

Neue Anforderungen an Geheimnisschutzvereinbarungen?

Vertraulichkeit, Schutzmaßnahme, Zuordnung, Reverse Engineering & Whistleblowing

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Themenstellung

Die verspätete Umsetzung der Geheimnisschutz-RL hat zur Folge, dass die anstehende Änderung und der Anpassungsbedarf weitgehend bekannt sind. Besonders viel Aufmerksamkeit haben dabei die neuen Anforderungen an das Geschäftsgeheimnis nach Art. 2 RL auf sich gezogen. Vordringliche Aufgabe der Unternehmen ist zunächst sicherzustellen, dass ihre Geheimnisse auch nach neuem Recht Schutz erlangen. Im Schrifttum wird empfohlen, Geheimhaltungsvereinbarungen als angemessene Maßnahme vorzusehen und diesbzgl. ein erheblicher Nachholbedarf insbesondere bei KMU konstatiert.

Allerdings erscheint fraglich, ob sich Vereinbarungen als angemessene Maßnahme i.S.v. Art. 2 RL eignen. Denn Geheimhaltungsvereinbarungen sind typischer Weise generisch, sie werden im Voraus und pauschal für bestimmte Kategorien von Informationen geschlossen. Demgegenüber soll eine Maßnahme sich auf das konkrete Geheimnis beziehen und gerade mit Blick auf dessen Gegenstand, Wert und Gefährdung angemessen sein. Das erscheint schwer vereinbar.

Weitgehend vernachlässigt wird zudem, dass eine Reihe anderer Bestimmungen der RL Anlass geben, die bisherige Vertragspraxis anzupassen. Denn nach neuem Recht ist die Vereinbarung bspw. auch für die Frage relevant, wer die rechtmäßige Kontrolle über ein Geheimnis ausübt; wann ein Verstoß gegen eine vertragliche Verpflichtung vorliegt; ob der Vertragspartner zum Reverse Engineering berechtigt ist und schließlich, ob es vielleicht ein milderer Mittel gibt, Fehlverhalten zu melden, als unter Berufung auf legitimes Whistleblowing an die Presse heranzutreten.

Daher werden die einzelnen Bestimmungen der RL, die eine vertragliche Vereinbarung erwähnen oder voraussetzen, daraufhin überprüft, welchen Anforderungen diese aus Sicht des Geistigen Eigentums genügen müssen, um einen optimalen Schutz zu gewähren.

Handlungsempfehlung

- Der **Geheimnisbegriff** sollte an die abweichende neue Definition angepasst werden. Schutzwürdige Geheimnisse sollten als solche gekennzeichnet werden.
- Vertragspartner sollten dazu verpflichtet werden, die vom Geheimnisinhaber vorgesehenen **angemessenen Maßnahmen** zu beachten.
- Der Rechtsinhaber sollte sich die **rechtmäßige Kontrolle** explizit vorbehalten und sowohl die Vergabe von Unterlizenzen als auch die Klageerhebung durch Vertragspartner ausschließen.
- Statt der bloßen Wahrung der Vertraulichkeit, sind Vertragspartner auch auf die **bestimmungsgemäße Nutzung** und beschränkte Weitergabe zu verpflichten.
- Das **Reverse Engineering** durch Vertragspartner sollte standardmäßig ausgeschlossen werden.
- Unternehmen sollten bei der Vertragsgestaltung das Risiko der **mittelbaren Verletzung** beachten und durch Hinweise an Arbeitnehmer bzw. eine Freistellung durch den Geschäftspartner minimieren.
- Das Risiko eines Verrats von Geschäftsgeheimnissen durch **Whistleblowing** sollte durch entsprechende Kommunikationskanäle reduziert werden.
- Soweit zulässig, sollten die Geheimnisschutzpflichten durch eine **angemessene Vertragsstrafe** abgesichert werden.

Umsetzung in der Vertragspraxis:

- ⇒ An die Stelle einer Geheimhaltungsvereinbarung sollte eine Geheimnisschutzvereinbarung treten
- ⇒ Sie sollte knapp & verständlich formuliert sein.
- ⇒ Die zwingenden Vorgaben des AGB-Rechts, Arbeits- und Wettbewerbsrecht sind zu beachten.
- ⇒ Die Geheimnisschutzvereinbarung sollte durch andere Maßnahmen (bspw. Schulung, Belehrung, Weisung, Betriebsvereinbarung, Compliance) konkretisiert und regelmäßig aktualisiert werden.

Rechtsquellen

- Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1)
- *Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz* Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
- *Gesetzentwurf der Bundesregierung* Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (<https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/GeschGehG.html>)

Literatur

- *Goldhammer*, Geschäftsgeheimnis-Richtlinie und Informationsfreiheit, NVwZ 2017, 1809
- *Groß/Platzner*, Whistleblowing: Keine Klarheit beim Umfang mit Informationen und Daten, NZA 2017, 1097
- *Günter/Bogmüller*, Arbeitsrecht 4.0. Arbeitsrechtliche Herausforderungen der vierten industriellen Revolution, NZA 2015, 1025
- *Hoeren/Münker*, Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter, CCZ 2018, 85
- *Kalbfus*, Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der GeschGeh-RL, GRUR Prax 2017, 391
- *Klein/Wegener*, Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?, ArbRAktuell 2017, 531
- *McGuire*, Neue Anforderungen an den Know-how-Schutz: 3 Gründe, sich schon heute mit der neuen Geschäftsgeheimnis-RL zu befassen, Mitt. 2017, 377.
- *McGuire*, Geheimnisschutz: In vier Schritten zur angemessenen Maßnahme, IPRB 2018, 202
- *Schmidt*, Whistleblowing Revisited: Anpassungs- und Regelungsbedarf im deutschen Recht, RdA 2017, 365
- *Schöwerling*, Die Geheimhaltungsvereinbarung – (K)ein Auslaufmodell, GRUR-Prax 2015, 52
- *Steinmann/Schubmehl*, Vertraglicher Geheimnisschutz im Kunden-Lieferantenverhältnis – Auswirkungen der EU-Geheimnisschutz-RL am Beispiel der Automobilindustrie, CCZ 2017, 194.

Die Referentin

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ist Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Prozessrecht an der Universität Osnabrück und geschäftsführende Direktorin des Centrums für Unternehmensrecht (CUR). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Schutz technischer Innovation (Patentrecht und Geheimnisschutz) sowie im Lizenzvertragsrecht.

Kontakt: www.cur.uni-osnabrueck.de; ls-mcguire@uos.de

Das Wichtigste in einem Satz

Geheimhaltungsvereinbarungen sollten nicht mehr nur auf die Wahrung der Vertraulichkeit (*non disclosure*) fokussiert sein, sondern durch eine Geheimnisschutzvereinbarung den Geheimnisschutzhaber gegen alle in der RL genannten Handlungsformen – Erlangen, Nutzen, Offenlegen – absichern, aber auch vor einer Haftung für die Verletzung von Geheimnissen Dritter schützen.

Mögliche Bausteine einer Geheimnisschutzvereinbarung

– Geschäftsgeheimnisse (Art. 2 Nr. 1a RL)

(1) **Geschäftsgeheimnisse** sind die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des Arbeit-/Auftraggebers stehenden Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich und daher von wirtschaftlichem Wert sind. Sie sind Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber.

(2) Geschäftsgeheimnisse in diesem Sinne sind **insbesondere** technische Informationen (bspw. Methoden, Verfahren, Formeln, Techniken und Erfindungen) sowie kaufmännische Informationen (bspw. Kundenlisten, Preis- und Finanzdaten sowie Bezugsquellen) die **als Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet** sind.

(3) **Keine Geschäftsgeheimnisse** in diesem Sinne sind Informationen, die zum Zeitpunkt des Empfangs der Information dem Arbeitnehmer/Vertragspartner bereits bekannt oder **allgemein zugänglich** waren oder die später, ohne Verschulden des Arbeitnehmers/Vertragspartners diesem zugänglich werden.

(4) **Keine Geschäftsgeheimnisse** sind auch von einem Arbeitnehmer durch seine Berufsausübung erlangtes und ohne Rückgriff auf schriftliche Aufzeichnungen geläufiges **Erfahrungswissen**.

– Geheimnisschutzmaßnahmen (Art. 2 Nr. 1c RL)

(1) Der Arbeitnehmer/Vertragspartner ist verpflichtet, die vom Arbeitgeber/Geheimnisinhaber zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen festgelegten **Maßnahmen einzuhalten**.

(2) Als Geschäftsgeheimnis **gekennzeichnete Informationen** dürfen vorbehaltlich einer besonderen Weisung/Genehmigung

a) nur innerhalb des Betriebs und nur an Personen weitergegeben werden, die diese für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen (**need to know**).

b) nicht auf **privaten Endgeräten** gespeichert und nicht an private Email-Adressen versendet werden.

(3) Unterlagen, die als Geschäftsgeheimnis **gekennzeichnete Informationen enthalten**, müssen

a) bei Verlassen des Arbeitsplatzes **sicher verwahrt** werden.

b) sobald sie nicht mehr benötigt werden, **zurückgegeben** oder wenn es sich um eine Kopie des beim Arbeitgeber/Geheimnisinhaber vorhandenen Originals handelt, sicher vernichtet werden.

(4) Vorgänge mit **externen Partnern/Dritten** (bspw. Bewerbungen, Vertragsverhandlungen, Vorträge, Präsentationen, Publikationen etc.), die Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers/Vertragspartners betreffen oder Rückschlüsse auf solche zulassen, sind vorab schriftlich anzuzeigen.

– Ausübung der rechtmäßigen Kontrolle (Art. 2 Nr. 2 RL)

(1) Zur Ausübung der **rechtmäßigen Kontrolle** über Geschäftsgeheimnisse ist allein der Arbeit-/Auftraggeber berechtigt. Dies umfasst auch die Erteilung weiterer Nutzungsrechte und die Geltendmachung von Geheimnisschutzverletzungen.

(2)^{AN} Entwickelt der **Arbeitnehmer** im Rahmen seiner Diensttätigkeit **technische Informationen**, die als Geschäftsgeheimnis schutzfähig sind, ist er verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüglich darüber zu informieren, damit der Arbeitgeber seine Rechte nach § 7 ArbNErfG wahrnehmen kann.

(3)^{AN} Erstellt der **Arbeitnehmer** im Rahmen seiner Diensttätigkeit ein **urheberrechtliches Werk**, das als solches als Geschäftsgeheimnis schutzfähig ist oder solche enthält, ist er verpflichtet dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen und ihm eine ausschließliche Lizenz nach § 31 Abs. 3 UrhG gegen angemessene Vergütung anzubieten. § 69b UrhG und § 7 Abs. 2 DesG bleiben unberührt.

(4)^{AN} Der **Arbeitnehmer** hat in Bezug auf alle von ihm geschaffenen und möglicherweise schutzfähigen Leistungen die **Vertraulichkeit** zu wahren und die Nutzung für andere als dienstliche Zwecke zu unterlassen, es sei denn, der Arbeitgeber hat die Inanspruchnahme einer Erfindung nach Abs. 2 oder die Lizenznahme nach Abs. 3 schriftlich abgelehnt.

– Geheimnisschutzpflicht (Art. 4 Abs. 2 RL)

(1) Der Arbeitnehmer/Vertragspartner verpflichtet sich, ihm in Ausübung oder aus Anlass seiner Tätigkeit **anvertraute** oder sonst bekannt gewordene **Geschäftsgeheimnisse** des Arbeit-/Auftraggebers, **nur für** die im Rahmen des bestehenden Arbeits-/Vertragsverhältnisses **geschuldete Tätigkeit zu nutzen** und weiteren Personen nur soweit hierfür erforderlich Zugang zu gewähren oder diese zu offenbaren.

(2) Dieselbe Beschränkung der Nutzung und Offenlegung ergibt sich in Bezug auf **Gegenstände, die Geschäftsgeheimnisse verkörpern**. Insbesondere ist dem Arbeitnehmer/Vertragspartner untersagt, durch Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands die darin verkörperte geheime Information zu erlangen.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht und das Nutzungsverbot **erstrecken sich nicht** auf solche Informationen, die ohne Zutun des Arbeitnehmers/Vertragspartners **jedermann zugänglich** sind oder deren Weitergabe für den Arbeitgeber/Geheimnisinhaber ersichtlich ohne Nachteil ist.

(4) Bestehen im konkreten Fall **Zweifel, ob eine Information** von der Verschwiegenheitspflicht oder dem Nutzungsverbot erfasst wird, ist der Arbeitnehmer/Vertragspartner verpflichtet, eine Weisung des Arbeitgebers/die Zustimmung des Geheimnisinhabers einzuholen.

– Dauer der Verschwiegenheitspflicht und des Nutzungsverbots (Art. 4 RL)

(1) Die Verschwiegenheitspflicht und das Nutzungsverbot bestehen auch nach Beendigung des Arbeits-/Vertragsverhältnisses fort, es sei denn die Information büßt ohne Zutun des Verpflichteten ihre Geheimnisqualität ein.

(2)^{AN} Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei Ausscheiden des Arbeitnehmers den Abschluss einer nachvertraglichen Geheimnisschutzvereinbarung zu fordern, die den Umfang der betroffenen Geschäftsgeheimnisse konkretisiert.

(3)^{AN} In Fällen, in denen der Fortbestand der Geheimnisschutzpflichten den Arbeitnehmer in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit unangemessen behindert, hat der Arbeitnehmer das Recht, vom Arbeitgeber eine schriftliche Freistellung zu fordern.

(4) Bei Beendigung des Arbeits-/Vertragsverhältnisses hat der Arbeitnehmer/Vertragspartner alle Unterlagen, die Geschäftsgeheimnisse verkörpern, dem Arbeit-/Auftraggeber unaufgefordert zurückzugeben und digitale Kopien auf eigenen (mobilen) Geräten oder Speichermedien zu löschen und dem Arbeit-/Auftraggeber die erfolgreiche Löschung zu bestätigen. Die Verpflichtung zur Löschung bzw. Vernichtung gilt nicht für Vervielfältigungen, die zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

– Geheimnisschutzpflicht in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse Dritter (Art. 4 Abs. 4 und 5 RL)

(1) Die Verschwiegenheitspflicht und das Nutzungsverbot gelten auch für **Geschäftsgeheimnisse Dritter**, die dem Arbeit-/Auftraggeber vom Geheimnisinhaber zur Nutzung überlassen und von diesem dem Arbeitnehmer/Vertragspartner aus Anlass seiner Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht wurden.

(2)^{AN} Hat der **Arbeitnehmer** Informationen **unmittelbar von Dritten** erhalten und hat der Arbeitnehmer Zweifel, ob im konkreten Fall eine Verschwiegenheitspflicht gegenüber diesem Dritten oder ein Nutzungsverbot besteht, ist er verpflichtet, vor Einsatz des Geheimnisses im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber eine Weisung des Arbeitgebers einzuholen.

(2)^{VP} Hat der **Vertragspartner** Informationen unmittelbar von Dritten erhalten und hat er Zweifel, ob im konkreten Fall eine Verschwiegenheitspflicht gegenüber diesem Dritten oder ein Nutzungsverbot besteht, ist er verpflichtet, vor Einsatz des Geheimnisses im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeit für den Auftraggeber diesen auf möglicherweise bestehende Rechte Dritter hinzuweisen.

– Hinweise auf Fehlverhalten (Art. 5b RL)

(1)^{AN} Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Rechts, auf mögliche **Rechtsverstöße oder sonstiges Fehlverhalten** hinzuweisen, Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers soweit als möglich zu wahren. Die Offenlegung von Geheimnissen ist daher auf das für den Hinweis Erforderliche zu beschränken. Ein Hinweis an öffentliche Stellen oder Dritte ist nur dann zulässig, wenn die internen Kommunikationskanäle ausgeschöpft wurden und dem berechtigten Interesse des Hinweisgebers dadurch nicht Rechnung getragen wurde.

(2)^{AN} Die Kommunikationskanäle und für das Beschwerdemanagement zuständigen Stellen werden regelmäßig durch Ausgang/Rundschreiben bekannt gemacht. In Zweifelsfällen ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die Arbeitnehmervertretung zu konsultieren.

– Vertragsstrafe und Hinweis auf Haftung und Strafbarkeit (Art. 13 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 S. 2 RL)

(1)^{AN} Verstößt der **Arbeitnehmer** gegen seine Pflicht zur Wahrung der Verschwiegenheit oder nutzt er die anvertrauten Geschäftsgeheimnisse für Zwecke außerhalb seiner Dienststätigkeit und entsteht dem Arbeitgeber daraus ein wirtschaftlicher Schaden (qualifizierter Verstoß), so ist der Arbeitnehmer zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, die den Betrag des Nettomonatslohn nicht übersteigt, pro Verstoß verpflichtet. Die Vertragsstrafe wird auf weitergehende Schadensersatzansprüche angerechnet.

(1)^{VP} Verstößt der **Auftragnehmer** gegen seine Pflicht zur Wahrung der Verschwiegenheit oder nutzt er die anvertrauten Geschäftsgeheimnisse für andere als vereinbarte Zwecke (vertragsüberschreitender Gebrauch), ist er dem Auftraggeber zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, die die Höhe von 5% des Auftragsvolumens nicht übersteigt, verpflichtet.

(2)^{AN} Der **Arbeitnehmer** wird darüber belehrt, dass Verstöße gegen diese Vereinbarung eine unerlaubte Handlung i.S.v. § 4 GeschGehG darstellen und nach § 23 GeschGehG mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können.

(2)^{VP} Weitergehende gesetzliche Ansprüche des Geheimnisinhabers gegen den Auftragnehmer, insbesondere nach § 4 i.V.m § 6 ff. GeschGehG, bleiben unberührt.