



# ACT News

## Update Know-how-Schutz

### *Neue EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Durch die strengeren Anforderungen an den Schutz von Know-how in Europa entsteht unmittelbarer Handlungsbedarf für Ihr Unternehmen*

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen spielt für Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen eine entscheidende Rolle. Das im Unternehmen vorhandene Wissen kann zentraler Wettbewerbsfaktor und zeitlicher Vorsprung gegenüber Konkurrenten sein. Neben den klassischen Schutzrechten wie Patenten oder Marken existieren zahlreiche Rechte, die nicht durch Eintragung geschützt sind. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen schließt damit gerade die Regelungslücken, welche von den gewerblichen Schutzrechten nicht erfasst werden. Einige Geschäftsgeheimnisse könnten gar nicht durch Schutzrechte wie Patente oder Marken geschützt werden, z.B. Kalkulationsgrundlagen, Verarbeitungsprozesse, Businesspläne, Marketingideen, Vertriebswege oder Kundenkarteien. Es liegt auf der Hand, dass diese jedoch kaum weniger Relevanz für den Erfolg eines Unternehmens haben können als eintragbare Schutzrechte. Nur durch effektiven Know-how-Schutz kann dieses Asset vor dem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt werden.

Der europäische Gesetzgeber hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die europaweit bestehenden unterschiedlichen Regelungen zum Know-how-Schutz durch die Richtlinie „über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger

Nutzung und Offenlegung“ („**Richtlinie**“) zu vereinheitlichen. Das Europäische Parlament hat die Richtlinie am 14. April 2016 verabschiedet. Die Richtlinie ist von den Mitgliedsstaaten binnen zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen.

#### **Was ändert sich?**

Kernstück der Richtlinie ist die Definition des Geschäftsgeheimnisses in Art. 2 Abs. 1, welche voraussetzt, dass eine Information

- (i) geheim,
- (ii) von kommerziellem Wert und
- (iii) Gegenstand von angemessenem Geheimhaltungsinteresse ist.

Verglichen mit der bisherigen deutschen Rechtslage wird eine Information nach der Richtlinie also nur dann noch als Geschäftsgeheimnis geschützt sein, wenn der Geheimnishaaber selbst angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat, um sein Geschäftsgeheimnis zu schützen. Ein rein subjektiver Wille ist nicht mehr ausreichend.

#### **Rechtliche und praktische Folgen**

Zukünftig werden im Verletzungsprozess die konkreten technischen und rechtlichen Schutzmaßnahmen darzulegen und notfalls zu



# ACT News

## Update Know-how-Schutz

beweisen sein, will der Geheimnisinhaber seine Ansprüche gegen den Verletzer durchsetzen. Gerichte werden also physische Zugangsbeschränkungen, rechtliche Vertragsklauseln und IT-Maßnahmen überprüfen, um festzustellen, ob der Geheimnisinhaber Vorkehrungen für eine „angemessene Geheimhaltung“ getroffen hat (z.B. ausreichende Überwachung Fabriekingang, wirksame Verschwiegenheitsvereinbarung in Arbeitsverträgen, Einrichtung Firewall). Die Richtlinie führt also im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechung den Begriff der „Angemessenheit“ einer Geheimhaltungsmaßnahme als zusätzliches Kriterium für den Geheimnisschutz ein. Die Ausarbeitung, was zu solchen angemessenen Maßnahmen gehört, wird erst die zukünftige Praxis und Rechtsprechung klären. Für die Unternehmenspraxis ist es deshalb bereits jetzt unerlässlich, die aktuell im Unternehmen getroffenen Maßnahmen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen an die erhöhten Anforderungen des Begriffs „der angemessenen Geheimhaltungsschutzmaßnahmen“ anzupassen.

### Fazit und Handlungsempfehlung

Klar ist, dass auch bei noch so sorgfältigen präventiven Schutzmaßnahmen von Geschäftsgeheimnissen ein 100%-iger Schutz in der Praxis auch durch die Richtlinie nicht garantiert werden kann. Dies hat auch der europäische Gesetzgeber erkannt. Deshalb räumt die Richtlinie den Unternehmen einen zeitlich nachgelagerten Geheimnisschutz für den Fall des Bekanntwerdens eines Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen ein. Dem vom Diebstahl betroffenen Unternehmen wird in der Richtlinie ein ganzer Maßnahmenkatalog an effektiven Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, um

die Wahrung des Geschäftsgeheimnisses auch im Nachhinein bestmöglich sicherzustellen, z.B. die Beschlagnahme rechtsverletzender Produkte durch das Gericht im Eilverfahren.

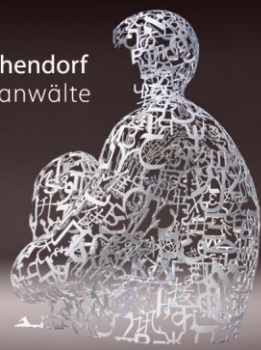
Um jedoch in den Genuss dieser effektiven Verteidigungsmöglichkeiten zu kommen, ist es zunächst zwingend erforderlich, bereits vorab nachweisbare Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Geschäftsgeheimnissen auf Unternehmensebene zu treffen.

### 1. Vertragliche Regelungen zur Verhinderung des Verlusts geheimen Wissens

Die Möglichkeiten der Schutzvorkehrungen können nicht standardisiert betrachtet werden, sondern richten sich einzelfallabhängig nach dem jeweiligen Vertragstypus bzw. Vertragsinhalt. Beispielhaft ist bei einer Kooperationsvereinbarung zweier Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) eine gegenseitige Vertragsklausel zwischen den Beteiligten sinnvoll, die das von beiden Seiten eingebrachte Know-how hinreichend genau definiert, den zugriffsberechtigten Personenkreis festlegt und zugleich ausgewogen, insbesondere im Hinblick auf Zufallsergebnisse, schützt. In den Bereichen des vertraglichen Lizenzschutzes sind detaillierte vertragliche Schutzmaßnahmen zur Sublizenzierung, zur Lizenzweitergabe und zur Vereinbarung einer Nichtangriffsverpflichtung des Lizenzrechts zu empfehlen.

### 2. Verbotsaufnahme des sonst zulässigen Reverse Engineering

Mit Inkrafttreten der Richtlinie wird es (entsprechend dem anglo-amerikanischen Recht) europaweit erlaubt sein, auf dem Markt frei er-



# ACT News

## Update Know-how-Schutz

häftliche Produkte (der Konkurrenz) zu erwerben und nachzubauen. Dies gilt nicht, sofern z.B. Patent- oder Gebrauchsmusterschutz besteht.

Diskutiert wird, ob die Zulässigkeit des Reverse Engineering vertraglich ausgeschlossen werden kann. Dieser Punkt wird erst in der Zukunft rechtssicher geklärt werden. Für firmeneigenes Know-how muss daher im Zweifel dringend empfohlen werden, ein geeignetes vertragliches Verbot des Reverse Engineering in jegliche Vertragswerke mit Vertragspartnern zum Schutz des Nachbaus der Produkte aufzunehmen. Im worst case ist die Klausel unwirksam, im best case enthält Ihr Vertrag ein wirksames Verbot.

### 3. Arbeitsverträge

Schätzungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz zufolge machen unternehmenseigene Mitarbeiter 70 % der Fälle des Informationsdiebstahls aus. Der arbeitsvertragliche Geheimnis-

schutz nimmt daher die tragende Rolle beim Schutz von Geschäftsgeheimnissen ein. Neben Wettbewerbs- und Abwerbeverboten ist die Aufnahme einer Geheimhaltungsvereinbarung in den Arbeitsvertrag existentiell. Diese sollte sich nicht nur auf die Zeit des Bestehens des Vertragsverhältnisses beziehen, sondern zwingend auch darüber hinaus, also nachvertraglich gelten. Nur auf diese Weise kann dem Informationsdiebstahl durch den ehemaligen Arbeitnehmer zum unmittelbaren Konkurrenten und Wettbewerber gezielt Einhalt geboten werden. Dabei ist jedoch die gerichtsfeste Ausgestaltung der Klausel von entscheidender Bedeutung. Von der hinreichenden Beschreibung des konkreten Geschäftsgeheimnisses, vom Umfang und der zeitlichen Dauer der Verschwiegenheitsvereinbarung hängt die Wirksamkeit der Klausel ab.

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:**

**Anna Gatzweiler**



[a.gatzweiler@ac-tischendorf.com](mailto:a.gatzweiler@ac-tischendorf.com)