

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



Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-RL

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

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

Was sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

Def. „Geschäftsgeheimnis“, Art. 2 Nr. 1 Geschäftsgeheimnis-RL	Bisheriges nationales Begriffsverständnis
Den Umständen entsprechende angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen	Geheimhaltungswille, 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 unbekannt 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“?

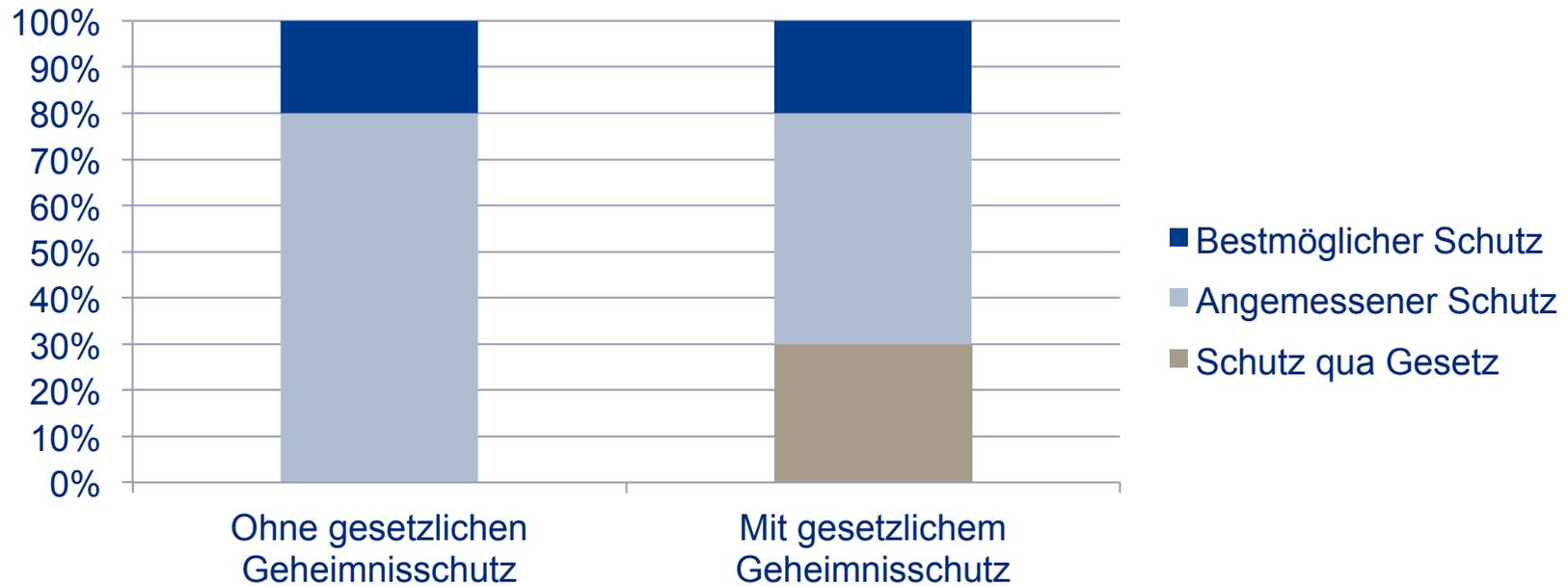
Exkurs: Zwecksetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen:

- 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?

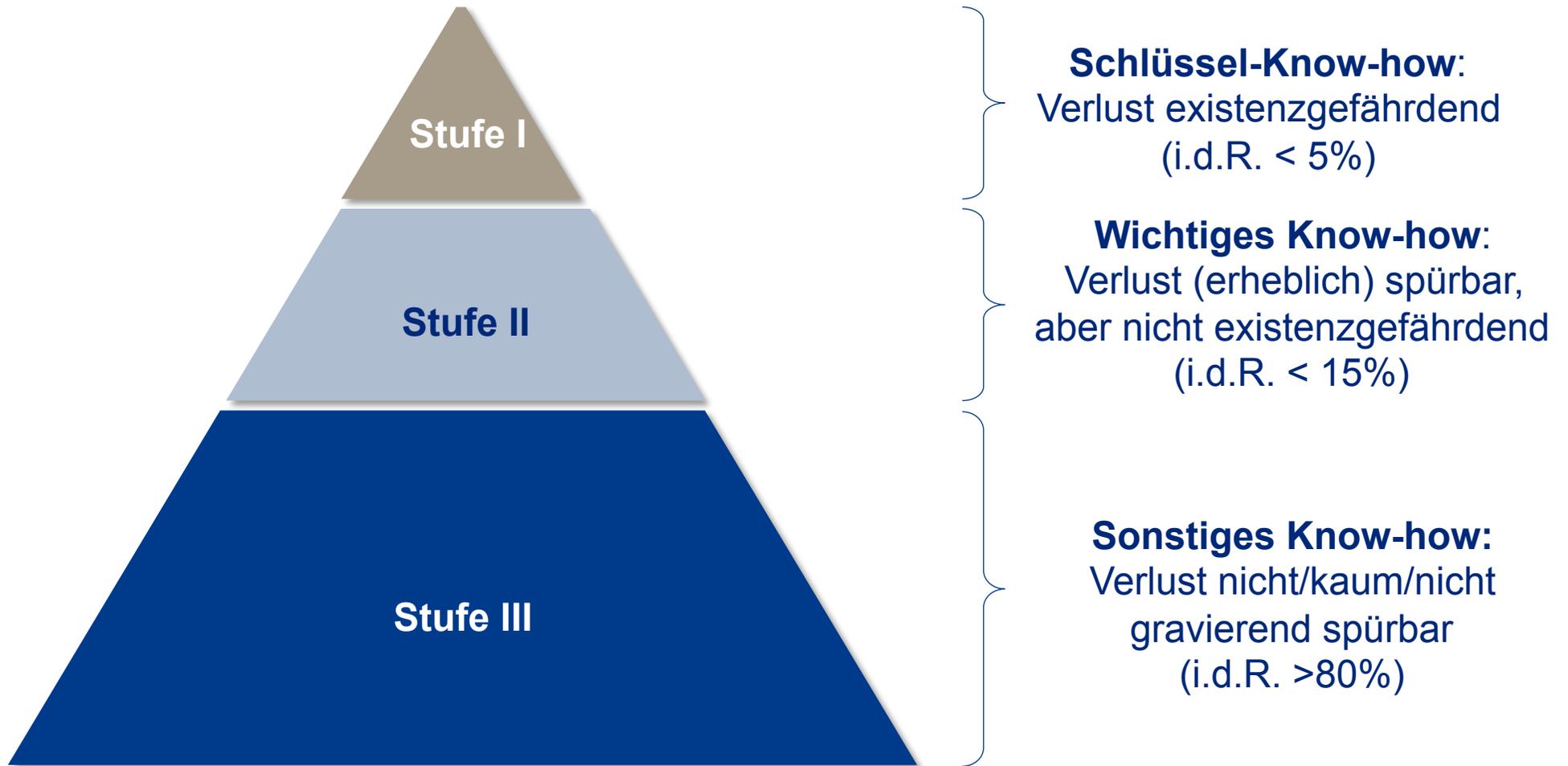
Wertschöpfungsprozess in einem Unternehmen (vereinfachtes Beispiel):





Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?







Implementierung eines Schutzkonzepts: Wie geht man vor?





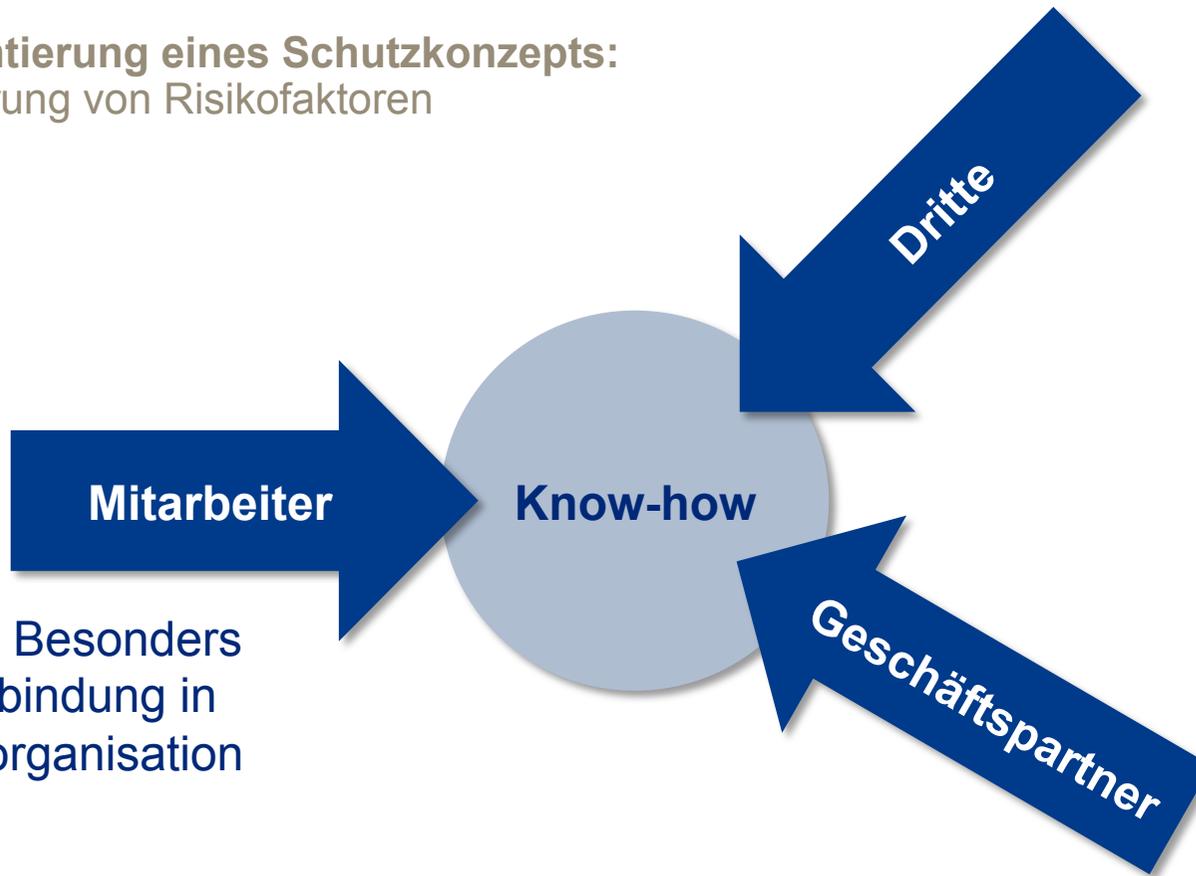
Implementierung eines Schutzkonzepts:
Zielrichtung von Schutzmaßnahmen

Zielrichtung von Schutzmaßnahmen





Implementierung eines Schutzkonzepts: Identifizierung von Risikofaktoren



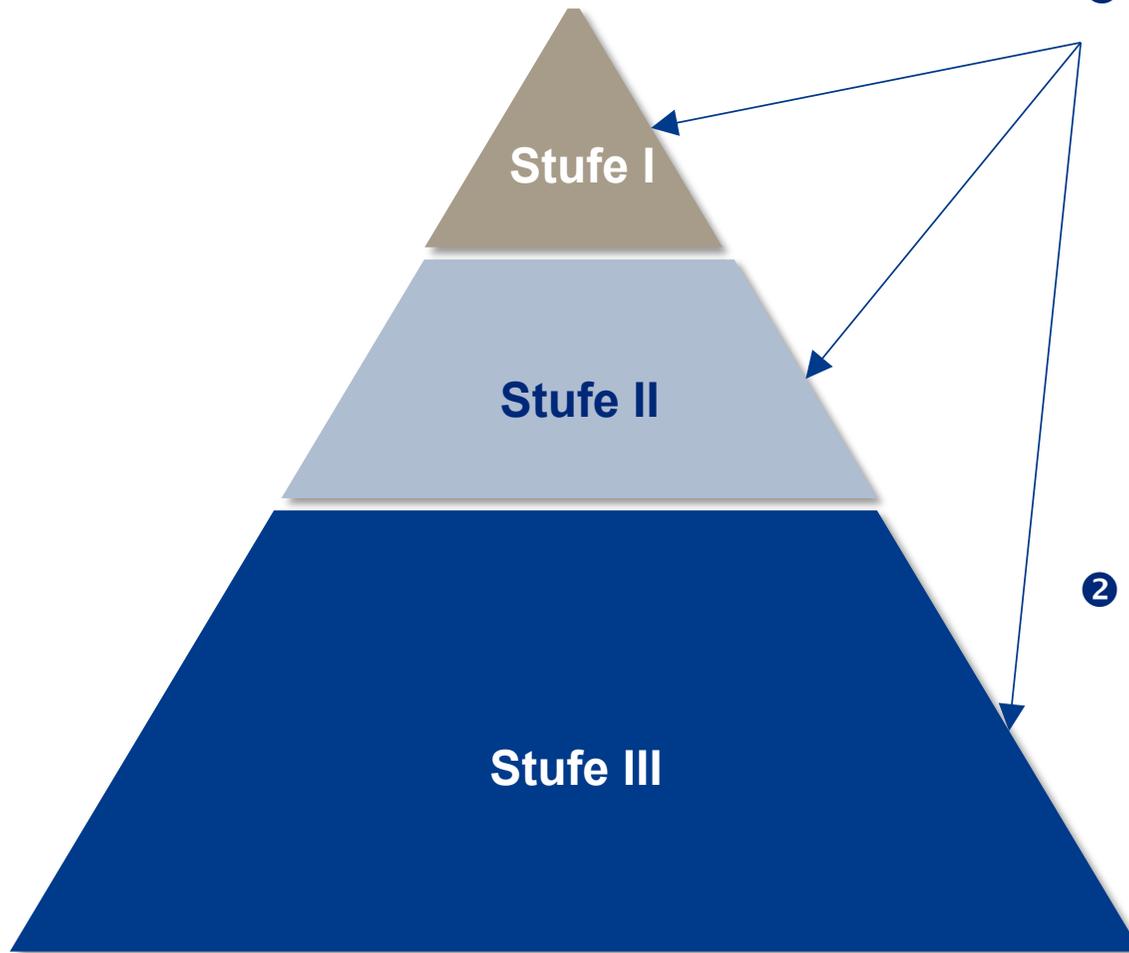
- Konkurrenten
- Besucher
- Hacker

- Problem: Besonders enge Einbindung in Betriebsorganisation

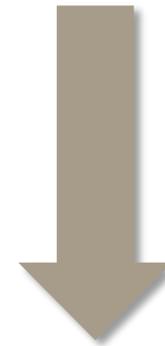
- F&E-Partner
- Lohnhersteller-/ Outsourcing-Partner
- Zulieferer
- Kunden



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

```
graph TD; A[Organisatorische/  
technische Maßnahmen] --> B[IT-Sicherheit]; A --> C[Physische 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

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