



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 18th 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 18th 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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

