

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

2

Band 13
2021

Peter Georg Picht

Geheimnisschutz in SEP/FRAND-Verfahren, das GeschGehG und die Patentrechtsreform

Paul Dürr

Corporate Digital Responsibility.
Digitale Unternehmensverantwortung zwischen
Rechtsverbindlichkeit und Selbstregulierung

Christian Peter Hille

Verwässerung im US-amerikanischen Markenrecht aus
rechtsvergleichender und ökonomischer Perspektive

Neue Bücher

Max Dregelies: Territoriale Reichweite
von Unterlassungsansprüchen (*Annette Kur*)

Eva-Maria Bauer: Die Aneignung von Bildern (*Haimo Schack*)

Linn-Karen Fischer: Die Einbindung von Providern
in die Durchsetzung von Urheberrechten (*Franz Hofmann*)

Kerstin von der Decken/Frank Fechner/Matthias Weller (Hrsg.):
Kulturgutschutzgesetz (*Steffen M. Jauß*)

Tao Li: Multifunktionalität, Monopol
und sektorspezifische Aufsicht (*Jörg Reinbothe*)



Mohr Siebeck

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

13. Band (2021)

Zitierweise: ZGE / IPJ

Herausgegeben von Michael Grünberger, Ruth Janal, Linda Kuschel,
Karl-Nikolaus Peifer und Herbert Zech

- Prof. Dr. *Michael Grünberger*, LL.M. (NYU), Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschafts- und Technikrecht, 95440 Bayreuth, michael.gruenberger@uni-bayreuth.de
- Prof. Dr. *Ruth Janal*, LL.M., Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Immaterialgüterrecht und Wirtschaftsrecht, 95440 Bayreuth, ruth.janal@uni-bayreuth.de
- Prof. Dr. *Linda Kuschel*, LL.M. (Harvard), Bucerius Law School, Juniorprofessur für Bürgerliches Recht, Immaterialgüterrecht sowie Recht und Digitalisierung, Jungiusstr. 6, 20355 Hamburg, linda.kuschel@law-school.de
- Prof. Dr. *Karl-Nikolaus Peifer* (verantwortlicher Redakteur), Universität Köln, Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit Urheberrecht, Gewerblichen Rechtsschutz, Neue Medien und Wirtschaftsrecht, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, kpeifer@uni-koeln.de
- Prof. Dr. *Herbert Zech*, Professur für Bürgerliches Recht, Technik- und IT-Recht, Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, 10099 Berlin, sekretariat.zech@rewi.hu-berlin.de

Manuskripte und redaktionelle Anfragen werden erbeten an: redaktion-zge@uni-koeln.de.

Hinweise für Autoren: Informationen zur Manuskripteinreichung, den dabei zu übertragenden und den beim Autor verbleibenden Rechten sowie formale Hinweise zur Manuskriptgestaltung finden Sie unter www.mohrsiebeck.com/zge in der Rubrik „Manuskripte“.

Erscheinungsweise: Pro Jahr erscheint ein Band zu je vier Heften.

Abonnements: Informationen zu Abonnements finden Sie unter www.mohrsiebeck.com/zge in der Rubrik „Abonnement“. Bei Fragen zum Bezug der Zeitschrift wenden Sie sich bitte an journals@mohrsiebeck.com.

Onlinezugang: Im Abonnement für Institutionen und Privatpersonen ist der freie Zugang zum Online-Volltext auf der Verlagswebsite enthalten. Nähere Informationen zur Registrierung und den besonderen Anforderungen für institutionelle Nutzer finden Sie unter: www.mohrsiebeck.com/elektronische-publikationen.

© 2021 Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Tübingen. Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter oder elektronischer Form, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie die Übersetzung. Anfragen hierzu richten Sie bitte an rights@mohrsiebeck.com.

Verlag: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Postfach 2040, 72010 Tübingen, www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com.

Anzeigenservice: Tilman Gaebler, Postfach 113, 72403 Bisingen, tilman.gaebler@t-online.de. *V.i.S.d.P.:* Kendra Mäschke, Mohr Siebeck, maeschke@mohrsiebeck.com.

Satz: Martin Fischer, Tübingen; *Druck:* Gulde Druck, Tübingen.

Gedruckt auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier.

Printed in Germany.

ISSN 1867-237X (Gedruckte Ausgabe) eISSN 1867-2523 (Online-Ausgabe)

Peter Georg Picht*

Geheimnisschutz in SEP/FRAND-Verfahren, das GeschGehG und die Patentrechtsreform

Der Geheimnisschutz im (Umfeld von) Gerichtsverfahren ist ein Problemkind des Geschäftsgeheimnis- und des Patentverfahrensrechts. Der Beitrag beleuchtet drei aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich, nämlich die Vorlage von Vergleichslizenzen in SEP/FRAND-Streitigkeiten, die neuen Geheimnisschutzregeln des GeschGehG sowie deren Übertragung in das Patentverfahrensrecht durch das geplante Patentrechtsmodernisierungsgesetz. Auf Basis dieser Zusammenschau unterbreitet er Vorschläge für die weitere Rechtsentwicklung.

A. Einführung in die Thematik	134
B. Rechtsstand	138
I. Allgemeine Anmerkung	138
II. Vorprozessuale Vertraulichkeitsvereinbarungen	
in der deutschen Rechtsprechung	138
1. Obliegenheit zum Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung	138
2. Rechtzeitigkeit des Abschlusses einer Vertraulichkeitsvereinbarung	139
3. Folgen des unterbliebenen Abschlusses einer Vertraulichkeitsvereinbarung	140
III. Der Schutz der Vertraulichkeit in Gerichtsverfahren	142
1. External eyes only-Verfahren vor den Gerichten des Vereinigten Königreichs	142
2. Aktuelle Entwicklungen in Frankreich	143
3. Deutschland: Vertraulichkeitsvereinbarungen und weitergehende Maßnahmen	
in Literatur und Rechtsprechung	144
a) Vertraulichkeitsvereinbarungen bzgl. Vorlage von Dokumenten	
in SEP/FRAND-bezogenen Gerichtsverfahren	144
b) Weitere Optionen für eine eingeschränkte Offenlegung	146
C. Deutschland: Neues Geheimnisschutzrecht und Patentrechtsreform	150
I. Wertungsgrundlage und Geheimhaltungsverpflichtung	
im neuen Geschäftsgeheimnisverfahrensrecht	150
II. Zugangsbeschränkungen nach § 19 GeschGehG	152
III. Weitere GeschGehG-Verfahrensaspekte	155
IV. Patentrechtsreform: Übertragung des GeschGehG-Modells	156
D. Schlussbemerkung	162

* Prof. Dr., LL.M. (Yale), Inhaber eines Lehrstuhls für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich; Leiter Center for Intellectual Property and Competition Law (CIPCO) der Universität Zürich; Affiliated Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.

A. Einführung in die Thematik

Der Vertraulichkeit bestimmter Informationen kommt im Bereich der Lizenzierung standardessentieller Patente (im Folgenden: SEP/FRAND) in mehrfacher Hinsicht eine große Bedeutung zu. Zwei wesentliche Szenarien stehen dabei im Vordergrund, auch des vorliegenden Beitrags: Zum einen der Fall, in dem der Patentinhaber im Rahmen von Vertragsverhandlungen einem potentiellen Lizenznehmer Verträge mit im Markt ähnlich positionierten Lizenznehmern („Drittlizenzen“) mit dem Ziel offenlegt, die FRAND-Konformität seines Lizenzangebots darzulegen („Verhandlungsszenario“); zum anderen der Fall, in dem der SEP-Inhaber und/oder der Patentnutzer Drittlizenzen im Rahmen von Gerichtsverfahren über die Verletzung von und die Lizenznahme an SEP offenlegen („streitiges Szenario“).

Die wesentliche Funktion von Drittlizenzen liegt in beiden Szenarien darin, die FRAND-Konformität der Lizenzbedingungen zu belegen, die der Patentinhaber oder der potentielle Lizenznehmer (im Rahmen eines Gegenangebots) offerieren.¹ Besonders der Patentinhaber kann ein Interesse daran haben, Drittlizenzen freiwillig offenzulegen, um – insbesondere im Verhandlungsszenario – Bedenken des potentiellen Lizenznehmers auszuräumen oder – im streitigen Szenario – zu untermauern, dass die angebotenen Lizenzbedingungen den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten² sowie den Marktverhältnissen außerhalb des Kontexts gerichtlicher Auseinandersetzungen entsprechen. Die Offenlegung bestehender Lizenzverträge, die gemäß Inhalt und Kontext ausreichende Ähnlichkeiten mit dem jeweiligen Lizenzszenario aufweisen, um als Maßstab für eine mögliche neue Lizenz dienen zu können, ist von besonderer Bedeutung bei Gerichtsverfahren, in denen Vergleichslizenzen als maßgebliche Grundlage für die Bestimmung der FRAND-gemäßen Lizenzbedingungen herangezogen werden. Dies ist etwa im Vereinigten Königreich und vor allem auch in Deutschland der Fall, wo Gerichte der Analyse von Vergleichslizenzen den Vorzug geben gegenüber anderen Methoden zur FRAND-Bestimmung, wie z. B. der sog. „Top-Down“-Analyse.³

Bei typischen Szenarien kann der Patentinhaber allerdings nicht völlig frei entscheiden, ob er im Verfahren Drittlizenzen vorlegt oder nicht. Die Rechtsprechung ist überwiegend der Meinung,⁴ dass die Verhaltensrichtlinien, welche

1 Die Rahmenbedingungen, die der EuGH in Bezug auf die FRAND-gemäße Lizenzierung aufgestellt hat, sehen vor, dass der SEP-Inhaber als erster ein Lizenzangebot unterbreiten muss. Der Patentnutzer ist allerdings verpflichtet, ein Gegenangebot zu machen, falls er mit dem Angebot des SEP-Inhabers nicht einverstanden ist, siehe EuGH, Az. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 63, 66 – Huawei Technologies v. ZTE

2 Vgl. EuGH, Az. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 65, 67 – Huawei Technologies v. ZTE.

3 Siehe z. B. LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 221, 224 ff.

4 Das Huawei/ZTE Urteil führt dies nicht ausdrücklich aus, sondern erklärt nur, dass es dem Patentinhaber obliegt, „dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Aus-

der EuGH in Sachen *Huawei/ZTE*⁵ aufgestellt hat, den Patentinhaber nicht nur zum Angebot FRAND-konformer Bedingungen verpflichten, sondern ihm auch die Darlegungslast⁶ zur Frage auferlegen, ob die angebotenen Bedingungen tatsächlich FRAND-konform sind.⁷ Nach der Ansicht mehrerer Gerichte⁸ verlangt die Aufweisung der FRAND-Konformität eines Angebots im Rahmen von Gerichtsverfahren, dass (vergleichbare) Drittlizenzen vorgelegt werden, die sowohl für die Beurteilung der Angemessenheit der angebotenen Konditionen in Bezug auf das betroffene SEP als auch für die Prüfung der Diskriminierungsfreiheit des entsprechenden Angebots im Verhältnis zu dritten Lizenznehmern herangezogen werden können. Erfüllt der Patentinhaber seine vorgenannte Obliegenheit nicht, dann ist ihm nach dieser Auffassung die Substantiierung der FRAND-Konformität seines Angebots nicht gelungen. Entsprechend kann der potentielle Lizenznehmer – jedenfalls solange er sich selbst FRAND-konform verhält – den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erheben.⁹

Die Offenlegung von Drittlizenzen hat allerdings ihren Preis, der über die reinen Transaktionskosten hinausgeht, welche für die Identifizierung und Vorlage geeigneter Lizenzverträge anfallen. Auf inhaltlicher Ebene enthalten derartige Verträge oft Geschäftsgeheimnisse, die verständlicherweise weder der Lizenzgeber noch der Lizenznehmer teilen möchten, zumal die Weitergabe sensibler Informationen an Wettbewerber oder an die Öffentlichkeit einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen kann.¹⁰ Auf rechtlicher Ebene enthalten Drittverträge meistens Vertraulichkeitsklauseln, die beide Parteien zur Geheimhaltung der Verträge verpflichten. Vertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen mögen – ebenso wie der Geschäftsgeheimnischarakter einer Information – einer

druck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, gemäß seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation übernommene Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben“, siehe EuGH, Az. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 63 – *Huawei Technologies v. ZTE*.

5 EuGH, Az. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – *Huawei Technologies v. ZTE*.

6 Zur Einzelfallabhängigkeit von Zeitpunkt, Umfang und Detailgrad der vom Patentinhaber zu liefernden Informationen BGH, 05.05.2020, KZR 36/17, Rn. 79, 81 – FRAND-Einwand.

7 Siehe z. B. OLG Düsseldorf, 17.11.2016, I 15 U 66/15, Rn. 19; LG Mannheim, 08.01.2016, 7 O 96/14, Rn. 76; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16, Rn. 57 f.; LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 223 ff. Für einen Überblick über die jüngste SEP/FRAND-Rechtsprechung siehe *Picht*, „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Printversion: WuW 2018, 234–241 (Teil I), 300–309 (Teil II); Online-Version: Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=291654. Eine regelmäßig aktualisierte Datenbank von Zusammenfassungen aktueller Gerichtsentscheidungen ist online frei verfügbar unter <https://caselaw.4ipcouncil.com> (zuletzt abgerufen am 08.03.2021, das gilt auch für alle weiteren zitierten Internetquellen).

8 Verweise auf bestehende Rechtsprechung sind in Abschnitt B. zu finden.

9 Mögliche Auswirkungen auf den Schadensersatzanspruch des Lizenzgebers werden hier nicht diskutiert.

10 Hasselblatt/*Lubitz*, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 50 Rn. 4.

gerichtlichen Vorlageanordnung (§ 142 ZPO) entgegengehalten werden,¹¹ sie entbinden indes nicht von der Darlegungs- und Beweislast im SEP/FRAND-Prozess.¹² Zwar erlauben sie häufig die Offenlegung von Informationen in Ausnahmefällen, etwa wenn ein Gericht unmittelbar und ausdrücklich die Vorlage des Vertrags anordnet.¹³ Es ist allerdings fraglich, ob entsprechende Ausnahmeregelungen auch die Vorlage von Verträgen erfassen, die nicht auf einer unmittelbaren gerichtlichen Anordnung beruht, sondern mit dem Ziel erfolgt, rechtliche Nachteile zu vermeiden, die durch die Unmöglichkeit entstehen würden, ohne Vorlage des Vertrags die FRAND-Konformität des Lizenzangebots der Partei im Prozess darzulegen.¹⁴ Und selbst wenn die Vorlage der Drittverträge aufgrund einer gerichtlichen Anordnung erfolgt und daher rein rechtlich¹⁵ möglicherweise keine Vertragsverletzung auslöst, kann sie dennoch zu Spannungen zwischen den Vertragspartnern führen und geschäftliche Beziehungen beschädigen.¹⁶

Im Ergebnis präsentiert sich ein komplexes Spannungsfeld zwischen den involvierten privaten und öffentlichen Interessen. Auf der einen Seite steht das legitime Interesse der Lizenznehmer, die ihnen angebotenen Lizenzkonditionen auf einer fundierten Basis zu beurteilen, gepaart mit dem öffentlichen Interesse an einer überprüfbar FRAND-konformen Lizenzierung von SEP. Im streitigen Szenario kommen das Allgemeininteresse an einer Rechtsprechung auf Basis einer möglichst umfassenden Faktenbasis hinzu, vor allem aber auch fundamen-

11 Hierzu *McGuire*, GRUR 2015, 424, 429.

12 *Hauck*, GRUR-Prax 2017, 118.

13 Eine typische Vorlage findet man bei *Alfes*, Beck'sche Online-Formulare Vertrag, 20.2 Non-Disclosure Agreement, § 3.

14 Kreativ und positiv daher der Ansatz der Patentstreitkammern des LG München I, in solchen Fällen die Möglichkeit richterlicher Offenlegungsanordnungen auf Antrag zu eröffnen, die Ausnahmemechanismen in Geheimhaltungsvereinbarungen auslösen, s. Patentstreitkammern LG München I, Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach *Huawei v. ZTE* innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen, Februar 2020, S. 1f., https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php; Patentstreitkammern LG München I, Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I, Februar 2020, S. 2, https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php; hierzu auch *Nielen/Zorr*, GRUR-Prax 2020, 73, 74. Zu kurz greifen die Hinweise allerdings jedenfalls insofern, als sie nur Anträge des Klägers (SEP-Inhabers) vorsehen, denn auch einem beklagten Patentnutzer müssen solche gezielten Offenlegungsanordnungen zugänglich sein, namentlich, wenn er mittels Vorlage von Vergleichslizenzen nachweisen möchte, dass die vom Patentinhaber angebotenen Konditionen nicht FRAND sind.

15 Ausgeblendet bleiben hier Überlegungen dazu, ob unter Umständen Wettbewerbsgefährdungen gerade dadurch auftreten können, dass Marktteilnehmer, in Gestalt von Lizenzvertragsinhalten, umfangreiche wettbewerbsrelevante Informationen miteinander teilen.

16 Vgl. auch das von *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338f., erörterte – allerdings nicht direkt dem FRAND-Vergleichslizenz-Kontext entstammende – Beispiel des Verfahrens *Qualcomm/Apple*, in dem die (Nicht-)Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen dritter Geschäftspartner prozessentscheidende Bedeutung hatte.

tale Verfahrensrechte und -grundsätze wie der Beibringungs- und Unmittelbarkeitsgrundsatz sowie das Recht auf Gehör.¹⁷ Auf der anderen Seite stehen die ebenfalls legitimen¹⁸ Interessen der Patentinhaber und dritter Lizenznehmer am Schutz von Geschäftsgeheimnissen und ggf. sonstigen Daten¹⁹, an der Vermeidung von Vertragsverletzungen sowie an der Intaktheit ihrer geschäftlichen Beziehungen. Diese Interessen stehen im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem gut funktionierenden System zur Lizenzierung von Rechten des geistigen Eigentums. Denn das optimale Niveau von Lizenztransaktionen kann nicht erreicht werden, wenn die Marktteilnehmer befürchten müssen, dass bei derartigen Transaktionen kein ausreichender Schutz ihrer Geheimhaltungsinteressen gewährleistet wird.

Wie kann man die vorgenannten Interessen ins Gleichgewicht bringen? Vertraulichkeitsvereinbarungen, die mit potentiellen Lizenznehmern vor Offenlegung der Drittlizenzen abgeschlossen werden, können eine wichtige Rolle spielen, da sie die Verbreitung offengelegter Informationen beschränken. Sie setzen allerdings voraus, dass der potentielle Lizenznehmer bereit ist, sich auf eine solche Vereinbarung einzulassen und die übernommenen Geheimhaltungspflichten dann auch tatsächlich einzuhalten. Dies sicherzustellen kann für den Patentinhaber mit erheblichen Problemen verbunden sein.²⁰ Einige Rechtsordnungen haben für Gerichtsverfahren Maßnahmen der eingeschränkten Offenlegung vertraulicher Informationen entwickelt, die es beispielsweise ermöglichen, sensible Informationen nur dem Gericht, den Prozessvertretern der Gegenseite oder den hinzugezogenen Sachverständigen der Parteien zur Verfügung zu stellen (für Einzelheiten s. unten). Die besagten Maßnahmen sind allerdings auch nicht unbedingt wasserdicht, etwa weil schwer sichergestellt werden kann, dass die Sachverständigen der Gegenseite sich an ihre Pflicht zur Nicht-Weitergabe und Nicht-Verwendung erhaltener Informationen faktisch und dauerhaft halten werden.²¹ Darüber hinaus stehen entsprechende Maßnahmen, wie die nachfolgende Rechtsprechungsanalyse zeigen wird, selbst innerhalb der EU keineswegs einheitlich zu Gebote, wobei deutsche Gerichte bisher ein geringeres Maß an Flexibilität zeigen als die Gerichte im Vereinigten Königreich oder Frankreich.

Vor diesem Hintergrund unternimmt der vorliegende Beitrag eine Analyse einschlägiger Rechtsprechung, setzt sich mit den bereits erlassenen Regelungen

17 Allgemein hierzu und zu weiteren Verfahrensgrundsätzen mit Blick auf den Geschäftsgeheimnisschutz im Prozess *McGuire*, GRUR 2015, 424, 428 ff.

18 So auch *Hauck*, GRUR-Prax 2017, 118.

19 Datenschutzrechtliche Erwägungen lässt dieser Beitrag außen vor, s. zu ihnen i. R. patentrechtlicher Auskunftsansprüche *Haedicke*, GRUR 2020, 785, 786 m. w. N.

20 *McGuire*, GRUR 2015, 424, 434 m. w. N.

21 Vgl. auch *Haedicke*, GRUR 2020, 785, für die Konstellation einer Informationserteilungsanordnung, die letztlich keinen Bestand hat.

der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie und des GeschGehG auseinander und entwickelt hieraus Vorschläge für die anstehende Reform des Geheimnisschutzes im Patentverfahren.

B. Rechtsstand

I. Allgemeine Anmerkung

EU-weit haben die Gerichte die Erwägungen im Blick, welche für und gegen die Offenlegung relevanter, vertraulicher Informationen sprechen. Die Gewichtung der unterschiedlichen Belange erfolgt aber schon auf grundsätzlicher Ebene durchaus unterschiedlich, wobei deutsche Gerichte eher die Notwendigkeit einer umfassenden Offenlegung betonen, die Gerichte im Vereinigten Königreich hingegen Geheimhaltungsinteressen mehr Gewicht beizumessen scheinen. So haben etwa die Düsseldorfer Gerichte mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass das in Art. 103 Abs. 1 GG garantierte rechtliche Gehör das Recht der Partei (im betroffenen Fall: des beklagten Patentnutzers) schützt, am Verfahren persönlich teilzunehmen und Informationen über Vergleichslizenzen zu erhalten.²² FRAND verlange ein hohes Maß an Transparenz. Insbesondere die vertrauliche Behandlung von bestehenden, vergleichbaren Lizenzverträgen bedürfe spezieller Rechtfertigung, wenn und weil der Patentnutzer die darin enthaltenen Informationen benötigt, um die Diskriminierungsfreiheit des Patentinhaber-Lizenzangebots zu beurteilen und seine Rechte effektiv wahrzunehmen.²³ Der UK High Court of Justice berücksichtigte in Sachen *Delta / Zyxel* hingegen stärker die Nachteile, welche dem Vertragspartner der offenlegenden Vertragspartei durch die Herausgabe vertraulicher Informationen drohen, etwa eine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das Gericht betonte dabei zugleich, dass die Kenntnis von vertraulichen Bedingungen aus Lizenzverträgen von Mitbewerbern dem Empfänger dieser Informationen unlautere Vorteile in Lizenzverhandlungen verschaffen könne.²⁴

II. Vorprozessuale Vertraulichkeitsvereinbarungen in der deutschen Rechtsprechung

1. Obliegenheit zum Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung

Wie bereits erwähnt, kann der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) bis zu einem gewissen Grad helfen, Ge-

22 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 8; OLG Düsseldorf, 14.12.2016, 17.01.2017, I-2 U 31/16, Rn. 1.

23 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 238; OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 19.

24 TQ Delta LLC ./ . Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 13.06.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 1515 (Ch), Rn. 17.

heimhaltungsinteressen zu schützen. Die Maßnahme hat denn auch einen hohen Stellenwert in der deutschen Rechtsprechung. Die Gerichte haben sich dabei bislang hauptsächlich mit der Konstellation befasst, in der der potentielle Lizenznehmer in der Verhandlungsphase zögert, ein NDA abzuschließen, wie vom SEP-Inhaber/potentiellen Lizenzgeber verlangt.

Das LG Düsseldorf sprach dem potentiellen Patentnutzer in diesem Kontext ein freies Ermessen ab und nahm vielmehr schon vorprozessual eine Obliegenheit des Patentnutzers an, ein NDA dann abzuschließen, wenn dies für die Erstellung und Begründung eines detaillierten FRAND-Angebots durch den Patentinhaber erforderlich ist.²⁵ Kommt der Patentnutzer dieser Obliegenheit nicht nach, so hat dies eine wesentliche Erleichterung der Darlegungslast des Patentinhabers hinsichtlich der FRAND-Konformität seines Lizenzangebots zur Folge (s. unter B.II.3.). Darüber hinaus ordnet das OLG Düsseldorf NDAs als Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit auch im Kontext gerichtlicher Auseinandersetzungen ein (s. hierzu unter B.III.3.). Ein kurzer Blick über Europa hinaus zeigt, dass Gerichte in China und Indien offenbar eine noch härtere Gangart gegenüber Patentnutzern einschlagen, in dem sie dazu tendieren, den verweigerten Abschluss eines NDA als ein Indiz der fehlenden Lizenznahmebereitschaft des Patentnutzers zu werten, sofern weitere Faktoren hinzukommen (z. B. das Fehlen einer aktiven Haltung in Bezug auf FRAND-Lizenzverhandlungen).²⁶

2. Rechtzeitigkeit des Abschlusses einer Vertraulichkeitsvereinbarung

Nach Auffassung des LG Düsseldorf soll der Patentinhaber den Abschluss eines NDA so frühzeitig wie möglich in die Wege leiten, im Regelfall mit oder neben dem an den Nutzer gerichteten Verletzungshinweis.²⁷ Verzögert der Patentnutzer dann die Unterzeichnung des NDA (so dass sich auch die Weitergabe der vertraulichen Informationen verzögert), so kann er sich nach Ansicht des Gerichts nicht auf mangelnde Zeit zur Beurteilung der FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des Patentinhabers berufen.²⁸ Der Patentnutzer wäre vielmehr dem Vorwurf ausgesetzt, sich einer FRAND-widrigen Verzögerungstaktik²⁹ bedient zu haben. Eine tendenzielle höchstrichterliche Bestätigung dürfte dieser Ansatz insofern erfahren haben, als der BGH zwar noch nicht über Vertraulichkeitsvereinbarungen im SEP/FRAND-Kontext entschieden, dafür aber betont hat,

²⁵ LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 176, 234 ff.

²⁶ Xi'an China IWNcomm Co., Ltd. (IWNcomm) / Sony Mobile Communications (China) Co. Ltd. (Sony), Beijing Intellectual Property Court (BIPC), 22.03.2017; Telefonaktiebolaget LM Ericsson / iBall, New Delhi High Court, 02.09.2015, 2501/2015.

²⁷ LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 239 f.

²⁸ LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 242.

²⁹ EuGH, Az. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rn. 65 – Huawei Technologies v. ZTE.

dass es für Beurteilung der Lizenzwilligkeit, und damit FRAND-Konformität des Patentnutzers auf eine Gesamtbetrachtung des Patentnutzer-Verhaltens ankomme.³⁰ Und als eine bedeutsame Komponente dieses Gesamtverhaltens erweist sich eben auch die Bereitschaft zu einer Vertraulichkeitsvereinbarung.

In Fällen, in denen sich insofern keine der Parteien FRAND-konform verhalten hat, als der Patentinhaber den Abschluss eines NDA nicht frühzeitig in die Wege leitete und der Patentnutzer dessen Unterzeichnung verzögerte, verlangt das LG Düsseldorf vom Patentinhaber darzulegen, dass der Patentnutzer den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung auch bei frühzeitiger Anfrage verzögert hätte.³¹ In den Augen des Gerichts legt allerdings der Umstand, dass zwischen den Parteien zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein NDA zustande gekommen sei, die Annahme nahe, dass der Patentinhaber den zeitigen Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung erreicht hätte, wäre dieser Prozess so früh wie möglich eingeleitet worden.³² Kann der Patentinhaber diese Annahme nicht widerlegen, ist ihm die Behauptung abgeschnitten, der Patentnutzer habe sich durch die verspätete Unterzeichnung der Vereinbarung einer Verzögerungstaktik bedient.³³

3. Folgen des unterbliebenen Abschlusses einer Vertraulichkeitsvereinbarung

Für den Fall, dass der Patentnutzer seiner Obliegenheit zum Abschluss eines NDA verspätet oder unzureichend nachkommt, haben die deutschen Gerichte eine eher milde Sanktion entwickelt. Insbesondere die Düsseldorfer und die Münchener³⁴ Gerichte sind der Meinung, dass dieses Verhalten den Patentnutzer noch nicht zu einem unwilligen Lizenznehmer mache.³⁵ Folge sei vielmehr nur eine Erleichterung der Darlegungs- und Beweislast des Patentinhabers, der sich auf generelle Erläuterungen oder bloß andeutende Bemerkungen beschränken könne, die der Patentnutzer trotz ihrer unzureichenden Detailtiefe gegen sich gelten lassen müsse.³⁶ Der Patentinhaber sei jedoch weiterhin verpflichtet, ein FRAND-konformes Angebot zu unterbreiten, zu erläutern, wieso dieses Angebot FRAND ist, und auch darzulegen, wie die darin vorgesehenen Lizenz-

30 BGH, 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 57 ff. – FRAND-Einwand II.

31 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 242.

32 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 255.

33 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 250.

34 Patentstreitkammern LG München I, Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I, Februar 2020, S. 1, https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php.

35 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 9; LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 250; OLG Düsseldorf, 18.07.2017, I-2 U 23/17, Rn. 18.

36 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 9; OLG Düsseldorf, 18.07.2017, I-2 U 23/17, Rn. 18.

gebühren berechnet wurden. Ihm werden allerdings nähere Erläuterungen in demjenigen – und auch nur in dem – Umfang erlassen, in welchem dies zur Wahrung seiner berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.³⁷

Selbst wenn der Patentnutzer kein NDA unterschreibt, müssen mehrere zusätzliche Bedingungen erfüllt sein, damit der Patentinhaber von einer Erleichterung seiner Darlegungs- und Beweislast profitieren kann. Erstens muss sich die Vertraulichkeitsvereinbarung für den Schutz seiner Geheimhaltungsinteressen als erforderlich und angemessen darstellen.³⁸ Der Patentinhaber darf ferner Informationen nicht nur mit der Begründung zurückhalten, dass sie üblicherweise Gegenstand von Vertraulichkeitsvereinbarungen bildeten; vielmehr können nur Informationen zurückgehalten werden, die im konkreten Fall tatsächlich vertraulich sind.³⁹ Auf Grundlage dieser Positionierung hielt das LG Düsseldorf im Einzelnen fest, dass allgemeine Erwägungen betreffend die Berechnung der geforderten Lizenzgebühren, öffentlich zugängliche Preisinformationen, Informationen über die vom Patentportfolio erfassten Technologiestandards, frühere Verträge zwischen den Prozessparteien⁴⁰ und wohl auch claim charts keine vertraulichen Informationen darstellen.⁴¹ Im Übrigen sei die bloße Erklärung des Patentinhabers, dass einige Informationen zurückgehalten würden, weil sie vertraulich seien, nicht ausreichend. Der Patentinhaber sei vielmehr gehalten, die vertraulichen Informationen zu identifizieren, zu erklären, wieso diese Geschäftsgeheimnisse darstellen, die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Informationen darzulegen sowie nachvollziehbar (und zwar für jede einzelne Information separat) zu substantiieren, welche Nachteile aus deren Bekanntwerden mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen.⁴²

Andererseits kann selbst nach Unterzeichnung eines NDA der Patentinhaber mitunter von der Offenlegung weiterer vertraulicher Informationen absehen und seinen Vortrag auf den Umfang beschränken, der bei Fehlen eines NDA zulässig wäre. Dies nämlich, sofern die Gegenseite die übernommenen Vertraulichkeitspflichten verletzt hat bzw. deren Verletzung droht.⁴³ Nach der Ansicht des OLG Düsseldorf kann der Umstand, dass eine Partei gegen die abgeschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung den Einwand erhebt, diese sei als Bestandteil der All-

37 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 9; LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 237; OLG Düsseldorf, 18.07.2017, I-2 U 23/17, Rn. 18.

38 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 9; LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 234; OLG Düsseldorf, 18.07.2017, I-2 U 23/17, Rn. 18.

39 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 238.

40 Dies kann freilich nur insoweit überzeugen, als es um die Vorlage solcher Verträge allein gegenüber der anderen Prozesspartei geht, die deren Inhalt als Vertragspartei ohnehin kennt. Schon wenn in den Prozess noch weitere Parteien involviert sind, fehlt ein Geheimhaltungsinteresse am Vertragsinhalt diesen gegenüber keineswegs von vorneherein.

41 LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 253 f.

42 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 18.

43 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 15.

gemeinen Geschäftsbedingungen ihres Vertragspartners wegen unangemessener Benachteiligung der anderen Seite (§ 307 Abs. 1 BGB) teilweise nichtig, als Indiz dafür gewertet werden, dass sich die so argumentierende Partei nicht mehr an die Vertraulichkeitsvereinbarung gebunden hält.⁴⁴

III. Der Schutz der Vertraulichkeit in Gerichtsverfahren

1. External eyes only-Verfahren vor den Gerichten des Vereinigten Königreichs

Ein NDA begründet Vertraulichkeitspflichten zwischen den Vertragsparteien und ist daher im Allgemeinen ein geeignetes, wenngleich nicht unbedingt das effektivste Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit im Kontext von bilateralen Verhandlungen. Bei streitigen Szenarien stellt sich die Lage etwas komplexer dar, weil die Prozessparteien vertrauliche Informationen nicht nur gegenüber dem Gericht, externen Anwälten und gegebenenfalls unabhängigen Sachverständigen offenlegen müssen, sondern auch gegenüber dem Prozessgegner, ggf. zur Akteneinsicht berechtigten Dritten sowie eventuell der Öffentlichkeit. Ein zwischen den Prozessparteien zustande gekommenes NDA gewährleistet daher hier noch weniger zwangsläufig, dass sensible Informationen auch vertraulich bleiben.

Ein Weg, um berechtigte Geheimhaltungsinteressen nach Möglichkeit dennoch zu wahren, ist der sog. „external eyes only“-Ansatz, den bisher hauptsächlich die Gerichte des Vereinigten Königreichs im SEP/FRAND-Umfeld anwenden. Hierbei wird nur externen Anwälten, Sachverständigen und dem Gericht Zugang zu vertraulichen Informationen gewährt, hingegen insbesondere nicht der gegnerischen Partei, vorausgesetzt dass die Prozessparteien sich über dieses Vorgehen einig sind oder ein „außergewöhnlicher Fall“ („exceptional case“) vorliegt.⁴⁵ Das maßgebliche Kriterium für die Beurteilung, ob ein derartiger Ausnahmefall besteht, ist die Bedeutung der jeweils betroffenen Information für den konkreten Rechtsstreit. Diesbezüglich soll im jeweiligen Stadium des Verfahrens eine Abwägung stattfinden.⁴⁶ Abhängig von deren Bedeutung für den Prozess legte der UK High Court of Justice in Sachen *Delta/Zyxel* drei Kategorien von Informationen bzw. Schutzmaßnahmen fest:⁴⁷ (1) Informationen (insbesondere Dokumente) mit keiner oder geringer Bedeutung für das Verfahren können geschützt werden, wenn deren Offenlegung dem Geheimnisträger einen ver-

⁴⁴ OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 27 f.

⁴⁵ TQ Delta LLC ./ . Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 13.06.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 1515 (Ch), Rn. 23.

⁴⁶ TQ Delta LLC ./ . Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 13.06.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 1515 (Ch), Rn. 15, bezugnehmend auf dieselbe Feststellung in *IPCom*.

⁴⁷ TQ Delta LLC ./ . Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 13.06.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 1515 (Ch), Rn. 21 f.

meidbaren Schaden zufügen würde. (2) Informationen mit einer erheblichen Bedeutung für den Rechtsstreit können in Ausnahmefällen geschützt werden, jedenfalls in Zwischenstadien des Verfahrens. Dagegen können (3) Informationen, denen im Verfahren eine Schlüsselrolle zukommt, im Grundsatz nicht Gegenstand von external eyes only-Maßnahmen sein, weil damit eine Verletzung des Rechts der Gegenpartei auf rechtliches Gehör gemäß Art. 6 EMRK verbunden wäre. Außerdem wären derartige Maßnahmen nicht vereinbar mit den Pflichten von Rechtsberatern, die Kenntnis von vertraulichen Informationen erlangen, gegenüber der Partei, die sie im Prozess vertreten. In FRAND-bezogenen Verfahren stellen Vergleichslizenzverträge gemäß dem Gericht im Regelfall Dokumente dar, die im obigen Sinne eine Schlüsselrolle im Verfahren spielen. Ausnahmsweise können external eyes only-Maßnahmen nach Ansicht des UK High Court of Justice jedoch auch im Zusammenhang mit derartigen Informationen angeordnet werden, sofern „außergewöhnliche Umstände“ („exceptional circumstances“) vorliegen. Nicht klar wird aus dieser Rechtsprechungslinie, wie sich die Kriterien des „exceptional case“ und der „exceptional circumstances“ zueinander verhalten und unter welchen genauen Bedingungen außergewöhnliche Umstände external eyes only-Maßnahmen in Bezug auf Vergleichslizenzverträge rechtfertigen.

Sofern nach Maßgabe des oben Gesagten keine external eyes only-Maßnahmen zur Verfügung stehen, weist der UK High Court of Justice auf die Möglichkeit der Parteien hin, auf weitere „gängige“ („now commonplace“) Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit in Rechtsstreitigkeiten betreffend Immaterialgüterrechte zurückzugreifen, etwa auf Dokumentenschwärzungen oder auf sog. „confidentiality club agreements“, wonach nur bestimmte Vertreter der Parteien Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten.⁴⁸

2. Aktuelle Entwicklungen in Frankreich

Obwohl die SEP/FRAND-bezogene Rechtsprechung in Frankreich sich bisher eher selten mit dieser Thematik auseinandersetzt, lohnt ein kurzer Blick auf die dortigen aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Vertraulichkeitsschutz, vor allem wegen der neu eingeführten Vorschrift des Art. L. 153 des französischen Handelsgesetzbuches (Code de Commerce). Die Vorschrift lautet in sinngemäßer deutscher Übersetzung der maßgeblichen Passagen:

⁴⁸ In einer weiteren Entscheidung im Rahmen des Streitkomplexes Delta/Zyxel fügte der UK High Court of Justice die Quellen, die für eine ordnungsgemäße Offenlegung von Informationen erforderlich sind, zu den Faktoren hinzu, welche für die Bestimmung des für das Verfahren geeigneten Vertraulichkeitsregimes berücksichtigt werden müssen. Zugleich bietet die Entscheidung ein interessantes Beispiel, wie eine gerichtliche Offenlegungsanordnung (einschließlich Sanktionen) in Fällen aufgebaut werden kann, in denen die ursprünglich angeordnete Offenlegung nicht ordnungsgemäß erfolgte. S.TQ Delta LLC ./ Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 28.09.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 2577 (Pat).

Art. L. 153-1: „Sollte im Rahmen eines zivil- oder handelsgerichtlichen Verfahrens [...] festgestellt werden, dass ein Beweismittel ein Geschäftsgeheimnis verletzt, oder wird von einer Prozesspartei oder einem Dritten behauptet, dass ein Beweismittel ein Geschäftsgeheimnis verletzen könnte, so kann das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag einer Prozesspartei oder eines Dritten unbeschadet des Rechts auf Verteidigung jeden der folgenden Schritte einleiten, wenn das Geschäftsgeheimnis anderweitig nicht geschützt werden kann: (1.) Das Beweismittel wird nur dem Gericht zugänglich gemacht, das, sofern erforderlich, einen Sachverständigen hinzuziehen und die Parteien über eine Person, die befugt ist, die Partei zu unterstützen oder zu vertreten, anhören kann, um zu entscheiden, ob die Schutzmaßnahmen, die im vorliegenden Artikel aufgeführt sind, angewandt werden sollen; (2.) das Gericht kann die Offenlegung nur auf bestimmte Teile des Beweismittels beschränken, die Vorlage oder Weitergabe nur einer Zusammenfassung des Beweismittels anordnen, oder das Beweismittel nur einer bestimmten Person pro Partei zugänglich machen, die befugt ist, die Partei zu unterstützen oder zu vertreten; (3.) das Gericht kann anordnen, dass Verhandlungen und die Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden; (4.) das Gericht kann die Urteilsbegründung sowie die Art der Veröffentlichung des Urteils an das Bedürfnis zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses anpassen.“

Art. L. 153-2 „Jede Person, die Zugang zu einem Beweismittel oder zu dessen Inhalt hat, das nach Feststellung des Gerichts ein Geschäftsgeheimnis enthält oder enthalten könnte, unterliegt einer Pflicht zur Verschwiegenheit, und es ist ihr untersagt, Informationen betreffend das Beweismittel offenzulegen. Bei einer juristischen Person trifft diese Pflicht [...] deren Vertreter [...]. Personen, die befugt sind, die Parteien zu unterstützen oder zu vertreten, sind gegenüber den Parteien an diese Pflicht nicht gebunden, mit Ausnahme der Regelung des Art. L. 153-1(1). Die Verschwiegenheitspflicht erlischt nicht mit dem Ende des Verfahrens. Diese Pflicht erlischt jedoch, wenn ein Gericht rechtskräftig festgestellt hat, dass kein Geschäftsgeheimnis vorliegt, oder sofern die betroffene Information nicht länger als Geschäftsgeheimnis qualifiziert werden kann oder inzwischen ohne weiteres zugänglich ist.“

Es wird interessant sein zu sehen, welche Vertraulichkeitsregimes sich auf Grundlage dieser Gesetzgebung entwickeln. Die Cour d'Appel de Paris⁴⁹ stellte in einer ersten, auf der neuen Regelung beruhenden Entscheidung im Zusammenhang mit Anträgen der Parteien auf Vorlage von Dokumenten bereits fest, dass es zulässig sei, vertrauliche Dokumente in ungeschwärzter Form zunächst nur den anwaltlichen Vertretern der Parteien zugänglich zu machen. Diesen sei die Möglichkeit einzuräumen, Stellung dazu zu nehmen, ob Teile der Dokumente möglicherweise Geschäftsgeheimnisse enthielten. Das Gericht solle anschließend über das geeignete Vertraulichkeitsregime entscheiden.

3. Deutschland: Vertraulichkeitsvereinbarungen und weitergehende Maßnahmen in Literatur und Rechtsprechung

a) Vertraulichkeitsvereinbarungen bzgl. Vorlage von Dokumenten in SEP/FRAND-bezogenen Gerichtsverfahren

Deutsche Gerichte befassen sich mit Vertraulichkeitsvereinbarungen nicht nur im Hinblick auf Verhandlungsszenarien. Vielmehr wird solchen Vereinbarungen auch in streitigen Szenarien Bedeutung beigemessen. So brachte das OLG

⁴⁹ Cour d'Appel de Paris, 09.10.2018, N° RG 15/17037 – N° Portalis 35L7-V-B67-BW6UV.

Düsseldorf in einem Fall ein NDA als ein Werkzeug zum Schutz vertraulichen Vortrags der Parteien gegenüber dem Gericht ins Spiel. Das Gericht legte dabei die inhaltlichen Anforderungen fest, die sicherstellen sollen, dass ein NDA in dieser Konstellation einen effektiven Schutz gewährleisten kann: Erstens werden die Parteien verpflichtet, die vertraulichen Informationen ausschließlich zu Prozesszwecken im betroffenen Rechtsstreit zu verwenden. Zweitens dürfen die vertraulichen Informationen nur an eine beschränkte Anzahl von Mitarbeitern der jeweiligen Partei sowie deren Sachverständige weitergegeben werden, die ihrerseits zur Verschwiegenheit zu verpflichten sind. Drittens soll das NDA eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 1 Mio. für jeden Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflichten vorsehen.⁵⁰

Das OLG Düsseldorf scheint Vertraulichkeitsvereinbarungen, die den Parteivortrag in Gerichtsverfahren erfassen, für das effektivste Mittel zum Geheimnisschutz zu halten, zumal es darauf auch im Zusammenhang mit der Gewährung von Einsicht in Verfahrensakten zurückgreift: Nach Ansicht des Gerichts kommt dem Umstand, dass die Verfahrensakten vertrauliche Dokumente der einen Partei enthalten, keine Bedeutung im Hinblick auf das Recht auf Akteneinsicht der anderen Partei (§ 299 Abs. 1 ZPO) zu.⁵¹ Wenn eine Partei im Verfahren Dokumente vorlege, müsse sie davon ausgehen, dass die Gegenseite Zugang dazu erhalten werde, und solle daher ggf. bereits im Voraus versuchen, ein NDA abzuschließen.⁵² Dieser Ansatz ist nach Auffassung des Gerichts geeignet, das Akteneinsichtsverfahren frei von Auseinandersetzungen über den Vertraulichkeitsschutz zu halten.⁵³ Das Recht auf Einsicht in vertrauliche Unterlagen, die in den Verfahrensakten enthalten sind, gilt grundsätzlich auch für Nebenintervenienten.⁵⁴ Im Falle, dass der Streitbeitritt erst nach Abschluss eines NDA zwischen den Hauptparteien des Verfahrens erfolgt, auf dessen Grundlage die eine Partei vertrauliche Unterlagen im Prozess bereits vorgelegt hat, verlangt das Gericht vom Nebenintervenienten allerdings, dass er selbst ein NDA unterzeichnet. Andernfalls wird dem Nebenintervenienten Einsicht in die vertraulichen Unterlagen verwehrt.⁵⁵ Macht dieser seinen Anspruch auf Akteneinsicht geltend, so hat das Gericht zu beurteilen, ob der Geheimnisträger sein Geheimhaltungsinteresse ausreichend dargelegt hat. Nach vorliegend vertretener Ansicht ist dem Patentinhaber hierzu im Zuge des Streitbeitritts angemessene Gelegenheit zu geben, wo nötig ergänzt um einen gerichtlichen Hinweis auf die Bedeutung solcher Ausführungen speziell im Verhältnis zu einem Nebenintervenienten. Dies gilt umso mehr, als die bloße Tatsache, dass die andere

50 OLG Düsseldorf, 17.01.2016, I-2 U 31/16.

51 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 8.

52 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 8.

53 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 9.

54 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 10.

55 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 11.

Hauptpartei des Verfahrens das NDA unterzeichnet hat, nach Auffassung des OLG Düsseldorf keinen Beleg dafür darstellt, dass die Verfahrensakten tatsächlich schutzwürdige vertrauliche Informationen enthalten.⁵⁶

Eine grundsätzlich gleiche Linie verfolgen offenbar die Patentstreitkammern des LG München I, führen sie doch in ihren einschlägigen Leitlinien aus: „Soweit der Patentbenutzer eine angemessene Geheimhaltungsvereinbarung abschließt, hat der Patentinhaber – soweit ihm dies im Rahmen der bereits eingegangenen Geheimhaltungsverpflichtungen formal dann möglich ist – auch weitere, geheimhaltungsbedürftige Details zu bereits abgeschlossenen Verträgen mitzuteilen“.⁵⁷

b) Weitere Optionen für eine eingeschränkte Offenlegung

Der auf Vertraulichkeitsvereinbarungen gestützte Ansatz des OLG Düsseldorf bietet sicherlich nicht den stärksten denkbaren Vertraulichkeitsschutz.⁵⁸ Da FRAND/SEP-bezogene Gerichtsverfahren zudem nicht die einzige Konstellation darstellen, in der der entsprechenden Problematik Bedeutung zukommt, gerät die Frage in den Blick, ob die Rechtsprechung in anderen Bereichen durchschlagendere Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit anwendet, insbesondere external eyes only-Verfahren oder eine Art von „in camera“-Verfahren, bei dem nur dem Gericht Zugang zu Informationen gewährt wird. Das Schwärzen von Dokumenten in Form der Unkenntlichmachung vertraulicher Abschnitte stellt hingegen zwar eine bewährte Option dar. Von dieser Option wird allerdings primär gegenüber der Öffentlichkeit Gebrauch gemacht oder in Bezug auf Inhalte, die für den konkreten Rechtsstreit nicht relevant sind.⁵⁹ Insofern ist das Schwärzen von Dokumenten kein zentrales Mittel, um die Vertraulichkeit gegenüber dem Prozessgegner zu wahren.

56 OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18, Rn. 12 f.

57 Patentstreitkammern LG München I, Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen, Februar 2020, S. 1 f., https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php. S. ebenso Patentstreitkammern LG München I, Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I, Februar 2020, S. 1, https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php.

58 Grundsätzlich sehr positiv hierzu aber *Hauck*, GRUR-Prax 2017, 118, 119, allerdings mit Bedenken hinsichtlich der anwaltlichen Pflichten von Prozessvertretern einer Streithelferin. Im allgemeineren Kontext von Geschäftsgeheimnisstreitigkeiten befürwortet auch *McGuire*, GRUR 2015, 424, 434 m. w. N., grds. den Einsatz von schadensersatzbewehrten „confidentiality undertakings“, nicht ohne allerdings auf das Problem einer faktischen Wissensnutzung hinzuweisen.

59 TQ Delta LLC ./ Zyxel Communications and Ors., UK High Court of Justice, 13.06.2018, HP-2017-000045, [2018] EWHC 1515 (Ch), Rn. 23; LG Düsseldorf, 13.07.2017, 4a O 16/16, Rn. 241, 251 ff.; BGH, 21.02.2002, I ZR 140/99 = GRUR 2002, 709, 712; Benkard PatG / *Grabinski / Zülch*, § 140b PatG Rn. 15.

Neben dem allgemeinen Hinweis, dass Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten einen starken Vertraulichkeitsschutz befürworten,⁶⁰ lohnt vor allem ein Blick auf den external eyes only-Ansatz, den die deutschen Patentgerichte nach Maßgabe des § 140c PatG bei Besichtigungsmaßnahmen anwenden. Diese Vorschrift besagt bekanntlich, dass ein potentieller Patentverletzer zwar auf Urkundenvorlage oder Besichtigung einer Sache oder eines Verfahrens in Anspruch genommen werden kann, ihm aber der Einwand offensteht, dass hierdurch Zugang zu vertraulichen Informationen entstünde. Im Falle eines solchen Einwands „trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten“ (§ 140c Abs. 1 S. 3 PatG). Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann auch im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden, wobei das Gericht wiederum die zum Schutz vertraulicher Informationen erforderlichen Maßnahmen trifft, insbesondere wenn die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird (§ 140c Abs. 3 PatG). In der Praxis wird das sog. „Düsseldorfer Verfahren“⁶¹ in der Regel wie folgt angewandt: Das Gericht ordnet die Vorlage von Dokumenten an einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, bzw. die Besichtigung einer Sache durch diesen, an. Die anwaltlichen Vertreter des Patentinhabers können den Sachverständigen begleiten, sonstige Vertreter des Patentinhabers sind ausgeschlossen.⁶² Hierfür ist Voraussetzung, dass der Antragsteller auf die Beteiligung eines Vertreters (ausgenommen anwaltliche Vertreter) verzichtet. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Gericht mitgeteilt, das anschließend nach Anhörung des potentiellen Verletzers entscheidet, ob bzw. in welchem Umfang Informationen dem Patentinhaber mitgeteilt werden können.⁶³

Während die vorgenannten Regelungen belegen, dass zumindest external eyes only-Verfahren dem deutschen Prozessrecht nicht fremd sind, sondern in bestimmten Konstellationen bereits eine etablierte Lösung darstellen, ebnete das Bundesverfassungsgericht mit einem beachtenswerten Urteil aus dem Jahre 2006 möglicherweise den Weg für eine breitere Anwendung von in camera-Verfahren in Deutschland.⁶⁴ In diesem Urteil äußerte die Mehrheit der Richter⁶⁵ die Meinung, dass derartige Verfahren nicht im Widerspruch zu Art. 103 GG stünden und daher grundsätzlich zulässig seien. Das Bundesverfassungsgericht befand, dass der unzureichende Schutz von Geschäftsgeheimnissen in gerichtlichen Verfahren die gemäß Art. 12 GG garantierte Berufs- und Geschäftsfreiheit

60 Für einen Überblick siehe MüKoZPO/*Prütting*, § 285 ZPO Rn. 11 m. w. N.

61 Für Einzelheiten siehe Benkard PatG/*Grabinski/Zülch* PatG § 140c Rn. 22; *Kühnen*, GRUR 2005, 185, 187.

62 Siehe auch BGH, 16.11.2009, X ZB 37/08 = GRUR 2010, 318, Rn. 23.

63 Benkard PatG/*Grabinski/Zülch*, § 140c PatG Rn. 32 ff. m. w. N.

64 Dazu, dass solche Mechanismen bisher weitestgehend nicht zu Gebote stehen, *Hauck*, GRUR-Prax 2017, 118, 119 m. w. N.

65 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694.

beeinträchtigt, da diese auch den Schutz der Geschäftsgeheimnisse eines Unternehmens umfasse.⁶⁶ Maßgeblich hierfür sei insbesondere, dass der Geheimnisträger durch die Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen an Mitbewerber im Rahmen von Gerichtsverfahren Wettbewerbsnachteile erleide⁶⁷. Ob gegenteilige Interessen, wie beispielsweise das Interesse der anderen Partei an einem effektiven Rechtsschutz, die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen im Prozess rechtfertigen könnten, hänge vom Ergebnis der Abwägung der betroffenen Rechte und Interessen der Prozessparteien sowie ggf. den Interessen von betroffenen Drittakteuren ab.⁶⁸ Das Bundesverfassungsgericht lehnte insofern die in der Vorinstanz geäußerte Meinung ab, wonach den Interessen des Geheimnisträgers nur dann Vorzug gebühre, wenn die mit einer Offenlegung der Geschäftsgeheimnisse verbundenen Nachteile dauerhaft und (wirtschaftlich) existenzgefährdend seien.⁶⁹ Vielmehr sprach sich das Gericht für eine offene Interessensabwägung aus und wies dementsprechend auch die Ansicht zurück, dass dem Recht auf effektiven Rechtsschutz in der Regel größere Bedeutung beizumessen sei als Vertraulichkeitsinteressen.⁷⁰ Mit Blick auf die prozessualen Mittel, die das Recht auf effektiven Rechtsschutz und auf rechtliches Gehör mit dem Interesse am Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Einklang bringen könnten, zeigte sich das Bundesverfassungsgericht – ähnlich wie der Bundesgerichtshof⁷¹ – skeptisch gegenüber solchen external eyes only-Mechanismen, die den Zugang des Gerichts zur Gesamtheit der Beweismittel einschränken.⁷² In camera-Verfahren dagegen stand das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Im Einzelnen hielt das Gericht derartige Verfahren für ein potentiell zulässiges Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit und schien – im Gegensatz zu einigen Stimmen in der Literatur (s. nachfolgend) – eine ausdrückliche Verankerung von in camera-Mechanismen im Gesetz als Voraussetzung für deren Anwendung nicht zu fordern.⁷³ In Fällen allerdings, in denen das Gesetz in camera-Mechanismen auf einen Abschnitt des Verfahrens beschränkt – wie z. B. in § 99 Abs. 2 VwGO oder § 138 Abs. 2 TKG auf das Vor- oder Zwischenverfahren – stünde es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts dem Richter nicht zu, diese Mechanismen auch auf weitere Verfahrensabschnitte anzuwenden.⁷⁴ Schließlich kritisierte das Bundesverfassungsgericht die unzureichende Begründung der

66 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.1., 2.

67 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C. I.3.

68 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.1. Im vorliegenden Fall waren die wesentlichen Akteure der Staat und seine Verwaltung, der Geheimnisträger sowie dessen Mitbewerber.

69 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.

70 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.c) cc).

71 BGH, 12.11.1991, KZR 18/90 = GRUR 1992, 191, Rn. 32.

72 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.b) aa) (Zugang nur durch einen externen Prüfer), bb) (Zugang nur durch das Ministerium).

73 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.b) dd).

74 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.b) dd).

Entscheidung der Vorinstanz, den Schutz der Vertraulichkeit nicht auf weitere Verfahrensabschnitte zu erweitern, und stellte dabei klar, dass die Durchführung eines in camera-Verfahrens das Gericht nicht von seiner Pflicht befreie, seine Entscheidung umfassend zu begründen.⁷⁵ Richter *Gaier* unterstützte in seinem Minderheitsvotum zum obigen Urteil in camera-Verfahren sogar mit noch mehr Nachdruck als die Mehrheit der Richter. Er vertrat die Meinung, dass es verfassungswidrig sei, in camera-Mechanismen, wie in § 99 Abs. 2 VwGO, auf Vor- und Zwischenverfahren zu beschränken, und verlangte vom Gesetzgeber, den Rechtsrahmen für die Anwendung von in camera-Verfahren auf jeden Abschnitt des Verfahrens zu erstrecken.⁷⁶

Einige Stimmen⁷⁷ in der Literatur lehnen Schritte zur Stärkung des Vertraulichkeitsschutzes in Verfahren vor deutschen Gerichten mit der Begründung ab, dass der verfassungsrechtlich verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG)⁷⁸ den Zugang jeder Partei zu relevanten Informationen gebiete und „geheime Verfahren“ ein erhebliches Missbrauchspotenzial bergen würden.⁷⁹ Sollte der Gesetzgeber einen Bedarf erkennen, dieses Recht einzuschränken, so sei dafür die Einführung neuer, ausdrücklicher Bestimmungen erforderlich.⁸⁰

Ein großer Teil der deutschen Literatur plädiert hingegen für eine Erweiterung der verfügbaren Mittel zum Schutz der Vertraulichkeit im Prozess.⁸¹ Einige Autoren sprechen sich sogar für Mechanismen aus, welche die direkte Kenntnisnahme vertraulicher Informationen durch das Gericht gänzlich ausschließen würden,⁸² wobei diese Ansicht jedoch von der Mehrheit der Stimmen nicht unterstützt wird.⁸³ Eines der zentralen Argumente der Befürworter eines stärkeren

75 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.c) dd).

76 BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, nach D., Abweichende Meinung des Richters *Gaier*.

77 Siehe z. B. *Waldner*, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, 2. Aufl. 2000, Rn. 51, 76, 79, 463; *Mayen*, AnwBl 2002, 495, 502; MüKoZPO/*Prütting*, § 285 ZPO Rn. 11.

78 Zu den weiteren betroffenen Regelungen und Grundsätzen siehe *Schlingloff*, WRP 2018, 666, 667.

79 MüKoZPO/*Prütting*, § 285 ZPO Rn. 12 m. w. N.

80 Musielak/*Voit/Stadler* § 142 ZPO Rn. 7, allerdings eher zugunsten von in camera-Verfahren.

81 Z. B. *Stürner*, JZ 1985, 453, 458; ders. ZZZ 98 (1985), 237, 240 f.; *Stadler*, NJW 1989, 1202, 1204; *Schlosser*, FS Großfeld, 1999, 997, 1005; ders. JZ 1991, 599, 604; *König*, Mitt 2002, 153, 164; *Spindler/Weber*, MMR 2006, 711, 713 f.; *Rojahn*, FS Loewenheim, 2009, 251, 263 f.; *Bornkamm*, FS Ullmann, 2006, S. 909 f. Im Grundsatz auch so Musielak/*Voit/Stadler*, § 142 ZPO Rn. 7. Eingehender Überblick zum Meinungsstand, insbesondere zu in camera-Verfahren, auch bei *McGuire*, GRUR 2015, 424, 430 ff., die sich selbst auch zu Gunsten von in camera-Verfahren ausspricht. Beachtenswert wäre auch eine weiterentwickelnde Aufnahme des Ansatzes von *Haedicke*, GRUR 2020, 785, wonach Schutz- und Sicherungspflichten des Informationsempfängers aus § 241 Abs. 2 BGB bestehen, deren Verletzung ein von gerichtlicher Anordnung bzw. einem NDA unabhängiges Sanktionsregime auslöst.

82 *Wrede*, Das Geheimverfahren im Zivilprozess, 2014, S. 114 ff.

83 So z. B. der sonst einen starken Schutz befürwortende *Schlosser*, FS Großfeld, 1999, 1016. Weitestgehend gegen „black box“-Verfahren auch *McGuire*, GRUR 2015, 424, 430 im Anschluss an *Bornkamm*, FS Ullmann 2006, 893, 897 f.

Vertraulichkeitsschutzes ist, dass der Zugang eines eingeschränkten Personenkreises zur Gesamtheit der verfügbaren, entscheidungserheblichen Informationen zu besseren Ergebnissen führe als Entscheidungen, die wegen berechtigter entgegenstehender Geheimhaltungsinteressen auf einer bruchstückhaften Faktenbasis beruhen.⁸⁴ In ihrer flexibleren Auslegung des Anspruchs auf rechtliches Gehör⁸⁵ sehen sich diese Stimmen durch bestehende gesetzliche Regelungen bestätigt, etwa durch die schon genannten §§ 99 Abs. 2 VwGO,⁸⁶ 138 Abs. 2 TKG⁸⁷.

C. Deutschland: Neues Geheimnisschutzrecht und Patentrechtsreform

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass es Ansätzen zu einem stärkeren Geheimnisschutz im Prozess weitgehend an einer detaillierten, auch mit Blick auf die Verfahrensgrundrechte legitimierenden Gesetzesgrundlage fehlt. Dies gilt gerade auch für NDA-Abschlussverpflichtungen im SEP / FRAND-Kontext sowie hieran anknüpfende Beweislastleichterungen.⁸⁸ Umso begrüßenswerter ist im Grundsatz das doppelte Handeln des Gesetzgebers in Gestalt des GeschGehG und einer Verweisung hierauf im Reformentwurf zum Patentrechtsgesetz.

I. Wertungsgrundlage und Geheimhaltungsverpflichtung im neuen Geschäftsgeheimnisverfahrensrecht

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GG-RL)⁸⁹ und ihre deutsche Umsetzungsgesetzgebung haben die Schutzmöglichkeiten für Geschäftsgeheimnisse in Geschäftsgeheimnisstreitsachen stark verbessert⁹⁰ und damit neue Impulse auch für das Patentverfahrensrecht gegeben. Art. 24 GG-RL

⁸⁴ Schlosser, FS Großfeld, 1999, 1005; Stürner, JZ 1985, 458; Stadler, NJW 1989, 1204. Mit umfangreichen Verweisen MüKoZPO / Prütting, § 285 ZPO Rn. 10. Zu weiteren Argumentationsansätzen McGuire, GRUR 2015, 424, 431 f.

⁸⁵ Schlosser, FS Großfeld, 1999, 1005; Stürner, JZ 1985, 458; Stadler, NJW 1989, 1204.

⁸⁶ Musielak / Voit / Stadler, § 142 ZPO Rn. 7. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dieser Regelung zugrunde lag, vgl. BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.b) dd).

⁸⁷ BVerfG, 14.03.2006, 1 BvR 2087, 2111/03 = DVBl 2006, 694, C.II.2.b) dd).

⁸⁸ Kritisch hierzu Hauck, GRUR-Prax 2017, 118, 119, insbesondere mit Blick auf rechtliches Gehör, die EuGH-Vorgaben in Huawei / ZTE sowie die Geschäftsgeheimnisrichtlinie.

⁸⁹ Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, Amtsblatt L 157, 15.06.2016, S. 1.

⁹⁰ Zuvor ruhte ein solcher Schutz vor allem auf dem, in vielerlei Hinsicht ungenügenden Art. 174 Abs. 3 GVG, hierzu BeckOK GeschGehG / Gregor, § 16 GeschGehG Rn. 1.1; zum bisher ungenügenden Schutzniveau und gegensteuernden Prozesstaktiken McGuire, GRUR 2016, 1000, 1002 f. m. w. N.

hebt einerseits hervor, dass „das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren“ für den Zugang zu Geschäftsgeheimnissen streiten kann, betont andererseits aber die Gefahr, dass Prozesse aus Angst um den Verlust eigener Geschäftsgeheimnisse erst gar nicht angestrengt werden und dass dies „die Wirksamkeit der [in der GG-RL] vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe infrage“ stelle. Vor diesem Hintergrund bedürfe es „spezifischer Anforderungen“ zum Schutz von verfahrensgegenständlichen Geschäftsgeheimnissen während des Verfahrens, aber auch im Anschluss an dieses.⁹¹

Der deutsche Gesetzgeber hat diese „spezifischen Anforderungen“, nach den Vorgaben von Art. 9 GG-RL, in §§ 16–20 GeschGehG⁹² umgesetzt. In Geschäftsgeheimnisstreitsachen kann das Gericht demnach auf Antrag Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein „können“ (§ 16 Abs. 1 GeschGehG), wofür die antragstellende Partei den Geheimnischarakter glaubhaft machen (§ 20 Abs. 3 GeschGehG) und gegebenenfalls die schutzbedürftigen Passagen eingereicherter Unterlagen bezeichnen (§ 20 Abs. 4 S. 1 GeschGehG) muss. Da § 20 Abs. 3 GeschGehG mit dem Begriff der Glaubhaftmachung auf § 294 ZPO verweist und die – nur einen „ordnungsgemäß begründeten“ Antrag fordernde – GG-RL dem nicht entgegensteht, kann sich also die antragstellende Partei damit begnügen, die überwiegende Wahrscheinlichkeit⁹³ des Geheimnischarakters mit dem hierfür gem. § 294 ZPO verfügbaren, erweiterten Arsenal von Beweismitteln⁹⁴ aufzuzeigen. Ist ihr das gelungen, wird eine ordnungsgemäße Ermessensausübung das Gericht in aller Regel zu keinem anderen Ergebnis gelangen lassen, als dass eine Einstufungsanordnung nach § 16 Abs. 1 GeschGehG erfolgt und damit die gesetzlichen Schutzmechanismen Platz greifen.⁹⁵ Als Folge der gerichtlichen Einstufung müssen alle Beteiligten der Geschäftsgeheimnisstreitsache (Parteien, Prozess- und sonstige Vertreter, Zeugen, Sachverständige, weitere Personen mit Dokumentenzugang) die Informationen als vertraulich behandeln und dürfen sie außerhalb des gerichtlichen Verfahrens auch nicht nutzen (§ 16 Abs. 2 GeschGehG), als Sanktionen kann das Gericht Ordnungsgeld oder Ordnungshaft androhen (§ 17 GeschGehG). Dritten mit Akteneinsichtsrecht dürfen nur entsprechend geschwärzte Aktenfassungen zugänglich gemacht werden (§ 16 Abs. 3 GeschGehG). Die Pflichten zur Geheimhaltung und Nutzungsunterlassung aus § 16 Abs. 2 GeschGehG bestehen auch nach Abschluss der Geschäftsgeheimnisstreitsache fort, sofern nicht die betreffenden In-

⁹¹ Zum grundsätzlichen Austarierungsansatz der Richtlinie auch *McGuire*, GRUR 2015, 424, 432 f.

⁹² Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18.04.2019, BGBl. I S. 466.

⁹³ Ebenso BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 16 GeschGehG Rn. 27.

⁹⁴ Zu Beweismaß und Beweismitteln nach § 294 ZPO Musielak/*Voit/Huber*, § 294 ZPO Rn. 3 f. m. w. N. Zur Maßgeblichkeit von § 294 ZPO Köhler/*Bornkamm/Feddersen/Alexander*, § 20 GeschGehG Rn. 15.

⁹⁵ BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 16 GeschGehG Rn. 30.

formationen ihren Geheimnischarakter anderweit verlieren oder ihr mangelnder Geschäftsgeheimnischarakter rechtskräftig festgestellt wird (§ 18 GeschGehG).

II. Zugangsbeschränkungen nach § 19 GeschGehG

Während also der Geheimnisschutzmechanismus in § 16 Abs. 1, Abs. 2 GeschGehG mit einer Kombination aus Zugangsgewähr und Vertraulichkeitsverpflichtung für die Verfahrensbeteiligten arbeitet, geht § 19 GeschGehG insofern einen Schritt weiter, als er eine Einschränkung schon des Zugangs zu schützenswerten Informationen vorsieht.⁹⁶

Prozedurale Voraussetzung einer Zugangsbeschränkung ist nach § 19 Abs. 1 S. 1 GeschGehG der „Antrag einer Partei“, welcher regelmäßig von der Partei kommen wird, die entweder selbst Geheimnisherrin ist oder ein besonderes Schutzinteresse an Informationen hat, die Dritte in den Prozess tragen. Der Verweis auf § 16 Abs. 1 GeschGehG („zusätzlich zu“) bedeutet, dass die Voraussetzungen dieser Vorschrift für eine Einstufung als geheimhaltungsbedürftig vorliegen müssen. Die Anordnung muss sich also zumindest auch auf eine streitgegenständliche Information mit potentiell dem Geschäftsgeheimnischarakter beziehen, wobei schon der Begriff „streitgegenständlich“ in § 16 Abs. 1 GeschGehG weit zu verstehen ist⁹⁷ und die offenere Formulierung „zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen“ in § 19 Abs. 1 S. 1 GeschGehG zusätzlichen Raum dafür lässt, dass auch Geheimnisse im Umfeld des Verfahrensgegenstandes geschützt werden. Diese Flexibilität schiene – wenn man sie von Geschäftsgeheimnisstreitsachen auf Patentstreitsachen überträgt – gerade für die Vorlage von Vergleichslizenzen in SEP/FRAND-Verfahren sinnvoll, wenn zum Beispiel der auf Unterlassung verklagte Patentnutzer Lizenzverträge vorlegen möchte, die er mit anderen Patentinhabern abschloss, um dadurch die fehlende Marktüblichkeit der vom klagenden SEP-Inhaber geforderten Lizenzkonditionen aufzuzeigen. Der zentrale Test findet sich dann in § 19 Abs. 1 S. 2 GeschGehG, welcher fordert, dass „nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung ihres Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren übersteigt“. Diese Beschreibung des relevanten Abwägungsmaterials verwendet Begriffe, die weit genug sind, um vielfältige, für oder gegen einen Geheimnisschutz streitende Gesichtspunkte zu

⁹⁶ Zur Verwandtschaft dieses Ansatzes mit den „confidentiality clubs“ des angloamerikanischen Prozessrechts *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339 m. w. N.

⁹⁷ Dies ist jetzt durch die Gesetzesbegründung zu § 145a E-PatG klargestellt (E-PatG 2020, S. 65), schon, weil es nicht sinnvoll wäre, bei entsprechender Anwendung von §§ 16 ff. GeschGehG im Patentverfahren den vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünschten weiten Streitgegenstandsbegriff zu verfolgen, im direkten Anwendungsbereich der Normen hingegen einen hiervon abweichenden, engeren. Zur bisherigen Kontroverse s. *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 342 f., mit Meinungsüberblick; für weites Verständnis etwa *Kalbfus*, WRP 2019, 692, 694; für enges Verständnis etwa *Büscher/McGuire*, UWG, § 16 GeschGehG Rn. 13.

erfassen. Auch der in Art. 9 Abs. 3 GG-RL ausdrücklich genannte Gesichtspunkt des Schadens, welcher durch die Vornahme oder Ablehnung einer gerichtlichen Schutzmaßnahme entstehen kann, lässt sich in diesem Begriffsgerüst berücksichtigen. Hingegen hätte das GeschGehG gut daran getan, ebenso wie Art. 9 Abs. 3 GG-RL unmissverständlich klarzustellen, dass die Belange nicht nur von Verfahrensparteien, sondern auch von betroffenen Dritten – also etwa (bei Übertragung ins Patentverfahrensrecht) im FRAND-Kontext von nicht im Verfahren stehenden Vergleichslizenzvertragsparteien – in die Abwägung einzustellen sind.⁹⁸ Insbesondere § 19 Abs. 1 S. 2 GeschGehG muss insofern bei Bedarf richtlinienkonform-korrigierend ausgelegt werden. In welchen Fallgruppen das Geheimhaltungsinteresse in der vorbeschriebenen Abwägung die Oberhand behält, wird sich herausbilden müssen, auch unter Beachtung der Rechtsprechung in anderen EU-Mitgliedstaaten, die über den Transmissionsriemen der gemeinsamen GG-RL-Vorgaben auf die deutsche Praxis einwirkt. Vorstellbar sind etwa Fälle, in denen ein hoher kommerzieller Wert der betroffenen Informationen oder ein vorangegangenes Fehlverhalten anderer Verfahrensbeteiligter das gesteigerte Risiko eines Geheimnisverlustes begründen. Die Gesichtspunkte der Abwägung nach § 19 Abs. 1 S. 2 GeschGehG wirken auch auf die Modalitäten einer Zugangsbeschränkungsanordnung ein, weil diese stets danach streben muss, in ihrer konkreten Ausgestaltung diese Gesichtspunkte, insbesondere die fundamentalen Rechtsgewährleistungen und ökonomischen Interessen der Parteien, in einen optimierten Ausgleich zu bringen.

Gegenstand der Zugangsbeschränkung können dabei Dokumente sein, die potentiell Geschäftsgeheimnisse enthalten (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GeschGehG), aber auch Teile der mündlichen Verhandlung (einschließlich zugehöriger Protokolle bzw. Aufzeichnungen), in denen solche Geheimnisse offengelegt werden „könnten“ (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GeschGehG). Folgerichtig angesichts von § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GeschGehG und der Möglichkeit, nach § 19 GeschGehG auch Verfahrensbeteiligten Informationszugang zu verwehren, erstreckt § 19 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG den § 16 Abs. 3 GeschGehG auf alle „nicht zugelassene[n] Personen“ mit der Folge, dass etwa auch Personen, die zu einer der Verfahrensparteien gehören, einschlägige Dokumente nur in geschwärtzter Fassung einsehen dürfen.

Der Adressatenkreis von Zugangsbeschränkungsmaßnahmen zerfällt in zwei große Gruppen, nämlich die Zugang Erhaltenden und die vom Zugang Ausgeschlossenen. In die erste Gruppe darf das Gericht grundsätzlich nur „zuverlässige Personen“ (§ 19 Abs. 1 S. 1 GeschGehG) einordnen, also solche – so wird man den Begriff bei fehlender Legaldefinition interpretieren können – von denen die Einhaltung der Pflichten zur Geheimhaltung und Nutzungsunterlassung wäh-

⁹⁸ Abzulehnen daher BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 14, der nur die Interessen der Parteien selbst berücksichtigen möchte.

rend und nach dem Verfahren aus §§ 16 Abs. 2, 18 GeschGehG mit genügender Sicherheit zu erwarten ist.⁹⁹ Allerdings ist „jeweils mindestens einer natürlichen Person jeder Partei und ihren Prozessvertretern oder sonstigen Vertretern Zugang zu gewähren“ (§ 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG). Diese Mindestzugangsgewähr dürfte auch dann gelten, wenn das Gericht eigentlich keine hinreichend zuverlässigen Personen bzw. Vertreter einer Partei identifizieren kann, wobei es zumindest die noch am zuverlässigsten erscheinende Parteiperson als Zugangsadressat auswählen muss.¹⁰⁰ Vorzugswürdig wäre es allerdings, wenn sich der Vorschlag¹⁰¹ durchsetzen würde, für derartige Situationen der Partei einen Verfahrensbeistand mit entsprechend spezifischem Mandat zu bestellen. So dürfte beispielsweise eine Parteiperson tendenziell dann etwas größere Vertraulichkeitsgewähr bieten, wenn sie nicht in einem Geschäftsbereich arbeitet, für den die betreffenden Informationen von direkter Bedeutung sind.¹⁰² Mitarbeiter der Rechtsabteilung eignen sich also – zumal wenn sie als Syndikusanwälte an Berufsregeln gebunden sind – tendenziell besser als z. B. Ingenieure aus der einschlägigen Fachabteilung.¹⁰³ Welche weiteren zuverlässigen Personen Zugang erhalten, liegt im freien Ermessen des Gerichts (§ 19 Abs. 1 S. 4 GeschGehG), was allerdings dem Gericht nicht völlig freie Hand gibt, da sich die Ermessensausübung stets an dem Normzweck und den Leitwertungen aus Erwägungsgrund (24) der GG-RL sowie § 19 Abs. 1 S. 2 GeschGehG orientieren muss.¹⁰⁴ Liegen die Voraussetzungen einer Zugangsbeschränkung nach § 19 GeschGehG vor, werden sie die Ermessensausübung des Gerichts in der Regel auf einen restriktiven Zuschnitt des zugangsberechtigten Personenkreises hin orientieren, weil auch „Zuverlässigkeit“ im Sinne des Gesetzes nicht jedes Restrisiko einer (absichtlichen oder unabsichtlichen) Preisgabe vertraulicher Informationen ausschließt und sich diese Risiken mit jeder weiteren zugangsberechtigten Person kumulieren. Dies gilt umso mehr, als der – insoweit durch das GeschGehG ungenügend umgesetzte – Art. 9 Abs. 2 UAbs. 3 GG-RL ausdrücklich vorgibt, dass die Anzahl der zugelassenen Personen nicht größer sein darf, „als zur Wahrung des Rechts der Verfahrensparteien auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren erforderlich“. In die Gruppe der vom Zugang Ausgeschlossenen gehören zum

99 Ähnlich *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339; Zum Vorgehen bei der Identifizierung zuverlässiger Personen BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 30 ff.

100 A. A. *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339, wonach dann auf den Zugang einer Parteiperson ganz verzichtet werden darf.

101 *McGuire*, GRUR 2015, 424, 433, im Anschluss an *Ahrens*, GRUR 2005, 837, 839; *Rojahn*, FS Loewenheim 2009, 251, 262.

102 *Schlingloff*, WRP 2018, 666, 670.

103 *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339 m. w. N.; *Schregle*, GRUR 2019, 912, 915.

104 Allgemein zur ordnungsgemäßen Ermessensausübung des Gerichts als einer unverzichtbaren Verfahrensvorschrift Musielak/Voit/*Huber*, § 295 ZPO Rn. 3; zu Vorgaben und revisionsrechtlicher Überprüfung der Ermessensausübung etwa BGH, 14.04.1965, IV ZR 130/64 = BGHZ 43, 368, 370; BeckOK ZPO/*Scheuch*, § 391 ZPO Rn. 4, 4.1.

einen die Verfahrensbeteiligten, denen das Gericht wegen mangelnder Zuverlässigkeit oder aus sonstigen Gründen, in ordnungsgemäßer Ermessensausübung, die betreffenden Informationen verwehrt. Aus der Gesetzesaussage, dass Maßnahmen nach § 19 GeschGehG „zusätzlich zu“ einer Geheimhaltungsbedürftigkeitseinstufung nach § 16 Abs. 1 GeschGehG ergehen, folgt, dass auch Dritten mit Akteneinsichtsrecht i. S. v. § 16 Abs. 3 GeschGehG der Zugang verweigert bleiben muss. Überraschend fällt der Wortlaut von § 19 Abs. 2 Nr. 1 GeschGehG aus, wonach das Gericht „auf Antrag“ die Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung ausschließen „kann“. Es hätte keinen Sinn, wenn Informationen mit potentiell geheimnischarakter einerseits Verfahrensbeteiligten – stets unter gewisser Beeinträchtigung ihrer Beteiligtenrechte – vorenthalten, dieselben Informationen andererseits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Man wird die Vorschrift daher so zu interpretieren haben, dass das Gericht die Öffentlichkeit zumindest in aller Regeln von Verhandlungsteilen i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GeschGehG ausschließen muss,¹⁰⁵ sofern die dort voraussichtlich zur Sprache kommenden Informationen Gegenstand einer Anordnung nach § 19 GeschGehG wurden oder werden sollen. Sofern kein entsprechender Parteiantrag gestellt wird, sollte das Gericht einen entsprechenden Hinweis (§ 139 ZPO) geben, zumal § 20 Abs. 5 S. 2 GeschGehG ohnehin gerichtliche Hinweise über die Konsequenzen einer Anordnung nach § 16 Abs. 1 GeschGehG vorsieht.

Für die Festlegung weiterer Modalitäten der Zugangsbeschränkung gibt das Gesetz dem Gericht viel Spielraum, denn „[i]m Übrigen bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind“. Denkbar erscheint, auf Basis einer ordnungsgemäßen Ermessensausübung, etwa die Anordnung spezifischer Verhaltenspflichten oder Sanktionsfolgen für zugangsberechtigte Parteivertreter¹⁰⁶ oder auch eine auf Maßnahmen nach §§ 16 ff. GeschGehG abgestimmte Strukturierung des Verfahrensablaufs,¹⁰⁷ so dass die Verfahrensschritte nach § 20 GeschGehG (dazu auch noch sogleich) durchgeführt werden können, bevor der Fortgang des Hauptverfahrens Fakten schaffen würde.

III. Weitere GeschGehG-Verfahrensaspekte

Das Gericht der Hauptsache, also das erstinstanzliche oder das Berufungsgericht (§ 20 Abs. 6 GeschGehG), kann Anordnungen gem. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG bereits ab Anhängigkeit der Geschäftsgeheimnisstreitsache treffen (§ 20 Abs. 1 GeschGehG). Einer Anhörung des Antragsgegners bedarf es nicht zwingend vor, sondern erst nach (§ 20 Abs. 2 GeschGehG) dem Beschluss (§ 20

¹⁰⁵ Ebenso BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 41.

¹⁰⁶ *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339.

¹⁰⁷ BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 36.

Abs. 5 S. 1 GeschGehG) über eine solche Anordnung, so dass das Gericht sehr rasch agieren kann.

Das Rechtsmittelsystem behandelt Antragsteller und Antragsgegner unterschiedlich: Der Antragsgegner kann Anordnungen nach §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG nur gemeinsam mit dem Hauptsacherechtsmittel anfechten (§ 20 Abs. 5 S. 4 GeschGehG), was nahelegt, dass das Rechtsmittelgericht vorab eine Entscheidung über solche Anordnungen erlassen und diese „freigeben“ können sollte, damit der Antragsgegner dann die Möglichkeit hat, seine weitere Prozessführung unter Einbezug der entsprechenden Informationen zu gestalten. Der Antragsteller hat gegen eine beabsichtigte Zurückweisung seines Antrags Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 20 Abs. 5 S. 3 GeschGehG), bei deren Fruchtlosigkeit steht ihm die sofortige Beschwerde gem. §§ 567 ff. ZPO offen (§ 20 Abs. 5 S. 5 GeschGehG).¹⁰⁸ Ebenso kann der Antragsteller zur sofortigen Beschwerde greifen, wenn nach Anhörung des Antragsgegners eine Schutzanordnung aufgehoben oder beschränkt wird.

§ 19 Abs. 3 GeschGehG erstreckt die Geltung der §§ 16 – 19 Abs. 1 GeschGehG in das Zwangsvollstreckungsverfahren, aber nur sofern das Gericht der Hauptsache zuvor Anordnungen nach § 16 Abs. 1 GeschGehG oder § 19 Abs. 1 GeschGehG getroffen hatte.

IV. Patentrechtsreform: Übertragung des GeschGehG-Modells

Im Jahre 2020¹⁰⁹ hat der deutsche Gesetzgeber eine Reform des Patentgesetzes angestoßen, deren wohl meistbeachtete Elemente die explizite Einfügung eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts in den Unterlassungsanspruch gem. § 139 Abs. 1 PatG sowie der Versuch einer zeitlich besseren Verschränkung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren sind. Als „hidden champion“ enthält das Patentreformpaket aber auch eine Übertragung der neuen GeschGehG-Geheimnisschutzmechanismen in das Patentrecht. Denn § 145a E-PatG ordnet die entsprechende Geltung der §§ 16–20 GeschGehG in Patentstreitsachen sowie in Zwangslizenzverfahren gem. § 81 Abs. 1 S. 1 PatG, nicht hingegen in selbständigen Beweisverfahren an. Die Entwurfsbegründung konstatiert auch für Patentstreitsachen und Zwangslizenzverfahren einen besonderen Bedarf zum prozessualen Schutz von Geschäftsgeheimnissen, wenn und weil diese im Rahmen der Prozessführung offenbart werden müssten.¹¹⁰ Ausdrücklich gilt dies

¹⁰⁸ Köhler/Bornkamm/Fedderson/Alexander, § 20 GeschGehG Rn. 25.

¹⁰⁹ S. Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 28.10.2020 (nachfolgend: E-PatG), mit Stellungnahmen und Vorentwürfen abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html.

¹¹⁰ E-PatG 2020, S. 64. Zu Strategien, den GeschGehG-Geheimnisschutz mittels Widerklage auch ohne die mit § 145a E-PatG geplante Verweisung für Patentverfahren nutzbar zu machen, s. Zhu/Popp, GRUR 2020, 338, 340 ff. Zu einer mglw. schon bisher gegebenen Anwendbarkeit

nach der Entwurfsbegründung etwa „bei der Bestimmung von FRAND-Lizenzbedingungen“.¹¹¹ Schon wegen dieser Formulierung in den Gesetzesmaterialien ist klar, dass der kartellrechtliche Einschlag von SEP/FRAND-Verfahren einer Anwendung von § 145a E-PatG i. V. m. §§ 16 ff. GeschGehG selbst dann nicht im Wege steht, wenn er beim angerufenen Gericht zu einer kartellrechtlichen statt einer patentrechtlichen Zuständigkeitszuweisung führen sollte.¹¹² Gleiches folgt aus der Erkenntnis, dass die Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche auch dann eine Patentstreitsache, und mithin im Geltungsbereich von § 145a E-PatG bleibt, wenn Bestehen oder Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche auch von der Anwendung kartellrechtlicher Normen abhängen.¹¹³ Die neue Regelung strebe einen besseren Ausgleich des Zielkonflikts an, der zwischen dem Interesse an einer Verwendung vertraulicher Informationen zur Begründung eigener Rechtspositionen im Rechtsstreit und dem Interesse an der Geheimhaltung solcher Informationen zur Verhinderung von Wettbewerbsnachteilen bestehe.¹¹⁴

Im Ausgangspunkt ist die durch § 145a E-PatG bewirkte Verstärkung des Geheimnisschutzes in Patentstreitsachen richtig. Das erweist der vorliegende Beitrag gerade auch aus dem Schutzbedürfnis für FRAND-Vergleichslizenzen und den von Gerichten verschiedener Jurisdiktionen deswegen getroffenen Schutzmaßnahmen, sind doch FRAND-Verfahren derzeit eine besonders wichtige Gruppe von Patentstreitsachen, deren Bedürfnissen sich ein modernes Patentverfahrensrecht gewachsen zeigen muss. Die Parallelschaltung des Geheimnisschutzes in GeschGehG- und Patentstreitsachen hilft zudem sehr bei einer kohärenten Gestaltung der – häufigen – Verfahren, in denen sowohl patentrechtliche als auch Geheimnisschutzansprüche anhängig sind und ein unterschiedliches Geheimnisschutzniveau je nach Rechtsnatur des gerade verhandelten Streitgegenstandes nicht überzeugen würde.¹¹⁵

Besonders im Hinblick auf Geschehensabschnitte außerhalb des Hauptsacheverfahrens sollten der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung indes auch die Gelegenheit nutzen, justierend oder klarstellend über die derzeitige Rechtslage unter Geltung des GeschGehG hinauszuschreiten und damit zugleich aus dem

der §§ 16 ff. GeschGehG in Prozessen über eine kombinierte Patent- und Geschäftsgeheimnisverletzung *Hauck*, GRUR 2020, 817, 820.

111 E-PatG 2020, S. 64.

112 So auch *Kühnen*, GRUR 2020, 576, 576 f. A. A. allerdings auf Basis des Diskussionsentwurfs, der noch keine entsprechende Klarstellung zu FRAND-Verfahren enthielt, *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 344.

113 Ebenso *Kühnen*, GRUR 2020, 576, 577.

114 E-PatG 2020, S. 34.

115 Mit § 145a E-PatG wird also auch die derzeitige Kontroverse über eine Anwendbarkeit von §§ 16 ff. GeschGehG in Patentverfahren zu Gunsten der schon bisher herrschenden Meinung entschieden, s. hierzu BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 16 GeschGehG Rn. 7 ff. m. w. N.

bisherigen Diskurs zu jenem Gesetz zu lernen.¹¹⁶ So sollten die Geheimnisschutzmaßnahmen auch für einstweilige Verfügungsverfahren in Patentsachen gelten, da es nicht einleuchten könnte, wenn der einstweilige Rechtsschutz nur ein vermindertes Geheimnisschutzniveau bereitstellte. Gegenüber der insoweit noch unsicheren Rechtslage nach dem GeschGehG¹¹⁷ könnte der Patentreformgesetzgeber durch eine Erweiterung des § 145a E-PatG oder zumindest durch eine Äußerung in der Gesetzesbegründung Klarheit schaffen. Auch ein detaillierterer Rechtsrahmen für die Vertraulichkeit inhaltlich notwendiger, zugleich aber schutzwürdiger Inhalte einer gerichtlichen Entscheidung ließe sich erwägen.¹¹⁸

Dadurch, dass er selbständige Beweisverfahren von der Verweisung auf das GeschGehG ausnimmt, stellt der Gesetzeswortlaut in Verbindung mit der Gesetzesbegründung zu § 145a E-PatG vor allem klar, dass das auf § 140c PatG gestützte Düsseldorferverfahren auch nach einer Gesetzesänderung weiter praktiziert werden kann,¹¹⁹ wobei sich Einzelheiten des Ineinandergreifens von Düsseldorferverfahren und Geheimnisschutzmaßnahmen nach §§ 145a E-PatG, 16 ff. GeschGehG erst werden herausbilden müssen.¹²⁰ Mit dieser Äußerung des Gesetzgebers erscheint die im Hinblick auf das GeschGehG,¹²¹ aber auch bezüglich § 145a E-PatG¹²² entstandene Kontroverse über eine parallele Anwendbarkeit des Düsseldorferverfahrens und der §§ 16 ff. GeschGehG zu Gunsten dieser Zweispurigkeit entschieden. Dass das Düsseldorferverfahren auf Besichtigungsmaßnahmen weiterhin angewendet werden kann, überzeugt schon deshalb, weil es in dem zentralen Punkt des zugangsberechtigten Personenkreises besseren Geheimnisschutz verspricht als §§ 16 ff. GeschGehG. Während nämlich § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG „jeweils mindestens einer natürlichen Person jeder Partei“ Zugang sichert, kann im Düsseldorferverfahren der Zugang auf die externen (Prozess-)Vertreter beschränkt werden. Für den SEP-/FRAND-Kontext ist allerdings auch zu beachten, dass das Düsseldorferverfahren einem SEP-Inhaber insofern keine Hilfestellung bietet, als es um die Offenlegung seiner

116 Für eine patentrechtsspezifische Übertragung der GeschGehG-Konzepte auch *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 342.

117 Hierzu etwa Köhler/Bornkamm/Feddersen/Alexander, § 16 GeschGehG Rn. 12; *Hauck*, GRUR 2020, 817, 820 m. w. N.

118 Hierzu mit Blick auf Geschäftsgeheimnisstreitigkeiten im Allgemeinen *McGuire*, GRUR 2015, 424, 435.

119 E-PatG 2020, S. 65. Der Diskussionsentwurf vom Januar 2014 sah noch keine Ausnahme für selbständige Beweisverfahren vor und brachte nur in der Entwurfsbegründung die weitere Durchführbarkeit des Düsseldorferverfahrens zum Ausdruck.

120 S. hierzu *Kühnen*, GRUR 2020, 576, 578.

121 Zum Meinungsstand BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 38 f. m. w. N.; *Endres*, IPRB 2019, 45, 46 f.

122 Für eine parallele Anwendbarkeit *Kühnen*, GRUR 2020, 576, 577 f.; dagegen, auf Basis des Diskussionsentwurfs, der selbständige Beweisverfahren noch nicht ausnahm, *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 343 f.

eigenen Lizenzen mit Drittparteien geht, weil es sich hierbei nicht um Informationen des beklagten Patentnutzers handelt.¹²³

Wegen des im hiesigen Beitrag bereits aufgezeigten Risikos, dass an eine Parteiperson gelangtes Wissen trotz Geheimhaltungsverpflichtung letztlich in das gegnerische Unternehmen oder zu Dritten „diffundiert“, sollte die Zugangsbeschränkung nach Art des Düsseldorfer Verfahrens auch für den Geheimnisschutz im Hauptsacheverfahren, im einstweiligen Rechtsschutz sowie in sonstigen Verfahrensabschnitten, für die die §§ 16 ff. GeschGehG (in Verbindung mit § 145a E-PatG) gelten, zur Verfügung stehen. Da die GG-RL insoweit keine Vollharmonisierung betreibt,¹²⁴ würde sie eine derart über das Geheimnisschutzniveau der Richtlinie hinausgehende Umsetzung, ja selbst ein noch weitergehendes in camera-Verfahren, sogar für den direkten Anwendungsbereich der §§ 16 ff. GeschGehG erlauben.¹²⁵ Erst recht ist der Gesetzgeber frei, bei der, nicht durch die GG-RL gebundenen, Übertragung der GeschGehG-Schutzmechanismen auf das Patentrecht eine Option der Zugangsbeschränkung vorzusehen, die Parteipersonen außen vor lässt. Dies sollte durch eine ausdrückliche Formulierung in § 145a E-PatG geschehen. Denn es erscheint fraglich, ob das Wortlautmerkmal der nur „entsprechenden“ Geltung in der derzeitigen Fassung der Vorschrift eine genügend rechtssichere Basis für die Nichtübertragung eines so zentralen Elements wie der Zugangsgewähr für mindestens eine Parteiperson in § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG bietet.

Geht es um Akteneinsicht für Personen außerhalb des – wie auch immer vom Gericht in einer Geheimnisschutzanordnung abgegrenzten – Kreises der Geheimnis-Zugangsberechtigten, werden die Gerichte ihre, vorstehend erläuterte, Rechtsprechung zur Anwendung von § 299 ZPO in FRAND-Verfahren justieren müssen: Diejenige Partei, welche Geschäftsgeheimnisse als Bestandteil von Vergleichslizenzen in das Verfahren einführt, darf zu deren Schutz gegenüber Akteneinsichtsberechtigten nicht mehr nur auf NDAs verwiesen werden, vielmehr muss sich die Aktenvorlage an nicht zugangsberechtigte Personen auf geschwärzte Fassungen beschränken (§§ 16 Abs. 3, 19 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG i. V. m. § 145a E-PatG). Zumindest für eine Übergangszeit, bis sich eine gewisse Rechtsprechungsroutine im Umgang mit dem neuen Geheimnisschutz im Patentverfahren gebildet hat, sollten die Gerichte dabei trotz § 20 Abs. 4 S. 2, S. 3 GeschGehG (in entsprechender Anwendung) die Parteien durch Hinweis zur Einreichung geschwärzter Aktenfassungen anhalten.¹²⁶

123 Allgemein für den Schutz von Informationen des Patentinhabers durch das Düsseldorfer Verfahren ebenso *McGuire*, GRUR 2015, 424, 429.

124 Wohl ebenso *McGuire*, Mitt. 2017, 377, 379, die eine faktische Vollharmonisierung nur im Bereich des materiellen Rechts annimmt.

125 BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 19 GeschGehG Rn. 4.1. Für eine entsprechende Lesart sogar des jetzigen § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG *Schlingloff*, WRP 2018, 666, 670.

126 Vgl. hierzu auch BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 16 GeschGehG Rn. 50.

Fundamentale Schwierigkeiten bereitet im SEP/FRAND-Kontext der Umstand, dass die neuen gesetzlichen Geheimnisschutzmechanismen nur – um im Bild der hiesigen Terminologie zu bleiben – für das streitige Szenario gelten, nicht aber für das Verhandlungsszenario. In der prototypischen Situation der Verletzung eines nicht standardessentiellen Patents durch ein Konkurrenzunternehmen, welches mit dem Patentinhaber im Zeitpunkt der Verletzung keine vertraglichen Beziehungen unterhält, wirkt sich diese Beschränkung weniger schwerwiegend aus, weil keine rechtliche Notwendigkeit besteht, dass die Parteien schon vor einem Patentverletzungsverfahren in Verhandlungen eintreten und dabei Geschäftsgeheimnisse aus Vergleichslizenzen offenlegen. Im SEP/FRAND-Kontext fordern das Huawei/ZTE-Urteil des EuGH und die Folgerechtsprechung der deutschen Gerichte aber ein derartiges Verhalten. Durch die Schaffung von §§ 16 ff. GeschGehG und nunmehr § 145a E-PatG gibt der Gesetzgeber im Grunde selbst der Erkenntnis Folge, dass der NDA-Schutzmechanismus, den die Rechtsprechung für das Verhandlungsszenario bisher bereitstellt, nicht genügt. Ein fortbestehend ungleiches Geheimnisschutzniveau für das Verhandlungs- und das streitige Szenario droht den ohnehin erkennbaren Trend zu verstärken, dass die Parteien ihre FRAND-Lizenzverhandlungen parallel statt im Vorfeld zu einem SEP-Verletzungsverfahren durchführen. Auch wenn die Gerichte das verfahrensbegleitende Nachholen derjenigen Verhandlungsschritte, welche die Huawei/ZTE-(Folge-)Rechtsprechung vorzeichnet, derzeit grundsätzlich – wengleich mit deutlich abnehmender Begeisterung – akzeptieren und dabei die Verfahrensökonomie auf ihrer Seite haben, widerspricht das gleichzeitige Verhandeln und Prozessieren doch dem Geist einer verhandlungsbasierten Lösung von SEP/FRAND-Konflikten und damit in gewisser Weise auch den Vorgaben des EuGH.¹²⁷ Die Rechtsprechung, oder besser noch der Gesetzgeber, sollten daher nach Wegen suchen, die neuen Geheimnisschutzmechanismen auch für Verhandlungssituationen verfügbar zu machen. Auch für Geschäftsgeheimnisstreitsachen zeigt sich ja schon ein Bedürfnis nach Erstreckung der §§ 16 ff. GeschGehG über das Hauptsacheverfahren hinaus, zumindest auf Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.¹²⁸ Denkbar erschiene es etwa, für SEP/FRAND-Verhandlungsszenarien ein an § 140c PatG, §§ 485 ff. ZPO angelehntes Verfahren zu konzipieren, in dem das Gericht auf Antrag einer Partei Anordnungen nach Art der §§ 16 ff. GeschGehG i. V. m. § 145a E-PatG – vorzugsweise unter

127 S. zum Ganzen *Picht*, FRAND Injunctions: an overview on recent EU case law, ZGE 2019, 324. Jüngst haben zunächst vor allem die Münchener Gerichte die Zügel angezogen, s. LG München v. 10.09.2020, 7 O 8818/19, insbes. Rn. 253 ff.; LG München v. 30.09.2020, 21 O 13026/19 (noch unveröffentlicht). In seiner „FRAND-Einwand II“-Entscheidung machte dann aber auch der BGH deutlich, dass er eine Nachholung FRAND-konformen Verhaltens im Verletzungsprozess zwar nicht kategorisch ausschließt, dabei aber eine Gesamtbetrachtung aller Umstände und erhebliche Anstrengungen des Patentnutzers fordert, s. BGH, 24.11.2020, KZR 35/17 Rn. 81 ff. – FRAND-Einwand II.

128 Hierzu eingehend *Hauck*, GRUR 2020, 817, 820 m. w. N.

Berücksichtigung der hier vorgeschlagenen Justierungen dieses Mechanismus – treffen kann. Für die Durchführung der Vertraulichkeitsbeurteilung konkreter Informationen kämen dabei, zur Entlastung der Gerichte, auch neutrale Schiedsgutachter in Betracht.

Für weitere Einzelelemente der §§ 16 ff. GeschGehG bietet sich, bei ihrer Anwendung auf FRAND-Patentstreitsachen, eine spezifische Ausformung für diesen Kontext an. Vier solcher Aspekte seien hier herausgegriffen: Erstens sollten als Schutzgegenstand neben Geschäftsgeheimnissen i. S. v. § 2 Nr. 1 GeschGehG auch sonstige vertrauliche Informationen in Betracht kommen. Um nur einen Grund zu nennen, kann der vorlegenden Partei ansonsten der Nachweis übermäßige Schwierigkeiten bereiten, dass die nicht am Verfahren beteiligte FRAND-Vergleichslizenzpartei „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ (§ 2 Nr. 1 b) GeschGehG) in Bezug auf bestimmte Informationen betrieben hat, zumal dieses Kriterium vor der GG-RL und dem GeschGehG gar keine zwingende Voraussetzung für die Einstufung als Geschäftsgeheimnis bildete,¹²⁹ so dass zumindest weniger Anlass für die Dokumentation derartiger Maßnahmen bestand. Zweitens dürften sich die Maßstäbe der Glaubhaftmachung, dass es sich bei bestimmten Informationen um vertrauliche Informationen handelt,¹³⁰ auch an der bisherigen, vorstehend skizzierten Rechtsprechung dazu orientieren, welche Informationen in FRAND-Vergleichslizenzen Schutz verdienen und was die vorlegende Partei hierzu vortragen muss. Drittens sind SEP/FRAND-spezifische Gesichtspunkte in der Abwägung nach § 19 Abs. 1 S. 2 GeschGehG zu berücksichtigen. Zu ihnen können Art und Ausmaß eines FRAND-widrigen Vorverhaltens der Parteien gehören, aber auch die vielfach sehr beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung von Vergleichslizenzen und darin enthaltenen Geschäftsinformationen, ferner der Umstand, ob die Vergleichslizenz von der vorlegenden Partei selbst oder von einem vorigen Inhaber des SEP geschlossen wurde,¹³¹ weil in der letztgenannten Konstellation neben den Parteiinteressen die Interessen von zwei Verfahrensaußenstehenden (Lizenznehmer und vorigem Lizenzgeber) zu berücksichtigen sein können. Und viertens sollte die Kritik an der geringen Höhe des nach § 17 S. 1 GeschGehG möglichen Ordnungsgeldes¹³² den Patentreformgesetzgeber dazu veranlassen, wenigstens für Patentverfahren ein höheres Ordnungsgeld zuzulassen, zumal Unterlassungsentscheidungen nach § 139 PatG regelmäßig

129 BeckOK GeschGehG/*Fuhlrott*, § 2 GeschGehG Rn. 19 f.

130 Hierzu aus Sicht des GeschGehG BeckOK GeschGehG/*Gregor*, § 20 GeschGehG Rn. 14 ff.

131 Im Zuge von Portfolioübertragungen ist diese Konstellation durchaus relevant und jedenfalls die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf nimmt eine Informationspflicht des SEP-Veräußerers gegenüber dem SEP-Erwerber hinsichtlich vorbestehender Vergleichslizenzen an, s. OLG Düsseldorf, 22.03.2019, 2 U 31/16, Rn. 125.

132 Hierzu *Schlingloff*, WRP 2018, 666, 670. Im zweiten Regierungsentwurf wurde die maximale Höhe der vorgesehenen Geldstrafen zwar signifikant erhöht, diese liegt jedoch weiterhin unter dem üblichen Niveau deutscher Kodifikationen zum gewerblichen Rechtsschutz, vgl. *Dumont*, BB 2018, 2441, 2445, auch mit dem Vorschlag, umsatzbezogene Geldstrafen einzuführen.

den durch § 890 ZPO gezogenen Rahmen von maximal EUR 250.000 pro Verstoß voll ausschöpfen und die Rechtsprechung für NDAs in Bezug auf FRAND-Vergleichslizenzen, wie gesehen, sogar EUR 1 Mio. pro Verstoß als angemessene Sanktionssumme erachtet.¹³³

D. Schlussbemerkung

Spannungen zwischen dem Interesse am Schutz vertraulicher Informationen und dem Interesse, Zugriff auf solche Informationen zu erhalten, sofern dies in Verhandlungen oder in Gerichtsverfahren erforderlich ist, treten nicht nur im SEP/FRAND-Kontext auf.¹³⁴ In diesem Bereich werden sie allerdings einerseits durch Umstände verstärkt, die auf eine Offenlegung vertraulicher Informationen drängen (wie z. B. die Nicht-Diskriminierungspflicht in FRAND-Lizenzverhandlungen oder die Bedeutung von vergleichbaren Lizenzverträgen für die Bestimmung von FRAND-Lizenzgebühren), andererseits durch Umstände, die einen starken Schutz der Vertraulichkeit rechtfertigen (wie z. B. Wettbewerbsrisiken, die große wirtschaftliche Bedeutung der SEP/FRAND-Lizenzierung oder die umfassenden Vertraulichkeitsklauseln in Lizenzverträgen, welche eine Offenlegung dieser Verträge verbieten).

NDAs stellen ein bewährtes und häufig eingesetztes,¹³⁵ jedoch nicht unbedingt ein optimales Mittel dar, um diese unterschiedlichen Erwägungen in Einklang zu bringen. Die „Offenlegung“ von vertraulichen Informationen hat mehrere Facetten, und Vertraulichkeitsvereinbarungen können nur einige davon klar erfassen. Das subtile „Diffundierenlassen“ von Informationen oder deren Nutzung als Hintergrundwissen bei den eigenen geschäftlichen Aktivitäten können für den Empfänger der Informationen sehr attraktiv sein, während die Identifikation, Verfolgung und Sanktionierung solchen Verhaltens den Geheimnisträger insbesondere dann vor erhebliche Schwierigkeiten stellen, wenn vertrauliche Informationen nicht nur gegenüber den Anwälten und Sachverständigen, sondern auch unmittelbar gegenüber Vertretern der anderen Parteien offengelegt werden.¹³⁶ Das Ausmaß an Rechtsprechung, welches SEP/FRAND-bezogene Streitigkeiten im Hinblick auf zeitliche Anforderungen an Vertraulichkeitsvereinbarungen in kurzer Zeit erzeugt haben, deutet zudem darauf hin,

133 Kritisch zu dieser „horrenden“ Vertragsstrafe indes *Hauck*, GRUR-Prax 2017, 118, 119.

134 S. z. B. *Haedicke*, GRUR 2020, 785, für eine Verstärkung des Geheimnisschutzes bei patentrechtlichen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen nach § 140b PatG.

135 Zur üblichen Praxis des Abschlusses von Vertraulichkeitsvereinbarungen im Rahmen von SEP/FRAND-Lizenzverhandlungen siehe Régibeau/De Coninck/Zenger, Transparency, Predictability, and Efficiency of SSO-based Standardization and SEP Licensing, A Report for the European Commission, 70, https://ec.europa.eu/growth/content/study-transparency-predictability-and-efficiency-sso-based-standardization-and-sep-0_en.

136 *Gaugenrieder*, BB 2014, 1987, 199; *Schlingloff*, WRP 2018, 666, 670.

dass die pauschale Einführung einer „NDA-Vorphase“ für Verhandlungen und Gerichtsverfahren auf diesem Gebiet die Gefahr birgt, Transaktionskosten zu erhöhen und Verfahren zu verzögern.

Die von der deutschen Rechtsprechung entwickelte, eingeschränkte Vorlageobliegenheit für den Fall, dass die Gegenseite sich weigert, ein NDA abzuschließen, oder droht, sich davon loszusagen, kommt den berechtigten Interessen des Vorlegenden immerhin entgegen. Sie hat aber erstens den Nachteil, dass die betroffenen Informationen in Verhandlungen oder Gerichtsverfahren dann im Ergebnis weitestgehend zurückgehalten werden. Dies verschlechtert die Tatsachenbasis und senkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhandlungs- oder Verfahrensergebnis tatsächlich FRAND-konform ist. Zweitens verursachen einige Elemente der beschränkten Vorlagepflicht Rechtsunsicherheiten und damit potentiell höhere Transaktionskosten bzw. Prozessrisiken, so insbesondere die Fragen, welche Informationen bei Vorhandensein einer reduzierten Darlegungslast unterbleiben können und wann das Verhalten einer Partei als Lossagen von einem abgeschlossenen NDA zu werten ist.

§ 145a E-PatG stellt durch die Erstreckung der §§ 16 ff. GeschGehG, namentlich des § 19 GeschGehG, auf das Patentverfahren neue, im Grundsatz begrüßenswerte Schutzmechanismen zu Gebote. Während vor allem um die „Modernisierungen“ beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch derzeit noch gerungen wird, kann man dieser Erstreckung nur wünschen, dass sie das Erstarken zu Gesetzeskraft erlebt.¹³⁷ Anstelle eines lediglich schematischen Transfers sollte der Gesetzgeber aber, auch unter Beachtung der hier unterbreiteten Vorschläge, den Werkzeugkasten für das Patentverfahren nachjustieren. Besondere Bedeutung haben hierbei gerichtliche Schutzmaßnahmen auch für andere Geschehensabschnitte als das Hauptverfahren (einschließlich vorprozessualer FRAND-Verhandlungen) sowie die Schaffung zumindest einer echten external eyes only-Option in Abweichung von § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG (aber im Einklang mit dem Düsseldorfer Verfahren). Nach hier vertretener Auffassung wäre sogar die Einführung einer in camera-Option für Fälle eines besonders hohen Schutzbedürfnisses sinnvoll.¹³⁸ Zwar kann man, gestützt auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, argumentieren, dass ein in camera-Vorgehen schon bisher ohne explizite Normbasis zulässig ist. Nämhe der Gesetzgeber aber nunmehr durch § 145a E-PatG i. V. m. §§ 16 ff. GeschGehG eine detaillierte Neuregelung des Geheimnisschutzes im Patentverfahren vor, ohne dabei auch eine in camera-Option zu etablieren, läge doch der Befund eines

137 Vgl. zum Bedarf nach einer Ausweitung von §§ 16 ff. GeschGehG auch *Hauck*, GRUR-Prax 2019, 223, 225.

138 *McGuire*, GRUR 2016, 1000, 1008 spricht zwar davon, dass schon die derzeitigen Möglichkeiten einer Beschränkung der Teilnahme von Parteivertretern in camera-artig seien, diese Einschätzung erscheint, mit Blick auf echte in camera-Mechanismen, aber als zu weitgehend. Wie hier *Zhu/Popp*, GRUR 2020, 338, 339; *Hauck*, GRUR-Prax 2019, 223, 225.

insoweit beredten Schweigens des Gesetzes näher. Daher sollte der Gesetzgeber diese Option ausdrücklich im Gesetz festschreiben und damit einen weiteren Eckpfeiler eines sachgerechten Schutzregimes für vertrauliche Informationen im deutschen Patentverfahrensrecht errichten.

Perspektivisch mag es sogar möglich sein, die menschliche Auswertung der Schutzwürdigkeit und des Inhalts von Vertragsbestandteilen durch technische Verfahren stärker zu unterstützen. Auch wenn „künstliche Intelligenz“ noch mehr eine Utopie (oder Dystopie) als eine Realität darstellt, kommen algorithmische Textauswertungsinstrumente schon heute zum Einsatz, etwa in M&A-Transaktionen. Es erscheint keineswegs ausgeschlossen, dass sie – die mit vielen vertypeten Bestandteilen arbeitenden – SEP/FRAND-Lizenzen daraufhin untersuchen könnten, welche Elemente wahrscheinlich besonderen Vertrauensschutz benötigen und welche direkt der Gegenpartei vorgelegt werden können.

Summary

Implementing the EU Know-how Directive, §§ 16–20 of the German Know-how Protection Act (GeschGehG) improve confidentiality protection for business secrets in legal proceedings, inter alia by giving courts the option to limit access to such secrets to counsel and one representative of the non-disclosing party. A reform act currently under discussion would integrate these new tools into German patent law as well. This approach deserves support in principle, as the present contribution shows by way of an in-depth analysis of confidentiality protection for comparable licenses in SEP/FRAND proceedings. While such licenses are an important parameter for determining the FRAND nature of a license offer made by a SEP owner to a standard implementer, they are usually subject to non-disclosure undertakings and parts of their content deserve confidentiality protection in litigation. German courts, in particular, attempt to balance these aspects mainly through non-disclosure agreements (NDAs) the non-disclosing party must enter into, lest the disclosing party be largely relieved from its obligation to reveal confidential parts of comparable license agreements. Stronger confidentiality protection tools are, however, required besides such NDA obligations. As the contribution shows, access restrictions could award such stronger protection and they would be much facilitated by the integration of §§ 16–20 GeschGehG into German patent law. However, for SEP/FRAND disputes at least, German patent reform should be modified to allow – where necessary – for full-fledged external eyes only, and even in camera-treatment of confidential information, not only in the main proceedings but also regarding interim relief and pre-litigation negotiations.

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

Band 13 (2021), Nr. 2

Die Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE) bietet als forschungsorientierte Zeitschrift ein Forum für grundlagenorientierte Abhandlungen zum Patentrecht, Urheberrecht, Kennzeichenrecht und zu verwandten Rechtsgebieten. Dabei stehen nicht nur Fragen des geltenden Rechts im Mittelpunkt, sondern auch die rechtshistorischen, rechtsphilosophischen, methodologischen und – insbesondere – ökonomischen Grundlagen. Da das Recht des geistigen Eigentums wie nur wenige andere Rechtsgebiete vom europäischen Gemeinschaftsrecht geprägt ist, soll die Zeitschrift nicht zuletzt einen Beitrag zur Entstehung einer genuin europäischen Dogmatik leisten.

The Intellectual Property Journal (IPJ) is a research-oriented journal dedicated to patents, copyright, trade marks and related areas of law. It provides a forum for articles which analyze fundamental issues of intellectual property law, including its historical, philosophical, methodological and – in particular – economic foundations. Since intellectual property law has been influenced by European Community law to a greater extent than other areas of private law, the journal will also aim at contributing to the development of a genuinely European doctrine.

Herausgeber/ Michael **Grünberger**, Universität Bayreuth
Editors Ruth **Janal**, Universität Bayreuth
Linda **Kuschel**, Bucerius Law School Hamburg
Karl-Nikolaus **Peifer**, Universität Köln
Herbert **Zech**, Humboldt-Universität zu Berlin



Mohr Siebeck



ZGE - 13 - 2021 - 02