

# Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	11
A. Einleitung	25
§ 1. Anlass der Untersuchung	25
§ 2. Stand der Forschung	33
§ 3. Gang der Untersuchung	35
B. Geschäftsgeheimnisse in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	37
§ 1. Allgemeines Schutzbedürfnis	38
§ 2. Konstellationen in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	40
§ 3. Zwischenergebnis: Notwendigkeit eines effektiven Geheimnisschutzes	68
C. Grundlagen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen	71
§ 1. Materielle Schutzstandards	71
§ 2. Prozessuale Risiken für Geschäftsgeheimnisse	147
§ 3. Allgemeine Regelungen zum Geheimnisschutz im Zivilprozess	163
§ 4. Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen nach dem GeschGehG	171
§ 5. Spezielle prozessuale Regeln im Patentprozess über § 145a PatG	197
§ 6. Geheimnisschutz im geplanten Justizstandort-Stärkungsgesetz	204
§ 7. Geheimnisschutz in Verfahren vor dem EPG	210
§ 8. Ergebnis: Fortbestehende Konfliktlage und Schutzlücken	213
D. Ansätze für einen Geheimnisschutz in Patentverletzungsverfahren	217
§ 1. Versuche der außerprozessualen Streitbeilegung	217

## *Inhaltsübersicht*

§ 2. Prozesseinleitung	221
§ 3. Schriftliches Verfahren	222
§ 4. Mündliche Verhandlung	226
§ 5. Prozessbeendigung	280
E. Schlussbetrachtung und Ergebnis	287
F. Thesen	291
§ 1. Reformbedarf	291
§ 2. Drängendes Bedürfnis nach allgemeiner Regelung	295
§ 3. Rechtsgrundlage für adaptiertes <i>in-camera</i> -Verfahren	296
§ 4. Ausgestaltung nach dem Modell der Anwaltslösung	297
§ 5. Einzelfallabhängige Ausgestaltung	298
§ 6. Neuverortung und Systematisierung der Regelungen	298
§ 7. Einordnung als Geistiges Eigentum	299
§ 8. Klarstellung der Terminologie und Reichweite	299
G. Handlungsvorschlag	301
§ 1. Maßgebliche Kriterien und Anforderungen	301
§ 2. Verortung der Regelung	301
§ 3. Lösungsvorschlag „integratives Vertraulichkeitsverfahren“	303
§ 4. Korrekturen der Vorschriften der §§ 16-20 GeschGehG	315
H. Formulierungsvorschlag	317
§ 1. Nachbesserung bestehender Regelungen im GeschGehG	317
§ 2. Neuregelungen innerhalb der allgemeinen Prozessgesetze	319
I. Abkürzungen	325
J. Literatur	331
K. Onlinequellen	347

# Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	25
§ 1. Anlass der Untersuchung	25
§ 2. Stand der Forschung	33
§ 3. Gang der Untersuchung	35
B. Geschäftsgeheimnisse in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	37
§ 1. Allgemeines Schutzbedürfnis	38
§ 2. Konstellationen in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	40
I. Außergerichtliches Vorgehen wegen Patentverletzung	41
1. Abmahnung wegen Patentverletzung	41
a. Berechtigungsanfrage	41
b. Abmahnschreiben	41
c. Antwort auf das Abmahnschreiben	43
2. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung	43
a. Drittauskunft gemäß § 140 b PatG	44
b. Auskunft- und Rechnungslegung gemäß §§ 242, 259 BGB	45
3. Strafbewehrte Unterlassungserklärung	46
II. Gerichtliche Geltendmachung der Patentverletzung	46
1. Beweissicherung im Wege des Besichtigungsverfahrens nach § 140c PatG („Düsseldorfer Verfahren“)	46
a. Zweck des Düsseldorfer Verfahrens	47
b. Prozessuale Durchführung und Ablauf des Düsseldorfer Verfahrens	49
c. Zwischenergebnis	52
2. Einstweiliges Verfügungsverfahren	53
3. Das Geschäftsgeheimnis in der Hauptsache	54
a. Geschäftsgeheimnis als Beweismittel	54
aa. Geschäftsgeheimnis als Beweismittel des Klägers	54
(a) Klageantrag, § 253 II Nr. 2 ZPO	55
(b) Allgemeine Darlegungs- und Beweislast	56

## Inhaltsverzeichnis

(c) Beweislastumkehr für Verfahrenspatente gem. § 139 III 1 PatG	56
(d) Schadensberechnung durch entgangenen Gewinn und Lizenzanalogie	57
(e) FRAND-Einwand	58
(f) Sonstiges	60
bb. Geschäftsgeheimnis als Beweismittel des Beklagten	60
(a) Verteidigungsmittel; Praxisbeispiel: Qualcomm vs. Apple	60
(b) Sekundäre Darlegungslast	61
(c) Beweislastumkehr für Verfahrenspatente gem. § 139 III 1 PatG	62
(d) Schadensberechnung durch Lizenzanalogie oder Verletzergewinn	63
(e) FRAND-Einwand	64
(f) Negative Feststellungsklage, § 256 I Alt. 1 ZPO	64
(g) Vorbenutzungsrecht und Patentvindikation	64
b. Geschäftsgeheimnis auch als Streitgegenstand	65
c. Geschäftsgeheimnis als unvermeidbare Nebenwahrnehmung	65
d. Geschäftsgeheimnisse Dritter	66
e. Geschäftsgeheimnisse im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwands gemäß § 139 I 3 PatG	66
III. Geheimnisschutz am Ende und im Anschluss an den Prozess	67
1. Geschäftsgeheimnisse im Urteil	67
2. Geschäftsgeheimnisse im Rahmen der Zwangsvollstreckung	67
§ 3. Zwischenergebnis: Notwendigkeit eines effektiven Geheimnisschutzes	68

C. Grundlagen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen	71
§ 1. Materielle Schutzstandards	71
I. Schutzvoraussetzungen	72
1. Information von wirtschaftlichem Wert mit Geheimnischarakter	73
a. Information	73
b. Geheimnischarakter	75
aa. Maßgeblicher Verkehrskreis	76
bb. „allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich“	77
c. Wirtschaftlicher Wert	80
2. Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen	81
a. Hintergrund und Grundlagen des Tatbestandmerkmals der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“	81
b. Ausgestaltung von und Anforderungen an Geheimhaltungsmaßnahmen	82
c. Geheimhaltungsmaßnahmen in Sonderkonstellationen	84
aa. Geheimhaltungsmaßnahmen selbst als Geschäftsgeheimnis	84
bb. Keine Aufrechterhaltung der Geheimhaltungsmaßnahmen bei Einführung in den Zivilprozess	85
cc. Geheimhaltungsmaßnahmen im Kontext von Daten- und Cyberkriminalität	86
3. Berechtigtes Interesse an Geheimhaltung	87
II. Terminologie: Das Geschäftsgeheimnis als Rechtsbegriff	88
III. Eigenheit des Geschäftsgeheimnisses als Schutzobjekt	91
1. Die Entstehung des Schutzes als Geschäftsgeheimnis	91
2. Das Erlöschen des Schutzes als Geschäftsgeheimnis	92
IV. Zwischenergebnis	93
V. Bedeutung des Schutzes von Informationen als Geschäftsgeheimnis	93
1. Bedeutung im wirtschaftlichen Kontext	94
a. Geschäftsgeheimnisse als Asset	94

## *Inhaltsverzeichnis*

b. Funktionen des Geheimnisschutzes im Kontext von Entwicklung und Anwendung von Innovation	95
aa. „dienende“ Funktion	95
bb. „komplementäre“ Funktion	96
cc. „symbiotische“ Funktion	97
c. Bedeutung und Wert von Geschäftsgeheimnissen im Kontext neuer technologischer Entwicklungen und deren Regulierung	97
aa. Geschäftsgeheimnisse und Gruppenfreistellungsverordnungen	98
bb. Geschäftsgeheimnisse und Data Act	99
cc. Geschäftsgeheimnisse und KI-VO	102
dd. Geschäftsgeheimnisse und der Entwurf der Produkthaftungs-RL	102
ee. Zwischenfazit	104
2. Bedeutung im Kontext des öffentlichen Interesses	104
a. Geschäftsgeheimnis = Wissensmonopol?	105
b. Geschäftsgeheimnisse im Kontext des Hinweisgeberschutzgesetzes	107
c. Zwischenergebnis	107
3. Zusammenspiel von Geschäftsgeheimnissen und Patenten	108
4. Systematische Einordnung und Abgrenzung im Regelungsgefüge des Geistigen Eigentums	111
a. Aktivlegitimation Prozess	112
b. Insolvenz	113
c. Anwendbares Recht	114
d. Verfassungsrechtliche Abwägung	116
e. Systematik des Zivilrechts	117
aa. Sekundärrechtliche Systematik	120
bb. Historie	121
cc. Ausschließlichkeit	121
dd. Abwehrrecht	124
ee. Telos	127
ff. Zwischenergebnis	128
VI. Genese des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen	129
1. Internationale Rechtsgrundlagen	130
a. TRIPS	130

b. Primärrecht	131
c. Sekundärrecht	132
aa. Enforcement-RL	132
bb. GeschGeh-RL	132
(a) Vorschlag der Kommission für eine GeschGeh-RL	132
(b) Endgültige Fassung der GeschGeh-RL	133
(c) Harmonisierungsgrad	133
cc. Verhältnis Geschäftsgeheimnis-RL und Enforcement-RL	135
2. Nationales Recht: Entwicklung des Geheimnisschutzes in Deutschland	135
a. Verfassungsrechtliche Dimensionen	135
aa. Art. 12 GG	136
bb. Art. 14 GG	136
cc. Zwischenergebnis	137
b. Einfachgesetzliche Entwicklung des Geschäftsgeheimnisschutzes	138
aa. Prozessrecht	141
bb. Materielles Recht	143
(a) Recht gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG a.F.)	143
(b) Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen	143
(c) Weitere Normen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen	145
3. Zwischenergebnis	146
§ 2. Prozessuale Risiken für Geschäftsgeheimnisse	147
I. Allgemeine Konfliktlage	147
1. Charakteristika des Geschäftsgeheimnisses	147
2. Charakteristika des Prozessrechts	148
3. Der Konflikt zwischen den Interessen an der Information und der Geheimhaltung	149
4. Grundlegende beweisrechtliche Problematik	152
5. Zwischenergebnis	153
II. Grundsätze des staatlichen Zivilprozesses	154
1. Prinzipien und Rechtsgüter von Verfassungsrang	155
a. Recht auf rechtliches Gehör, Art. 103 I GG	155

## *Inhaltsverzeichnis*

b. Effektiver Rechtsschutz	156
c. Faires Verfahren, Art. 6 EMRK	157
d. Waffengleichheit gem. Art. 3 I GG i.V.m. Art. 20 III GG	158
2. Einfachgesetzliche Ausprägungen der Prozessmaximen	159
a. Öffentlichkeitsgrundsatz, § 169 GVG	159
b. Mündlichkeitsgrundsatz, § 128 ZPO	160
c. Unmittelbarkeitsgrundsatz, § 355 ZPO	161
d. Beibringungs- und Bestimmtheitsgrundsatz	161
e. Akteneinsichtsrecht, § 299 ZPO	163
III. Zwischenergebnis	163
§ 3. Allgemeine Regelungen zum Geheimnisschutz im Zivilprozess	163
I. Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß § 172 GVG	163
II. Pflicht zur Geheimhaltung gemäß § 174 III GVG	165
III. Geheimhaltungsverpflichtung seitens des Gerichts	165
IV. Beschränkung der Akteneinsicht	167
1. Für Prozessparteien	167
2. Für Dritte	168
V. Zeugnisverweigerungsrecht	168
VI. Verhältnis der Normen des §§ 169 ff. GVG und §§ 16-19 GeschGehG	169
VII. Zwischenergebnis	170
§ 4. Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen nach dem GeschGehG	171
I. Zuständigkeit und Verordnungsermächtigung nach § 15 GeschGehG	172
II. Schutzmaßnahmen nach den §§ 16 ff. GeschGehG	173
1. Anwendungsbereich der „Geschäftsgeheimnisstreitsache“, § 16 I GeschGehG	173
a. Umfang des Begriffs in materieller Hinsicht	174
b. Umfang des Begriffs in prozessualer Hinsicht	175
c. Zwischenergebnis	176
2. „Ansprüche nach diesem Gesetz“	177

<b>III. Systematik der Maßnahmen der §§ 16-19 GeschGehG</b>	<b>178</b>
1. § 16 GeschGehG: Einstufung und Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeit	178
a. Umfang der Einstufung und sachlicher Anwendungsbereich	179
b. Informationen Dritter als streitgegenständliche Information im Sinne des § 16 I GeschGehG	181
c. Eigene Antragsbefugnis Dritter im Rahmen des § 16 I GeschGehG	181
2. § 16 II GeschGehG: Nutzungs- und Offenlegungsverbot außerhalb „eines“ gerichtlichen Verfahrens als Rechtsfolge der Einstufung nach § 16 I GeschGehG	182
3. § 19 GeschGehG: Weitere gerichtliche Beschränkungen	183
a. Absatz I	184
aa. (Un)Zulässigkeit von Schutzanordnungen nach § 19 GeschGehG bei vorgerichtlichen Vertraulichkeitsvereinbarungen	186
(a) Sachverhalt und Würdigung des Gerichts	186
(b) Beurteilung	187
bb. Auswirkung eines vor dem Verfahren abgeschlossenen strafbewehrten NDA auf prozessuale Geheimhaltungsmaßnahmen des GeschGehG	189
(a) Sachverhalt und Würdigung des Gerichts	189
(b) Beurteilung	190
cc. Zwischenfazit	191
dd. Abwägung und Möglichkeiten im Rahmen des § 19 I S. 2 bis 4 GeschGehG	191
b. Absatz II	192
<b>IV. Der § 20 GeschGehG: Verfahrensvorgaben für Maßnahmen der §§ 16-19 GeschGehG</b>	<b>193</b>
<b>V. Zwischenergebnis</b>	<b>196</b>
<b>§ 5. Spezielle prozessuale Regeln im Patentprozess über § 145a PatG</b>	<b>197</b>
I. Der neue § 145a PatG	197
II. Begriff der „Patentstreitsache“	199
1. Lizenzverträge	200
a. Schlichte Patentlizenz	200

## Inhaltsverzeichnis

b. Gemischter Vertrag: Lizenzierung von Patent und Geschäftsgeheimnis	200
c. FRAND-Einwand	201
2. Abgrenzung Patentstreitsache von Geschäftsgeheimnisstreitsache	202
III. Zwischenergebnis	204
<b>§ 6. Geheimnisschutz im geplanten Justizstandort-Stärkungsgesetz</b>	204
I. Intention des Gesetzgebers	204
II. Weitere Entwicklung des Gesetzesvorhabens	206
III. Bewertung und Bedeutung für die getätigte Untersuchung	209
IV. Zwischenergebnis	210
<b>§ 7. Geheimnisschutz in Verfahren vor dem EPG</b>	210
I. Grundlagen des Geschäftsgeheimnisschutzes vor dem EPG	211
II. Erste Anwendung der Verfahrensvorschriften des EPG	213
III. Zwischenergebnis	213
<b>§ 8. Ergebnis: Fortbestehende Konfliktlage und Schutzlücken</b>	213
<b>D. Ansätze für einen Geheimnisschutz in Patentverletzungsverfahren</b>	217
<b>§ 1. Versuche der außerprozessualen Streitbeilegung</b>	217
I. Geheimnisschutz im Rahmen der Abmahnung	218
II. Geheimnisschutz im Rahmen der einstweiligen Verfügung	220
<b>§ 2. Prozesseinleitung</b>	221
I. Das patentrechtliche Beweissicherungsverfahren: „Düsseldorfer Verfahren“	221
II. Abschichtung des Vortrags der Parteien	222
<b>§ 3. Schriftliches Verfahren</b>	222
I. Die Akteneinsicht: Zuspitzung des Konflikts zwischen berechtigtem Informationsinteresse und Geheimhaltung	223
II. Geheimnisschutz durch Schwärzen von Informationen	224
<b>§ 4. Mündliche Verhandlung</b>	226
I. Streckung des Verfahrens	226
1. Maßnahmen zum Geheimnisschutz im US-amerikanischen discovery-Verfahren	226
2. Zurückhaltung geheimnisbezogener Beweismittel	229

II. Hinzuziehung Dritter Personen zur Beweisaufnahme	230
1. Black-Box-Verfahren	230
a. Einschaltung konkreter Personen im Hauptsacheverfahren	232
aa. Einschaltung eines Sachverständigen im klassischen Sinne	232
bb. Der Wirtschaftsprüfer als spezieller Sachverständiger bei Informationsansprüchen	232
cc. Zwischenergebnis	233
dd. Geheimnisschutz durch Anwalt oder Notar	233
ee. Möglichkeiten zum Geheimnisschutz im Vereinigten Königreich: „External eyes only“- Verfahren	234
b. Geheimnisschutz durch den Augenscheinsmittler	234
2. Zwischenergebnis	235
III. Ausschluss von Personen	235
1. Ausschluss der Parteien	235
a. Freiwilliger Verzicht durch eine Partei selbst	236
aa. Die Zulässigkeit des freiwilligen Verzichts durch eine Partei	236
bb. Die Rolle der verzichtenden Partei	236
b. Gesetzgeberische Möglichkeiten zum Parteiausschluss	238
aa. Der „Confidentiality club“	238
(a) Bestehende Maßnahmen nach § 19 I 3 GeschGehG	239
(b) Konkretisierung der „natürlichen Person“	239
bb. Das in-camera-Verfahren	241
(a) Meinungsbild in der Literatur	242
(aa) Stimmen für die Einführung eines in- camera-Verfahrens	242
(bb) Stimmen gegen die Einführung eines in-camera-Verfahrens	244
(cc) Undertakings nach englischem Vorbild	245
(dd) Vertraulichkeitsvereinbarungen	246
(ee) Strafbewehrte Verschwiegenheitsverpflichtung und Zweckbindung	247

## *Inhaltsverzeichnis*

(b) Bestandsaufnahme nationaler Rechtsprechung	248
(aa) Rechtsprechung des BGH	248
(bb) Rechtsprechung des BVerfG	250
(aaa) Akteneinsicht im Verwaltungsprozess	250
(bbb) Telekom-Entscheidung	251
(ccc) Sondervotum des Richters Gaier	252
(c) Die Rechtsprechung des EuGH	252
(aa) Mobistar	252
(bb) Varec	253
(cc) Zwischenergebnis	254
(d) Auswertung und Bewertung	254
(aa) Zulässigkeit	254
(bb) Erforderlichkeit	260
(cc) Anforderungen an die Ausgestaltung eines solchen Verfahrens	261
(dd) Bewertung speziell für Patentstreitsachen	264
(ee) Umsetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen in anderen Rechtsordnungen und Rechtsgebieten	265
(aaa) Blick nach Frankreich - Code de commerce	265
(bbb) Blick nach Österreich - UWG	266
(ccc) Blick in die Schweiz - ZPO	266
(ddd) Schiedsverfahrensrecht	267
(eee) Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Kartellschadensersatzprozess	269
(fff) Sonstige Rechte des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht	272
(ff) Zwischenergebnis	272

cc. Konkrete Ausgestaltung eines in-camera-Verfahrens in der Hauptsache	273
(a) Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit durch Einhaltung der personellen Erforderlichkeit	273
(b) Die Anwaltslösung	275
(aa) Standesrechtliche Probleme	276
(bb) Düsseldorfer Verfahren als Spezialform des Anwaltsvorbehalt	276
(c) Die Sachverständigenlösung	276
2. Zwischenergebnis	277
IV. Weitere denkbare Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen	277
1. Maßnahmen auf tatbestandlicher und vorprozessualer Ebene	277
a. Fiktion der Nichtoffenkundigkeit	277
b. Keine Einführung des Geschäftsgeheimnisses in den Zivilprozess	278
2. Maßnahmen während des Prozesses	279
3. Maßnahmen nach dem Prozess: Kompensation des entstandenen wirtschaftlichen Schadens	279
§ 5. Prozessbeendigung	280
I. Urteilsverkündung	280
II. Geheimnisschutz im Rahmen der Zwangsvollstreckung gemäß §§ 145a PatG i.V.m. §§ 16 I, 19 I 1 GeschGehG	281
1. Geheimnisschutzanordnung in Patentstreitsachen auch erstmals im Rahmen der Zwangsvollstreckung	281
2. Keine „neuen“ Geheimnisschutzanordnungen im Vollstreckungsverfahren	282
3. Stellungnahme	282
4. Zwischenergebnis	285
III. Ergebnis	285
E. Schlussbetrachtung und Ergebnis	287
F. Thesen	291
§ 1. Reformbedarf	291

## Inhaltsverzeichnis

§ 2. Drängendes Bedürfnis nach allgemeiner Regelung	295
§ 3. Rechtsgrundlage für adaptiertes <i>in-camera</i> -Verfahren	296
§ 4. Ausgestaltung nach dem Modell der Anwaltslösung	297
§ 5. Einzelfallabhängige Ausgestaltung	298
§ 6. Neuverortung und Systematisierung der Regelungen	298
§ 7. Einordnung als Geistiges Eigentum	299
§ 8. Klarstellung der Terminologie und Reichweite	299
 G. Handlungsvorschlag	 301
§ 1. Maßgebliche Kriterien und Anforderungen	301
§ 2. Verortung der Regelung	301
§ 3. Lösungsvorschlag „integratives Vertraulichkeitsverfahren“	303
I. Anforderungen	304
II. Ausgestaltung	304
1. Vorüberlegungen und flankierende Prinzipien	305
a. Eigener Spruchkörper	305
b. Schwärzung	305
c. § 139 I 3 ZPO	305
2. Konkretes Vorgehen und Ausgestaltung des Verfahrens	307
a. Feststellung eines Geschäftsgeheimnisses im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG	307
b. Einstufung des Geschäftsgeheimnisses in verschiedene Kategorien	308
aa. Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung	309
bb. Beurteilung der prozessualen Bedeutung	310
c. Beschränkung des Personenkreises im weiteren Verfahren nach Geheimnisgrad	311
aa. Matrix	312
bb. Fazit	313
d. Verschwiegenheitsverpflichtung und Sanktionierung	313
III. Grundsatzumkehr: Entscheidung von Amts wegen	313
IV. Abstrahierung von Informationen	314
V. Technische Hilfsmittel und Spezialisierung der Gerichte	314
§ 4. Korrekturen der Vorschriften der §§ 16-20 GeschGehG	315
I. Nachbesserung des Wortlauts des § 16 I GeschGehG	315

II. Konkretisierung der natürlichen Person im Sinne des § 19 I 2 GeschGehG	315
H. Formulierungsvorschlag	317
§ 1. Nachbesserung bestehender Regelungen im GeschGehG	317
I. § 2a Ausschließliches Recht des Geschäftsgeheimnisinhabers	317
II. § 16 GeschGehG	317
III. § 19 GeschGehG: Weitere Gerichtliche Beschränkungen	318
IV. § 20 GeschGehG	319
§ 2. Neuregelungen innerhalb der allgemeinen Prozessgesetze	319
I. Neuerungen GVG	319
II. Neuerungen im Rahmen der ZPO	320
1. Änderung des § 130 ZPO	320
2. Einfügen eines § 139 Ia ZPO	320
3. Einfügung eines § 139a ZPO	321
4. Einfügen eines § 142 II Satz 3 ZPO	323
5. Einfügen eines § 357a ZPO	323
I. Abkürzungen	325
J. Literatur	331
K. Onlinequellen	347