



OMPF / Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 2019

---

## **Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz** **Neuerungen und praktische Konsequenzen**

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

## Gliederung

## Die Know-how-Richtlinie

1. Einleitung
2. Überblick über die geplante RL
3. Praxisrelevante Unterschiede zwischen geltendem Recht und Richtlinie
4. Neue Anforderungen an Geheimnisschutzvereinbarungen
5. Zusammenfassung

## I. Einleitung

Proposal for a Directive on the **protection of undisclosed know-how and business information**

(trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

Analysis of the final compromise text with a view to agreement

CODEC 1747  
December 18<sup>th</sup> 2015

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

ABI EU L 157/1  
15.6.2016

## Anlass für Harmonisierung

### Anlass:

- National unterschiedliche Schutzvoraussetzungen
- Hindernis für grenzüberschreitende Kooperation
- Durchsetzungsdefizit
- Rechtsunsicherheit in vielen EU-MS

### Rechtsakte

- RL-Vorschlag vom 18.12.2015
- Neufassung des EP vom 14.4.2016
- Erlass am 8.6.2016

### Umsetzung in Deutschland

- Frist 8.6.2018
  - RegE Geschäftsgeheimnisgesetz August 2018
- ⇒ *Inkrafttreten 1. Halbjahr 2019?*

## I. Einleitung

„Nur 20 % der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie eine **Schutzbedarfsanalyse** erstellt und ihren Mitarbeitern kommuniziert haben.“

Nach eigenen Angaben haben nur 30 % der befragten Unternehmen eine **Zutrittskontrolle** zu ihrem Werkgelände etabliert; fast 2/3 geben an, keine **Sicherheitsvorkehrungen für die Datenkommunikation** während Auslandsgeschäfts-reisen zu treffen.  
INI Studie 2013

## Auswirkung auf Schutzstrategie

### Beispiel Herstellungsverfahren

- Bei Änderung des PatentG:  
Vertrauensschutz – Laufzeit unverändert
- Bei Änderung des Know-how-Schutzes:  
Wegfall des Schutzes ipso iure, wenn strengere Voraussetzungen nicht erfüllt werden
- + Know-how sollte schon heute die Anforderungen der künftigen RL erfüllen.

⇒ *KMUs sollten sich auf neue Rechtslage vorbereiten !*

## 2. Die RL im Überblick **Die geplante RL im Überblick**

### Anwendungsbereich & materielles Recht

- Art. 1 „Mindestharmonisierung“  
Aber: Ausnahme Schranken  
Beispiel Art. 3 Abs. 1 lit b): Reverse Engineering
- Art. 2 Begriffsbestimmungen  
– Nr. 1a) Know-how  
– Nr. 3 Rechtsverletzer  
– Nr. 4 Rechtsverletzende Produkte
- Art. 3 Schutzbereich & Schranken  
– Abs. 1 lit a) Doppelerfindung  
– Abs. 1 lit b) Reverse Engineering  
– Abs. 2 Öffnungsklausel für nationales Recht
- Art. 4 unberechtigte Handlungen = Abwehrrecht  
– Abs. 2 und 3: kein subjektives Element  
– Abs. 4 und 5: mittelbare Verletzung
- Art. 5 gerechtfertigte Handlungen

## 2. Die RL im Überblick **Die geplante RL im Überblick**

### **Maßnahmen, Verfahren, Rechtsbehelfe**

#### **Interessenausgleich**

Art. 6 Effizienz & Verhältnismäßigkeit

Art. 7 Missbräuchliche Klage

Art. 8 Verjährung

#### **Verfahrensrecht**

Art. 9 Prozessuale Mindeststandards

Art. 10 f. Vorläufige Maßnahmen

#### **Rechtsfolgensystem**

Art. 12 Unterlassung und Beseitigung

Art. 13 Alternative Maßnahmen

Art. 14 Schadensersatz.

⇒ *Systemwechsel:  
Steigerung von Effizienz & Rechtssicherheit*

### 3. Vergleich

#### Art. 39 TRIPS

(2) ... Personen haben die Möglichkeit, zu verhindern, dass Informationen ... ohne ihre Zustimmung ... Dritten offenbart, von diesen erworben oder benutzt werden, solange

- diese Informationen idS **geheim sind**, dass sie ... Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit den fraglichen Informationen zu tun haben, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich sind,
- **wirtschaftlichen Wert** haben, weil sie geheim sind,
- und Gegenstand von den Umständen nach **angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen** seitens der Person waren ...

### UWG v. EU-Richtlinie

#### Schutzvoraussetzungen

##### nach UWG (Rspr.)

- unternehmensbezogene Information
- nicht offenkundig
- Geheimhaltungsinteresse
- wirtschaftlich legitim

##### Art. 2 Know-how-Richtlinie

- Geheimnis
- wirtschaftlichen Wert
- Geheimhaltungsmaßnahmen

⇒ *Praktische Bedeutung: Dokumentation & Beweislast*

### 3. Vergleich

*„Deswegen verlieren die in einer Maschine verkörperten Betriebsgeheimnisse ihren Schutz, wenn man sie durch Zerlegung der Maschine erkennen kann und die Maschine ohne jegliche vertragliche Beschränkung der Nutzung an Dritte ausgeliefert wird“*

OLG Düsseldorf OLGR 1999, 5

*„Fortschritte im Bereich des Reverse Engineering sollen deshalb zu Lasten des Geheimnisinhabers gehen“*

Köhler/Bornkamm, § 17 Rn. 7a

### UWG v. EU-Richtlinie

#### Schranken zu Gunsten des Mitbewerbers

##### UWG

- Stellt allein auf die Unlauterkeit ab
- § 18 UWG setzt kein Know-how ieS voraus
- Reverse Engineering gilt als unlauter

##### Know-how-Richtlinie

- Doppelerfindung
- Reverse Engineering

##### Aber

- Keine Offenkundigkeit
- Angleichung an Europäisches Ausland
- § 4 Nr. 3 UWG bleibt unberührt

⇒ *Self disclosing Products: Schutz nur für head start period*



### 3. Vergleich

#### UWG-Tatbestand:

Unbefugtes Sich-Verschaffen oder Sichern einer „Verfestigung“ durch bestimmte Tatmittel

#### Richtlinie:

Erwerben, Nutzen, Offenbaren

### UWG v. EU-Richtlinie

#### Rechtsfolgensystem

#### UWG

- Verhaltenssteuerung: konkrete Normadressaten
- Unbefugt, unlauter, Eigennutz, Wettbewerbszwecke
- Fehlen subjektiver Tatbestandselemente ist Schutzgesetz nicht verletzt, § 823 Abs. 2 BGB
- Beispiel: AG Reutlingen

#### Richtlinie

- Eingriff ist stets objektiv rechtswidrig
- Rechtsfolge: Unterlassung, Beseitigung
- Verschulden nur für SE erforderlich
- Produkte bleiben makelbehaftet

⇒ *Praktische Bedeutung: Rückruf & Vernichtung*

## 4. Handlungsbedarf

## 3 Gründe sich heute damit zu befassen

### Rechtsinhaber

- Strengere Schutzvoraussetzungen
- Geheimnisschutzvereinbarung
  - Arbeitnehmer
  - Geschäftspartner
  - Reverse Engineering

### Wettbewerber

- fahrlässige Schutzrechtsverletzung

## 4. Handlungsbedarf

## Strengere Schutzvoraussetzungen

### Angemessene Maßnahmen

- US-Amerikanischer Trade Secret Act
- Schweden, Italien, Ungarn

### Anforderungen

- Konkrete Maßnahme für konkretes Geheimnis
- Technische Maßnahmen, insb. IT
- Juristische Maßnahmen, insb. NDAs

### Risiken:

- Telekommunikation
- Dienstreisen
- Heimarbeitsplätze

⇒ *Differenzierte Lösung: Aufwand, Bedeutung, Risiko*

## 4. Handlungsbedarf

## Überprüfung der Vertragspraxis

### Aktuelle Vertragspraxis

- Fokus auf Geheimhaltung = Vertraulichkeit = non disclosure
- Keine Rechtssicherheit

### Änderungsbedarf

- Zuordnung
- Erlangung + Nutzung + Offenbarung
- Reverse Engineering
- Verletzung / Vertragsstrafe
- Haftung für mittelbare Verletzung
- Whistleblowing

⇒ *Geheimnisschutzvereinbarung*

## 5. Zusammenfassung

*„A number of scholars suggest that conceiving of trade secrets as property rights will lead to stronger protection ...*

*In fact I suggest that conceiving trade secrets as IP rights has the opposite effect:*

*it encourages courts to focus on the requirements and limits of trade secret law“*

Lemley, in Dreyfus (2013), 138

## Auswirkungen auf Schutzstrategie

### Stärkung des Schutzes

- Rechtssicherheit
- Eingriff verschuldensunabhängig
- Vertragsverletzung = unerlaubte Handlung
- Beseitigung: Rückruf & Vernichtung

### Praktische Folgen für KMU

#### Rechtsinhaber

- Dokumentation & Schutzmaßnahmen  
bspw. Belehrung der AN
- Anpassung der Vertragspraxis

#### Mitbewerber

- Risiko der fahrlässigen Verletzung

⇒ *Änderung der Schutzstrategie und Vertragspraxis schon heute erforderlich!*

## Quellen

**Richtlinie** über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbaren Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwerb, Nutzung und Offenbarung  
14.4.2016

**Stellungnahme der GRUR**  
19.3.2014

**Allgemeine Ausrichtung**  
19.5.2014, 9870/14

Analysis of the final compromise text with a view to agreement  
CODEC 1747 December 18<sup>th</sup> 2015

**Status Quo des Know-how-Schutzes im Maschinen und Anlagenbau**

INS Normenausschuss  
Maschinenbau 2013

## Literatur

*Aplin, Reverse Engineering and Commercial Secrets, Current Legal Problems* 2013, 341 ff.

*Aplin, A critical evaluation of the proposed EU Trade Secret Directive, IPQ* 2014, 257

*Ghidini/Falce, Trade Secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian ‘Reform’, in Dreyfuss/Stranburg (2011), 140*

*Kelli/Mets et al, Trade Secrets in the IP-Strategies of Entrepreneurs: The Estonian Experience, Juridica International* 2010, 315

*Lemley, The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights, in Dreyfuss/Stranburg (2011), 109*

*McGuire, Der Schutz von Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? Lücken und Regelungsalternativen vor dem Hintergrund des RL-Vorschlags, GRUR* 5/2014

*McGuire, Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts, GRUR* 2016, 1000 ff

*Ohly, Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven, GRUR* 2015, 1

*Witz, Grenzen des Geheimnisschutzes, in: FS Bornkamm (2014), 513*

## 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](http://www.cur.uni-osnabrueck.de)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

