Kai Kochmann
Schutz des „Know-how“
gegen ausspähende Produktanalysen
(„Reverse Engineering“)

Schriften zum europäischen Urheberrecht

EurUR 8

Schriften zum europäischen Urheberrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Köln
Prof. Dr. Karl Riesenhuber, M. C. J., Bochum

EurUR
Band 8

De Gruyter Recht · Berlin

Schutz des „Know-how“ gegen ausspähende Produktanalysen („Reverse Engineering“)

Von

Kai Kochmann

De Gruyter Recht · Berlin

Dr. iur. *Kai Kochmann*, Richter

♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

ISBN 978-3-89949-686-4

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Umschlaggestaltung: Christopher Schneider, Berlin
Datenkonvertierung/Satz: jürgen ullrich typosatz, Nördlingen
Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen

Printed in Germany

„Meinem Vater“

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort

Trotz seiner großen praktischen Bedeutung hat die Frage des Schutzes von Know-how in der wissenschaftlichen Diskussion immer ein Schattendasein geführt. Umso erfreulicher ist es, dass sich Kai Kochmann in seiner Kölner Dissertation diesem Thema gewidmet hat. Die im Mittelpunkt der Untersuchung stehende Frage der Zulässigkeit des Reverse Engineering ist dabei die zentrale praktisch relevante Frage für den Know-how-Schutz.

In dieser Tiefe und Breite ist in den letzten Jahren zu diesem Thema kaum etwas Vergleichbares vorgelegt worden. Es werden zunächst die verschiedenen Methoden des Reverse Engineering erläutert. Aufbauend auf einer Eingrenzung des Know-how-Begriffs werden dann der strafrechtliche und zivilrechtliche Schutz in seiner ganzen Breite behandelt und schließlich auch vertragsrechtliche Fragen diskutiert. Literatur und Rechtsprechung werden umfassend aufbereitet und Ergebnisse für die rechtlichen Kernfragen überzeugend herausgearbeitet. Daher leistet das Werk nicht nur eine vertiefte wissenschaftliche Aufarbeitung der verschiedenen Facetten des Know-how-Schutzes, sondern kann auch als Nachschlagewerk für Einzelfragen dienen, die sich in der Praxis stellen.

Das Ziel der Studie ist es, die praxisrelevante Frage nach der Grenze der Zulässigkeit der Erschließung geschützten Know-hows vertieft zu untersuchen, und zwar auf der Grundlage des heutigen Standes der Technik sowie der derzeitigen Rechtslage. Dieses Vorhaben wird in vollem Umfang erreicht. Der Schlussfolgerung, dass das geltende Recht ausreicht, ist zuzustimmen, geht es doch auch beim Know-how-Schutz um die grundsätzliche Frage der richtigen Balance von Schutz und freier Zugänglichkeit. Diese Grenze im Detail herausgearbeitet zu haben, ist das Verdienst der Arbeit, und Herr Kochmann kann dadurch einen wesentlichen Beitrag leisten, in diesem wichtigen Bereich mehr (subjektive) Rechtssicherheit zu schaffen.

Ich wünsche dem Buch eine weite Verbreitung und hoffe, dass es auch in der Praxis die ihm gebührende Anerkennung findet.

Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M., Universität Göttingen

Vorwort

Diese Arbeit ist im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit Urheberrecht, Gewerblichen Rechtsschutz, Neue Medien und Wirtschaftsrecht, entstanden. Die rechtswissenschaftliche Fakultät hat sie im Wintersemester 2008/09 als Dissertation angenommen.

Ich danke meinem Doktorvater Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, der mich während meiner Zeit an seinem Lehrstuhl fürsorglich gefordert und gefördert hat. Ihm und Herrn Prof. Dr. Karl Riesenhuber danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die „Schriften zum europäischen Urheberrecht". Herrn Prof. Dr. Cornelius Nestler danke ich für die Zweitbegutachtung.

Für die stete familiäre Unterstützung möchte ich meinen Eltern, Wilfried und Angelika Kochmann, sowie meiner treuen Frau Sandra, die so Einiges tapfer hinten angestellt hat, von Herzen danken.

Mein Vater hat an Studium, Referendariat und Promotion in ganz besonderer Weise Anteil genommen. Ihm widme ich diese Arbeit.

Senden, im Mai 2009 *Dr. Kai Kochmann, Richter*

Einleitung

A. Problemstellung

„Know-how" ist für Unternehmen von hoher ökonomischer Bedeutung.[1] In der Regel bildet es einen substantiellen Faktor, um Wettbewerbsvorsprünge vor der Konkurrenz zu gewinnen, zu verteidigen oder etwaig vorhandene Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Dabei gilt: Je innovativer eine Branche ist, desto höher ist der Druck, immer zügiger prävalentes Know-how zu generieren. Zu den besonders innovationsintensiven Branchen zählen seit jeher die Chemie, der Maschinenbau, die Pharmaindustrie, die Softwareindustrie sowie der vergleichsweise neue Bereich der Biotechnologie.

Sowohl die eigene Entwicklung als auch der rechtsgeschäftliche Erwerb von Know-how sind regelmäßig kostenintensiv. Gerade für kleinere und mittelständige Unternehmen ist es schwierig, sich in technologieintensiven Märkten zu positionieren. Unter dem Druck verschärfter wirtschaftlicher Bedingungen suchen Unternehmen verstärkt nach Wegen, in den Besitz von „Know-how" zu gelangen, ohne die hohen Kosten für eine eigene Gewinnung wertvollen Spezialwissens tragen zu müssen. Damit ist der Problemkreis der „Betriebsausspähung" angesprochen. Betriebsausspähung meint ganz allgemein die Exploration von Unternehmen im Hinblick auf ihr mehr oder minder geheimes Wissen.[2] Soweit diese Ausforschung rechtlich unzulässig ist, spricht man auch von „Betriebs*spionage*".[3] Seit jeher stellt die betriebliche Ausspähung eine große Gefahr für

---

1 Vgl. BGHZ 16, 172 (176) = GRUR 1955, 388 (390) – Dücko; *Doepner*, in: FS Tilmann, 105. Für rohstoffarme Länder gilt dies in besonderem Maße, *Peifer*, Einführung und Bilanz, in: Depenheuer/Peifer, Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel?, S. 1.

2 Vgl. BT-Drucksache 13/8368, S. 2. In Unternehmen firmieren die entsprechenden Handlungen häufig unter dem Begriff „Competitive Intelligence (CI)", vgl. „Die Schnüffler GmbH – Wie deutsche Unternehmen ihre Konkurrenten auskundschaften", in: „Die Zeit" vom 6. April 2006, S. 31.

3 So auch *Taeger*, Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, S. 51. Die Begriffe „Betriebsausspähung/-spionage" sind den Begriffen „Wettbewerbsausspähung/-spionage" oder „Konkurrenzausspähung/-spionage" insoweit überlegen, als sie klarer hervortreten lassen, dass es sich bei den Tätern nicht um Wettbewerber oder Konkurrenten handeln muss, vgl. *Liebl*, in:

Unternehmen dar.[4] Mit der Entwicklung und Verbesserung spezialtechnischer Ausspähungsmethoden hat die Gefährdung des unternehmensgeheimen „Know-how" nochmals zugenommen. Zu den Methoden der Betriebsausspähung zählen heute insbesondere der klassische Einbruchsdiebstahl, die Ausforschung und Abwerbung fremder Mitarbeiter, Lauschangriffe, computergesteuerte Hackerangriffe und das sog. „Reverse Engineering", bei dem das „Know-how" anderer durch eine profunde Analyse ihrer Produkte aufgedeckt werden soll.[5]

Für „Know-how" besitzende Unternehmen folgt aus dieser Entwicklung ein gesteigertes Bedürfnis, ihr Spezialwissen vor dem Zugriff der Konkurrenz abzuschirmen. Dafür stehen grundsätzlich zwei Optionen offen, die sich allerdings in weiten Teilen gegenseitig ausschließen: Sonderrechtsschutz und Geheimhaltung.

Einen sonderrechtlichen Schutz für besondere immaterielle Leistungen gewähren das Urheberrecht und die gewerblichen Schutzrechte, insbesondere das Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Allerdings wird der gesetzlich gewährte Sonderrechtsschutz von Unternehmen häufig als ungenügend empfunden. Die Schutzvoraussetzungen sind in der Regel eng umschrieben. Das Urheberrecht verlangt das Vorliegen eines „Werks" und mithin eine „persönliche geistige Schöpfung" im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG. Patentschutz erfordert gemäß §§ 1, 4 PatG, dass das zu schützende „Know-how" auf einer „erfinderischen Tätigkeit" beruht. Der Gebrauchsmusterschutz setzt, insoweit milder, einen „erfinderischen Schritt" voraus, § 1 Abs. 1 GebrMG. Auch gewähren die Sonderrechte des Geistigen Eigentums ein gesetzliches Monopol nur auf Zeit. Während der Schutz urheberrechtlicher Werke noch vergleichsweise komfortabel ausgestaltet ist, nämlich bis siebzig Jahre „post mortem auctoris", § 64 UrhG, befristen Patent- und Gebrauchsmusterrecht den Schutz auf maximal zwanzig,

---

Liebl, Betriebsspionage, S. 23 f. Auch der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags verwendet den Begriff „Betriebsspionage", CuR 1986, 243.

4 Zur geschichtlichen Entwicklung vgl. *Bergier*, Industriespionage.

5 Zur Betriebsspionage im Allgemeinen vgl. *Dannecker*, BB 1987, 1614; Kragler/Otto (Hrsg.), Schützen Sie Ihr Unternehmen; Liebl (Hrsg.), Betriebsspionage. Begehungsformen – Schutzmaßnahmen – Rechtsfragen; *Schafheutle*, Wirtschaftsspionage und Wirtschaftsverrat, S. 4 ff. Vgl. zur staatlich gelenkten Spionage auch: *Engberding*, Spionageziel Wirtschaft – Technologie zum Nulltarif. Zu den Einzelheiten des „Reverse Engineering" siehe noch unten: 1. Teil, B. (S. 43 ff.).

§ 16 Abs. 1 S. 1 PatG, respektive zehn Jahre, § 23 Abs. 1 GebrMG, nach Anmeldung. Patent- und Gebrauchsmusterrecht schützen lediglich gegen eine unlizenzierte Benutzung, § 9 PatG und § 11 GebrMG, nicht jedoch gegen eine Kenntnisnahme des – im Erteilungsverfahren offenbarten, §§ 30 ff. PatG, § 8 GebrMG – „Know-how". Nur das Urheberrecht erfordert zwar eine „Schöpfung" und also eine von Dritten wahrnehmbare Formgebung des Werks, nicht aber eine Veröffentlichung.[6]

Die Wirtschaft nimmt den limitierten Schutz, den die Sonderrechte gewähren, verstärkt zum Anlass, ihr „Know-how" durch Geheimhaltung vor dem Zugriff der Konkurrenz zu schützen.[7] Prominente Beispiele für erfolgreich geheim gehaltenes Herstellungs-Know-how sind die Rezepturen des Erfrischungsgetränks „Coca-Cola"[8] sowie des Magenbitters „Underberg"[9]. Beide Rezepturen konnten bis heute nicht entschlüsselt oder sonst ausgespäht werden. Ein grundsätzlich möglicher gewerblicher Sonderrechtsschutz wäre längst abgelaufen. Ausweislich eigener Angaben der Coca-Cola Company kennen lediglich 3 bis 4 Personen die zur Herstellung ihres Hauptprodukts erforderliche Geheimrezeptur „Merchandise 7 X".[10] Ihnen soll es verboten sein, auf Reisen gleichzeitig dasselbe Flugzeug zu benutzen. Bei dem Magenbitter „Underberg" verhält es sich ähnlich. Die Rezeptur wurde vor 160 Jahren erfunden und seitdem geheim gehalten. Lediglich die heutige Geschäftsführerin des Unternehmens und Ur-Ur-Enkelin des Unternehmensgründers, ihre Eltern sowie drei katholische Priester sollen das geheime Herstellungsverfahren „semper idem" kennen. Jeder von ihnen soll sich gegenüber einem Notar zu strenger Verschwiegenheit verpflichtet haben.[11]

---

6 *Schack*, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 159.

7 *Finger*, WRP 1969, 398; *Hartung*, Geheimnisschutz und Whistleblowing, S. 16, 39; *St. Müller*, Schutz von Know-how nach TRIPS, S. 2 f.; *Pfister*, Das technische Geheimnis „Know how" als Vermögensrecht, S. 2 f.; *Saumweber*, Schutz von Know-how, S. 57; *Schröder*, Geheimhaltungsschutz, S. 20; *Stumpf*, Der Know-how-Vertrag, S. 19; *Wiemer*, Vertragsstrafe, S. 14.

8 Hierzu ausführlich *Daub*, Verletzung von Unternehmensgeheimnissen, S. 16.

9 Vgl. „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" vom 22. April 2007, S. 45.

10 *Preßler*, Patente als Standortfaktor – Patente im Bereich Biotechnologie, in: Depenheuer/Peifer, Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel?, S. 41 (43).

11 Vgl. das Portrait der Geschäftsführerin Hubertine Underberg-Ruder auf den Internetseiten der MDR-Talkshow „Riverboat", abrufbar unter http://www.mdr.de/riverboat/1790167.html (letzter Abruf: 29. 5. 2009).

Die besondere Gefahr für das zur Herstellung von Produkten eingesetzte „Know-how" resultiert daraus, dass das eingesetzte Spezialwissen nicht nur in verschlossenen Tresoren oder in den Köpfen ausgewählter Mitarbeiter aufbewahrt wird, sondern versteckt auch in den Produkten selbst verkörpert ist. Für Dritte, die an dem „Know-how" interessiert sind, existiert in diesem Fall eine Alternative zum Einbruchsdiebstahl, der auch heute noch klassischen Methode zur Betriebsausspähung.[12] Sie können das Konkurrenzprodukt am Markt erwerben und anschließend versuchen, das zur Herstellung eingesetzte „Know-how" durch eine Analyse des Produkts selbst aufzudecken. In der betrieblichen Praxis ist dieses Vorgehen weit verbreitet. Es firmiert unter dem Oberbegriff „Competitive Intelligence". Zuständig sind in der Regel die unternehmenseigenen Forschungsabteilungen.[13]

12 Vgl. die Informationsbroschüre „Wirtschaftsspionage durch Diebstahl und Einbruchsdiebstahl" des Innenministeriums NRW, abrufbar unter http://www.im.nrw.de/sch/doks/vs/flyer_diebstahl.pdf (letzter Abruf: 29. 5. 2009).

13 „Die Schnüffler GmbH – Wie deutsche Unternehmen ihre Konkurrenten auskundschaften", in: „Die Zeit" vom 6. April 2006, S. 31.

B. Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Forschung

Mit der stark anwachsenden Bedeutung der Betriebsausspähung für den Wirtschaftsverkehr potenzierte sich das juristische Interesse an diesem Thema.

I. Gesetzgebung

Der Gesetzgeber ist erkennbar bemüht, mit den – speziell technisch bedingten – Fortentwicklungen der Betriebsausspähung durch Schaffung und Erweiterung entsprechender Rechtsgrundlagen Schritt zu halten. Dabei trug er bislang beiden der einleitend genannten Schutzoptionen eines Unternehmens, Geheimhaltung und Sonderrechtsschutz, Rechnung. Im Bereich des Sonderrechtsschutzes ist vor allem die umfassende Kodifizierung eines urheberrechtlichen Computerprogrammschutzes hervorzuheben, mit der der Gesetzgeber den urheberrechtlichen Schutz für Software verstärken sowie die strittige Frage, ob auch einfache Programme urheberrechtlichen Schutz genießen, klären wollte.[14] Daneben implementierte und erweiterte der Gesetzgeber den Schutz der gewerblichen Geheimnissphäre, zuletzt durch das „zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität" (2. WiKG) vom 15. Mai 1986,[15] das u.a. den Anwendungsbereich des § 17 UWG erheblich ausdehnte sowie § 202a StGB („Ausspähen von Daten") und § 303a StGB („Datenveränderung") neu in das Strafgesetzbuch einführte.[16]

Der Spezialbereich „Reverse Engineering" wurde bislang nicht allgemein geregelt. In einigen Sondergesetzen des Geistigen Eigentums finden sich jedoch spezielle Regelungen, die Maßnahmen des „Reverse Engineering" in bestimmten Bereichen ausdrücklich für zulässig erklären. So erstreckt sich ein etwaiger Topographieschutz gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 HalblSchG nicht auf Nachbildungen, die „zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Ausbildung" vorgenommen werden. Muster im Sinne des Geschmacksmustergesetzes schützen nach § 40 Nr. 2 nicht gegen „Handlungen zu Versuchszwecken". Auch das Sortenschutzgesetz lässt in § 10a

14 BT-Drucksache 12/4022, S. 8.
15 BGBl. I 1986, S. 721.
16 Dazu noch unten: 2. Teil, A. (S. 89 ff.), B. (S. 145 ff.) und C. (S. 149).

Abs. 1 Nr. 2 Handlungen „zu Versuchszwecken, die sich auf die geschützte Sorte beziehen", ausdrücklich zu. Das Urheberrecht schließlich privilegiert die für das „Software Reverse Engineering" relevante Dekompilierung des Programmcodes zu Zwecken der Interoperabilität, § 69e UrhG.

II. Rechtsprechung

In der Rechtsprechung nehmen Fälle des Geheimnisverrats den größten Raum ein. Gerichtlich gestritten wurde insbesondere über die – durch § 17 Abs. 1 UWG nicht ausdrücklich geregelte – Frage, inwieweit Verschwiegenheitspflichten des Arbeitnehmers auch über das Bestehen des Arbeitsverhältnisses hinaus reichen.[17] Fälle der Betriebsausspähung nehmen Parteien oder Staatsanwaltschaft hingegen nur selten zum Gegenstand einer zivil- oder strafprozessualen Verfolgung. Hinter der Zurückhaltung betroffener Unternehmen stehen vor allem zwei Gründe: Erstens würden in einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwangsläufig Sicherheitsschutzlücken offenbar, die – so die Angst zahlreicher Unternehmensführungen – negative Auswirkungen auf den Börsenkurs, respektive den Unternehmenswert zeitigen könnten. Zweitens existieren auf Grund eines uneinheitlichen Diskussionsstandes in Rechtsprechung und Forschung erhebliche Unsicherheiten über die rechtliche Bewertung sowie prozessuale Durchsetzbarkeit etwaiger Abwehr- und Kompensationsbegehren. Häufig scheuen die Opfer einer Betriebsausspähung die Risiken eines Prozesses und einigen sich mit den Tätern „hinter verschlossenen Türen".

Zwei Fälle, in denen Know-how-Inhaber Maßnahmen des „Reverse Engineering" einmal zum Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens nahmen, sollen im Folgenden kurz dargestellt werden und den weiteren Gang der Untersuchung begleiten. Auch die sog. „Geldspielautomatenfälle" berühren Aspekte des „Reverse Engineering".

---

17 Vgl. hierzu BGH, GRUR 1964, 215 – Milchfahrer; BGH, GRUR 1983, 179 – Stapelautomat; BGH, GRUR 2002, 91 – Spritzgießwerkzeuge; BGH, GRUR 2003, 356 – Präzisionsmessgeräte; BGH, GRUR 2006, 1044 – Kundendatenprogramm.

1. Der Fall „Stiefeleisenpresse“ des Reichsgerichts

In einem Fall des Reichsgerichts[18] aus dem Jahr 1935 stellten Klägerin und Beklagte in ihren Fabriken sog. „Stiefeleisenpressen“ her und brachten diese in Verkehr. Die Maschinen dienten zur Anfertigung von Stiefeleisen, also hufeisenförmig gebogenen Beschlägen für Schuh- und Stiefelabsätze. Die Besonderheit der klägerischen Maschine bestand darin, dass sie die Stiefeleisen in einem Arbeitsgang gebrauchsfertig herstellen konnte. Eine ausländische Firma, die eine von der Klägerin entworfene und erbaute Stiefeleisenpresse besaß, wandte sich an die Beklagte, als sie Ende 1926 eine zweite Stiefeleisenpresse erwerben wollte, ihr aber der von der Klägerin geforderte Preis zu hoch erschien. Sie fragte, ob es der Beklagten möglich sei, eine günstigere Presse zu liefern. Persönliche Besprechungen im Betrieb der Beklagten führten zum Vertragsschluss über die Lieferung einer Stiefeleisenpresse zum Preis von 6.000 Reichsmark. Nach ausdrücklicher Vertragsbestimmung sollte die Presse mit „Werkzeugen ausgerüstet sein, die in den Abmessungen mit den Werkzeugen gemäß Muster oder Zeichnung der Besteller übereinstimmten“. Im Jahr 1927 lieferte die Beklagte eine solche Stiefeleisenpresse, nachdem sie einen Fachmann in den Auftrag gebenden Betrieb entsandt hatte, um sich die zur Herstellung der Maschine erforderlichen technischen Unterlagen zu beschaffen. Folgt man den Feststellungen des Berufungsgerichts, so musste die Beklagte, die auf diesem Fachgebiet im Wettbewerb mit der Klägerin stand, die Maschine zerlegen, die Maße genau feststellen, die wesentlichen Maschinenteile zeichnen sowie einen Abdruck der zur Maschine zugehörigen Werkzeuge herstellen, um den Nachbau zu ermöglichen.

In seiner rechtlichen Beurteilung sah das Reichsgericht die besondere Konstruktionsart der klägerischen Stiefeleisenpresse als „Betriebsgeheimnis“ im Sinne von § 17 UWG a. F. an. Der Umstand, dass die Maschine frei am Markt erworben werden konnte, ändere an dieser Beurteilung nichts.[19] Die Beklagte habe ihre Kenntnis von dem Geheimnis durch eine sittenwidrige Handlung im Sinne von § 17 Abs. 2 UWG a. F. erlangt und das erlangte Wissen beim Nachbau der Maschine unbefugt verwertet.[20] Der für diese Bewertung entscheidende Satz des Reichsgerichts wurde

18 RGZ 149, 329 = JW 1936, 874 – Stiefeleisenpresse.
19 RGZ 149, 329 (333) – Stiefeleisenpresse.
20 RGZ 149, 329 (332 ff.) – Stiefeleisenpresse.

ausschließlich in der „Juristischen Wochenschrift“, nicht jedoch in der amtlichen Sammlung des Reichsgerichts publiziert: Wenn die Beklagte

„ihren Konstrukteur nach Polen schickte und durch ihn die nicht zum Zerlegen bestimmte Maschine in ihre einzelnen Teile völlig zerlegen, unter Übernahme der genauen Maße naturgetreu abzeichnen und die Werkzeuge der Maschine sogar abdrücken ließ und auf Grund dieser Unterlagen den Nachbau vornahm, so überschreitet die Erlangung der Kenntnis der Bauart auf diese ungewöhnliche Art die durch das kaufmännische Anstandsgefühl und die Erfordernisse des Geschäftsverkehrs gesteckten Grenzen.“[21]

Das Reichsgericht bewertete also bereits die Analyse der Stiefeleisenpresse, das heute sog. „Reverse Engineering“ als sittenwidrig, wenn auch zur Strafbarkeit nach damaliger Rechtslage zusätzlich eine „unbefugte Verwertung“ hinzutreten musste, vgl. § 17 Abs. 2 UWG a. F.

2. Der Fall „Rollenwechsler“ des Oberlandesgerichts Düsseldorf

In einem Fall des Oberlandesgerichts Düsseldorf[22] befasste sich die Klägerin mit der Herstellung, dem Vertrieb sowie der Wartung von Zusatzausrüstungen für sog. „Offset-Rollenrotationssysteme“. Zu ihrem Herstellungs- und Vertriebsprogramm gehörten unter anderem sog. „Rollenwechsler“, die es ermöglichen, bei einer Rotationsdruckmaschine die Papierrolle, von der das zu bedruckende Papier zugeführt wird, gegen eine volle Rolle auszuwechseln, ohne die Druckmaschine anhalten zu müssen. Seit dem Jahr 1993 bot die Klägerin ein neues Modell eines solchen Rollenwechslers, den D-Rollenwechsler, an, den sie nach eigenen Angaben seit 1991 mit einem Kostenaufwand von mehreren Millionen DM entwickelt hatte und für den kein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz bestand. Die Beklagte zu 1.), deren Mitgeschäftsführer der Beklagte zu 2.) war, beschäftigte sich ebenfalls seit längerer Zeit mit der Herstellung und dem Vertrieb von Zusatzausrüstungen für Offset-Rollenrotationssysteme, wobei bis 1994 zu ihrem Programm keine Rollenwechsler für den Offset-Rollenrotationsdruck gehörten. Im Herbst 1994 ließ die Beklagte zu 1.) durch die niederländische Firma E. bei der Klägerin einen D-Rollenwechsler erwerben, wobei die Bezahlung über die Niederlassung der Firma E. in Kuala Lumpur erfolgte. Im Laufe der Vertragsverhandlun-

21 RG, JW 1936, 874 (876) – Stiefeleisenpresse.

22 OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 – Rollenwechsler.

gen mit der Klägerin, bei der diese die Firma E. um Mitteilung des Namens und der Anschrift des Kunden gebeten hatte, für den der Rollenwechsler bestimmt sei, erklärte die Firma E., ihr Kunde sei mit der Bekanntgabe seines Namens an die Klägerin nicht einverstanden, sie erwarte jedoch, dass der zu liefernde Rollenwechsler nach Kapstadt/Südafrika verschifft werde. Nachdem die Firma E. den Rollenwechsler am Sitz der Klägerin abgeholt und ihn zunächst in die Niederlande gebracht hatte, wurde er auf Veranlassung der Beklagten zu 1.) zu der Firma DI. transportiert. Diese zerlegte den Rollenwechsler im Auftrag der Beklagten zu 1.) in seine Einzelteile, die dann vermessen wurden. Anschließend wurden Zeichnungen zum Zwecke der Herstellung eines Rollenwechslers bei der Beklagten zu 1.) angefertigt. Unter der Bezeichnung „VR-Rollenwechsler" bot die Beklagte zu 1.) später einen Rollenwechsler auf dem Markt an, der weitgehend mit dem D-Rollenwechsler der Klägerin übereinstimmte, jedoch eine andere Steuerung und eine andere Betriebssoftware aufwies.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts waren Herstellung und Vertrieb des VR-Rollenwechslers durch die Beklagte zu 2.) „rechtlich nicht zu beanstanden". Das Gericht lehnte zunächst einen UWG-Nachahmungsschutz gemäß § 1 UWG a.F. mangels besonderer Unlauterkeitsmerkmale ab.[23] Auch stelle das Verhalten der Beklagten keine unzulässige Mitbewerberbehinderung dar.[24] Den Erwerb der Kenntnisse, die erforderlich waren, um den eigenen VR-Rollenwechsler zu entwickeln, prüfte das Gericht am Maßstab des § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG und verneinte bereits das Vorliegen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses. In einer Maschine verkörpertes Wissen, das sich auf die Beschaffenheit und das Zusammenwirken mechanischer Teile bezieht, so dass man es durch Zerlegung der Maschine erkennen kann, verlöre seinen etwaigen Geheimnischarakter dadurch, dass der Hersteller die Maschine ohne vertragliche Beschränkungen an Dritte ausliefert. Wollte man anders entscheiden, so setzte man den „Grundsatz der Zulässigkeit des Nachbaus nicht sonderrechtlich geschützter Gestaltungen" für komplizierte Maschinen, deren Nachbau ohne Zerlegung kaum möglich sei, praktisch außer Kraft. Eine andere Beurteilung möge geboten sein, wenn es darum gehe, chemische Zusammensetzungen nicht nur hinsichtlich der Qualität der in ihnen vorhandenen Ausgangsstoffe, sondern auch hinsichtlich ihrer genauen Quantität

23 OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 (56 f.) – Rollenwechsler.
24 OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 (57) – Rollenwechsler.

und der bei der Herstellung verwendeten Rezeptur zu analysieren, oder auch, soweit es sich um Computerprogramme zur Steuerung einer Maschine handle. Deren Entschlüsselung sei regelmäßig mit erheblich größerer Mühe verbunden als der Ausbau und die Analyse mechanischer Teile.[25]

In der Bewertung des „Reverse Engineering" wendet sich das Oberlandesgericht nicht grundsätzlich gegen die Entscheidung „Stiefeleisenpresse" des Reichsgerichts, gibt jedoch zu

„bedenken, dass sich (…) im Laufe der Zeit die Verkehrsgewohnheiten hinsichtlich der Zerlegung von erworbenen Maschinen ändern können mit der Folge, dass auch die Zerlegung einer ganzen Maschine in ihre Bestandteile nicht mehr als ‚ungewöhnlich' angesehen werden könnte".[26]

3. Die sog. „Geldspielautomatenfälle"

Sog. „Geldspielautomatenfälle" waren in der Vergangenheit mehrfach Gegenstand strafgerichtlicher Entscheidungen[27] und werden in der Literatur bereits als „Strafrechtsklassiker"[28] bezeichnet. Im Vordergrund der Entscheidungen stand allerdings jeweils das Verhalten eines Glücksspielers, der durch gezieltes, von einer Kenntnis des zu Grunde liegenden Spielprogramms geleitetes Drücken der sog. „Risikotaste" die in dem Automaten angesammelten Geld- bzw. Spielmünzen erlangt und den Automaten „leerspielt". Für die hier zu untersuchende Problematik ist entscheidend nicht das Spielen als solches, sondern die Frage, wie der Spieler bzw. ein Vortäter Kenntnis von dem zu Grunde liegenden Spielprogramm, das innerhalb der Automaten verschlossen und verplombt auf speziellen Speichermedien („EPROM-Chips") lagert, erlangt hat. Denkbar ist insoweit, dass der Spieler oder ein Dritter einen Geldspielautomat gleichen Fabrikats erworben, die faktischen Zugangssicherungen aufgebrochen und das Speichermedium, auf dem das Spielprogramm lagerte, ausgelesen hat.[29] Je nachdem, in welchem Format, insbesondere in wel-

---

25 OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 (57 ff.) – Rollenwechsler.
26 OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 (58) – Rollenwechsler.
27 BGHSt 40, 331; BayObLG, NStZ 1994, 287; BayObLG, GRUR 1991, 694; OLG Karlsruhe, RPfleger 1992, 268; LG Freiburg, NJW 1990, 2635.
28 *Krutisch*, Strafbarkeit des unberechtigten Zugangs, S. 67.
29 *Krutisch*, Strafbarkeit des unberechtigten Zugangs, S. 68; *Westpfahl*, CR 1987, 515 (516); *Schlüchter*, NStZ 1988, 53 (54).

cher Programmiersprache das Programm vorlag, schlossen sich daran noch mehr oder weniger umfassende Maßnahmen des sog. „Software Reverse Engineering" an.

III. Forschung

Wie die Rechtsprechung beschäftigten auch die Literatur bislang primär Fälle des Geheimnisverrats[30] sowie des Abwerbens fremder Arbeitnehmer[31]. Aus dem Gesamtbereich des „Reverse Engineering" diskutierte das Schriftum intensiver bloß das sog. „Software Reverse Engineering", das zum Ziel hat, durch Analyse eines Softwareprodukts ein dahinter stehendes Programmier-Know-how aufzuspüren.[32] Die Diskussion beginnt etwa Mitte der 1980er Jahre. Neben den allgemeinen Vorschriften des Urheber-

30 *Depenheuer*, Zulässigkeit und Grenzen der Verwertung von Unternehmensgeheimnissen durch den Arbeitnehmer; *Gaul*, Die nachvertragliche Geheimhaltungspflicht eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers, NZA 1988, 225; *Hartung*, Geheimnisschutz und Whistleblowing; *Kunz*, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und Wettbewerbsverbot während der Dauer und nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses, DB 1993, 2482; *Mautz/Löblich*, Nachvertraglicher Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, MDR 2000, 67; *Mes*, Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz, GRUR 1979, 584; *Mola Galván*, Der zivilrechtliche Schutz von Betriebsgeheimnissen – zur Haftung von Arbeitnehmern – im deutschen und spanischen Recht; *Reinfeld*, Verschwiegenheitspflichten und Geheimnisschutz im Arbeitsrecht; *Richters/Wodtke*, Schutz von Betriebsgeheimnissen aus Unternehmenssicht – „Verhinderung von Know-how Abfluss durch eigene Mitarbeiter", NZA-RR 2003, 281; *Otto*, Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, § 17 UWG, wistra 1988, 125; *Salger/Breitfeld*, Regelungen zum Schutz von betrieblichem Know-how – die Sicherung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, BB 2005, 154.

31 *Derwein*, Abwerben von Arbeitskräften, WRP 1972, 115; *Goerke*, Abwerben von Personal, WRP 1955, 12; *Klaas*, Die Abwerbung von Arbeitskräften und unlauterer Wettbewerb, NZA 1984, 313; *Köhler*, Zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit der telefonischen Ansprache von Beschäftigten am Arbeitsplatz zum Zwecke der Abwerbung, WRP 2002, 1; *Quiring*, Muss die telefonische Anwerbung von Mitarbeitern verboten werden?, WRP 2000, 33; *Salger/Breitfeld*, Regelungen zum Schutz von betrieblichem Know-how – die Abwerbung von Mitarbeitern, BB 2004, 2574; *Vogel*, Maßnahmen zur Verhinderung der Abwerbung?, BB 1960, 135.

32 Technische Einzelheiten zu diesem Spezialbereich unten: 1. Teil, III., 2. (S. 58 ff.).

rechts zog die Literatur – vermutlich auch infolge der spürbaren Verschärfung der urheberrechtlichen Schutzanforderungen durch den Bundesgerichtshof[33] – verstärkt die wettbewerbsrechtlichen Geheimnisschutz-vorschriften, §§ 17 ff. UWG, zur Beurteilung heran und erachtete Maßnahmen des „Software Reverse Engineering" ganz überwiegend als unzulässig.[34] Mit Einsetzen der Beratungen über eine Richtlinie des Rats der Europäischen Gemeinschaft über den Rechtsschutz von Computerprogrammen[35] (Softwarerichtlinie) konzentrierte sich die Diskussion zunehmend auf das Urheberrecht.[36] Die nationale Umsetzung der Softwarerichtlinie in den §§ 69 a ff. UrhG führte zu zahlreichen Kontroversen um die Auslegung der neuen Vorschriften, die zunächst lebhaft ausgetragen wurden. In neuerer Zeit verflacht die Diskussion allerdings zunehmend, ohne dass wichtige Fragen, zum Beispiel über Bedeutung und Anwendungsbereich der §§ 69 d, 69 e UrhG,[37] hinreichend geklärt werden konnten.[38]

Im Hinblick auf das sonstige, nicht urheberrechtlich geschützte „Know-how" führt die rechtliche Bewältigung des „Reverse Engineering" noch ein Schattendasein. Soweit die Literatur Stellung nimmt, wird das Problem übereinstimmend bei § 17 Abs. 2 UWG eingeordnet und „Reverse Engineering" unter Hinweis auf die Entscheidung „Stiefeleisenpresse" überwiegend als unzulässig angesehen.[39] Modifikationen und Skepsis

---

33 BGHZ 94, 276 = GRUR 1985, 1041 – Inkasso-Programm. Dazu noch unten: 3. Teil, A., I., 1. (S. 153 ff.) und 2., c) (S. 158 f.).

34 *Habel*, CR 1991, 257 (261); *Harte-Bavendamm*, CR 1986, 615 (619 f.); *ders.*, GRUR 1990, 657 (658 ff.); *Haß*, in: Lehmann, Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 467 (490); *Junker/Benecke*, Computerrecht, Rn. 128 f.; *Moritz/Tybusseck*, Computersoftware, S. 112 Rn. 396; *Raubenheimer*, CR 1994, 264 (266 ff.); *Rupp*, WRP 1985, 676 (680 ff.); *Schulze-Heiming*, Strafrechtlicher Schutz der Computerdaten, S. 110 f.; *Taeger*, CR 1991, 449, (456 f.); *Wiebe*, Know-how-Schutz von Computersoftware, S. 262, 267 ff.; *ders.*, CR 1992, 134 (137 f.). Anderer Ansicht: *Kuhlmann*, CR 1989, 177 (183 f.); *Sucker*, CR 1989, 468 (472).

35 Richtlinie 91/250/EWG, ABl. EU Nr. L 122 vom 17. Mai 1991.

36 Vgl. nur die Beiträge von *Ilzhöfer*, CR 1990, 578; *Lehmann*, CR 1989, 1057; *Schnell/Fresca*, CR 1990, 157; *Schulte*, CR 1992, 648.

37 Dazu unten: 3. Teil, A., I., 4. (S. 168 ff.).

38 Vgl. auch *Geiger*, Umarbeitungsrecht, S. 15: „Seit Ende der 90er Jahre ist es erstaunlich still geworden."

39 *Achenbach*, Jura 1991, 225 (229); *Arians*, Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses, S. 365; *Diemer*, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, § 17 UWG Rn. 49; *Kim*, Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen,

des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Fall „Rollenwechsler“ werden bloß vereinzelt zur Kenntnis oder zum Gegenstand einer eigenen Stellungnahme genommen.[40]

S. 113 f.; *Otto*, in: UWG-Großkommentar, § 17 Rn. 92 f.; *Reger*, Der internationale Schutz gegen den unlautere Wettbewerb, S. 269 Fn. 990; *Rengier*, in: Fezer, UWG-Kommentar, § 17 Rn. 16; *Schlüchter*, CR 1991, 105 (107); *dies.*, NStZ 1988, 53 (55 ff.); *Westermann*, Handbuch Know-how-Schutz, S. 56; *Westpfahl*, CR 1987, 515 (517 f.); *Wiebe*, in: MünchKomm UWG, § 4 Nr. 9 Rn. 201. In neuerer Zeit mehren sich allerdings die Einwände hiergegen: *Beater*, Unlauterer Wettbewerb, § 22 Rn. 31; *Jersch*, Ergänzender Leistungsschutz und Computersoftware, S. 27 ff., 119 ff.; *Kersting*, Schutz des Wirtschaftsgeheimnisses im Zivilprozess, S. 40 ff.; *A. Maier*, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, S. 303 ff.; *St. Müller*, Schutz von Know-how nach TRIPS, S. 79 ff.; *Schlötter*, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, S. 162 ff. Eingehend jetzt auch: *Ohly*, Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont u. a., Patents and Technological Progress in a Globalized World, S. 535–552.

40 Ausnahme: *Köhler*, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG-Kommentar, § 17 Rn. 8. Allenfalls im Ansatz: *Harte-Bavendamm*, in: Gloy/Loschelder, Handbuch Wettbewerbsrecht, § 48 Rn. 10 Fn. 45.