

BPatGer O2020_014 vom 4. Januar 2022

Bundespatentgericht, 2022-01-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_014

FR: TFB O2020_014 du 4 janvier 2022

IT: TFB O2020_014 del 4 gennaio 2022

Erwägungen

E. 1

Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-3IPL, US- 95014 Cupertino, California,

E. 2

Apple Distribution International Ltd., Hol- lyhill Industrial Estate, IE- Hollyhill, Cork,

E. 3

Mit Eingabe vom 17. November 2021 kamen die Beklagten der Aufforde- rung des Präsidenten nach.

E. 4

Um der Klägerin Gelegenheit zu geben, zur Eingabe der Beklagten vom 17. November 2021 Stellung zu nehmen, wurde ihr das Affidavit von Kevin Lindeman am 29. November 2021 zusammen mit der Begründung der Klägerin vom 17. November 2021 zugestellt. Damit die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen durch die Zustellung nicht hinfällig wurden, erfolgte die Zustellung unter vorläufiger Anordnung der beantragten Ge- heimhaltungsmassnahmen mit der Ankündigung, dass das Gericht nach Eingang der klägerischen Stellungnahme über die Fortsetzung der Ge- heimhaltungsmassnahmen entscheiden würde.

E. 5

Die Stellungnahme der Klägerin vom 15. Dezember 2021 (Datum des Poststempels) ging am 20. Dezember 2021 beim Gericht ein.

E. 6

Gefährdet die Beweisabnahme die schutzwürdigen Interessen einer Par- tei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnisse, so trifft

O2020_014 Seite 3 das Gericht die erforderlichen Massnahmen (Art. 156 ZPO). Art. 68 PatG bestimmt, dass Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind. Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart wer- den können, dürfen dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht wer- den, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist (Art. 68 Abs. 2 PatG). Art. 156 ZPO und Art. 68 PatG schützen die gleichen Interessen und er- lauben dem Gericht, alle erforderlichen und verhältnismässigen Mass- nahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen zu treffen. Es ist nicht erkennbar, dass die Anwendung der einen oder anderen Gesetzesbe- stimmung zu einem anderen Ergebnis führen würde, weshalb nicht ent- schieden werden braucht, ob Art. 68 PatG Art. 156 ZPO in Patentprozes- sen als *lex specialis* vorgeht.¹

E. 7

STÄUBER, a.a.O., 13.

O2020_014 Seite 4 Weitere Voraussetzung für den Geheimnisschutz ist ein erkennbarer Geheimhaltungswille.⁸ Bei juristischen Personen lässt es die herrschende Lehre genügen, wenn die Gesellschaft erkennbar eine Politik der Geheimhaltung verfolgt.⁹ Relative Unbekanntheit der Information und subjektiver Wille zur Geheimhaltung genügen nach herrschender Auffassung noch nicht zur Begründung eines Geheimnisses, es wird zudem ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung verlangt. Ein Vermögensschaden begründet noch kein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse, die Geheimhaltung muss im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs geboten sein.¹⁰ Richtigerweise gehört das schutzwürdige Interesse nicht zum Geheimnisbegriff, sondern ist Voraussetzung für den Geheimnisschutz.¹¹ Ob ein Interesse schutzwürdig ist, ist daher Ergebnis einer Interessenabwägung. Im Zivilprozess steht dem Interesse an Geheimhaltung insbesondere der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) und das Interesse an der Wahrheitsfindung entgegen, die ein Geheimhaltungsinteresse als nicht schutzwürdig erscheinen lassen können.¹²

E. 8

BGE 64 II 162 E. 7 – «Maag-Zahnräder».

E. 9

SCHLOSSER, a.a.O., 70; differenzierend STÄUBER, a.a.O., 14 f.

E. 10

SHK UWG-MABILLARD, Art. 6 N 11.

E. 11

SCHLOSSER, a.a.O., 71, unter Hinweis auf BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Basel 2001, Art. 6 N 25.

E. 12

BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 68 N 3 (S. 479); SCHLOSSER, a.a.O., 80 f.; STÄUBER, a.a.O., 80 ff.

O2020_014 Seite 5 Profil geht hervor, dass Kevin Lindeman an «iMessage» arbeitet und von 2016 bis 2019 «Engineering Manager – iMessage Infrastructure» war. Damit ist die Tatsache, dass Kevin Lindeman «Senior Software Engineer» bei Apple, Inc., ist und an der Applikation «iMessage» arbeitet, allgemein bekannt.

Abbildung 1: Auszug aus dem «LinkedIn»-Profil von Kevin Lindeman Im Affidavit wird darüber hinaus erwähnt, dass er spezifisch für «iMessage protocol, client side model objects, persistence, and 3rd party API design for the Messages application» verantwortlich sei. Es ist nicht erkennbar, welchen den funktionierenden Wettbewerb beeinträchtigenden Vorteil Dritte daraus ziehen können, zu wissen, für welche spezifischen Teile der «iMessage»-Applikation Kevin Lindeman verantwortlich ist. Das einzig erkennbare Interesse von Apple, Inc., kann darin gesehen werden, die Abwerbung («poaching») eines hochqualifizierten Arbeitnehmers zu erschweren. Die allgemein bekannte Tatsache, dass Kevin Lindeman an der «iMessage»-Applikation arbeitet, genügt Wettbewerbern aber, um einschätzen zu können, ob sein Wissen für sie wertvoll sein könnte. Die weitergehenden Informationen aus dem Affidavit sind dazu nicht erforderlich. Das Gericht kann daher kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten an der genauen Stellung und

Funktion von Kevin Linde- man erkennen.

O2020_014 Seite 6 9. Weiter behaupten die Beklagten, die in Ziff. 4 des Affidavits offenbarten Informationen zum Übertragungsformat und zur Übertragungstechnologie seien nicht allgemein bekannt und hätten einen kommerziellen Wert. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Informationen mit erheblichem Aufwand durch «reverse engineering» erarbeitet werden könnten. Dies schliesse den Geheimnischarakter der Informationen aber nicht aus. Auch habe jeder Nutzer eines iPhones ein «End User License Agreement» akzeptiert, das «reverse engineering» ausdrücklich verbiete (die Beklagten verweisen allerdings auf den Lizenzvertrag für die «iTunes»-Applikation). Die Klägerin merkt dazu an, dass Kevin Lindeman in acht Patentanmeldungen der Apple, Inc., als Erfinder genannt würde. Alle Erfindungen betreffen die Technologie der «iMessage»-Applikation. Diese Patentanmeldungen offenbarten weit mehr technische Details zu iMessage, als in Ziff. 4 des Affidavits offenbart werde. In Abs. 1 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret:

Diese Information ist jedem Benutzer der iMessage-Applikation bekannt. Diese Benutzer unterstehen keiner Geheimhaltungspflicht. Entsprechend ist diese Information öffentlich bekannt. In Abs. 2 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret:

Die Information im ersten Satz ist jedem Benutzer der «iMessage»-Applikation bekannt. Die Information im zweiten Satz ist für jeden mit dem «Multimedia Message Service» (MMS) vertrauten Ingenieur offensichtlich. Bei MMS handelt es sich um eine Erweiterung des «Short Message Ser-

O2020_014 Seite 7 vice» (SMS), der es erlaubt, nicht nur formatlose Textnachrichten zu verschicken, sondern nahezu beliebige Nachrichten mit multimedialem Inhalt. Der Dateninhalt kann gar nicht in einem anderen Teil der MMS-Nachricht als dem Datenteil kodiert werden, wenn er mit der Nachricht verschickt wird.¹³ In Abs. 3 von Ziff. 4 des Affidavits schliesslich steht:

Dass die iMessage-Applikation Nachrichten immer entweder über ein drahtloses Netzwerk oder über den Datenkanal eines Mobilfunknetzes übertragen werden, ist für Nutzer der «iMessage»-Applikation ebenfalls offensichtlich. Denn das Versenden von «iMessage»-Nachrichten, wenn keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk («Wi-Fi») besteht, wird auf das Datenvolumen des Abonnements angerechnet, worauf die Netzbetreiber auch hinweisen (gerichtsnotorisch). Dem Gericht erschliesst sich deshalb nicht, welche Informationen in Ziff. 4 des Affidavits von Kevin Lindeman vom 30. September 2021 nicht allgemein, oder zumindest einem mit der entsprechenden Technologie vertrauten Publikum, bekannt sind. Nachdem das Affidavit keine Tatsachen enthält, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, besteht kein schützenswertes Interesse der Beklagten an den beantragten Geheimhaltungsmassnahmen. Der prozessuale Antrag Nr. 3 der Beklagten gemäss Rechtsbegehren der Duplik vom 4. Oktober 2021 ist daher abzuweisen. 10. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid entschieden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).

E. 13

Es ist möglich, dass die MMS-Nachricht nur einen Hinweis für den Empfänger enthält, wo der Dateninhalt zu finden ist.

O2020_014 Seite 8 Durch ihren Antrag auf Geheimhaltungsmassnahmen haben die Beklagten der Klägerin unnötige Kosten verursacht, da die Klägerin dazu Stellung nehmen musste. Die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen einfach hinzunehmen, kann der Klägerin nicht zugemutet werden. Für die Kosten der berufsmässigen rechtsanwaltlichen Vertretung im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Stellungnahme vom 15. Dezember 2021 haben die Beklagten die Klägerin unter solidarischer Haftung CHF 1'000 zu erstatten (Art. 4 KR-PatGer, SR 173.413.2).

Das Bundespatentgericht beschliesst:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.