



Osnabrücker Gespräche zum Unternehmensrecht, November 2018

Neue Anforderungen an Geheimhaltungsvereinbarungen?

Vertraulichkeit, Schutzmaßnahmen, Zuordnung, Reverse Engineering & Whistleblowing

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück



Gliederung

Geheimhaltungsvereinbarungen

- 1. Einleitung
- Klassische Geheimhaltungsvereinbarungen auf dem Prüfstand
- 3. Neue Funktionen von Vereinbarungen für den Geheimnisschutz
- 4. Konsequenzen für die Vertragspraxis
- 5. Zusammenfassung



I. Einleitung

Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung,

> ABI EU L 157/1 15.6.2016

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

Stand der Diskussion

Neue Definition von Geschäftsgeheimnissen:

- geheim
- von wirtschaftlichem Wert
- angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen

Empfehlung im Schrifttum

Maßnahmen

- technisch (bspw. IT Sicherheit)
- organisatorisch (bspw. need to know)
- rechtlicht (bspw. Geheimhaltungsvereinbarung)

Kritik

⇒ abstrakte Vereinbarung ≠ angemessene Maßnahme

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



II. Geheimhaltungsvereinbarungen auf dem Prüfstand

Art. 2 Nr. 1 RL

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "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 Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;

Begriff des Geheimnis

- praktische Bedeutung

- Geheimnisqualität
- Tatsachenfrage

Vereinbarung

- Hinweis/Problembewusstsein
- Allg. Verpflichtung aus Vertrag
 - Arbeitnehmer
 - Geschäftspartner (bspw. Lieferant)
 - Technologietransfer/Lizenz
- ⇒ Definition anpassen
- ⇒ ggflls. Gegenstand konkretisieren



II. Geheimhaltungsvereinbarungen auf dem Prüfstand

Art. 2 Nr. 1c RL

(...) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden

angemessenen

Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt:

Angemessene Maßnahme

Voraussetzungen

- US Trade Secret Act, Art. 39 TRIPS
- Ernsthaftigkeit
- Warnfunktion

Vereinbarung

- Festlegung von Kategorien/Maßnahmen
- Verpflichtung zur Einhaltung der Maßnahmen
- Definition durch Anlage zu Vertrag
- ⇒ Dynamische Verweisung

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 2 Nr. 2 RL

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

"Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses" jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt;

Rechtmäßige Kontrolle

- praktische Bedeutung

- Zuordnung / Rechtsinhaber
- Anspruchsberechtigung
- Klagebefugnis

Vereinbarung

- Arbeitnehmer (UrhG, ArbNErfG, DesG)
- Geschäftspartner
- Technologietransfer/Lizenz

⇒ vorläufige Vertraulichkeit sichern



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 4 Abs. 3 RL

Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtwidrig, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses durch eine Person erfolgt, von der sich erweist, dass auf sie eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- b) Sie verstößt gegen eine **Vertraulichkeitsvereinbarung** oder eine sonstige Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen.
- c) Sie verstößt gegen eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses.

Vertragsverletzung = Haftung

- praktische Bedeutung

- vertragliche oder gesetzliche Pflicht
- Wirksamkeit
- unerlaubte Handlung

- Vereinbarung

- Erlangen, Nutzen, Offenbaren
- nachvertragliche Nutzung verhindern
- ⇒ Absicherung der Geheimhaltung

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 3 Abs. 1 RL

Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtmäßig, wenn das Geschäftsgeheimnis auf eine der folgenden Weisen erlangt wird:

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 **keiner rechtsgültigen Pflicht** zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses **unterliegt**;

Reverse Engineering

- praktische Bedeutung

- erlaubte Handlung
- wenn auf dem Markt erhältlich

Vereinbarung

- RE vertragliche ausschließen
- Arbeitnehmer und Geschäftspartner

⇒ Standard-Lieferverträge ändern



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 4 Abs. 4 und 5 RL

- (4) Ebenfalls als rechtswidrig gilt ..., wenn eine Person zum Zeitpunkt des Erwerbs, der Nutzung oder der Offenlegung wusste oder unter den gegebenen Umständen hätte wissen müssen, dass sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Person in den Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt war....
- (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, ...

Mittelbare Verletzung

- praktische Bedeutung

- kontaminiertes Wissen
- Begriff des rechtsverletzenden Produkts
- Haftungsrisiko

Vorschlag

- Verpflichtung auf Geheimnisse Dritter ausweiten
- im Zweifel Zustimmung einholen
- ⇒ Freiheit von Rechten Dritter

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 5 b) RL

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Antrag auf die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und **Rechtsbehelfe abgelehnt wird**, wenn der angebliche Erwerb oder die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses in einem der folgenden Fälle erfolgt ist: (...)

b) zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit, sofern der Antragsgegner in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen

Whistleblowing

- praktische Bedeutung

- Rechtfertigungsgrund
- Interessenabwägung
- Häufigkeit könnte zunehmen

- Vorschlag

- Kommunikationskanäle festlegen
- Mitarbeiter hinweisen
- ⇒ mit Whistleblowing-RL abstimmen



III. Neue Funktionen von Geheimhaltungsvereinbarungen

Art. 11 Abs. 1 S. 1 RL

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei der Entscheidung über die Gewährung oder Ablehnung eines Antrags und der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit den besonderen Umständen des Falls Rechnung tragen müssen, gegebenenfalls einschließlich:

- a) des Wertes
- b) getroffene Maßnahmen,
- c) des Verhaltens des Antragsgegners
- d) der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung
- e) der legitimen Interessen der Parteien

• •

Vertragsstrafe

- praktische Bedeutung

- Ausschluss von Rechtsbehelfen wegen Unverhältnismäßigkeit
- Berechnungsschwierigkeit
- Beweiserleichterung

Vorschlag

- AN: Vertragsstrafe als pauschalierter Schadensersatz bei Verschulden
- + VP: Vertragsstrafe neben SE

⇒ angemessene Bestimmung im Einzelfall

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



4. Konsequenzen für die Vertragspraxis

Erwägungsgrund 14

Die Definition eines Geschäftsgeheimnisses schließt belanglose Informationen und die Erfahrungen und Qualifikationen, die Beschäftigte im Zuge der Ausübung ihrer üblichen Tätigkeiten erwerben ... aus.

Art. 1 (3) RL

Keine Bestimmung der RL darf so ausgelegt werden, dass sie eine Grundlage dafür bietet, die Mobilität der Arbeitnehmer zu beschränken. Was die Ausübung dieser Mobilität anbelangt, so bietet diese Richtlinie insbesondere keinerlei Grund für

b) die Beschränkung der Nutzung von Erfahrungen und Fähigkeiten, die Arbeitnehmer im normalen Verlauf ihrer Tätigkeit ehrlich erworben haben

Geheimnisschutzvereinbarung

Prüfungsmaßstab

- §§ 134, 138, 242 BGB
- AGB-Kontrolle: Transparenz, Angemessenheit
- Wettbewerbsverbot, Karenzentschädigung
- Art. 12 GG

Geheimhaltungsvereinbarung

- Erlangen, Nutzen, Offenbaren
- Dynamische Verweisung auf Geheimnisse
- Verpflichtung zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen

Ergänzende Maßnahmen

- Aktualisierung im Rahmen der Compliance
- Weisung / Übergabeprotokoll o.ä.
- Kommunkationskanäle für Kritik



5. Zusammenfassung

Geheimnisschutzvereinbarung

Anpassung der Vertragspraxis

Es gibt viele gute Gründe, die Vertragspraxis an den neuen rechtlichen Rahmen anzupassen

- Definition
- Zuordnung
- Kontrolle: Absicherung von Maßnahmen
- Ausschluss Reverse Engineering
- Vermeidung von Whistleblowing

Statt einer Geheimhaltungsvereinbarung ist eine Geheimnisschutzvereinbarung erforderlich.

Als angemessene Geheimhaltungsmaßnahme i.S.v. Art. 2 Nr. 1 RL empfiehlt sich aber selbst die perfekte Geheimhaltungsvereinbarung leider nicht.

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbarten Geschätsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwern, Nutzung und Offenbarung 14.4.2016

Literatur

Goldhammer, Geschäftsgeheimnis-Richtlinie und Informationsfreiheit, NVwZ 2017, 1809

Groß/Platzer, Whistleblowing: Keine Klarheit beim Umfang mit Informationen und Daten, NZA 2017, 1097

Günther/Bogmüller, Arbeitsrecht 4.0. Arbeitsrechtliche Herausforderungen der vierten industriellen Revolution, NZA 2015, 1025

Hoeren/Münker, Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter, CCZ 2018, 85

Kalbfus, Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der GeschGeh-RL, GRUR Prax 2017, 391

Klein/Wegener, Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?, ArbRAktuell 2017, 531 McGuire, Geheimnisschutz: In vier Schritten zur angemessenen Maßnahme, IPRB 2018, 202

McGuire, Neue Anforderungen an den Know-how-Schutz: 3 Gründe, sich schon heute mit der neuen Geschäftsgeheimnis-RL zu befassen, Mitt. 2017, 377.

Schmidt, Whistleblowing Revisited: Anpassungs- und Regelungsbedarf im deutschen Recht, RdA 2017, 365

Steinmann/Schubmehl, Vertraglicher Geheimnisschutz im Kunden-Lieferantenverhältnis – Auswirkungen der EU-Geheimnisschutz-RL am Beispiel der Automobilindustrie, CCZ 2017, 194.



Kontakt

Universität Osnabrück CUR – Centrum für Unternehmensrecht

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht

www.cur.uni-osnabrueck.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©