutachten von mehreren Hundert Seiten vorgelegt und Dutzende Zeugen vernommen.“

Produkt ihres ehemaligen Arbeitgebers gehabt haben zu müssen. Er befand, dass die Erfahrung und das Know-how aus einem Arbeitsverhältnis das Eigentum der Person selbst sind und die Nutzung dieses Wissens keinen Eingriff in die Rechte eines Arbeitgebers darstellt.

Zudem wies der Richter den gegen die Beklagten erhobenen Vorwurf der Verschwörung ab. Er fand es zu seiner Zufriedenheit belegt, dass die Beklagten sich in der Zeit vor ihrem Ausscheiden und bei den Schritten, die sie zur Gründung ihres Unternehmens unternommen hatten, vollkommen einwandfrei verhalten hatten.

Die Schlussfolgerungen

Für die Beklagten in diesem Fall stellte es eine höchst belastende Zumutung dar, sich zwei Jahre lang vor Gericht verteidigen zu müssen, anstatt sich während dieser Zeit der Vermarktung ihres neuen Produkts widmen zu können.

Der vorliegende Fall zeigt, dass auch Unschuld nicht vor Rechtsstreitigkeiten schützt. Zudem beleuchtet er die rechtlichen Risiken, denen sich neue IT-Unternehmen gegenübergestellt sehen können, und ermöglicht es uns daher, die Maßnahmen zu identifizieren, die zur Verringerung eines solchen Risikos getroffen werden können.

Agieren Sie zurückhaltend

Während eines Arbeitsverhältnisses unterliegt der Mitarbeiter gegenüber seinem Arbeitgeber Treuepflichten. Grob gesprochen bedeutet das,

dass ein Mitarbeiter während dieser Zeit keine Aktivitäten aufnehmen darf, die eine Konkurrenzfähigkeit zu derjenigen des Arbeitgebers darstellen. Wenn Sie die Gründung eines Unternehmens planen, das in Konkurrenz zu Ihrem Arbeitgeber treten wird, sollten Sie Ihre diesbezüglichen Aktivitäten während der Laufzeit Ihres Arbeitsvertrags (einschließlich der Kündigungsfrist) auf lediglich interne, planerische Maßnahmen beschränken.

Halten Sie Ihren Vertrag ein

Viele Arbeitsverträge sehen Klauseln zu nachvertraglichen Wettbewerbsverboten vor, in der Regel für einen Zeitraum zwischen 3 Monaten und 1 Jahr. Eine solche Klausel untersagt es Ihnen möglicherweise, innerhalb eines bestimmten Zeitraums die Kunden oder Mitarbeiter Ihres Arbeitgebers abzuwerben. In der Regel müssen Sie sich an eine solche Klausel halten, sofern Ihnen nicht von einem Juristen bestätigt wird, dass die Sie betreffende Klausel unwirksam ist.

Respektieren Sie das Eigentum Ihres Arbeitgebers

Selbstverständlich sollten Sie bei Ihrem Ausscheiden sämtliches geistiges Eigentum Ihres Arbeitgebers zurückgeben. Es ist vielmehr sogar ratsam, sich für die Rückgabe sämtlicher in Ihrem Besitz befindlicher Firmenlaptops, CDs und Unterlagen eine schriftliche Bestätigung einzuholen.

Dokumentieren, dokumentieren

Das beste Verteidigungsmittel gegen einen Vorwurf des Diebstahls von geistigem Eigentum/Geschäftsgeheimnissen ist der Beweis für die Eigenständigkeit der eigenen

01: VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG

Entwicklung. Auch wenn es sich dabei um eine zeitaufwändige Angelegenheit handelt, sollten Sie Besprechungen zur Produktentwicklung protokollieren und sämtliche Produktgestaltungsmaterialien aufbewahren, selbst wenn diese wahrscheinlich für Ihr zukünftiges Geschäft von geringem Wert sind.

Setzen Sie eine Versionskontrolle ein

Bei der Entwicklung von Quellcodes bringt der Einsatz eines Versionskontrollsystems viele technische Vorteile mit sich. Darüber hinaus kann es sich als Nachweis für die Eigenständigkeit Ihrer Leistung und als Beweis für den Fortschritt bei der Quellcode-Produktion als wertvoll erweisen.

Schließen Sie eine Versicherung ab

Je kleiner Ihr IT-Unternehmen, desto wichtiger ist es, sich gegen solche Vorwürfe abzusichern. Die Beklagten hatten glücklicherweise eine entsprechende Versicherung mit Hiscox abgeschlossen. Hiscox übernahm die gesamten Verteidigungskosten für das

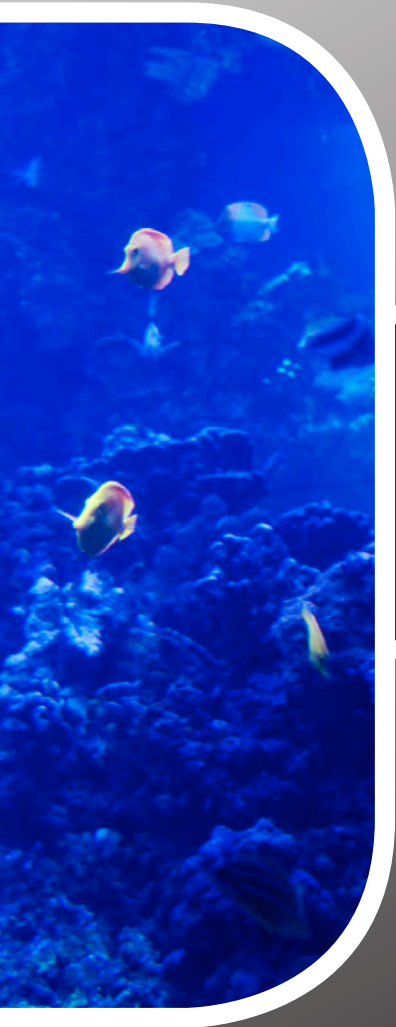
Gerichtsverfahren in Irland (die sich im Ergebnis auf mehrere Millionen Euro beliefen). Ohne die Versicherung gäbe es das Unternehmen der Beklagten heute möglicherweise nicht mehr.

„Ohne die Versicherung [von Hiscox] gäbe es das Unternehmen der Beklagten heute möglicherweise nicht mehr.“





01: VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS: UNSCHULD IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG



Letztendlich ist also Unschuld die beste Verteidigung. Es kann sein, dass es einige Zeit dauert, bis Ihre Unschuld festgestellt wird, aber egal, wie lange sich dieser Prozess hinzieht: Die Gerichte werden die Rechte von IT-Unternehmern stets verteidigen.

02: Die Einrede des Urheberrechtsmissbrauchs bei wettbewerbswidrigen Urheberrechtsklauseln in Lizenzverträgen

Steve Mandell, Partner
Mandell Menkes LLC, Chicago, USA
www.mandellmenkes.com



Traditionelle urheberrechtlich geschützte Werke wie Bücher, Musik und Filme können für ihre Urheber viele Jahre lang kontinuierliche Einnahmen generieren, selbst ohne Nachfolgewerke oder Fortsetzungen. Softwareanbieter hingegen müssen regelmäßig neue Versionen ihrer Werke auf den Markt bringen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wodurch Vorversionen stets veralten. Daraus folgt, dass Softwareanbietern, im Gegensatz zu Urhebern von Büchern, Musik und Filmen, während der Dauer des Urheberrechts ohne weitere Investitionen in Entwicklung und Programmierung keine kontinuierlichen Einnahmen aus Lizenzgebühren gesichert sind. Stattdessen unterliegen sie dem Druck, möglichst schnell ihre Umsätze zu maximieren, damit sie Marktanteile gewinnen und darauf hoffen können, dass ihnen die Erstkäufer auch für die neueren, besseren Versionen erhalten bleiben.

„Die Einrede kann Erfindern wertvollen Schutz bieten ... Im Falle ihres Durchgreifens führt sie dazu, dass die Klage des Klägers wegen Urheberrechtsverletzung für das missbräuchlich geltend gemachte Urheberrecht abgewiesen wird.“

02: DIE EINREDE DES URHEBERRECHTSMISSBRAUCHS BEI WETTBEWERBSWIDRIGEN URHEBERRECHTSKLAUSELN IN LIZENZVERTRÄGEN

Bei derartigen Rahmenbedingungen sichern sich Softwareanbieter ihre bestehenden Wettbewerbsvorteile durch Einschränkungen in ihren Softwarelizenzen. Wenn die Lizenzbedingungen jedoch die dem Lizenznehmer gewährten Rechte zu stark über den ausdrücklich im US-Urheberrechtsgesetz (Copyright Act) geregelten Schutzbereich hinaus einschränken, kann dies dazu führen, dass ein mutmaßlicher Urheberrechtsverletzer für seine gegen das Urheberrecht verstoßenden Handlungen nicht haftet.

Die Vorgabe derart restriktiver Bestimmungen in Softwarelizenzen kann den Tatbestand des Urheberrechtsmissbrauchs erfüllen; hierbei handelt es sich um eine Einrede, die dem Inhaber des Urheberrechts entgegengehalten werden kann, wenn dieser durch seine Vertragsbedingungen nicht nur Urheberrechtsverletzungen zu unterbinden, sondern auch Neu- und Weiterentwicklungen einzuschränken versucht. Die Einrede kann Erfindern wertvollen Schutz bieten, wenn übermächtige Konkurrenten wegen einer Urheberrechtsverletzung gegen sie vorgehen, um die Lizenzierung oder den Verkauf von Konkurrenzsoftware zu unterbinden.

Die zwei folgenden Urheberrechtsmissbrauchs-Fälle von grundlegender Bedeutung aus den USA zeigen die Wesensmerkmale der Einrede auf und sollten bei der Verteidigung gegen den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung in



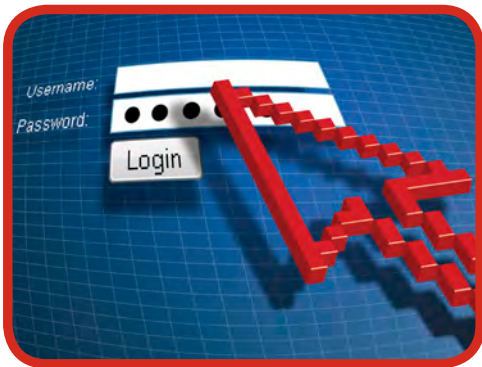
Betracht gezogen werden, insbesondere, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kläger den Beweis für die Urheberrechtsverletzung erbringen kann.

Die Einrede des Urheberrechtsmissbrauchs in den USA

Beim Prinzip des Urheberrechtsmissbrauchs handelt es sich um eine Einrede in Urheberrechtsverletzungsverfahren, deren Umrisse noch nicht abschließend definiert sind. Die Einrede kann geltend gemacht werden, wenn jemand sein Urheberrecht auf eine Weise durchzusetzen versucht, die dem grundsätzlichen Rechtsgedanken des Urheberrechtsschutzes zuwiderläuft.

Im Falle ihres Durchgreifens führt sie dazu, dass die Klage des Klägers wegen Urheberrechtsverletzung für das missbräuchlich geltend gemachte Urheberrecht abgewiesen wird.

Im Softwarebereich wurde die Einrede des Urheberrechtsmissbrauchs zum ersten Mal im Fall Lasercomb America Inc. gegen Reynolds anerkannt. Lasercomb entwickelte eine CAD/CAM-Software, die bei der Herstellung von Teppichmessern aus Stahl eingesetzt wurde, und hatte für diese auch das Urheberrecht inne. Die Software wurde im Rahmen einer Lizenz durch die Holiday Steel Rule Die Corporation genutzt. Holiday Steel umging bewusst den Kopierschutz der Software, um illegale Kopien davon anzufertigen. Mithilfe dieser



Kopien entwickelte und vermarktete Holiday Steel unter eigenem Namen eine Software, bei der es sich fast vollständig um eine direkte Kopie der Lasercomb-Software handelte. Lasercomb erhob daraufhin Klage gegen Holiday Steel, dessen Programmierer sowie den Alleingesellschafter von Holiday Steel, u. a. wegen Urheberrechtsverletzung

und widerrechtlicher Aneignung von Geschäftsgeheimnissen. Das erstinstanzliche Bezirksgericht (District Court) untersagte den Beklagten die Veröffentlichung und Vermarktung ihrer CAD/CAM-Software.

In der Berufung machten die Beklagten die Einrede des Urheberrechtsmissbrauchs geltend und stützten sich dabei auf die allgemeinen Lizenzbedingungen von Lasercomb, die den Lizenznehmern die Herstellung ihrer eigenen CAD/CAM-Software zur Herstellung von Schneidwerkzeugen untersagte. Unter Berücksichtigung des ähnlich gelagerten öffentlichen Interesses im Patent- und Urheberrecht übertrug das Gericht die Argumentation aus dem Urteil des obersten US-Gerichtshofs (United States Supreme Court) im Fall Morton Salt Co. gegen G.S. Suppinger – das die Einrede des Patentmissbrauchs einführt – auf das Urheberrecht. Im Urteil zum Lasercomb-Fall heißt es unter Übernahme von Formulierungen aus dem Urteil zum Fall Morton Salt:

„Mit der Gewährung des besonderen Privilegs des Urheberrechts an den Urheber wird der grundlegende und bereits in der Verfassung und den Gesetzen der Vereinigten Staaten festgeschriebene Grundsatz der Förderung von Wissenschaft und Technik umgesetzt, indem Urhebern für eine bestimmte Zeit ein ausschließliches Recht an ihren Originalwerken eingeräumt wird. Der Grundsatz, der das gewährte Monopol auf die Originalwerke erstreckt, umfasst jedoch nicht solche Bestandteile, die in der ursprünglichen Fassung

„Die Einrede kann Erfindern wertvollen Schutz bieten ... Im Falle ihres Durchgreifens führt sie dazu, dass die Klage des Klägers wegen Urheberrechtsverletzung für das missbräuchlich geltend gemachte Urheberrecht abgewiesen wird.“

des Werks keinen Ausdruck finden. Er verbietet ebenso die Nutzung des Urheberrechts zur Sicherung eines vom Urheberrechtsamt (Copyright Office) nicht anerkannten ausschließlichen Rechts oder beschränkten Monopols, das diesem Rechtsgedanken zuwiderläuft.“

Das Gericht erkannte an, dass Lasercomb das Rechtzustand, seine Software zu schützen, kritisierte jedoch seinen Lizenzvertrag, der jegliche Aktivitäten zur eigenständigen Entwicklung ähnlicher Software zu unterbinden versuchte, unabhängig davon, ob eine solche Software in das bestehende Urheberrecht eingreifen würde oder nicht. Das Gericht urteilte, dass die wettbewerbswidrigen Lizenzbedingungen von Lasercomb den Tatbestand des Urheberrechtsmissbrauchs erfüllten, und wies die seitens Lasercomb wegen Urheberrechtsverletzung gegen die Beklagten erhobene Klage entsprechend ab.

Einige Jahre später erkannte das US-Berufungsgericht des Fünften Regionalbezirks (Court of Appeals for the Fifth Circuit) die Einrede

des Urheberrechtsmissbrauchs im Fall Alcatel USA Inc. gegen DGI Technologies Inc. an, einem Rechtsstreit zwischen zwei Konkurrenten aus der Telekommunikationsbranche. Der Kläger entwickelte, produzierte und verkaufte Telefonsystem-Switches, die mit einer urheberrechtlich geschützten Betriebssystemsoftware des Klägers arbeiteten. Alcatel gewährte Lizenzen für die Software über einen Lizenzvertrag, der (1) den Lizenznehmer verpflichtete, die Software ausschließlich zum Betrieb der Alcatel-Switches zu nutzen, (2) dem Lizenznehmer das Kopieren der Software oder deren Weitergabe an Dritte untersagte, und (3) den Lizenznehmer verpflichtete, die Software ausschließlich mit Alcatel-Geräten einzusetzen. Das Konkurrenzunternehmen DGI war zur Entwicklung und zum Verkauf von Steckkarten für Alcatel-Switches gegründet worden. Die Steckkarten mussten zusammen mit einer Chipkarte eingesetzt werden, auf der Alcatel-Firmware installiert war. Nach ihrem Einsetzen in den Switch initiierte die Chipkarte den Download der Alcatel-Software. Zunächst bündelte DGI seine Steckkarten mit den Alcatel-

„Das Gericht kritisierte jedoch den Lizenzvertrag, der jegliche Aktivitäten zur eigenständigen Entwicklung ähnlicher Software zu unterbinden versuchte, unabhängig davon, ob eine solche Software in das bestehende Urheberrecht eingreifen würde oder nicht.“

Chipkarten, begann dann aber eigene, mit der Software von Alcatel kompatible Chipkarten zu entwickeln. Hierzu erwarb DGI eine Chipkarte von Alcatel und entfernte deren Objektcode. Mit diesem Objektcode erstellte DGI Firmware. Darüber hinaus veranlasste DGI die Anfertigung einer Kopie der Alcatel-Software, um die Chipkarten, welche die DGI-Firmware enthielten, zu testen.

Alcatel erhob gegen DGI Klage wegen widerrechtlicher Aneignung von Geschäftsgeheimnissen, unlauteren Wettbewerbs und Urheberrechtsverletzung. Das Gericht der ersten Instanz erließ eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen DGI. Das Berufungsgericht jedoch erkannte unter Berufung auf den Lasercomb-Fall die Einrede des Urheberrechtsmissbrauchs an und schlussfolgerte, dass Alcatel sein Urheberrecht dazu benutzte, um indirekt wirtschaftlichen Einfluss auf Produkte zu nehmen, für die ihm kein Urheberrecht zustand, nämlich die Chipkarten. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass DGI ohne die Freiheit, seine Chipkarten mit der urheberrechtlich geschützten Software von Alcatel zu testen, keine Möglichkeit hätte, sein ansonsten nicht gegen das Urheberrecht

verstoßende Produkt zu entwickeln; damit hätte Alcatel ein beschränktes Monopol für die von ihm urheberrechtlich nicht geschützten Chipkarten inne. Das Gericht hob die Unterlassungsverfügung, die das erstinstanzliche Gericht im Zusammenhang mit Alcatels Klage wegen Urheberrechtsverletzung erlassen hatte, wegen Urheberrechtsmissbrauchs auf.

Das Prinzip des Urheberrechtsmissbrauchs ist seit dem Alcatel-Fall mehrfach durch die Rechtsprechung der US-Gerichte bestätigt worden und ist deshalb weiterhin als brauchbares Instrument der Verteidigung anzusehen.

Konsequenzen für Unternehmen aus dem Bereich neue Technologien

- In Anbetracht der strengen Haftungsmaßstäbe und hohen Strafgeelder des Urheberrechtsgesetzes ist der Vorwurf der Urheberrechtsverletzung eine ernst zu nehmende Angelegenheit. Das Prinzip des Urheberrechtsmissbrauchs schränkt das Urheberrecht der Urheber ein und führt zur Abweisung von

02: DIE EINREDE DES URHEBERRECHTSMISSBRAUCHS BEI WETTBEWERBSWIDRIGEN URHEBERRECHTSKLAUSELN IN LIZENZVERTRÄGEN

Urheberrechtsklagen, wenn der Urheberrechtshaber seine ihm gemäß dem Urheberrechtsgesetz gewährten Rechte zur Unterdrückung von Wettbewerb nutzt.

- Dem Urheberrechtsschutz sind nur tatsächliche Werke zugänglich, nicht lediglich Konzepte. Den Urheberrechtshabern steht zwar das ausschließliche Recht zu, Kopien von ihren urheberrechtlich geschützten Werken anzufertigen, diese zu verkaufen, einzuführen, zu vertreiben und von ihnen abgeleitete Werke zu schaffen, jedoch können sie dieses Recht nicht dazu nutzen, Erfinder von der Entwicklung konkurrierender oder kompatibler Technologien abzuhalten, die auf demselben Konzept beruhen.
- Die Entwicklung des Prinzips des Urheberrechtsmissbrauchs sei auch den Lizenzvertragsgestaltern eine Warnung. Allzu starke Einschränkungen, die dazu dienen, die Nutzungsrechte des Lizenznehmers mit Blick auf Wettbewerb mit dem Urheberrechtshaber einzuschränken, stellen ein hohes Risiko dar. Ein Urheberrechtshaber kann sich in der Lage wiederfinden, dass zwar ein Dritter gegen sein Urheberrecht verstößt, dieses Urheberrecht aber aufgrund der dem Zuwiderhandeln zugrunde liegenden Lizenzbedingungen nicht durchsetzbar ist.
- Kleine Unternehmen dürfen sich als Schutzmaßnahme gegen die hohen Kosten eines Urheberrechtsverletzungs-

verfahrens nicht allein darauf verlassen, dass sie in einem entsprechenden Fall die Einrede geltend machen können.

Es ist deshalb ratsam, eine geeignete Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für den Technologiebereich abzuschließen, die Versicherungsschutz für Schadensersatzforderungen und Verteidigungskosten im Fall eines Verfahrens wegen Urheberrechtsverletzung bietet.

Der Autor dankt seinen Kolleginnen Natalie Harris und Anne Jordan für ihre Mitwirkung an diesem Beitrag.



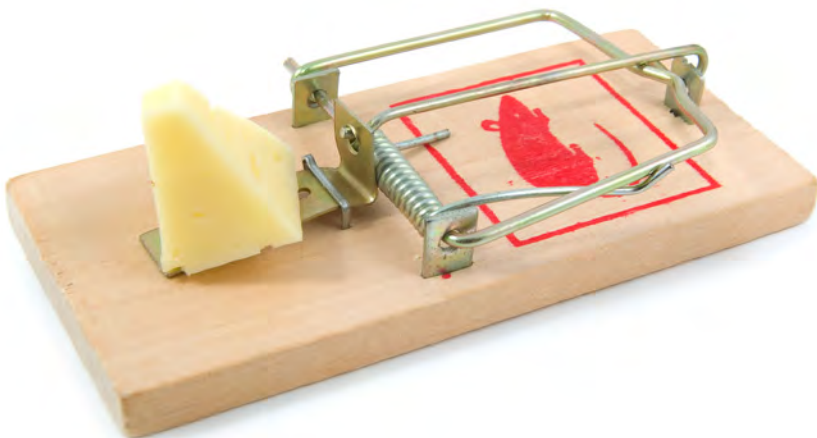
03: Unerwartete Folgen einer Geheimhaltungsvereinbarung

Maarten Schut

Kennedy Van der Laan, Amsterdam



Technologieunternehmen sehen sich häufig gezwungen, ihr Know-how an Geschäftspartner weiterzugeben, z. B. im Zuge der Anbahnung einer Kooperation. In solchen Fällen unterzeichnet der „Empfänger“ üblicherweise eine Geheimhaltungsvereinbarung. Es versteht sich von selbst, dass die offenlegende Partei ein besonderes Interesse an der Einhaltung einer solchen Geheimhaltungsvereinbarung hat und ggf. rechtliche Schritte einleitet, um eine unbefugte Weitergabe oder Nutzung seiner Technologie zu verhindern oder zu unterbinden. Das erscheint auch angemessen. Dem Empfänger ist allerdings häufig nicht bewusst, dass die von ihm unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung seine Handlungsfreiheit ggf. mehr einschränkt als je beabsichtigt. Daraus ergeben sich ganz praktische Probleme für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten (F&E) des Unternehmens.



Vereinbarungen zur Geheimhaltung

Im Bereich der Hochtechnologien kommt es sehr häufig vor, dass die eine Partei die andere um bestimmte vertrauliche Informationen bittet und diese auch bereit ist, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies kann bei der Anbahnung eines zukünftigen Vertragsverhältnisses, z. B. einer Kooperation im F&E-Bereich oder eines Liefervertrags, der Fall sein, wenn der Empfänger die Informationen zur Bewertung seiner Erfolgschancen oder zum Verständnis der Bedürfnisse der anderen Partei benötigt. Es kann aber ebenso gut im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses geschehen.

Vor Erhalt der Informationen unterzeichnet der beabsichtigte Empfänger eine Geheimhaltungsvereinbarung, oder es besteht ggf. bereits eine vergleichbare vertragliche Vereinbarung, in der er im Wesentlichen bestätigt, dass es sich bei den ihm überlassenen Informationen um vertrauliche Informationen der anderen Partei handelt, und sich verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln und nur für den vereinbarten Zweck zu nutzen. Natürlich erstreckt sich eine solche Verpflichtung nicht auf alle Informationen. Ausgenommen sind in der Regel die von Dritten überlassenen Informationen oder solche, die öffentlich zugänglich sind. Häufig werden die vertraulichen Informationen weit definiert als „alle Informationen in Bezug auf die Technologie X“.

Geschäftlicher Handlungsspielraum?

Die oben dargestellten Pflichten können in den folgenden Situationen hinderlich sein:

- Die Parteien nehmen vom geplanten Vertrag Abstand oder beenden den bestehenden Vertrag – aus welchem Grund auch immer – und der Empfänger möchte weitere Chancen im selben Segment erkunden, sei es allein oder im Rahmen einer Kooperation;
- Der Empfänger entwickelt selbst eine Konkurrenztechnologie mit besseren Erfolgsaussichten;
- Beim Empfänger handelt es sich um ein großes Unternehmen und ein anderes Labor oder eine andere Abteilung entwickelt eigenständig eine Technologie, die der überlassenen Technologie ähnelt.

Die oben beschriebenen Situationen treten im Geschäftsleben überraschend

„Dass die von ihm unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung seine Handlungsfreiheit ggf. mehr einschränkt als je beabsichtigt.“



häufig ein. Das Problem liegt freilich darin, dass der Empfänger das betreffende Segment nicht vollständig aufgeben möchte – ggf. handelt es sich sogar um sein einziges Geschäftsfeld –, jedoch gleichzeitig Gefahr läuft, gegen die Geheimhaltungsvereinbarung zu verstoßen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie sich der verbleibende Handlungsspielraum im Hinblick auf die bestehenden Vertragspflichten darstellt. Dieses Problem wird in der Regel noch dadurch verstärkt, dass die überlassenen Informationen nicht ordnungsgemäß dokumentiert werden und/oder die Definition der vertraulichen Informationen zu weit gefasst ist.

Chinese walls

Die Lösung kann darin bestehen, dass man die jeweilige Technologie durch ein unabhängiges Team ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei entwickeln lässt. Selbstverständlich besteht diese Option nur in größeren Unternehmen. Ausschlaggebend ist hierbei die

Umsetzung: Das Team sollte tatsächlich keinerlei Zugang zu dem betreffenden Know-how haben und jeder Schritt sollte sorgfältig dokumentiert werden. Diese Strategie wird häufig davon durchkreuzt, dass die neue Konkurrenztechnologie bereits entwickelt war, bevor die Strategie umgesetzt wurde, was es sehr schwierig macht, noch einmal von vorne anzufangen. Überraschenderweise ist der Nutzen dieser Strategie eng mit der Rechtswahl in der betreffenden Geheimhaltungsvereinbarung verbunden. Das auf einen etwaigen Rechtsstreit mit der offenlegenden Partei anwendbare nationale Recht entscheidet darüber, welcher der Parteien die Beweislast auferlegt wird. Für die offenlegende Partei ist es schwieriger, einen Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung nachzuweisen, als abzuwarten, bis der Empfänger beweisen kann, dass kein Verstoß vorliegt.

Ein aktueller Fall aus den Niederlanden

Vor kurzer Zeit wurde vom Berufungsgericht (Court of Appeal) Den Haag in den Niederlanden ein Rechtsstreit entschieden, bei dem es hauptsächlich um vorvertragliche Geheimhaltungspflichten ging (Vetus/Inno Nautic, 26. Juli 2011). Inno Nautic hatte einen flexiblen Tank für Flüssigkeiten zum Einsatz auf Schiffen erfunden; hierbei handelte es sich im Wesentlichen um einen aufpumpbaren Kunststofftank aus dehnbarem Material, der an ansonsten schwer zugänglichen Stellen platziert werden und dann vor Ort aufgepumpt und mit einer UV-Lampe gehärtet werden konnte. Vetus

plante eine Produktionskooperation mit Inno Nautic und unterzeichnete vor Erhalt bestimmter Informationen eine Geheimhaltungsvereinbarung. Im Mai 2007 zerschlugen sich die Kooperationspläne.

Inno Nautic versuchte daraufhin, den Verkauf ähnlicher aufpumpbarer Tanks durch Vetus zu verhindern und stützte sich dabei auf die Geheimhaltungsvereinbarung. Das Unternehmen trug vor, Vetus habe eine technische Datei, in der das zu verwendende Material einschließlich aller Hersteller aufgeführt sei, sowie eine UV-Lampe, die speziell zu dem Zweck von einem belgischen Spezialhersteller hergestellt worden war, erhalten. Vetus stritt nicht ab, dass es plante, eben diese speziellen Materialien von genau jenen Herstellern zu verwenden, hielt jedoch entgegen, dass es sich weder beim zu verwendenden Material noch beim Einsatz einer UV-Lampe noch bei den entsprechenden Herstellern um echte vertrauliche Informationen gehandelt habe, da jeder mit Interesse an einem vergleichbaren Produkt schnell darauf gestoßen wäre. Erwähnenswert ist, dass es bei dem Rechtsstreit nicht um ein tatsächliches gewerbliches Schutzrecht, wie z. B. ein Patent, ging – obwohl das angesprochen wurde –, sondern „lediglich“ um einen Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung.

Fazit

Unternehmen, denen Know-how oder vertrauliche Informationen überlassen werden, sollten bei der Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen oder vergleichbaren Vereinbarungen über die Vertraulichkeit oder Nichtnutzung von Informationen darauf achten, welche Wirkung diese in der Zukunft im Hinblick auf den geschäftlichen Handlungsspielraum des Unternehmens entfalten können. Die folgenden Punkte sollten dabei berücksichtigt werden:

- Die vertraulichen Informationen sollten so genau und präzise wie möglich definiert werden;
- Als anwendbares Recht sollte eine Rechtsordnung gewählt werden, die dem Kläger die Beweislast auferlegt;
- Entwicklungen in anderen Abteilungen sollten sorgfältig und separat dokumentiert werden;
- In wichtigen Fällen sollte ein System der Chinese Walls eingeführt werden.



Erfahrene TMT Underwriter und Schadenmanager in sieben Ländern

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den lokalen TMT Underwriting Manager:



1 Großbritannien

Alan Thomas

+44 (0)20 7448 6316

alan.thomas@hiscox.com

hiscox.co.uk

2 USA

Jim Whetstone

+1 312 239 6354

jim.whetstone@hiscox.com

hiscoxusa.com

3 Frankreich

François Brisson

+33 153 21 83 61

francois.brisson@hiscox.com

hiscox.fr

4 Deutschland

Jens Krickhahn

+49 (0) 89 545801 100

jens.krickhahn@hiscox.com

hiscox.de

5 Niederlande

Yasin Chalabi

+31 (0) 20517 0732

yasin.chalabi@hiscox.com

hiscox.nl

6 Portugal

Vitor Vieira

+351 213 137 617

vitor.vieira@hiscox.com

hiscox.pt

7 Spanien

Jorge Cabellos

+34 9 15 15 9904

jorge.cabellos@hiscox.com

hiscox.es

8 Asia Pacific

Graeme King

+44 (0)20 7448 6633

graeme.king@hiscox.com