

Gleiss Lutz

## **Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie**

Anforderungen an die Unternehmenspraxis

Dr. Björn Kalbfus, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

2. Juni 2017

**Carl Heymanns Patenttage Osnabrück**  
**Technologieschutz im Kontext**



## Themenübersicht

- **Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie 2016/943/EU** im Überblick
- Was sind „**angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen?**“
- **Implementierung eines Schutzkonzepts:** Wie geht man vor?



## Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie im Überblick





## Die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie im Überblick: Was ist ein Geschäftsgeheimnis?

 Def. „Geschäftsgeheimnis“, Art. 2 Nr. 1 Geschäftsgeheimnis-RL	 Bisheriges nationales Begriffsverständnis
Information	Tatsache
<b>Rechtmäßige Kontrolle</b> über Geschäftsgeheimnis, Art. 2 Nr. 2	<b>Beziehung zu einem Geschäftsbetrieb</b>
<b>Geheim</b> = nicht allgemein bekannt, nicht ohne weiteres zugänglich	<b>Nichtoffenkundigkeit</b>
<b>Kommerzieller Wert</b> der Information infolge Geheimnisqualität	Berechtigtes <b>Geheimhaltungsinteresse</b>
Den Umständen entsprechende <b>angemessene                  Geheimhaltungsmaßnahmen</b>	<b>Geheimhaltungswille</b> , ggf. Manifestation nach außen

Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

Def. „Geschäftsgeheimnis“, Art. 2 Nr. 1 Geschäftsgeheimnis-RL 	Bisheriges nationales Begriffsverständnis 
Den Umständen entsprechende <b>angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen</b>	<b>Geheimhaltungswille,</b> ggf. Manifestation nach außen



- Moderate Anforderungen
- Ergibt sich häufig aus der Natur der geheimzuhaltenden Tatsache

BGH GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – *Kundendatenprogramm*;  
BGH NJW 1995, 2301 – *Angebotsunterlagen*



Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

„Angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ als internationaler Standard:

- **Art. 39 Abs. 2 lit. c TRIPs**
- **USA:**
  - Sec. 1(4) UTSA: „... *information ... that ... is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy*“
  - Sec. 1839(3) no. 1 U.S.C.: „*if...the owner ... has taken reasonable measures to keep such information secret*“
- **VR China: § 10 Abs. 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb**
- **Taiwan: § 2 Nr. 3 Gesetz über Betriebsgeheimnisse;**



Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

**Warum sind angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen erforderlich?**

- Geheimnis  $\neq$  zufällig unbekannte Information (Geheimhaltungsakt erforderlich)
- Zu laxer Umgang mit Geheimnissen würde falsche Anreize für Spionage setzen
- Kein Dulden und Liquidieren
- Manifestation des Geheimnischarakters
- Indiz für Vermögenswert/Geheimhaltungsinteresse



Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

**Exkurs: Zwecksetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen:**

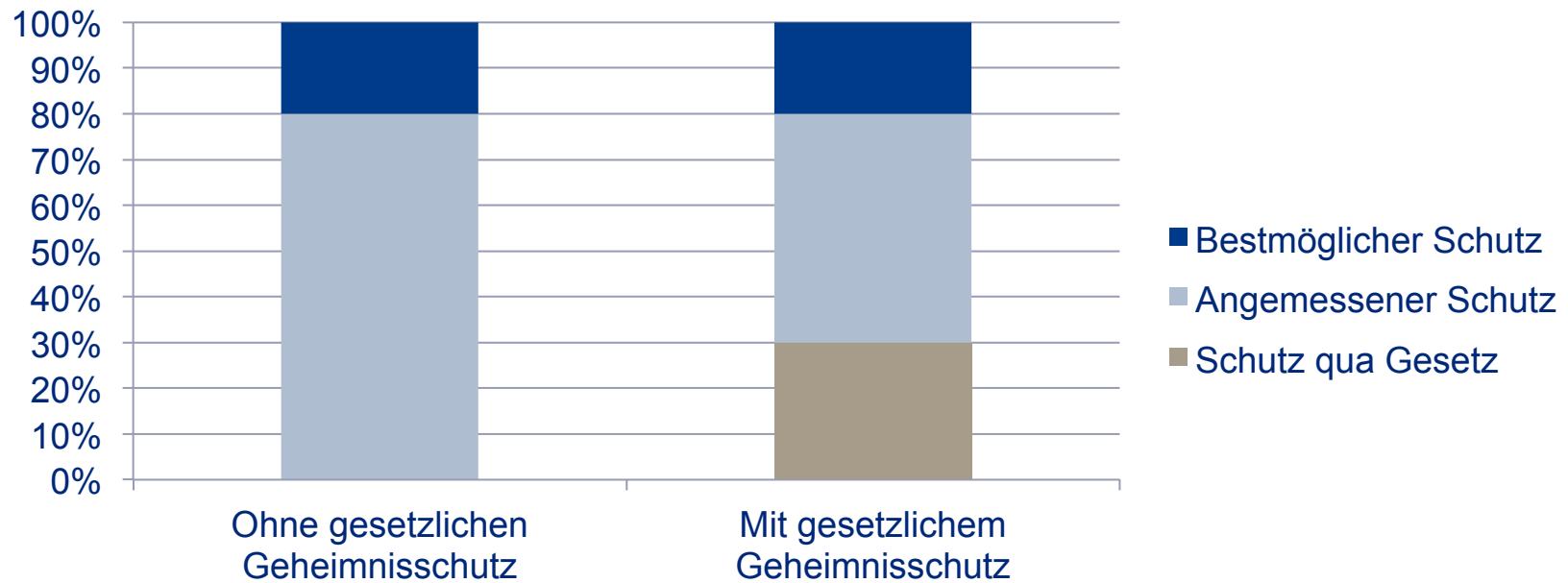
- Schaffung/Verstärkung von Innovationsanreizen (ErwGr 1, 4)
- Förderung des Know-how-Transfers (ErwGr 8, 10)
- **Senkung von Kosten der Geheimhaltung (vgl. ErwGr 9)**





Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

**Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen**  
≠  
**Bestmögliche Geheimhaltungsmaßnahmen**





Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?

**Vorfragen: Wer ist im Unternehmen für Know-how-Schutz zuständig?**

- Klare Regelung der Verantwortlichkeit (Know-how-Schutz-Verantwortlicher?)
- Ansiedlung im vorhandenen Organisationsaufbau
- Querschnittsaufgabe: Zusammenarbeit zwischen Abteilungen (F&E, HR, IT, Vertrieb etc.) sicherstellen.



Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?





## Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?

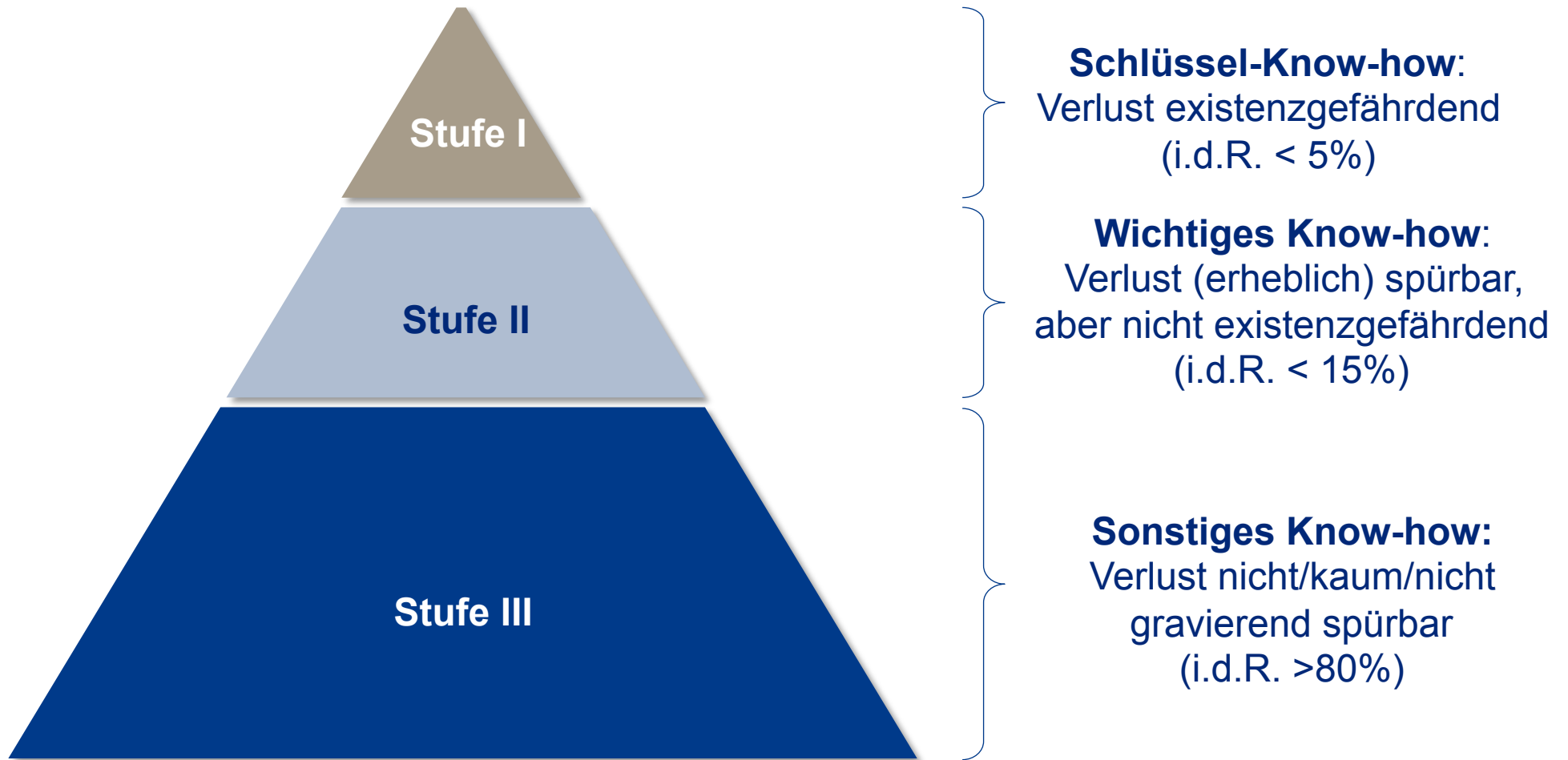
### Wertschöpfungsprozess in einem Unternehmen (vereinfachtes Beispiel):





Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?







Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?





Implementierung eines Schutzkonzepts:  
Zielrichtung von Schutzmaßnahmen

## Zielrichtung von Schutzmaßnahmen

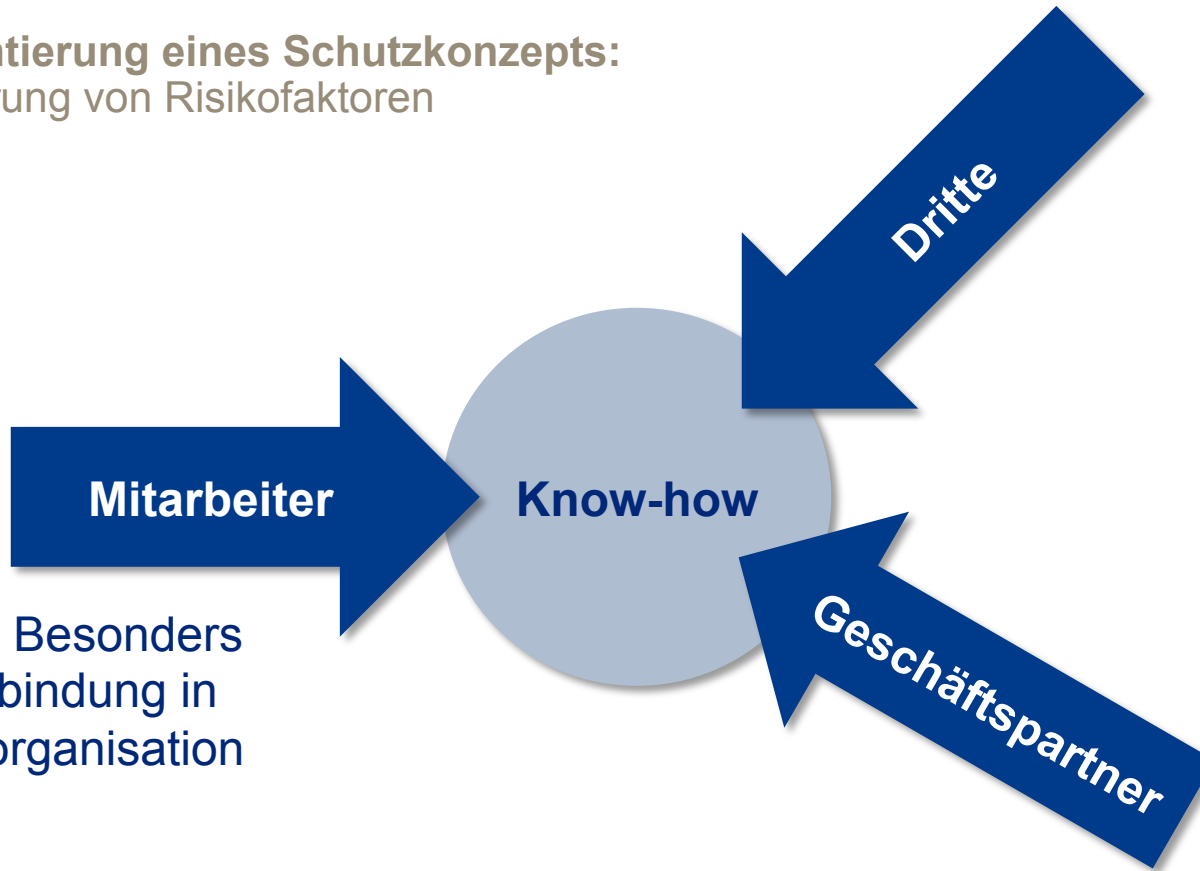






## Implementierung eines Schutzkonzepts: Identifizierung von Risikofaktoren

- Problem: Besonders enge Einbindung in Betriebsorganisation

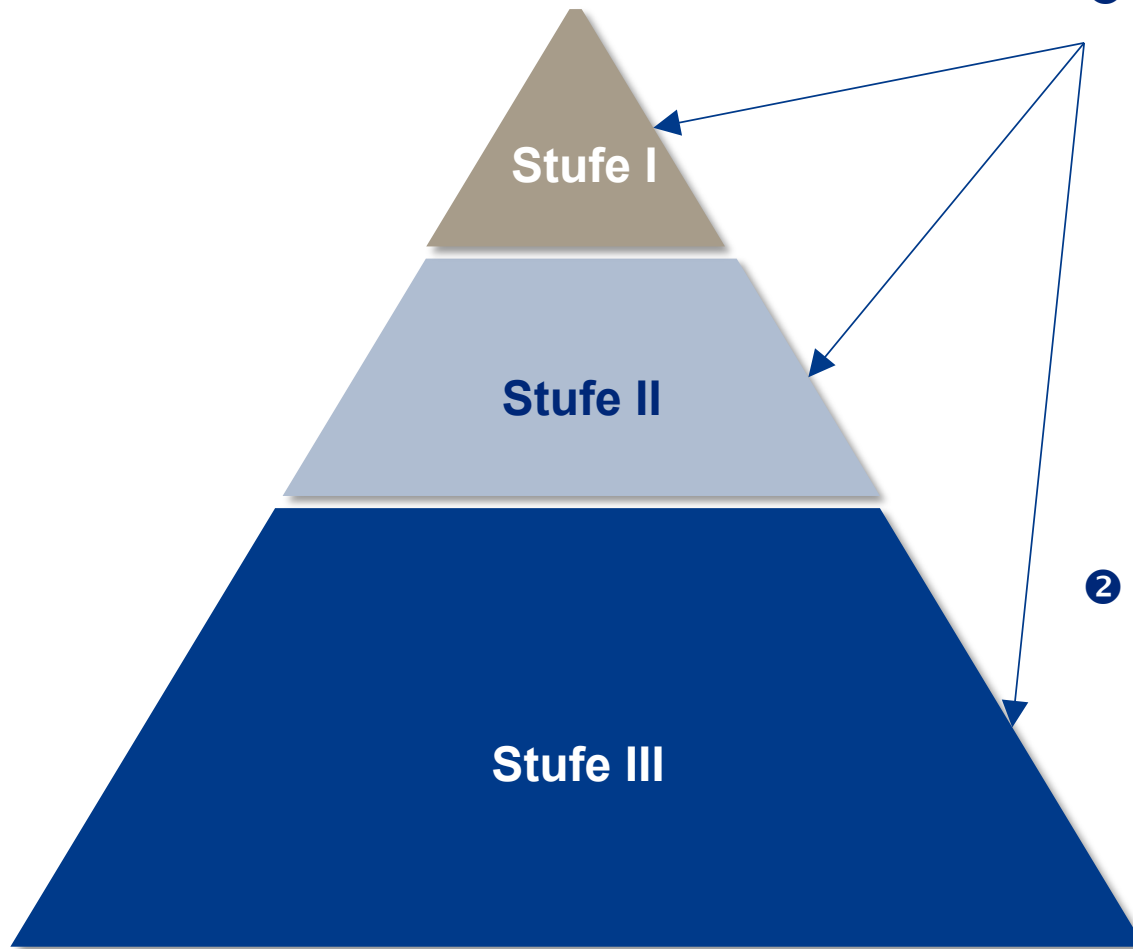


- Konkurrenten
- Besucher
- Hacker

- F&E-Partner
- Lohnhersteller-/ Outsourcing-Partner
- Zulieferer
- Kunden



## Implementierung eines Schutzkonzepts: Maßnahmen ggü. Mitarbeitern



① Bestandsaufnahme: Wer muss Zugang zu welchen Informationen haben?



② Welche Maßnahmen gegenüber welchem Mitarbeiter?  
Abwägung: Angemessenheit/Kosten



## Implementierung eines Schutzkonzepts





## Implementierung eines Schutzkonzepts

### Maßnahmen gegenüber Geschäftspartnern (Auswahl)

#### Vertraulichkeitsvereinbarungen

- Einzelfallgerechte Regelungen
- Keine „Standard-NDAs“

#### Sorgfältige Auswahl Geschäftspartner

- Referenzen einholen
- Informationen über vorhandene Sicherheitsvorkehrungen einholen
- Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen verlangen

#### Sorgfältige Auswahl des weiterzugebenden Wissens

- I.d.R. kein Outsourcing von Schlüssel-Know-how (5%)
- Bei wichtigem Know-how (15%): Strenge Erforderlichkeitsprüfung

## Implementierung eines Schutzkonzepts

### Organisatorische/ technische Maßnahmen

#### IT-Sicherheit

- Netzwerksicherheit (ggf. Sicherheitsanalyse)
- Schutz vor Viren/Trojanern etc.
- Schließen von Sicherheitslücken (Updates)
- Verschlüsselung von E-Mails/Datenträgern
- Data-Loss-Prevention-Systeme
- Verbindliche IT-Sicherheitsrichtlinien
- Fachgerechte Entsorgung von Altgeräten
- Rückstandsfreie Löschung von Datenträgern

#### Physische Maßnahmen

- Besonders gesicherte Bereiche (z.B. Entwicklungsabteilung)
- Schließ- und Alarmanlagen (abgestufte Zugangsberechtigungen für besondere Bereiche)
- Videoüberwachung
- Werkschutz
- Besondere Vorkehrungen bei Besuchern
- Implementierung von Wiedererkennungsmerkmalen in wichtiges Know-how



### Fazit / Empfehlung für die Praxis.

- **Klare Zuständigkeiten für den Schutz von Know-how**
- **Identifizierung von Schlüssel-Know-how**
- **Fortlaufende Überprüfung der Schutzstrategie**
- **Geheimnisschutz-Richtlinie als Anlass für „Neustart“ oder zumindest Überarbeitung des Schutzkonzepts**

Gleiss Lutz

**VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**

---



### Assoziierter Partner, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz



Karl-Scharnagl-Ring 6  
80539 München  
T +49 89 21667-238  
M +49 172 7504368  
E [bjorn.kalbfus@gleisslutz.com](mailto:bjorn.kalbfus@gleisslutz.com)

Björn Kalbfus berät in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes, namentlich im Patentrecht, im Wettbewerbs- und Markenrecht. Schwerpunktmäßig erstreckt sich seine Tätigkeit auf Fragen der Prozessführung in diesen Gebieten. Im Besonderen spezialisiert ist Björn Kalbfus auf den Bereich des Know-how- und Technologieschutzes. Hier berät und vertritt er Unternehmen umfassend bei der zivil- und strafrechtlichen Rechtsverfolgung im Verletzungsfall. Außerdem unterstützt er bei der Entwicklung und Optimierung präventiver Strategien zur Absicherung gegen einen Verlust von wertvollem technischem und wirtschaftlichem Know-how.

#### Relevante Veröffentlichungen (Auswahl)

- **Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie**, Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?, GRUR 2016, 1009
- Protokoll der Sitzung des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht zum **Richtlinienvorschlag über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen**, GRUR 2014, 453 (Mitautor)
- **Die neuere Rechtsprechung des BGH zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen**, zugleich Besprechung von BGH, Urteil v. 23. Februar 2012, I ZR 136/10 – *MOVICOL-Zulassungsantrag*, WPR 2013, 584
- **Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht** – Welcher Reformbedarf besteht?, Carl Heymanns Verlag 2011
- **Gesetzlicher Schutz für geheimes Know-how** – Nur gerecht oder auch wirtschaftlich sinnvoll?, Iurratio 2009, 133 (Mitautor)
- **Geheimnisse sind schützenswert**, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 15. Juni 2009, 12 (Mitautor)



# Gleiss Lutz

## **Berlin**

Friedrichstraße 71  
10117 Berlin  
Deutschland  
T +49 30 800979-0  
F +49 30 800979-979

## **Frankfurt**

Taunusanlage 11  
60329 Frankfurt am Main  
Deutschland  
T +49 69 95514-0  
F +49 69 95514-198

## **München**

Karl-Schamagl-Ring 6  
80539 München  
Deutschland  
T +49 89 21667-0  
F +49 89 21667-111

## **Brüssel**

Rue de Lozum 25  
1000 Brüssel  
Belgien  
T +32 2 551-1020  
F +32 2 551-1039

## **Düsseldorf**

Dreischeibenhaus 1  
40211 Düsseldorf  
Deutschland  
T +49 211 54061-0  
F +49 211 54061-111

## **Hamburg**

Hohe Bleichen 19  
20354 Hamburg  
Deutschland  
T +49 40 460017-0  
F +49 40 460017-28

## **Stuttgart**

Lautenschlagerstraße 21  
70173 Stuttgart  
Deutschland  
T +49 711 8997-0  
F +49 711 855096

[www.gleisslutz.com](http://www.gleisslutz.com)