Neue Anforderungen an den Geheimnisschutz:

3 Gründe, sich schon heute mit der neuen Know-how-RL zu befassen

Themenstellung

Am 8. Juni 2016 wurde die Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung erlassen, die nun innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen ist. Anders als das geltende Recht (§§ 17-19 UWG) sieht die RL einen Schutz vor, der den Rechten des Geistigen Eigentums stark angenähert ist und erstmals Schutzvoraussetzungen, Schranken und Rechtfolgen umfassend festlegt.

Aus diesem Systemwechsel ergeben sich sowohl aus der Perspektive des Geheimnisträgers als auch des Mitbewerbers weitreichende praktische Konsequenzen: die etwas strengeren Anforderungen an den Geheimnisschutz erfordern eine Dokumentation der Geheimhaltungsmaßnahmen sowie eine sorgfältige Analyse, ob Know-how auch in Zukunft für technische Innovationen einen geeigneten Schutz bereit hält. Da nach der RL jede unbefugte Nutzung einen rechtswidrigen Eingriff darstellt, steigt zugleich das Risiko der fahrlässigen Know-how-Verletzung. Hier sind Problembewusstsein und Schulung der Mitarbeiter erforderlich.

Thesen & Handlungsgempfehlung

❒ Die RL legt in Art. 2 erstmals verbindlich die **Schutzvoraussetzungen** für Know-how fest. Erforderlich ist danach 1. eine unternehmensbezogene Information, die 2. in den relevanten Fachkreisen nicht offenkundig ist, 3. aufgrund ihrer Geheimhaltung von wirtschaftlichem Wert ist und 4. Gegenstand angemessener Geheimhaltungsvereinbarungen ist.

⇨ Praktisch bedeutsam ist, dass an Stelle eines bloßen Geheimhaltungswillens nunmehr ‚**angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen**' gefordert werden. Dies setzt einerseits eine Schutzbedarfsanalyse einschließlich der Information betroffener Mitarbeiter/Geschäftspartner voraus, andererseits eine verlässliche Dokumentation solcher Maßnahmen.

❒ Abweichend vom der herrschenden Lehre und ständigen Rechtsprechung sieht die RL nach US-amerikanischem Vorbild eine **Schranke zu Gunsten des Reverse Engineering** vor. Dieses wird als innovationsfördernd angesehen und ist immer dann zulässig, wenn das analysierte Produkt auf dem Markt rechtmäßig erworben wurde. Berücksichtigt man die erheblichen technischen Fortschritte beim Reverse Engineering wird der Schutz als Know-how insbesondere für Herstellungsverfahren zunehmend unattraktiv.

⇨ Da *Reverse Engineering* vertraglich ausgeschlossen werden kann, sollte eine Ergänzung der Geheimhaltungsvereinbarungen mit Vertriebspartnern in Betracht gezogen werden.

⇨ Die Zulässigkeit des *Reverse Engineering* für vertraglich nicht gebundene Dritte macht es zugleich nötig, diese Möglichkeit schon bei der Auswahlentscheidung zwischen **Patent- und Know-how-Schutz** zu beachten und machen ggflls. eine Änderung der Schutzstrategie erforderlich.

❑ Nach dem Konzept der RL setzt die Verletzung weder besondere Eigenschäften der Täter (Arbeitnehmer, Vertragspartner) oder der Art und Weise der Verletzung (bspw. Einsatz technischer Mittel), noch einen subjektiven Vorwurf (zu Wettbewerbszwecken, aus Eigennutz) voraus. Vielmehr stellt Know-how eine **subjektive Schutzposition** dar, deren Verletzung nach allgemeinen Regeln Ansprüche auf **Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz** auslösen kann. Ob es sich bei dem Eingriff um einen vertragsüberschreitenden Gebrauch oder einen Fall unverhohlener Industriespionage handelt ist für die Rechtsfolgen ebenso wenig von Bedeutung wie die Frage, ob der Verletzer ein Arbeitnehmer, Mitbewerber oder sonstiger Dritter ist.

⇨ Anders als nach geltendem Recht löst damit auch ein schuldloser Eingriff Abwehrrechte aus, das Verschulden ist lediglich für den Schadensersatz von Bedeutung. Damit steigt das **Risiko fahrlässiger Know-how-Verletzung**. Sie kommt auch in Betracht, wenn ein Unternehmen „kontaminierte" Informationen erlangt, bspw. wenn ein neuer Arbeitnehmer Geschäftsgeheimnisse seines früheren Arbeitgebers in das neue Unternehmen einbringt.

Auszug aus der Richtlinie

Art. 2 Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser RL bezeichnet der Ausdruck
(1) "Geschäftsgeheimnis" Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:
a) Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personenkreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;
b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;
c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden **angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen** der Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt;

Art. 2 a Rechtmäßige(r) Erwerb, Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen
1. Der Erwerb von Geschäftsgeheimnissen gilt als rechtmäßig, wenn er auf eine der folgenden Weisen erfolgt:
a) unabhängige Entdeckung oder Schaffung;
b) **Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegenstands**, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers der Information befindet, der keinerlei rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt; [...]

Art. 3 Rechtswidrige(r) Erwerb, Nutzung, Offenlegung
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher [...]
2. Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses ohne Zustimmung dessen Inhabers ist als **rechtswidrig** zu betrachten, wenn er durch Folgendes erfolgt:
a) unbefugten **Zugang** zu, unbefugtes Kopieren oder unbefugte Aneignung von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen Kontrolle durch den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses unterliegen und die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt;
b – e) gestrichen;
f) jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen als mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt.
3. Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist **als rechtswidrig anzusehen**, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses durch eine Person erfolgt, auf die eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
a) Sie ist auf rechtswidrige Weise in Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt.
b) Sie verstößt gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine andere Verpflichtung zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses.
c) Sie verstößt gegen eine vertragliche oder andere Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses.
4. Die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist **auch als rechtswidrig** anzusehen, wenn die Person im Zeitpunkt des Erwerbs, der Nutzung oder Offenlegung aufgrund der Umstände **wusste oder wissen musste**, dass das Geheimnis direkt oder indirekt von einer Person erlangt wurde, die das Geheimnis i.S.v. Abs. 3 unrechtmäßig erlangt, genutzt oder offenbart hat.
5. Das Herstellen, Anbieten oder Inverkehrbringen von rechtsverletzenden Produkten oder die Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung von rechtsverletzenden Produkten für diese Zwecke stellt ebenfalls eine rechtswidrige Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses dar, wenn [...].

Art. 4 Ausnahmen
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Inanspruchnahme der in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe abgelehnt wird, wenn der angebliche Erwerb bzw. die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses in einer der folgenden Situationen erfolgt ist:
a) [Meinungsäußerung und Informationsfreiheit]; b) [Whistle-Blowing]; c) [Gewerkschaften]; d) gestrichen;
e) zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder das einzelstaatliche Recht anerkannten legitimen Interesses.

Literatur:

- *Falce*, Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union, IIC 2015, 940
- *Greveler/Essen/Reinermann*, Schutzstandards für Informationssicherheit in KMU, CCZ 2015, 274
- *McGuire,* Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts, GRUR 2016, 1000 ff.
- *McGuire*, Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? Lücken und Regelungsalternativen vor dem Hintergrund des RL-Vorschlags, GRUR 2015, 424
- *Redeker/Pres/Gittinger*, Einheitlicher Geheimnisschutz in Europa, WRP 2015, 681 (Teil 1), 812 (Teil 2)

Die Referentin

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ist seit Juli 2015 Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht an der Universität Osnabrück sowie geschäftsführende Direktorin des dortigen Centrums für Unternehmensrecht (CUR e.V www.cur.uni-osnabrueck.de). Aktuelle Forschungsfragen betreffen den Schutz von Know-how (EU-Richtlinie, Geheimnisschutz im Verfahren, Reverse Engineering) sowie die Integration des Einheitspatents in das Patentsystem (EPVO, EPGÜ, anwendbares Recht).

Kontakt: mmcguire@uos.de

Auf den Punkt gebracht ...

Wer verhindern will, dass eine heute gemachte Erfindung durch die Umsetzung der RL – sei es 2018 oder 2020 – den angeblich immerwährenden Schutz als Know-how verliert, dann aber mangels Neuheit auch nicht mehr patentiert werden kann, sollte sich über die anstehende Reform schon heute Gedanken machen.

CUR|OS
Centrum für Unternehmensrecht Osnabrück