

**SKW
Schwarz
Rechtsanwälte**

www.skwschwarz.de
Berlin Düsseldorf Frankfurt/Main Hamburg München



Arbeitsrechtliche Instrumente des Know - how Schutzes

Rechtlicher Schutz von Know - how

Registerrechte

- Patente
- Marken
- Designs
- Gebrauchsmuster

- Jeweiliger Gegenstand selbst geschützt
- Eintragung erforderlich
- Verletzung schon bei Eingriff in den Schutzgegenstand

Know - how

Bloßes Wissen
und Erfahrung

- Know-how als solches nicht Schutzgegenstand
- Keine Eintragung erforderlich
- Verletzung nur bei **unlauterer Verschaffung** des Know-how

Was ist Know - how?

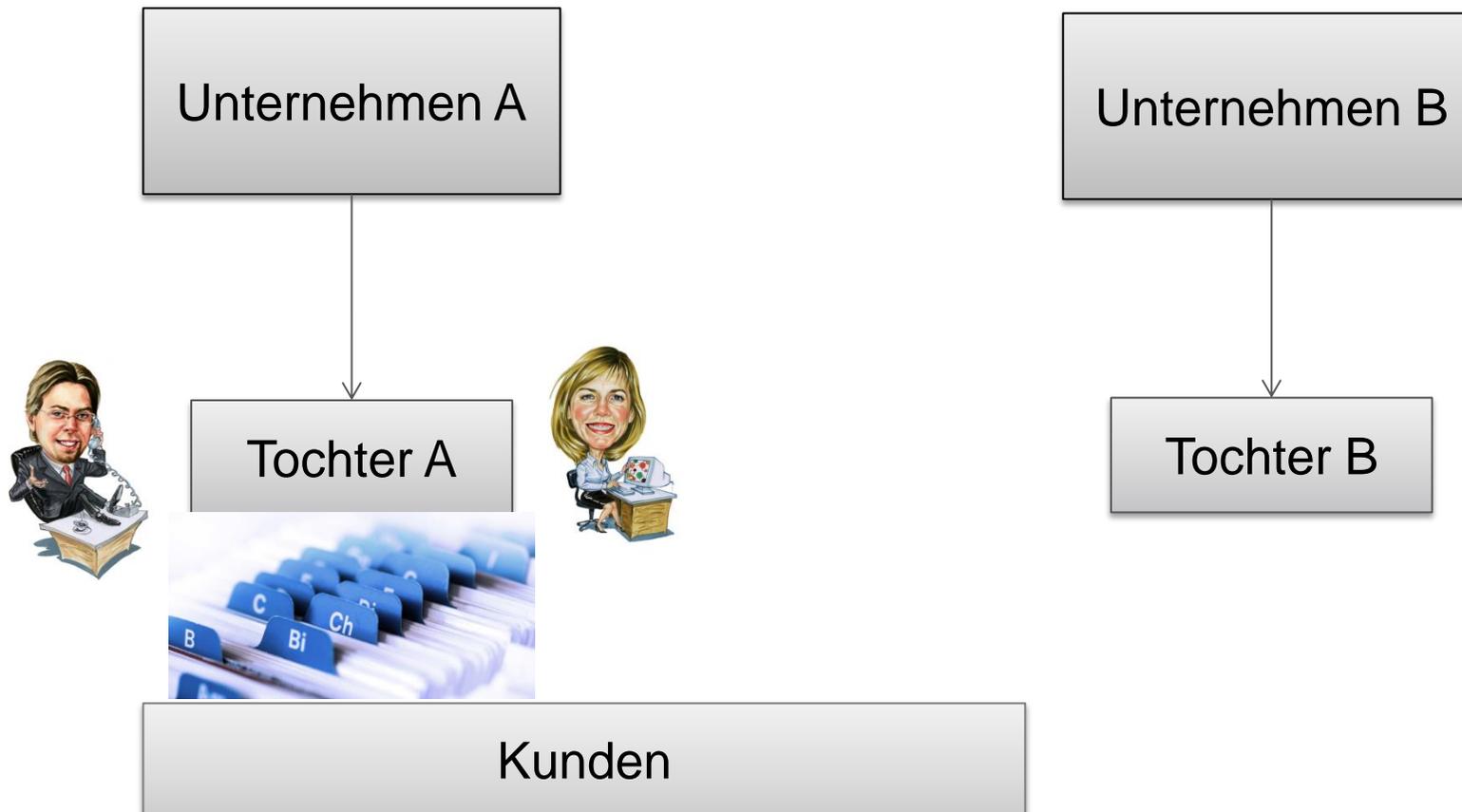
Das am besten gehütete Betriebsgeheimnis der Welt

Seit 1919 befindet sich die Rezeptur von Coca-Cola Gründer im Tresor, der mittlerweile im Coca-Cola-Museum in Atlanta, USA aufbewahrt wird.



© Coca-Cola Ltd.

Eine unfreundliche Übernahme





Unternehmen A



Tochter A



Kunden

Unternehmen B



Tochter B

Kündigungsschutzklage
Abfindung



Unternehmen A



Tochter A

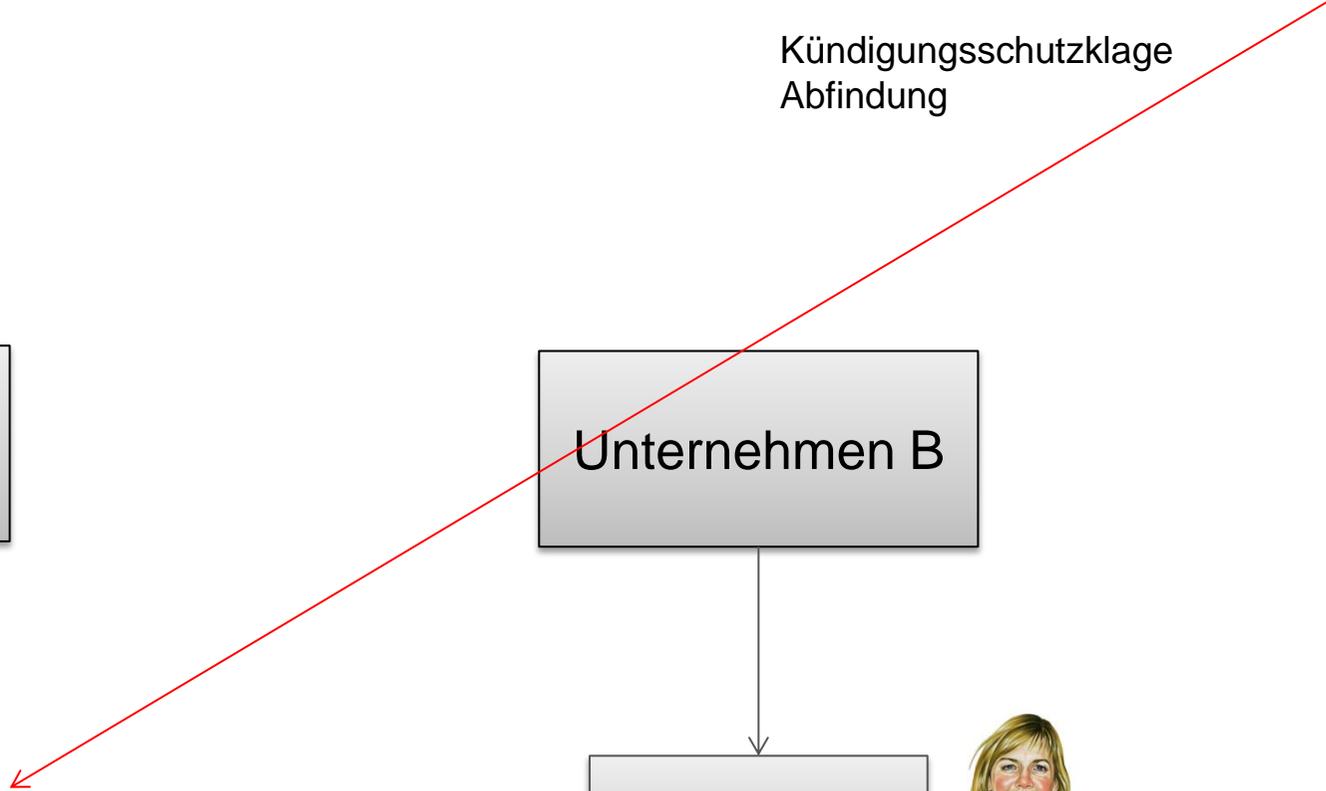


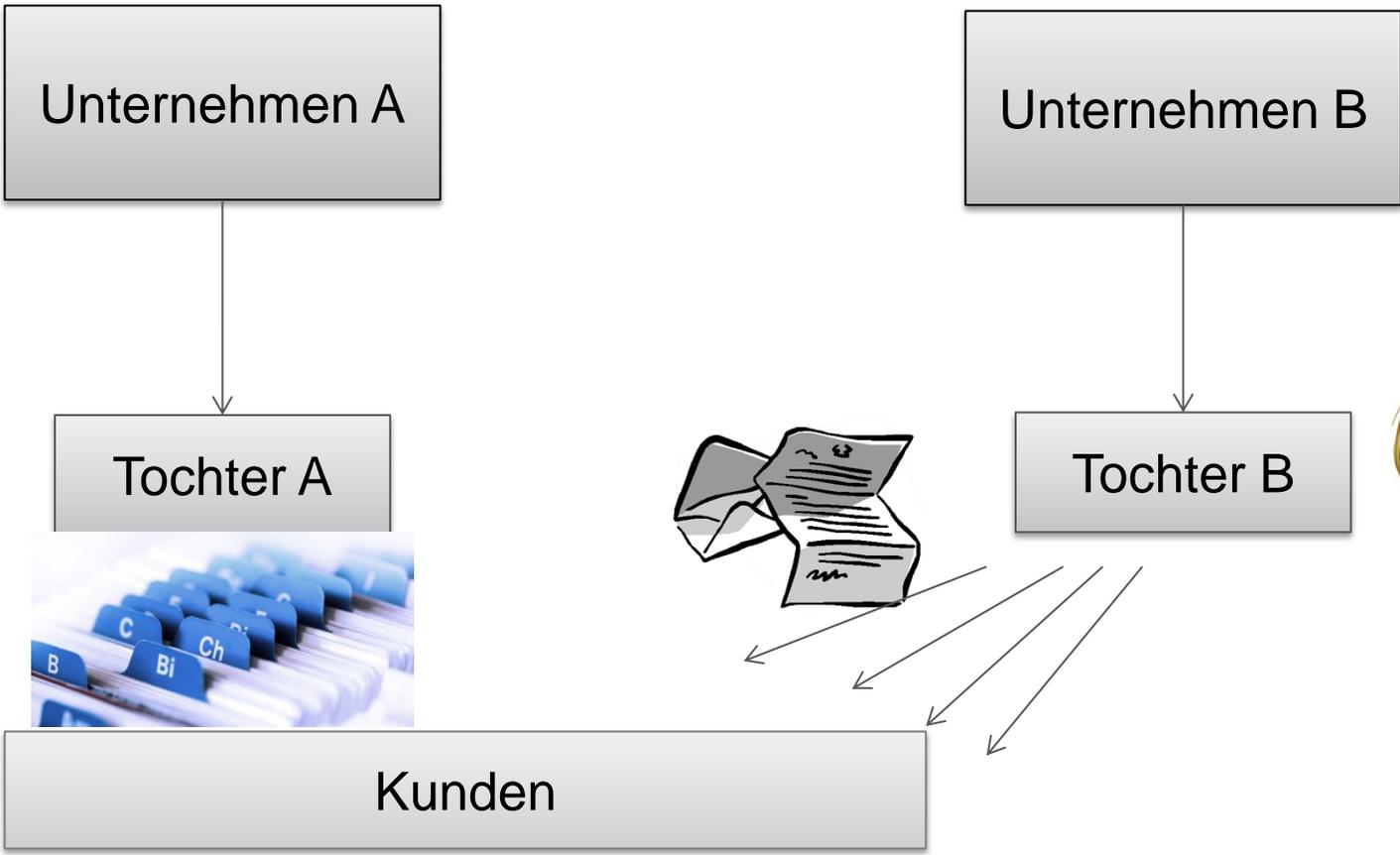
Kunden

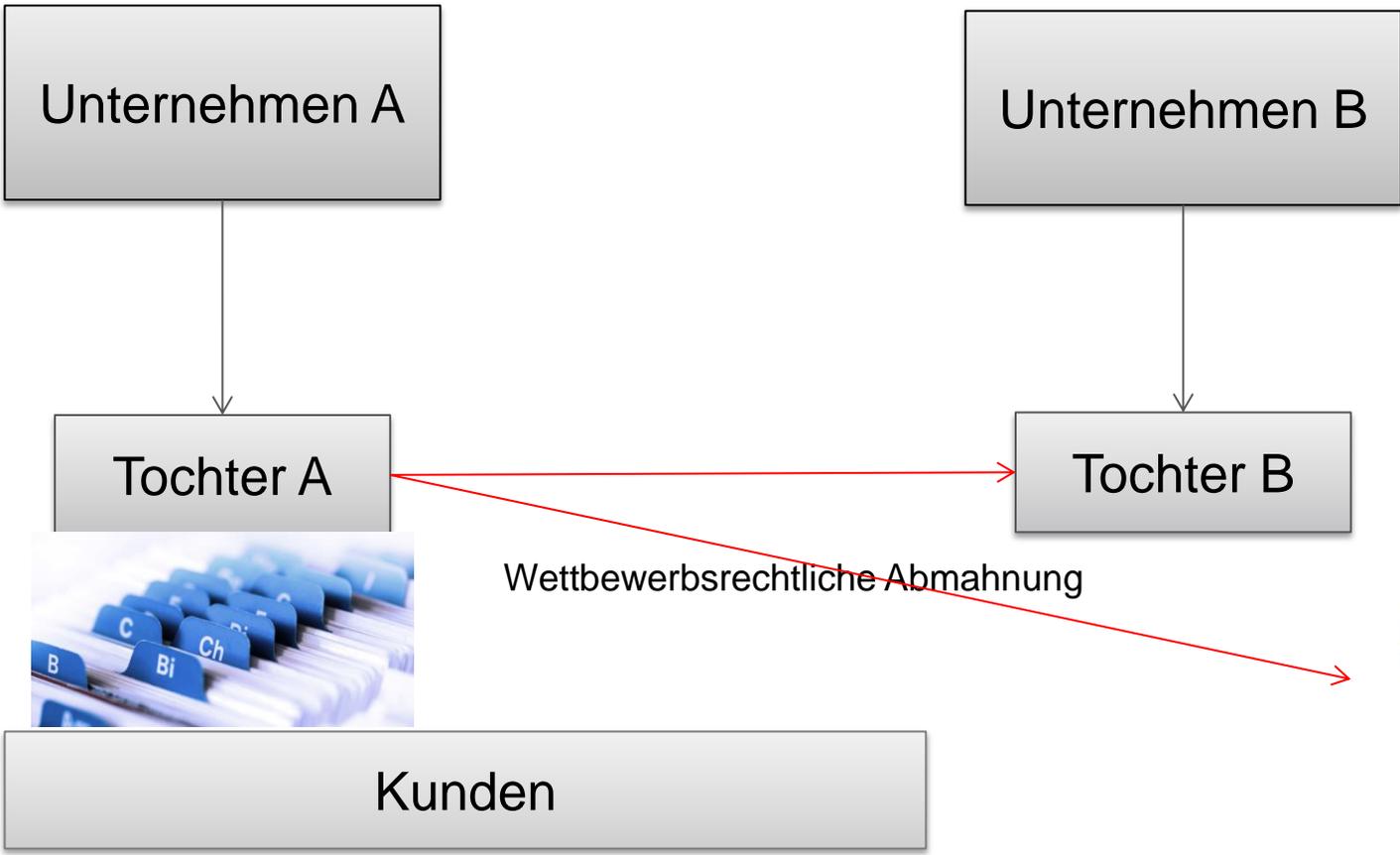
Unternehmen B



Tochter B







Waffenarsenal:

- **Weitergabe** von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Mitarbeiter (§ 17 Abs. 1 UWG)
- **Unbefugte Verschaffung und Verwertung** fremder Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG)
- **Verwertung rechtswidrig erlangter Informationen** (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG)
- Vorlagenfreibeuterei (§ 18 UWG): Missbrauch im geschäftlichen Verkehr erlangter Vorlagen und Dokumente (Pläne, Zeichnungen, Modelle, Konzepte etc.)

Waffenarsenal:

Etwaige Rechtsfolgen:

- Anspruch gegen ehemaligen Mitarbeiter (**Arbeitsgericht**)
- Anspruch gegen Wettbewerber/ neuen Arbeitgeber des Mitarbeiters (**ordentliche Gerichtsbarkeit**)

=> Einstweilige Verfügung möglich, schnelles Handeln erforderlich

- Strafanzeige

Geheimnisverrat während des Beschäftigungsverhältnisses (§ 17 I UWG)

- **Täter:** alle Beschäftigten des Unternehmens, unabhängig von Art, Umfang, Dauer und Bezahlung der Tätigkeit
 - z.B. auch unselbstständige Handelsvertreter, Aufsichtsratsmitglieder, GmbH-Geschäftsführer, Leiharbeiter
 - keine Beschäftigten sind: selbstständige Handelsvertreter, Aktionäre, Vertragshändler, Freiberufler, Angehörige der Beschäftigten, Kunden, Lieferanten
- **Tathandlung:** unbefugte Mitteilung des Geheimnisses an einen Dritten (Tun oder Unterlassen)
- **Vorsatz:**
 - um fremden oder eigenen Wettbewerb zu fördern
 - Streben nach materiellem oder immateriellem Vorteil (nicht reine Neugier)
 - um einen Dritten besser zu stellen
 - in der Absicht, dem Unternehmensinhaber Schaden zuzufügen

Betriebsspionage (§ 17 II Nr. 1 UWG)

- **Täter:** Beschäftigte oder Außenstehende
- **Tathandlung:** unbefugtes Verschaffen oder Sichern unter Anwendung bestimmter Mittel
 - mit technischen Mitteln: Kopiergeräte, Filmkameras, Anzapfen,...
 - Herstellung einer verkörperten Wiedergabe: Abschriften, Aufzeichnungen, Übertragung auf Datenträger,...
 - Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist
- **Vorsatz**

Verwertung unbefugt erlangter Betriebsinterna (§ 17 II Nr. 2 UWG)

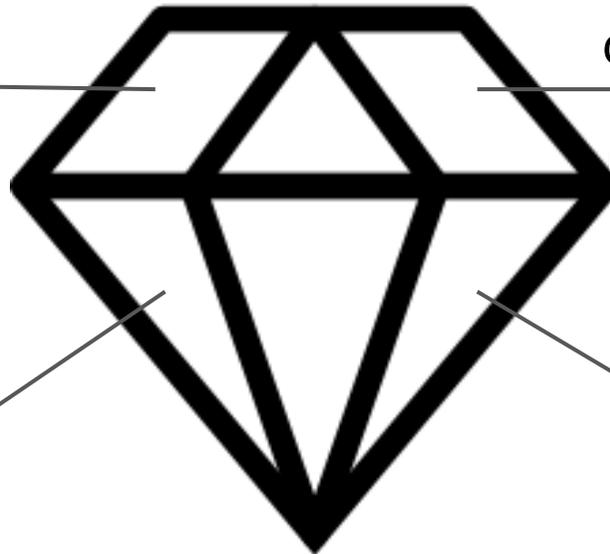
- **Täter:** vor allem ausgeschiedene Beschäftigte
- **Vortat:** Täter muss das Geheimnis zuvor auf eine bestimmte Weise an sich gebracht haben
 - in Form des § 17 I UWG
 - in Form des § 17 II Nr. 1 UWG
 - sonst unbefugt: z.B. Rückgriff des ausgeschiedenen Beschäftigten auf schriftliche Unterlagen (private Notizen/privates Notebook, die er während des Beschäftigungsverhältnisses angefertigt hat, oder systematisches Einprägen von Geheimnissen während des Arbeitsverhältnisses)
- **Tathandlung:** Verwertung oder Mitteilung des Geheimnisses (nicht nur rein ideelle, sondern wirtschaftliche Nutzung)
- **Vorsatz**

Was ist Know - how?

Know-how – „Kronjuwelen“ eines Unternehmens

70 Prozent der
Täter kommen aus
dem eigenen
Unternehmen

Nur 32 Prozent der
Unternehmen, die keine oder
wenig F&E betreiben, verfügen
über ausreichende
Schutzmaßnahmen



Hauptgrund für Geheimnis-
diebstahl ist mit 93 Prozent das
mangelnde Werte-/
Unrechtsbewusstsein der Täter

Schäden zwischen
10.000 und zwei
Millionen Euro je Vorfall

Was ist Know - how?

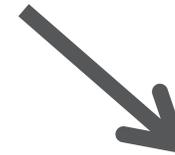
BGH: „Tatsachen, die nach dem erkennbaren Willen des Betriebsinhabers geheim gehalten werden sollen, die ferner nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und damit nicht offenkundig sind und hinsichtlich derer der Betriebsinhaber deshalb ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat, weil eine Aufdeckung der Tatsachen geeignet wäre, dem Geheimnisträger wirtschaftlichen Schaden zuzufügen.“



Geschäftsgeheimnisse

Beziehen sich auf den kaufmännischen
Geschäftsverkehr

*Bsp.: Kundenadressen, Absatzmethoden,
Kalkulationsunterlagen,
Marketingstrategien, Gehälter,
Bezugsquellen, Marktforschung*



Betriebsgeheimnisse

Beziehen sich auf den technischen
Betriebsablauf

*Bsp.: Herstellungsverfahren, Rezepturen,
Formeln, Konstruktionspläne*

EU Know - how Schutz Richtlinie

Geschäftsgeheimnis: Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:

c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden **angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen** der Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt.

Schutzvoraussetzungen:

- **Nichtoffenkundigkeit**
- **Unternehmensbezug**
- **Geheimhaltungswille**
- **Geheimhaltungsinteresse**

Neu nach EU-RL:

- **Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen**

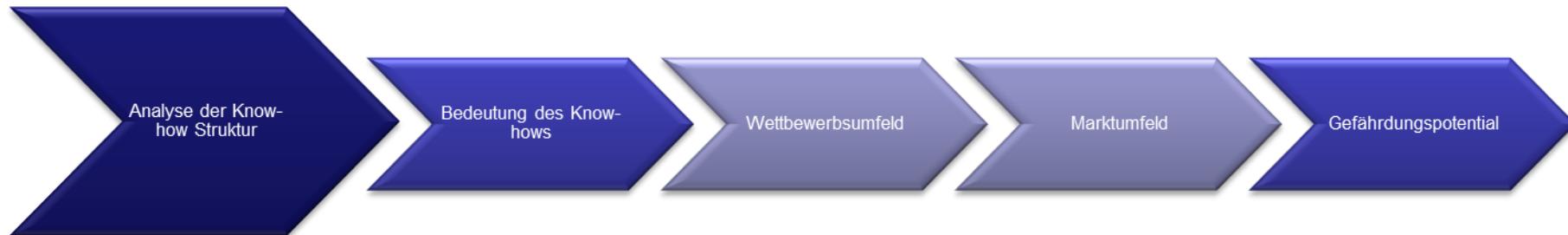
Know - how Analyse

Beim Schutz von Know-how gibt es keine Standardlösungen, aber.....

Know - how Analyse



Know - how Analyse



- technisches Know-how
- Kundenlisten
- Zuliefererverträge
- Unternehmensstrategie
- Produktstrategie
- Marketingstrategie
- ...

Know - how Analyse



- Gewichtung für den Bestand des Unternehmens
- Ertragschancen
- Alleinstellungsmerkmale
- Ersetzbarkeit durch Wettbewerber
- ...

Know - how Analyse



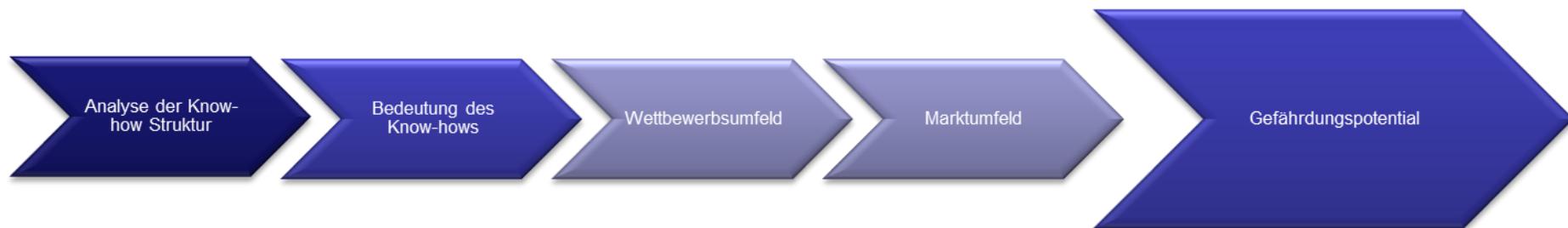
- Marktstruktur, Marktanteil
- Know-how Vorsprung
- Finanzkraft der Wettbewerber
- technologische Entwicklungsstufe der Wettbewerber
- ...

Know - how Analyse



- Kundenstruktur
- Hauptmärkte
- rechtliches Umfeld in den Hauptmärkten
- zukünftige Märkte
- ...

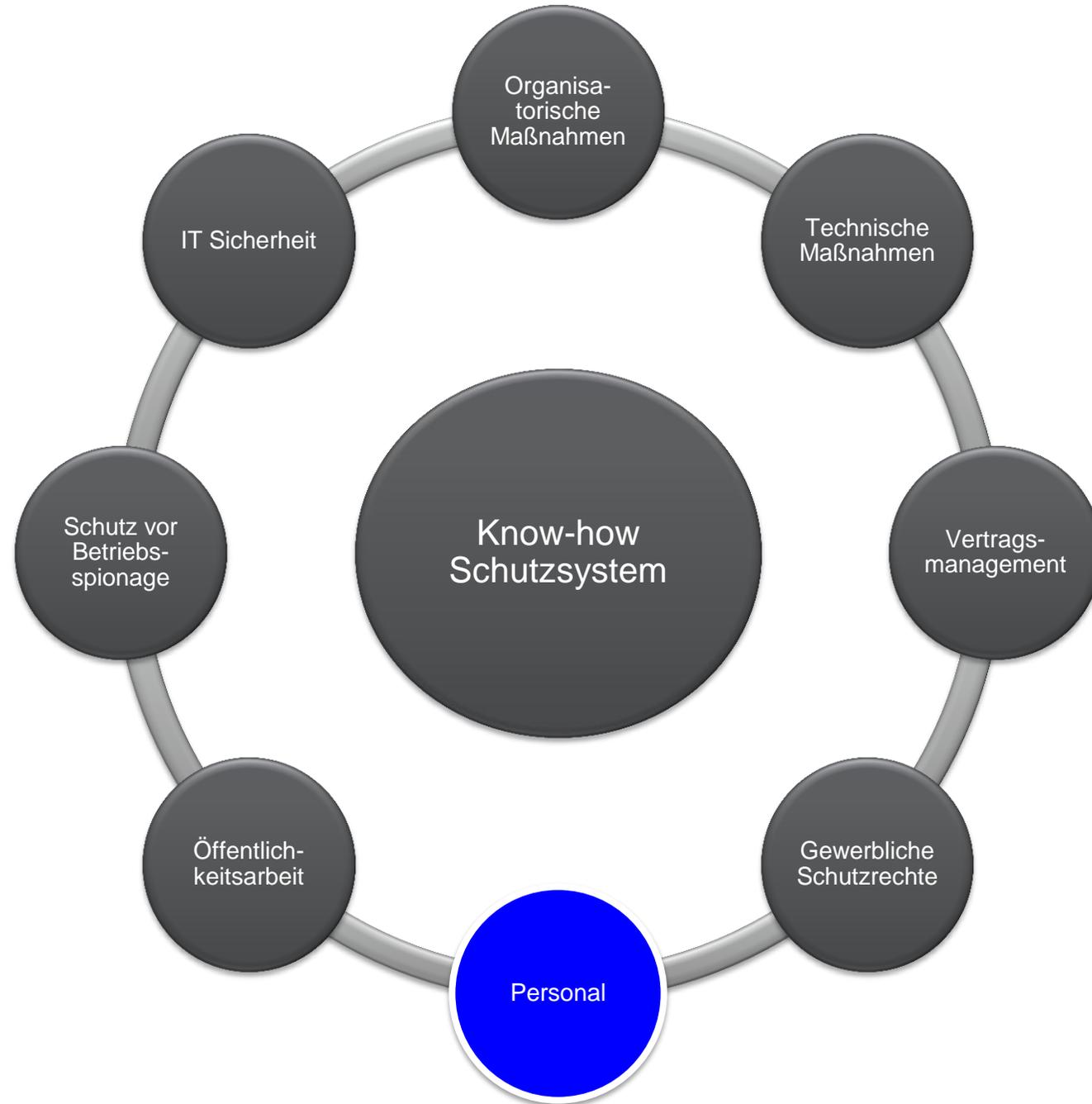
Know - how Analyse



- welche Wettbewerber könnten Interesse am Know-how haben
- Personalfuktuation
- Nutzung des Know-hows bei externen Dienstleistern, Lizenzpartnern,
- Kooperationspartnern, etc.
- ...

Schutzmechanismen

Es gibt keine rein juristische Strategie, ...



Konflikt - Ausgangssituation

Personal

Unternehmen

Arbeitnehmer

dt. Unternehmen sind
Wissensgesellschaften

immer weniger
Geringqualifizierte

Nicht Institutionen haben Wissen, sondern Menschen!
Sie sind die Geheimnisträger.

Geheimnisschutz, Art.
14 GG

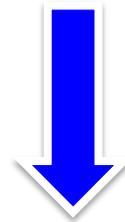
Recht auf freie Berufswahl
Persönlichkeitsrechte, Art. 2
Abs. 1 und Art. 12 GG.

Übersicht - arbeitsrechtliche Ansätze

- Bewerbungsphase / Screening
- Bindung von Know-how Trägern
- Schutz des Know-how selbst
- Arbeitnehmerüberwachung

Bindung des Know - how Trägers

**KÜNDIGUNGS
FRIST**



- Wettbewerbsverbote
- Abwerbverbote
- Kundenschutzklauseln

Vertragsstrafe nicht vergessen!

**Mitarbeiterzufriedenheit ist strategischer
Know-how-Schutz! Vorsicht bei „innerer“
Kündigung!**

Bindung des Know - how Trägers

- Wettbewerbsverbote (§§ 110 S. 2 GewO, 74 ff. HGB)

- maximal 2 Jahre
- Schriftform
- Schutz dient berechtigtem Interesse
 - tätigkeits- o.
 - unternehmensbezogen
- erschwert Fortkommen nicht unbillig
- Karenzentschädigung von mindestens 50% der vertragsgemäßen Vergütung.

- Abwerbverbote und Kundenschutzklauseln nur begrenzt hilfreich

Schutz des Know - how

Verschwiegenheit

- im bestehenden ArbV

→ **Treuepflicht und § 17 Abs. 1 UWG**

- vertragliche AGB - Kontrolle beachten
- Ausweitung auf Konzern sinnvoll

Schutz des Know - how

Verschwiegenheit

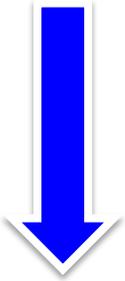
- nach beendeten ArbV → Treuepflicht und § 17 Abs. 2 UWG

- Eigennutzung versus Weitergabe
- Gedächtnis versus Unterlagen

- Vertragliche Ausweitung des § 17 Abs. 2 UWG im Zweifel angreifbarer als nachvertragliches Wettbewerbsverbot!

Schutz des Know - how

Verschwiegenheit



Vertragsstrafe!

- Treuepflicht vertraglich und durch Schulungen, Hinweise konkretisieren
 - Bring-Your-Own-Device (BYOD) und Home-Office Regeln
 - Grundsätze für die Verwendung von Emails, Social Networks, etc.

=> Neben der juristischen Raffinesse der Regelung vornehmlich deren korrekte Umsetzung gewährleisten (Problem der konkludenten Genehmigung)

Schutz des Know - how

Wer hat denn das Eigentum an den Daten?

- Soziale Netzwerke



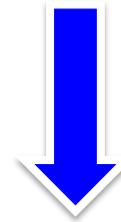
facebook

- Berufliche Netzwerke



Kontrolle und Überwachung

- **§ 32 BDSG**
strenge Anforderungen
an die „Erforderlichkeit“
der Maßnahme bei der
Überwachung
Beschäftigter
- **Betriebsrat**
technische
Überwachung ist
regelmäßig zur
Leistungs- und
Verhaltenskontrolle
geeignet



- **Dokumentation**
der Interessenabwägung
insbesondere wenn kein BR
besteht.



Kontrolle und Überwachung

- Nutzung von E-Mail und Internet:

- wirksam regeln, d.h. Richtlinie, BV, Vereinbarung
- Einhaltung kontrollieren (Stichprobe)

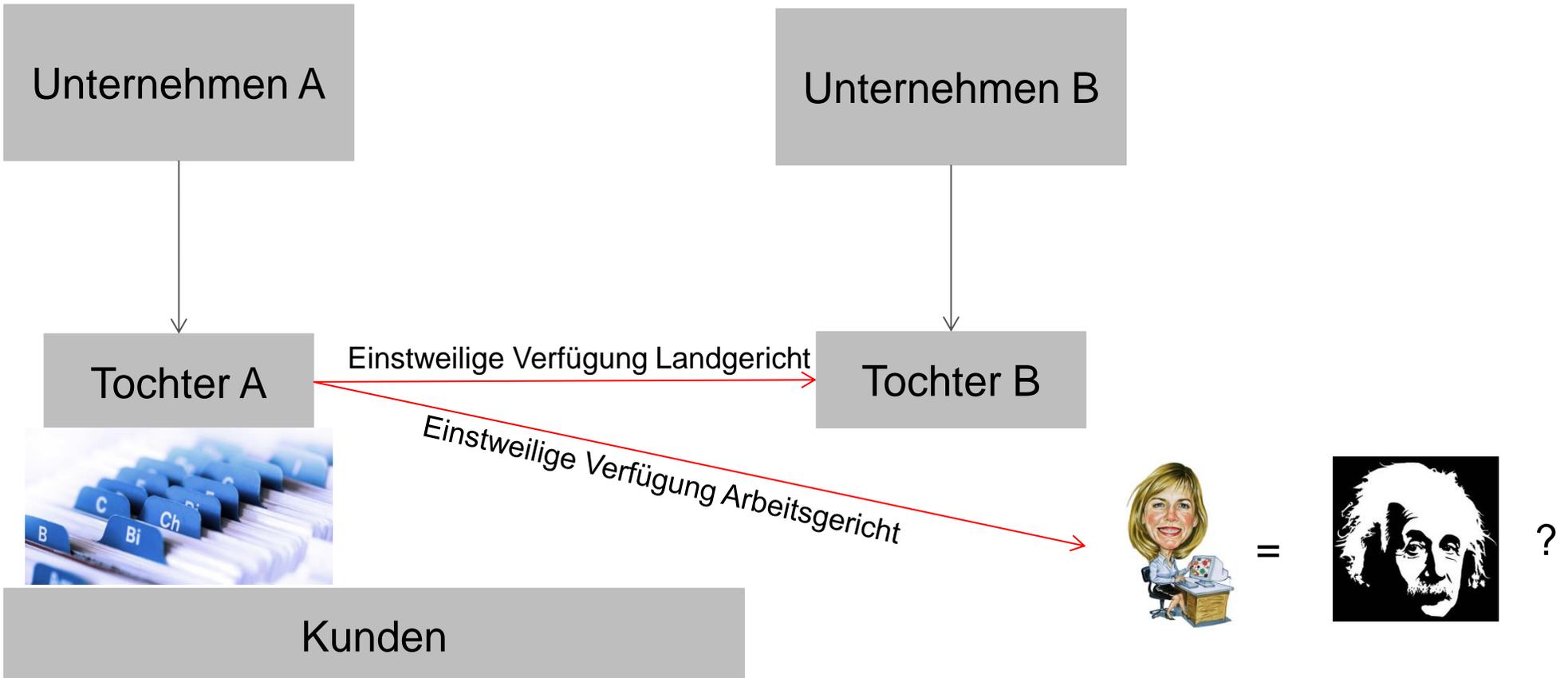
- manual für Untersuchung:

- konkreten Verdacht dokumentieren
- alle weniger einschneidenden Aufklärungsmaßnahmen ausgeschöpft
- verdeckte Überwachung damit einzig verbleibende Mittel
- Untersuchung insgesamt nicht unverhältnismäßig

Mitbestimmungsrechte des BR berücksichtigen!



Eine unfreundliche Übernahme



Kundenliste

(BGH, Urteil vom 27.4.2006, Az. I ZR 126/03)

→ es darf sich nicht nur um eine reine Adressliste handeln, die sich ohne großen Aufwand aus allgemein zugänglichen Quellen erstellen lässt

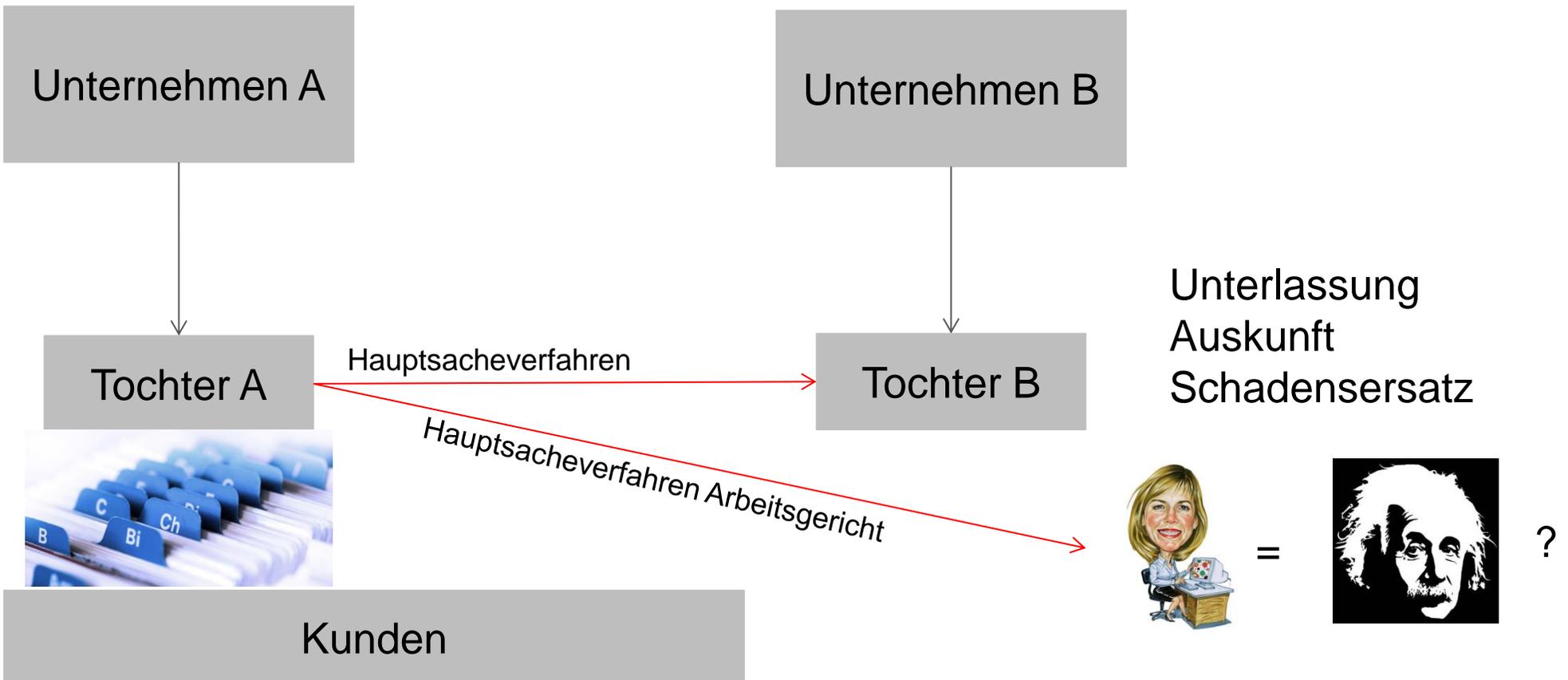
→ die Kundenliste muss als Geschäftsgeheimnis keinen bestimmten Vermögenswert besitzen

- § 17 II Nr. 2 UWG:

„Die Berechtigung, erworbene Kenntnisse nach Beendigung des Dienstverhältnisses auch zum Nachteil des früheren Dienstherrn einzusetzen, bezieht sich nicht auf Informationen, die dem ausgeschiedenen Mitarbeiter nur deswegen noch bekannt sind, weil er auf schriftliche Unterlagen zurückgreifen kann, die er während der Beschäftigungszeit angefertigt hat.“

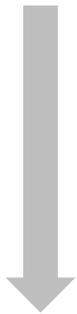


Eine unfreundliche Übernahme



Strafrechtlich relevante Normen:

- §§ 17,18, 19 UWG
- §§ 201 ff. StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, Verletzung des Briefgeheimnisses, Ausspähen von Daten, Verletzung und Verwertung von Privatgeheimnissen)



Die Tat wird grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt (Antragsfrist 3 Monate!)

(Ausnahme: besonderes öffentliches Interesse, z.B. bei volkswirtschaftlich erheblicher Schadensgefahr)

Eine unfreundliche Übernahme



Unternehmen A



Unternehmen B

Tochter A

Strafanzeige
Durchsuchung

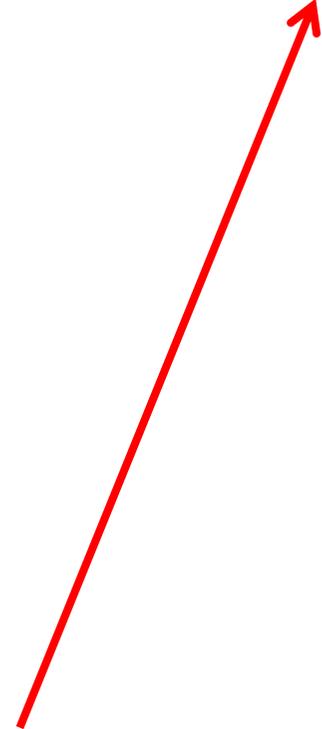


Tochter B

Geständnis



Kunden



Kündigungsschutzklage (-)
Abfindung (-)



Eine unfreundliche Übernahme

Unternehmen A

Unternehmen B

Tochter A

Tochter B

Unterlassung (+)
Auskunft (+)
Schadensersatz (+)



Kunden

Eine unfreundliche Übernahme

Unternehmen A



Tochter A



Kunden



Unternehmen
B



Tochter B

Unterlassung (+)
Auskunft (+)
Schadenersatz (+)

Fazit

Häufig werden geheime Informationen auf Arbeitsplatzrechnern, Laptops oder auf Servern gelagert, die weder gesichert sind,

=> leichtes Entwenden von Know-how

noch über Schutzsysteme verfügen, die einen Nachweis darüber erlauben, wer wann was heruntergeladen hat.

=> vermeidbares Beweisproblem

Fazit

Daher: nur wer etwas wie ein Geschäftsgeheimnis behandelt, kann auch Schutz für sich reklamieren!

- Aufklärung des Personals über Schutz des Betriebsgeheimnisses und Folgen der Verletzung
- Erhöhte Vorsicht bei Ausscheiden von Mitarbeitern!

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

www.skwschwarz.de
Berlin Düsseldorf Frankfurt/Main Hamburg München

Noch Fragen?



Dr. Martin Römermann
Rechtsanwalt - Fachanwalt für Arbeitsrecht -

SKW Schwarz Rechtsanwälte
Neues Kranzler Eck Kurfürstendamm 21 D-10719 Berlin

T +49 (0)30 889 26 50 55

F +49 (0)30 889 26 50 10

m.roemermann@skwschwarz.de

www.skwschwarz.de

Aufsatz: Greßlin/Römermann Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zum Schutz von betrieblichem Know-how; BB 24.2016, S. 1461 ff.