



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
2. 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)
- rechtlich (bspw. Geheimhaltungsvereinbarung)

Kritik

⇒ *abstrakte Vereinbarung ≠ angemessene Maßnahme*

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*

⇒ *ggfls. 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*

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 rechtswidrig, 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*

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*

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*

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.
- Kommunikationskanäle 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.

Quellen

Richtlinie über den Schutz von geheimem Know-how und nicht offenbaren Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) gegen unberechtigten Erwerb, 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/Bog Müller*, 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!

