

Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 3/4 2017

Geheimhaltung



«Zum Geheimnis ist einer zu wenig und drei schon zu viel.»
Aus Spanien

(Fotos: Nicolas Winkelmann)



Zusammen geht es besser. Dies gilt auch für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen oder Universitäten schafft neue Möglichkeiten und bringt das Projekt voran. Gerade wenn am Schluss ein erfolgreiches Produkt vorliegt, stellt sich oft die Frage, wem die Rechte daran zu stehen. Es lässt sich dann aber in vielen Fällen nicht mehr eruieren, wer welche Beiträge gemacht hat. Es liegt ja im Wesen einer Zusammenarbeit im Forschungs- und Entwicklungsbereich, dass umfangreiche Informationen ausgetauscht werden, oft spontan und unstrukturiert. Oft haben Teilnehmer an einer solchen Kooperation auch ein Interesse, frühzeitig weitere Parteien einzubinden, z. B. potenzielle Kunden, oder etwas über erste Erkenntnisse zu publizieren.

All dies kann zur Folge haben, dass unklar ist, wer das Recht auf bestimmte Schutzrechte besitzt oder dass Schutzrechte wie Patente oder Designs nicht zur Erteilung gebracht werden können oder in einem Streitfall vernichtet werden.

Um dies zu vermeiden, müssen wesentliche Informationen geheimgehalten werden. Dies muss aber nicht bedeuten, dass eine Geheimniskrämerie betrieben wird oder dass Kooperationen gänzlich verunmöglich werden. Die Geheimhaltung und vertragliche Abmachungen dazu sind vielmehr Instrumente, die gezielt eingesetzt sein wollen.

Dr. Philipp Rüfenacht

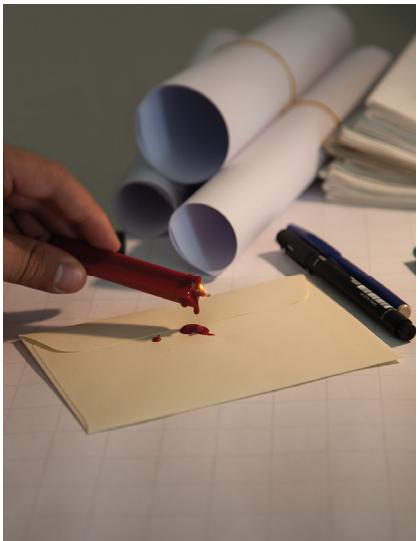
Bedeutung

	Marktvorsprung	Merkpunkte
Weshalb ist Geheimhaltung wichtig?	<p>Wenn ein Produkt noch nicht auf dem Markt ist, werden dessen Eigenschaften oder die zugrundeliegende Technologie geheimgehalten, damit Dritte an einem frühzeitigen Markteintritt mit einem ähnlichen Produkt gehindert sind. Eigenschaften, die am käuflichen Produkt nicht ersichtlich sind, können sogar während einer längeren - grundsätzlich unbeschränkten - Frist unter Verschluss gehalten werden. Dies schafft entscheidende Vorteile im Markt. Geheimes Know-how schliesst auch technisches Wissen ein, das beispielsweise im Rahmen eines Fertigungsprozesses oder beim Erbringen einer Dienstleistung verwendet wird. Es kann - ähnlich wie ein Immaterialgüterrecht - sogar Gegenstand eines Lizenzvertrags sein, also Lizenzgebühren einbringen. Eine zentrale Bedeutung kommt der Geheimhaltung zudem beim Patent- und Designschutz zu, wie nachfolgend erläutert wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geheimhaltung schafft einen Marktvorsprung ➤ Geheimhaltung kann einen effektiven und kostengünstigen Schutz schaffen ➤ Geheime Informationen können kommerzialisiert werden

	Keine Vorveröffentlichung	Merkpunkte
Wann ist der Gegenstand eines Patents neu?	<p>Damit eine technische Entwicklung patentfähig ist, muss sie unter anderem Neuheit aufweisen: Sie darf vor der Anmeldung des Patents nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zur Öffentlichkeit zählen dabei alle Personen, die nicht dazu verpflichtet sind, das erhaltene Wissen geheimzuhalten. Dabei genügt es, dass ein Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, von der technischen Information Kenntnis zu erlangen: So gilt es beispielsweise als Veröffentlichung, wenn ein Dokument in eine Bibliothek aufgenommen wird - auch wenn es nachweisbar nie ausgeliehen wurde. Die öffentliche Zugänglichmachung kann über verschiedene Kanäle erfolgen, z. B. im Rahmen einer schriftlichen Publikation, eines Vortrags, einer Messepräsentation, einer öffentlichen Benutzung oder eines Verkaufs eines Produkts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitteilungen an Dritte, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind, zerstören die Neuheit ➤ Öffentliche Vorbenutzungen sind neuheitsschädlich ➤ Gewisse Schutzrechte (z. B. Designs, US-Patente, Gebrauchsmuster) kennen Neuheitsschonfristen

Geheimhaltung sicherstellen

Geheimnisträger	Merkpunkte
<p>Wer ist zur Geheimhaltung verpflichtet und wer gehört zur Öffentlichkeit?</p>	<p>Eine Erfindung entsteht jeweils bei einer oder mehreren Personen - den Erfindern. Um die Neuheit zu wahren, müssen weitere Personen, welche Kenntnis von der Erfindung erlangen, verpflichtet sein, die Informationen mindestens bis zur Patentanmeldung geheimzuhalten - und dieser Verpflichtung auch nachkommen. Die Angestellten einer Firma sind in der Regel zur Geheimhaltung von internen Erfindungen verpflichtet. Dies gilt auch für Dienstleister, die sich regelmässig mit Entwicklungen ihrer Auftraggeber befassen wie Prüflabors, Hersteller von Prototypen, Patentanwälte usw. Gemäss einem Bundesgerichtsentscheid aus 2016 wird aber sonst nicht ohne Weiteres davon ausgegangen, dass Dritte - z. B. Geschäftspartner - aufgrund der Umstände zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Die geheimen Informationen seien darüber hinaus sogar so abzuschirmen, dass praktisch eine Weiterverbreitung der technischen Lehre als ausgeschlossen erscheine.</p>

NDA richtig einsetzen	Protokollierung Know-how-Transfer
<p>Inwiefern sind Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) nützlich?</p> 	<p>Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) schaffen oft eine trügerische Sicherheit. So wird im Konfliktfall ein NDA wenig nützen, welches sich zum Inhalt der ausgetauschten Information ausschweigt. Es besteht zudem die Gefahr, dass eine Vertragspartei Ansprüche anmeldet - auch wenn das angeblich von ihr erhaltene Wissen schon vorher beim Empfänger vorhanden war oder von ihm gänzlich unabhängig vom tatsächlichen Informationsaustausch entwickelt wurde. Es ist also wichtig, auch den Gegenstand zumindest grob im NDA zu spezifizieren und die ausgetauschte Information laufend zu protokollieren. Sinnvoll ist es auch, den Personenkreis beider Parteien, der zur Einsichtnahme in die ausgetauschte Information berechtigt ist, zu beschränken.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Quelle > Ziel > Zeit > Ort > Medium > Inhalt

Strategien und Taktiken

	Organisation und Timing	Merkpunkte
Wie geht man im Bereich F&E verantwortungsvoll um?	<p>Es lohnt sich, die Geheimhaltung vom technischen Wissen systematisch anzupacken. Dabei sind namentlich Aspekte der internen Organisation, der vertraglichen Absicherungen von Kooperationen sowie der zeitlichen Abfolge von Schutzrechtsanmeldungen, Gesprächen mit Dritten und Publikationen zu berücksichtigen.</p> <p>Gespräche mit Entwicklungspartnern, Hochschulen oder (potenziellen) Kunden bergen stets das Risiko einer Geheimnisverletzung. Es ist deshalb sinnvoll, nach Möglichkeit vor solchen Gesprächen eine erste Patentanmeldung zu hinterlegen. Weil die Priorität - gerade in Europa - an strenge Bedingungen gebunden ist, sollte diese erste Anmeldung inhaltlich bereits sorgfältig formuliert sein, sonst vergibt man sich im schlechtesten Fall alle sinnvollen Schutzmöglichkeiten und legt gleichzeitig unnötigerweise wertvolles Know-how offen.</p> <p>Der Gegenstand einer Patentanmeldung wird 18 Monate nach der ersten Anmeldung veröffentlicht und ist ab dann nicht mehr geheim. Nicht in der Patentanmeldung vorkommende Aspekte der Erfindung können aber sehr wohl geheim gehalten werden. So kann ein effektiver Schutz erlangt werden, der die Vorteile beider Schutzmechanismen verbindet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eine Geheimhaltungsstrategie vermeidet nicht korrigierbare Fehler ➤ Frühe Patentanmeldungen schaffen Sicherheit ➤ Patentschutz und Geheimnisschutz lassen sich oft verbinden



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Cleverness oder eben „Grips“ voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie regelmässig vertiefende Informationen zu einzelnen grips® - Ausgaben. Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Wir freuen uns natürlich auch auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG
Eigerstrasse 2
CH-3000 Bern 14
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch