

LES-CH Rigi-Wochenende

19. September 2014

Der Schutz des geheimen Know-hows und der Geschäftsgeheimnisse im Prozess

Ralph Schlosser

Schutz der Geheimnisse einer Partei in 2 Situationen:

- (1) Beweise, die bei der Partei eingeholt werden
- (2) Beweise, die von der Partei geführt werden

Die gegenüberstehenden Interessen:

(1) Geheimhaltungsinteresse

(2) Interesse an der Wahrheitsfindung (vgl. Art. 166 Abs. 2 ZPO)
und an der Teilnahme bei der Beweiserhebung

Rechtsgrundlagen (1)

Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO:

¹ Eine Partei kann die Mitwirkung verweigern, wenn sie:

- b. sich wegen Verletzung eines Geheimnisses nach Artikel 321 des Strafgesetzbuchs³⁸ (StGB) strafbar machen würde [...]

Rechtsgrundlagen (2)

Art. 163 Abs. 2 ZPO:

² Die Trägerinnen und Träger anderer gesetzlich geschützter Geheimnisse können die Mitwirkung verweigern, wenn sie glaubhaft machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.

Rechtsgrundlagen (3)

Art. 163 ZPO bezieht sich auf die Geheimnisse von Dritten und findet keine Anwendung auf die Geheimnisse der Partei selbst.

Rechtsgrundlagen (4)

Art. 156 ZPO:

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

Rechtsgrundlagen (5)

Art. 68 PatG:

¹ Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind zu wahren.

² 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.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (1)

Art. 156 ZPO:

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

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (2)

Art. 54 Abs. 3 ZPO:

³ Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn es das öffentliche Interesse oder das schutzwürdige Interesse einer beteiligten Person erfordert.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (3)

Art. 53 ZPO:

¹ Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

² Insbesondere können sie die Akten einsehen und Kopien anfertigen lassen, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder **privaten Interessen** entgegenstehen.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (4)

Beschränkung des Akteneinsichtsrechts:

- Verwehren der Einsichtnahme in Dokumente, sei es ganz oder teilweise (z.B. durch Einschwärzen bestimmter Stellen)
- Verwehren der Einsichtnahme in das Protokoll von Zeugen- oder Parteiaussagen oder in das Augenscheinprotokoll
- Verbot, Akten zu kopieren

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (5)

Art. 77 Abs. 5 PatG:

⁵ Bevor die antragstellende Partei vom Ergebnis der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhält die Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (6)

Durchführung einer Beschreibung:

- 11.09.2013: Durchführung der Beschreibung; Erstellung eines Protokolls
- Zustellung des Protokolls an die Beklagte, mit der Aufforderung zur Stellungnahme
- 30.09.2013: Gesuchantwort; Antrag auf Schwärzung des Protokolls an 31 Stellen
- 30.10.2013: Zustellung des geschwärzten Protokolls an den Kläger

BPatGer, S2013_008, «Muffenautomat II»

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (7)

Beschränkungen der Teilnahme an der Beweisabnahme:

- Ausschluss einer Partei bei der Befragung von Zeugen, Sachverständigen oder der anderen Partei
- Ausschluss bei einem Augenschein

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (8)

Art. 77 Abs. 3 PatG:

³ Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (9)

«Eine Teilnahme der antragstellenden Partei oder ihrer Vertreterin bzw. ihres Vertreters an der Durchführung der Beschreibung birgt regelmässig die Gefahr der Ausspionierung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in sich. In Erwägung der Interessen wird die antragstellende Partei deshalb **in der Regel** von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen sein.»

Botschaft PatGG, BBl 2008, 494

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (10)

«Nachdem die Beschreibung bzw. Beweissicherung überraschend bei der Beklagten zu erfolgen hat, kann diese keine Massnahmen ergreifen, damit der Kläger nicht über das zu beschreibende Verfahren hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse der Beklagten erhält. Der Kläger ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG).»

BPatGer, S2013_008 E. 7, «Muffenautomat I»

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (11)

«Toutefois, dans la mesure où l'établissement de la description nécessiterait la divulgation de paramètres certes non déterminants pour la question de la violation du brevet, mais constituant néanmoins des secrets d'affaires, la sauvegarde de ces secrets ne serait possible que si, conformément à la conclusion subsidiaire de la défenderesse, il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description (art. 77 al. 3 LBI).»

BPatGer, S2012_007 E. 5, «Procédé de moulage I»

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (12)

«Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes des Klägers erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter respektive -berater gegenüber dem Kläger zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an den Kläger endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kläger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen.»

BPatGer, S2013_008 E. 7, «Muffenautomat I»

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (13)

Kritik an der «Düsseldorfer Praxis»:

- Vereinbarkeit mit der anwaltlichen Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) und der Rechenschaftspflicht (Art. 400 Abs. 1 OR)?
- Missbrauchsrisiko?

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (14)

Die «Düsseldorfer Praxis» wird mehrheitlich befürwortet:

- «... auch für die Schweiz vernünftig» (SCHWEIZER)
- «... gerechter Interessenausgleich...» (HOEREN/KUTA)
- «... begrüßenswert...» (CALAME/DORIGO)
- «... la manière la plus appropriée de concilier les intérêts des parties» (SCHLOSSER)

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (15)

Die stellvertretende Einsichtnahme durch den Rechtsvertreter ist auch ausserhalb des Patentrechts eine praktikable Lösung.

R. STÄUBER, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess, 194 ff.; BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 156 N 14; BSK-GUYAN, Art. 156 N 6; CPC-SCHWEIZER, art. 156 N 14

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (16)

Vermittlung durch eine sachverständige Person: die geheime Information wird nur einem Sachverständigen zugänglich gemacht, der über seine Einblicke Bericht erstattet.

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (17)

«Die beschränkte Zugänglichmachung [von Geschäftsgeheimnissen an die Gegenpartei] kann dadurch ermöglicht werden, dass ein Gutachter oder Fachrichter die geheimen Beweismittel prüft, in seinem Bericht an das Gericht und alle Parteien jedoch nur die Informationen festhält, die für den Prozess benötigt werden.»

BGer, 4A_64/2011 E. 3.3

Massnahmen zu Wahrung der Geheimnisse (18)

Kann den schutzwürdigen Interessen mit keinen Schutzmassnahmen Rechnung getragen werden, muss je nach Ergebnis der Interessenabwegung auf die Beweisabnahme überhaupt verzichtet werden.

I. MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 302

Interessenabwegung

- (1) Glaubhaftmachung der Geheimnisse
- (2) Relevanz der geheimen Informationen
- (3) Bedeutung der Schutzgüter
- (4) Gefahr einer Fishing Expedition

Glaubhaftmachung (1)

Beweismass?

- (1) **voller Beweis** (STÄUBER, 206 f.; BSK ZPO-GUYAN, Art. 156 N 4)
- (2) **bloßes Glaubhaftmachen** (CPC-SCHWEIZER, art. 156 N 8; LEU, DIKE-Komm-ZPO, Art. 156 N 10; SCHLOSSER, in: La protection des secrets d'affaires, 84)

Glaubhaftmachung (2)

«[Die herausgabepflichtige Partei] hat [...] **hinreichend** zu **substantiieren**, inwiefern solche geheimzuhaltende Informationen vorliegen.»

BGE 134 III 255 E 2.5 (betreffend Art. 105 FusG)

Glaubhaftmachung (3)

«Zudem kann die Beschwerdeführerin, sofern sie schützenswerte Geheimhaltungsinteressen **genügend substantiiert** aufzeigt [...], gemäss Art. 68 Abs. 2 PatG verlangen, dass Beweismittel, durch welche Geschäftsgeheimnisse offenbart werden können, der Gegenpartei nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies mit der Wahrung des Geheimnisses vereinbar ist.»

BGer, 4A_64/2011 E. 3.3

Glaubhaftmachung (4)

«Mindestens gefordert werden darf, dass für das Gericht im kontradiktorischen Verfahren eine nachvollziehbare und überzeugende Begründung geliefert werden muss, *warum* bezüglich eines bestimmten Produkts, Verfahrens oder Verfahrensabschnitts etc. ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis vorliegen und worin dieses bestehen soll. Dabei ist es in den meisten Fällen durchaus möglich, den Bereich der sensitiven Informationen so zu umschreiben und abzugrenzen, dass ihr geheimer Charakter erkannt wird, sie aber nicht preisgegeben werden müssen.»

M.M. PEDRAZZINI/C. HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 495

Glaubhaftmachung (5)

Art. 77 Abs. 3 PatG:

«**Macht** die Gegenpartei **geltend**, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung.»

Glaubhaftmachung (6)

Der angebliche Verletzer, der Geheimhaltungsinteressen geltend macht, muss die Gefährdung seiner Geschäftsgeheimnisse **glaubhaft** machen.

M. SCHWEIZER, sic! 2010, 933

Relevanz (1)

Ein Konflikt zwischen der Parteiöffentlichkeit des Zivilprozesses und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen kann grundsätzlich dann vermieden werden, wenn die geschützte Information für den Ausgang des Prozesses nicht ausschlaggebend ist.

R. STÄUBER, 166

Relevanz (2)

«Nr. 1: Die Schalentemperatur ist ein Produktionsgeheimnis und für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.»

BPatGer, S2013_008 E.14, «Muffenautomat II»

Relevanz (3)

«Handelt es sich bei den vom Gesuchsgegner als geheim bezeichneten Dokumenten um solche, welche für die Frage des Vorliegens einer Patentverletzung von Bedeutung sind, so hat das Gericht eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Gesuchsgegners an der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse und den Informationsinteressen des Gesuchstellers vorzunehmen.»

CALAME/DORIGO, in: Kommentar PatGG, Vorbemerkungen zu Art. 23, N 172

Relevanz (4)

Kommt das Gericht zum Schluss, dass eine bestimmte Information die Verletzung des Patents zutage bringt, sollte es dessen Schwärzung verweigern.

SCHLOSSER, in: La protection des secrets d'affaires, 89-90

Relevanz (5)

«Kann sich der Patentinhaber nicht in Kenntnis des Ergebnisses der Beschreibung dazu äussern, ob eine Patentverletzung vorliegt, besteht die Gefahr, dass das Gericht einseitig durch die Stellungnahme des angeblichen Verletzers beeinflusst wird.»

M. SCHWEIZER, sic! 2010, 934

Relevanz (6)

Vorschlag M. Schweizer: der Antrag des Gesuchsgegners auf Schwärzen des Protokolls sollte den Rechtsvertretern des Gesuchstellers unter Verpflichtung zur Geheimhaltung zugestellt werden.

SCHWEIZER, sic! 2010, 934; a.M. CR PI-SCHLOSSER, art. 77 LBI N 15

Bedeutung

Der Grad der Schutzwürdigkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:

- (1) beruht die Information auf eigener Leistung und eigenen Investitionen?
- (2) wird die Information im Betrieb genutzt?
- (3) wie gross wäre der Schaden im Falle einer Offenlegung?
- (4) wie stark ist der Bezug zum Geschäftserfolg?

R. STÄUBER, 178-184

Verpönte Fishing Expedition (1)

Ausforschungsverbot → die Beweismittelbeschaffung darf nicht als «fishing expedition» nach dem Zufallsprinzip dienen.

Verpönte Fishing Expedition (2)

Urkundenedition:

- die Parteien haben Urkunden herauszugeben (Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO)
- die zu editierenden Urkunden müssen von den Parteien bezeichnet werden (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO)

Verpönte Fishing Expedition (3)

Bei Unmöglichkeit bzw. Unzumutbarkeit genauerer Umschreibung muss auch ein allgemein gefasster Antrag zulässig sein, wobei der Beweisführer einen deutlichen Nachweis der Unmöglichkeit bzw. Unzumutbarkeit erbringen muss.

BSK ZPO-SCHMID, Art. 160 N 23

Verpönte Fishing Expedition (4)

Das Editions gesuch muss die herauszugebenden Dokumente klar umschreiben, und zwar in zeitlicher Hinsicht, in Bezug auf die Art des Dokuments und hinsichtlich des Inhalts.

S. GÄUMANN/R. MARGHITOLA, in: Jusletter 14.11.2011, Rz 23

Verpönte Fishing Expedition (5)

«Die Gesuchstellerin, die sich auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stützt, muss [...] glaubhaft machen, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewährt, und zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann».

BGE 138 III 76 E. 2.4.2 «Schlammzuführung»

Verpönte Fishing Expedition (6)

Art. 77 Abs. 2 PatG:

² Beantragt eine Partei eine Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist.

Verpönte Fishing Expedition (7)

«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 substantiiert behauptet.»

BGE 138 III 76 E. 2.4.2 «Schlammzuführung»

Verpönte Fishing Expedition (8)

Die vorsorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO) kann auch der Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten dienen. Sie trägt dazu bei, aussichtslose Prozesse zu vermeiden.

Botschaft ZPO, BBl 2006, 7315

Verpönte Fishing Expedition (9)

«Die vorsorglichen Massnahmen nach Artikel 77 PatG und damit auch die Beschreibung können [...] dazu dienen, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären.»

Botschaft PatGG, BBI 2008, 495

Verpönte Fishing Expedition (10)

Die bloße Behauptung der Klägerin, sie gehe davon aus, der für die Tabletten der Beklagten verwendete Wirkstoff sei nach dem Streitpatent 2 hergestellt worden, genügt nicht, um glaubhaft zu machen, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Beklagte gewährt.

BPatGer, S2012_006 E.7, «Filmtabletten»

Verpönte Fishing Expedition (11)

«Es entsteht vielmehr der Eindruck, die Klägerin wisse darüber schlicht gar nichts, und damit erweise sich das Ansinnen der Klägerin als verpönte Fishing Expedition.»

BPatGer, S2012_008 E.8, «Filmtabletten»

Verpönte Fishing Expedition (12)

«Dieser Entscheid erscheint als problematisch oder zumindest als missverständlich. Wie das Bundesgericht in seinen Textbausteinen immer wieder hervorhebt, genügt [...] ein substantiiertes Behaupten des fraglichen Anspruchs wenn das vorsorglich abzunehmende «Beweismittel das einzige ist, mit dem der Gesuchsteller den Anspruch beweisen kann». In diesem Sinne lässt das Bundesgericht [...] die vorsorgliche Beweisführung zur «Ausforschung» eines dem Gesuchsteller nicht bekannte Sachverhaltes zu».

I. MEIER, SJZ 2014, 316

Verpönte Fishing Expedition (13)

«Problematisch ist allerdings die Abgrenzung zwischen (zulässiger) Mutmassung und (unzulässiger) Behauptung aufs Geratewohl.»

R. STÄUBER, 128

Verpönte Fishing Expedition (14)

«3. Die Gesuchgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit dem Herstellungsverfahren der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige Anhörung zu befragen, ob der Hersteller des in «D. 20 mg, ee. Filmtabletten» und bei «D. 40 mg, ee. Filmtabletten» enthaltenen Wirkstoffs B. die indische Unternehmung G. ist. Falls nein, sei nachzufragen, wer der Hersteller des in den Tabletten «D. 20 mg, ee. Filmtabletten» und bei «D. 40 mg, ee. Filmtabletten» enthaltenen Wirkstoffs B. ist.»

S2012_008 «Filmtabletten»

Verpönte Fishing Expedition (15)

«En l'occurrence, le recourant se réfère très succinctement à l'existence supposée d'un complot, qu'il entend prouver grâce aux éléments de fait contenus dans la copie des disques durs, sans exposer plus avant en quoi l'hypothèse d'un complot serait plausible au vu de la situation d'espèce. De surcroît, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, de quelle prétention de droit matériel il serait concrètement titulaire contre les intimés. Ainsi, dans son mémoire de recours, il n'évoque même pas le fondement du procès au fond qui ferait suite à l'administration anticipée des preuves.»

BGer, 5A_832/2012 E. 7.2 = SZPZP 2013, 237

Urteilsrelevanter Sachverhalt (1)

Art. 28 VwVG

Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

Urteilsrelevanter Sachverhalt (2)

Art. 56 Abs. 3 BGG

«Will das Gericht in diesem Fall [= wenn es von einem Beweismittel unter Anschluss der Parteien oder der Gegenparteien Kenntnis genommen hat] auf das Beweismittel zum Nachteil einer Partei abstellen, so muss es ihr den für die Sache wesentlichen Inhalt desselben mitteilen und ihr ausserdem Gelegenheit geben, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.»

Urteilsrelevanter Sachverhalt (3)

Die Bestimmungen von ZPO und BGG sind harmonisierend auszulegen und die Beschränkungen des letzteren gilt auch für die erstere.

R. STÄUBER, 193

Abstimmung zwischen den Parteien und dem Gericht

«A notre avis, il faudrait dans toute la mesure du possible trouver, avant l'adoption d'une mesure de ce type, un *modus operandi* acceptable – et accepté par anticipation – par la partie partiellement défavorisée.»

CPC-SCHWEIZER, art. 156 N 13

Fazit (1)

Massnahmen zum Geheimnisschutz:

- (1) Ausschluss einer Partei von der Beweiserhebung
(Anschwärzen von Urkunden, Ausschluss bei der Befragung von Zeugen oder bei einem Augenschein usw.)
- (2) Erfordernis einer genügenden Substanziierung der Ausforschungsbeweise

Fazit (2)

Ausgewogene Massnahmen

- (1) Vermittlung durch eine sachverständige Person oder das Gericht
- (2) Stellvertretende Einsichtnahme durch den(die) Rechtsvertreter der Partei(en)

Fazit (3)

Urteilsrelevante Informationen und Beweismittel dürfen nicht zum Nachteil einer Partei benutzt werden, ohne dass deren wesentlicher Inhalt dieser Partei mitgeteilt und ihr die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde (vgl. Art. 28 VwVG).



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats
www.kasser-schlosser.ch