

VESPA Abendseminar

TRADE SECRETS – Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Schweiz

16. März 2023

## **Durchsetzung der Rechte bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen**

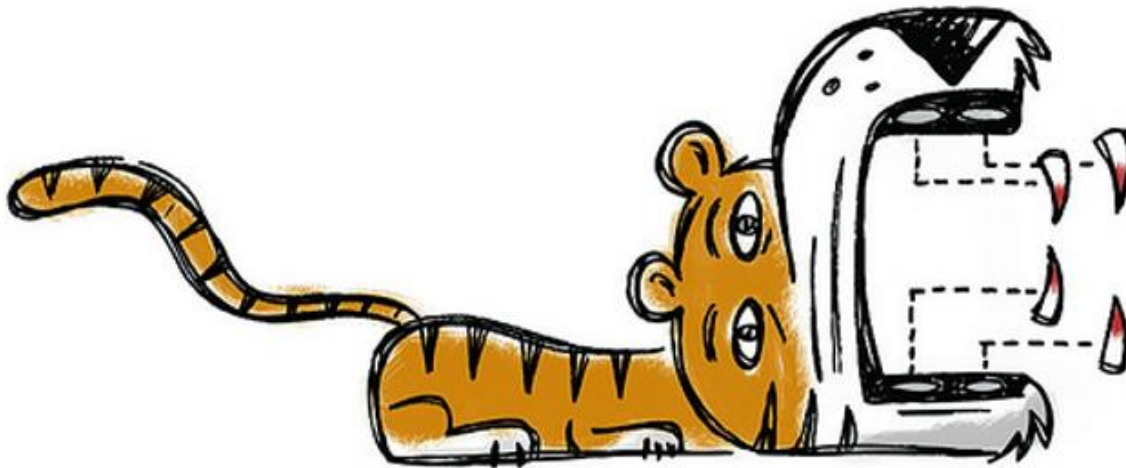
Ralph Schlosser

## Wirksamer Schutz (1)

« La propriété intellectuelle vaut ce que valent les **actions** accordées aux inventeurs, aux auteurs et à leurs ayants droit ».

François Dessemontet, in: FS Max Kummer, 1980

## Wirksamer Schutz (2)



## Wirksamer Schutz (3)

Richtlinie 2016/943 - Art. 6(2)

Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe:

- a) müssen fair und gerecht sein;
- b) dürfen nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen und
- c) sie müssen **wirksam** und abschreckend sein.

## Tücken und Herausforderungen

- soll ich überhaupt eine Klage einreichen?
- vor welchem Gericht muss ich klagen?
- was muss ich beweisen?
- wie komme ich zu Beweisen, die ich nicht besitze?
- wie muss ich meine Rechtsbegehren formulieren?

## Dilemma des Klägers (1)

« Owners often **think twice** before they try to enforce their trade secrets, because at trial in a public court their secrets may be **at risk** ».

Ansgar Ohly, in: The Protection of Trade Secrets, J. de Werra (ed.), 2013, 26

## Dilemma des Klägers (2)

Es besteht für den Kläger das Risiko, entweder den **Prozess** oder das **Geheimnis** zu verlieren.

Ansgar Ohly, GRUR 2019, 449-450

## Dilemma des Klägers (3)

Art. 156 ZPO

Gefährdet die Beweisabnahme die schutzwürdigen Interessen einer Partei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnisse, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen.



## Dilemma des Klägers (4)

Art. 68 PatG

<sup>1</sup> Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind zu wahren.

<sup>2</sup> Beweismittel, durch welche solche Geheimnisse offenbart werden können, dürfen dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist.

## Dilemma des Klägers (5)

Der wesentliche Inhalt eines Beweismittels kann einer Partei, zu deren Nachteil darauf abgestellt wird, **nicht vorenthalten** werden.

Richard Stäuber, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess, 2011, 193; Domej, in: DIKE-Komm-UWG, Vor Art. 9-13a N 83

## Dilemma des Klägers (6)

« Wenn die Beklagte geltend machen will, dass vom Bruttoumsatz Gestehungskosten abzuziehen sind, wird sie diese behaupten, substantiieren und beweisen müssen. Ob sie dies tun will, auch wenn dadurch Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, **muss die Beklagte selbst entscheiden**. Das Gericht zwingt sie auf jeden Fall nicht dazu ».

BPatGer, 1.11.2019, O2017\_007 E. 86, «Beatmungsgerät»

## Dilemma des Klägers (7)

Richtlinie 2016/943, Art. 9(1)

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien, [...] und alle sonstigen Personen, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind, [...] **nicht befugt sind, ein Geschäftsgeheimnis** oder ein angebliches Geschäftsgeheimnis **zu nutzen oder offenzulegen**, das von den zuständigen Gerichten aufgrund eines ordnungsgemäß begründeten Antrags einer interessierten Partei **als vertraulich eingestuft worden ist** und von dem sie aufgrund der Teilnahme an dem Verfahren oder des Zugangs zu den Dokumenten Kenntnis erlangt haben.

## Zuständiges Gericht (1)

- **UWG**: einzige kantonale Instanz
- **Vertragsrecht**: die für Vertragsrecht zuständigen Gerichte
- **Arbeitsrecht**: die für Arbeitsrecht zuständigen Gerichte
- **Strafrecht**: strafrechtliche Behörden

## Zuständiges Gericht (2)

Welches Gericht ist bei **Anspruchskonkurrenz** zuständig, d.h. in Fällen, wo der Anspruch sowohl auf UWG als auf Vertragsrecht basiert?

- einzige kantonale Instanz?
- das für Vertragsrecht zuständige Gericht?
- kann der Kläger frei wählen?

## Zuständiges Gericht (3)

Im Zusammenhang mit der örtlichen Zuständigkeit hat sich das BGer für eine einzelfallorientierte Zuständigkeit ausgesprochen, wobei der vertragsrechtliche Gerichtsstand grundsätzlich zu bevorzugen sei.

BGE 137 III 311 E. 5.2.2

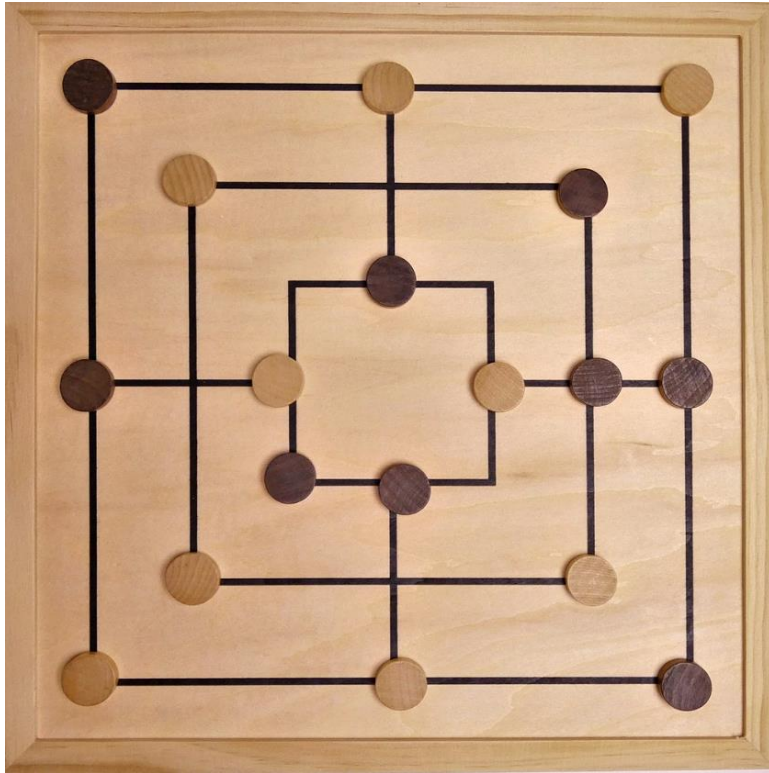
## Zuständiges Gericht (4)

Was die **sachliche** Zuständigkeit anbelangt, so ist die Frage **umstritten**:

- einzige kantonale Instanz (z.B. Domej, DIKE-Komm-UWG, Vor Art. 9-13a N 54; BSK UWG-Rüetschi/Roth, Vor Art. 9-13-a N 21);
- je nach dem, welche Anspruchsbegründung im Vordergrund steht (z.B. CR LCD-Fornage, Intro. Art. 9-11 N 50; D. Tappy, ZSR 2012 I 535 f.).



## Zuständiges Gericht (5)



## Beweislast (1)

Richtlinie 2016/943, Art. 11(1)

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte im Zusammenhang mit den in Artikel 10 genannten Maßnahmen befugt sind, dem Antragsteller aufzuerlegen, **alle vernünftigerweise verfügbaren Beweise** vorzulegen, um sich mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen zu können, dass (a) tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis vorliegt, (b) der Antragsteller der Inhaber dieses Geschäftsgeheimnisses ist und (c) das Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Weise erworben wurde, auf rechtswidrige Weise genutzt oder offengelegt wird [...]

## Beweislast (2)

Schwierigkeiten bereitet in der Praxis insbesondere der Beweis der Tatsache, dass der Verletzer die umstrittenen Geschäftsgeheimnisse tatsächlich **verwertet**. Der Kläger wird oft auf die Übereinstimmungen der **Endprodukte** des Beklagten mit seinem Know-how hinweisen, wobei der Beklagte oft erwidern wird, seine Produkte würden auf eigenem Know-how oder Reverse Engineering beruhen.

Luca Dal Molin, SIWR V/1, Art. 5 N 203 (S. 353)

## Beweislast (3)

Einige Autoren möchten **tatsächliche Vermutungen** einführen. Dem Geheimnisherrn würde danach lediglich der Beweis für die Gleichheit des Wissens obliegen, während der Beklagte den Gegenbeweis für eine unabhängige Parallelentwicklung zu erbringen hätte.

Martin Schneider, Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung, 1989, 141-142

## Einholen von Beweisen (1)

In einem Verfahren vor dem HGer SG wurde ein Gutachten eingeholt. Der Experte befand, es sei äusserst unwahrscheinlich, dass die Klägerin, ohne Kenntnis der Details der Entwicklung des Beklagten zu besitzen, zu einer in so vielen Details identischen Lösung gelangen konnte.

HGer SG, 29.11.2005, HG.2001.31 E. 10, «Kommunikationssystem»

## Einholen von Beweisen (2)

Aufgrund der **geschätzten Entwicklungszeit** (6-12 Monate) erschien es dem Experten zudem als sehr unwahrscheinlich, dass die Klägerin – wie von ihr behauptet – erst nach dem endgültigen Bruch zwischen den Parteien im Januar 2001 mit der Entwicklung ihrer eigenen Kommunikationsbox begonnen habe.

HGer SG, 29.11.2005, HG.2001.31 E. 10, «Kommunikationssystem»

## Einholen von Beweisen (3)

Wenn der Kläger **frappante Übereinstimmungen** belegt, muss sich das Gericht damit auseinandersetzen, ggfs. anhand eines (Kurz-)Gutachtens (sogar von Amtes wegen).

BGer, 2.12.2019, 4A\_381/2019 E. 4.4-4.5, «Schüttgefässwaage»

## Einholen von Beweisen (4)

Die ZPO sieht **keine Beweissicherungsmaßnahmen** vor. Es wird zwar anerkannt, dass auch eine Beschlagnahmung gemäss Art. 262 lit. b auch eine Beweissicherungsfunktion aufweist. Die Beweissicherung sollte aber grundsätzlich nicht der Beschaffung von Beweismitteln dienen.

Vgl. Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 262 N 17; Lucas David et al., SIWR I/2, Rz 641



## Einholen von Beweisen (5)

Art 158 ZPO Vorsorgliche Beweisführung

<sup>1</sup> Das Gericht nimmt jederzeit Beweis ab, wenn:

[...]

b. die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein **schutzwürdiges Interesse** glaubhaft macht.

## Einholen von Beweisen (6)

Mit dem Begriff des schutzwürdigen Interesses wird auf die Möglichkeit Bezug genommen, eine vorsorgliche Beweisführung auch zur **Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten** durchzuführen.

BGE 138 III 76 E. 2.4.2, «Schlammzuführung»

## Einholen von Beweisen (7)

Die **blasse Behauptung** eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären genügt nicht. Die Gesuchstellerin muss vielmehr **glaubhaft** machen, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihr ein Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin zusteht, zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann.

BGE 138 III 76 E. 2.4.2, «Schlammzuführung»

## Einholen von Beweisen (8)

Stellt das abzunehmende Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen kann, muss es genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich **substanziert behauptet**.

BGE 138 III 76 E. 2.4.2, «Schlammzuführung»

## Einholen von Beweisen (9)

Art. 263 StPO Beschlagnahme

<sup>1</sup> Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:

a. als Beweismittel gebraucht werden

## Einholen von Beweisen (10)

« Les faits mentionnés aux **art. 3 à 6 LCD** sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante. [...] Les dispositions pénales de la LCD devront donc être **interprétées restrictivement** ».

BGE 139 IV 17 E. 1.1, «Canal Plus»

## Unterlassungsbegehren (1)

Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines **genau umschriebenen** Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.

BGE 131 III 70 E. 3.3, «Sammelhefter»

## Unterlassungsbegehren (2)

Das erstinstanzliche Urteil verbietet der Beklagten die Verwertung oder Weitergabe des von der Klägerin entwickelten Know-how für die Herstellung von künstlichem *saphir craquelé* im Sinne der Erwägungen.

Vgl. BGer, 9.1.2019, 4A\_584/2017 E. 10.3, «Saphir craquelé I»



## Unterlassungsbegehren (3)

« Ni ce dispositif du jugement ni les motifs auxquels il renvoie ne permettent d'appréhender en quoi consiste, techniquement, ce savoir-faire. [...] Les défendeurs se plaignent donc à bon droit [...] d'un dispositif **insuffisamment précis** ».

Vgl. BGer, 9.1.2019, 4A\_584/2017 E. 10.3, «Saphir craquelé I»; vgl. auch BGer, 9.12.2019, 4A\_474/2019, «Saphir craquelé II»

## Unterlassungsbegehren (4)

« Der Beklagten sei [...] zu verbieten, die **Schneidlöschsysteme Y.1 und Y.2** (kombinierte Schneid- und Löschstrahlrohr-Systeme mit Abrasiv-Behältern) – inkl. sämtlicher Zuleitungs- und in den Löschfahrzeugen verbauten Druckerzeugungsapparate – herzustellen, weiterzuentwickeln, anzubieten, zu bewerben [...] »

## Unterlassungsbegehren (5)

«An der zu unbestimmten Formulierung der Unterlassungsklage ändert auch nichts, dass die Klägerin drei **Typenbezeichnungen** genannt hat, durch die sie ihr Patent als verletzt ansieht. Durch welche technischen Merkmale diese Typen konkret charakterisiert sein sollen, ist dem - zu allgemein formulierten - Rechtsbegehren nicht zu entnehmen. Da Typenbezeichnungen **problemlos geändert werden können**, sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die angegriffene Ausführung zu individualisieren».

BGE 131 III 70 E. 3.6, «Sammelhefter»

## Unterlassungsbegehren (6)

«Die beklaglichen Einwände mögen allenfalls bei patentrechtlichen Streitigkeiten zutreffen [...] [Das] durch die Klägerin beantragte Verbot [geht] nicht gegen eine spezifische Ausführungsform, sondern gegen das von der Beklagten – unter unerlaubter Verwendung klägerischer Informationen – entwickelte konkrete Endprodukt, die Y-Produkte. [...] Im Ergebnis ist daher die Bezeichnung "Schneidlöschungssysteme Y1 und Y2 [...]" **nicht zu bemängeln**».

HGer ZH, 14.2.2022, HG201146-O, E. 4.1.2.2, «Schneidlöschsysteme»

## Unterlassungsbegehren (7)

Die von der Beklagten in ihrer Beschwerde erhobenen Einwände verfangen unter Willkür Gesichtspunkten nicht.

BGer, 22.8.2022, 4A\_130/2022 E. 4.1, «Schneidlöschsysteme II»

## Unterlassungsbegehren (8)

«Es sei der Widerbeklagten [...] zu verbieten, ohne Zustimmung des Widerklägers Kommunikationsboxen, Hörsprechgarnituren oder mobile Kommunikationssysteme für Personengruppen gemäss Beilage 15 (Prospekt U.../C...) zu vertreiben, herzustellen [...], wobei sich diese Produkte insbesondere durch folgende Merkmale kennzeichnen: [...]»

## Unterlassungsbegehren (9)

«Die Formulierung dieses Rechtsbegehrens ist **zu allgemein** und das daraus resultierende Verbot wäre **zu umfassend**. Es liefe darauf hinaus, der Klägerin zu verbieten generell Kommunikationsgeräte für den in Beilage 15 vorgesehene Einsatzzweck mit den gemäss Experten durchaus üblichen und marktrelevanten Merkmalen zu vertreiben, herzustellen [...]».

HGer SG, 29.11.2005, HG.2001.31 E. 11.bb, «Kommunikationssystem»

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Ralph Schlosser  
Kasser Schlosser avocats SA  
[www.kasser-schlosser.ch](http://www.kasser-schlosser.ch)