

FIR morgenmøde 14.12.2017

# **Noget om forretningshemmeligheder i anledning af LF og Direktivet**

Professor Jens Schovsbo, Center for Informations- og  
Innovationsret (CIIR), Amager



## Direktivet og LF

- **Europa-Parlamentets og Rådets direktiv** (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse
  - Skal være implementeret 9.6.2018 (art. 19)
- **Forslag til Lov om forretningshemmeligheder**
  - Fremsat oktober 2017; ikrafttræden 9.6.2018 (18 (22) §§)
  - **Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde og definitioner**
  - **Kapitel 2: Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder**
    - Kapitel 3: Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag
    - Kapitel 4: Midlertidige afgørelser om forbud og påbud
    - Kapitel 5: Domme om forbud og påbud
    - Kapitel 6: Søgsmål
    - Kapitel 7: Erstatning
    - Kapitel 8: Tvangsbøder
    - Kapitel 9: Offentliggørelse af retsafgørelser
    - Kapitel 10: Sanktioner



## EUIPO Study PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS, July 2017

- The main findings that emerge from the analysis are as follows:
  - 1. Innovating firms **often use both patents and trade secrets** to protect their innovations.
  - 2. **The use of trade secrets for protecting innovations is higher than the use of patents by most types of companies, in most economic sectors and in all Member States.**
    - 3. Both trade secrets and patents are likely to be used in companies with internal R&D, with high innovation expenditure and when the innovation is new to the market. Trade secrets are preferred in innovation new only to the firm.
  - 4. **Patents are more likely to be used** (alone or in combination with trade secrets), when the innovative product is a **physical good** rather than a service.
  - 5. **Trade secrets** (often without patents) **are more likely to be used for process innovation** and for innovations in services.
    - 6. Trade secrets (alone or in combination with patents) are likely to be used for maintaining or increasing the competitiveness of innovations introduced by companies involved in open innovation practices such as research cooperation, especially with distant (non-European) partners.
  - 7. There is a **propensity to favour trade secrets over patents in markets with strong price competition**. There is a **propensity to use both trade secrets and patents in markets with strong quality competition**



## Retsgrundlaget: NU

- **Markedsføringsloven § 23** om *Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger m.v.*
  - Stk. 1. **Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne**, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig kendskab til eller rådighed over den erhvervsdrivendes **erhvervshemmeligheder**.
    - *Stk. 2.* Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet gælder i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.
  - *Stk. 3.* Stk. 1 og 2 finder **tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til den erhvervsdrivendes virksomhed**.
  - *Stk. 4.* Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet **tekniske tegninger**, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil.
    - *Stk. 5.* Erhvervsdrivende må ikke benytte oplysninger eller tegninger m.v., såfremt kendskab til eller rådighed over dem er opnået i strid med stk. 1-4.
- **Straffeloven**
  - **§ 263:** Brud på **brevhemmeligheden** og uberettiget adgang til **andres gemmer** samt **aflytning** jf. stk.1, nr. 1-3. Overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
  - **§ 264** om industrispionage: den, som skaffer sig adgang til **fremmed hus** eller andet ikke frit tilgængeligt sted
  - **Begge:** Hvis forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder er straffen fængsel indtil 6 år



## 5. Direktiv 2016/943 om beskyttelse af forretningshemmeligheder

Artikel 2: Definitioner

Artikel 3: Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Artikel 4: Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Artikel 5: Undtagelser



## Artikel 2: definitioner

I dette direktiv forstås ved:

- 1) »**forretningshemmelighed**«: oplysninger, som opfylder følgende krav:
  - a) **de er hemmelige** i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger
  - b) **de har handelsværdi, fordi de er hemmelige**
  - c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet **underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse**
- 2) »**forretningshemmelighedshaver**«
- 3) »**krænkende part**«
- 4) »**krænkende varer**«



## “Erhvervshemmelighed” efter gældende ret

- I praksis lægger man særlig vægt på (jf. PTL-kom):
  - **Om den pågældende information er noget for den pågældende virksomhed særligt.**
  - **Om informationens værdi er knyttet til den omstændighed, at den er hemmelig.**
  - **Om virksomheden, hvor hemmeligheden er oparbejdet, har truffet visse foranstaltninger for at holde informationen hemmelig.**
- **LF § 2:** Svarer til FHD artikel 2
  - “Kravene i den foreslåede bestemmelse er dog sammenfaldende med de overordnede karakteristika for begrebet erhvervshemmeligheder, som benyttes i markedsføringsloven.”
- **MEN: MFL § 23, stk. 4,** om “tekniske tegninger” m.v. kan næppe opretholdes
  - Definitionen i FHD af “forretningshemmeligheder” er udtømmende
    - **Totalharmonisering**



## Artikel 3: Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

1. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:
  - a) **uafhængig opdagelse eller skabelse**
  - b) observation, **undersøgelse**, demontering eller test **af et produkt eller en genstand**, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden [reverse engineering]
  - c) udøvelse af **arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters** ret til information og høring i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis
  - d) **enhver anden praksis**, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.
2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.





## FHD præamblen

- (16) Bestemmelserne i dette direktiv bør med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen **ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder**. Det bør derfor **fortsat være muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger**.

Omvendt **konstruktion (reverse engineering) af et lovligt erhvervet produkt bør anses for at være en lovlig måde at erhverve oplysninger på, medmindre** andet er fastsat ved aftale. Friheden til at indgå sådanne aftaleordninger kan imidlertid være begrænset ved lov.



## Lovlig brug efter gældende ret og LF

- Pt. Ingen særlige regler om "lovlig brug"
  - LF: Gældende ret svarer til FHD
    - "Lovlig brug" ligger implicit i definitionen af "erhvervshemmelighed" efter gældende ret
- Særligt om reverse engineering:
  - § 3. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:
    - 2) Observation, **undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller** som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, **og personen ikke** er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden.
      - den sidste del omfatter enkeltstående produkter
      - Muligheden for begrænsning af RE fsva. sådanne produkter kan ikke udstrækkes til at omfatte produkter, som offentligheden ...
      - Det må være det, som ligger i pkt. 16



## Reverse engineering

- Lovforslaget:
  - **Uden for anvendelsesområdet for § 23 falder også såkaldt "reverse engineering" ...**
    - *Hmmmm; hvad betyder det egentlig? (at viden i produkter ikke er hemmelig/at adgang via RE er tilladt?)*
  - **Direktivets artikel 3, stk. 1, litra a-b, medfører dermed ikke en materiel ændring af dansk ret.**
    - Dog er det i forhold til dansk ret nyt, at direktivet beskriver lovligheden af en uafhængig opdagelse eller reverse engineering, og det foreslås på den baggrund, at der indsættes en bestemmelse i lovens 3, stk. 1, nr. 1-2 herom.
    - Hmm; mon ikke det betyder, at det er nyt at have en regel om det?
  - **En virksomheds faktiske markedsførte produkter udgør ikke en forretningshemmelighed, og derfor kan oplysninger udvundet ved reverse engineering anvendes lovligt. Dog kan der være tilfælde, hvor reverse engineering ikke falder under bestemmelsens anvendelsesområde.**
    - Det kan f.eks. være **tilfælde, hvor der kræves noget ekstraordinært for at finde frem til den pågældende information.** Det vil sige, at den analyse, der foretages ved reverse engineering, skal være forholdsvis ligetil.
      - *"This is a three pipe problem"*



## “Dog kan der være tilfælde ...”

- Synspunktet stammer (vist) fra Henrik Udsen, De informationsretlige grundsætninger, 2009 s. 299 (som dog taler om “noget helt ekstraordinært”
  - Udsen henviser til R. Knoph, Åndsretten, 1936 (!)
- Begge bruger kriteriet til at fastslå, **om noget er en hemmelighed** (selv om viden ligger i et produkt)
  - I så henseende gælder kriteriet, jf. definitionen af en forretningshemmelighed i Art. 2 / § 2
- Brugt i relation til § 3 om “**lovlige handlinger**” og som en indskrænkning til sådanne
  - vil bemærkningen (hvis den følges) kunne indebære en bred udelukkelse af erhvervelse af hemmeligheder gennem reverse engineering
    - og en potential udvidelse af området området for “forretningshemmeligheder”
      - er det svært at få adgang til *informationen*
- Har det mon været hensigten?
- Ville det være en god idé?
  - Konkret: retsikkerhed (“noget ekstraordinært”)
  - Policy: Potentielt kunne udvide området for beskyttelse (nok betragteligt)



## Artikel 4: Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

1. ...
2. **Erhvervelse** af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:
  - a) **uautoriseret adgang til**, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af
  - b) **enhver anden adfærd**, der under de givne omstændigheder betragtes som **i strid med redelig erhvervspraksis**.
3. **Brug eller videregivelse** af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:
  - a) vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt
  - b) vedkommende har misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshemmeligheden
  - c) vedkommende har misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug.
4. [hæleri]
5. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af **krænkende varer** med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemmelighed hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 3.



## Ulovlig brug efter gældende ret og LF

- LF:
  - "Direktivets beskyttelse rækker således videre end markedsføringslovens § 23, idet direktivet også beskytter forretningshemmeligheder, som personer uden tilknytning til virksomheden uretmæssigt erhverver, bruger eller videregiver. Dette område er i dag kriminaliseret i straffeloven.
  - Erhvervsministeriet og Justitsministeriet foreslår, at den foreslåede bestemmelse i § 4 på samme måde som direktivets art. 4 skal dække både personer, der har et tilknytningsforhold til virksomheden, samt personer uden tilknytning til virksomheden."
  - Sondringen mellem handlinger begået af "indefra kommende" (MFL) og "udefra kommende" (STRFL) ophæves og beskyttelsen samles i én forbuds norm
    - Formel ikke materiel ændring



## Undtagelser: Artikel 5

**Medlemsstaterne sikrer**, at en anmodning om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, afvises, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted i et af følgende tilfælde:

a) for at udøve retten til **ytrings- og informationsfrihed** som fastsat i chartret, herunder **respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme**

b) for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter, hvis sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse [**whistleblower**]

c) **arbejdstageres** videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som led i disse repræsentanternes retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller national ret, hvis videregivelsen var nødvendig for varetagelsen af de pågældende opgaver

d) med henblik på beskyttelse af **en legitim interesse**, der er anerkendt i EU-retten eller national ret.



## Gældende ret og LF

- LF: Ingen regel svarende til artikel 5
- MEN:
  - Litra a: "Da artikel 5, litra a), ikke i sig selv tilføjer noget nyt i forhold til den gældende retstilstand i Danmark [GRL § 77, EMRK art. 10, EUC art. 11], foreslås det, at der ikke indsættes en udtrykkelig bestemmelse i loven herom."
  - Litra b: "I forhold til dansk ansættelsesret er reguleringen af whistleblowing opdelt, så der bl.a. skelnes mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, og blandt private virksomheder i øvrigt skelnes mellem den finansielle og den ikke-finansielle sektor. Private virksomheder er ikke underlagt de samme regler som offentlige myndigheder. Det er navnlig de forvaltningsretlige regler, der stiller en række krav til myndigheder."
  - Litra c: En sådan videregivelse er ikke lovlig, men kan undtages fra de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, såfremt betingelser herfor er opfyldt. Da der ikke er tale om en lovlig videregivelse, men en undtagelse til ulovlig videregivelse, påhviler det den sagsøgte at bevise, at videregivelsen skete inden for rammerne af undtagelsen. Bestemmelsen er gennemført med lovforslagets § 5.
  - Litra d: [eksempelvis være den situation, hvor en arbejdstager ønsker at håndhæve en bestemmelse i en ansættelseskontrakt, hvorefter den pågældende har krav på en bonus for at have gjort en opfindelse]. Det er vurderingen, at spørgsmålet om, hvorvidt erhvervelse, brug eller videregivelse er foretaget for at beskytte en legitim interesse, ligger inden for rammerne af den retlige bedømmelse, der i givet fald i henhold til lovens § 4 skal foretages af, om en sådan handling er ulovlig eller ej. Det foreslås på den baggrund, at der ikke indføres en udtrykkelig bestemmelse i loven herom.





## Sammenfatning

- LF vil (hvis det vedtages i denne form) umiddelbart medføre
  - en **præcisering** en **specialisering** og en **formalisering** gældende ret
    - klarere kriterier for hvad der kan beskyttes og retsvirkninger
  - Ingen (særlig) ændring af gældende materiel ret
  - Nok også indebærer en **promovering** af forretningshemmeligheder
    - Hype og behov
- Nogle udestående grænseflader bl.a. i fht
  - Reverse engineering
  - "ikkekommercielle forskningsinstitutioner" (FHD punkt 1) og patentretten og konkurrenceretten
- Med områdets **europæisering** er bolden givet op til en kommende dynamisk udvikling
  - Hvad kan EUD mon finde på?
  - En risiko for selvsving

