

/ Update: Fortschritte im EU-Richtlinienverfahren zum Geheimnisschutz (Trade-Secret-Directive)

22.01.2016

Gewerblicher Rechtsschutz

Das EU-Richtlinienverfahren zum Schutz von geheimem Know-how und vertraulichen Informationen ist in die Zielgerade eingebogen. Im Zuge informeller Trilog-Verhandlungen haben sich Repräsentanten der Kommission, des Europäischen Rates und des Parlaments noch im Dezember 2015 auf einen Kompromiss für die kommende Richtlinie geeinigt (englischer Text des Kompromissvorschlages zur Trade-Secret-Directive [hier](#) abrufbar). Die Parlamentsabstimmung ist für den 8. März 2016 geplant. Für die Rechtsanwender in den Mitgliedsstaaten ist damit ein einheitlicher Rechtsrahmen für den Schutz geheimen Know-hows und vertraulicher Informationen konkret absehbar.

Der wesentliche Regelungsinhalt, den die Kommission in ihrem ursprünglichen Richtlinienentwurf festgelegt und der Rat durch seinen Standpunkt ergänzt hatte, blieb im Zuge der Trilog-Verhandlungen weitestgehend unangetastet. Im Ergebnis waren nur wenige Änderungen in den Dokumenten erforderlich, um einen Kompromiss zwischen den drei beteiligten Institutionen herbeizuführen.

1. Definition des Schutzgegenstandes

Kernstück der Richtlinie ist und bleibt die einheitliche Definition des geheimen Know-hows und der vertraulichen Informationen („Trade Secrets“) in Art. 2. Danach sind nur solche Informationen geschützt, die geheim sind, aufgrund dessen einen kommerziellen Wert besitzen und jederzeit Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen des Geheimnisinhabers waren. Vor allem das dritte Tatbestandsmerkmal verschärft aus deutscher Sicht die Rechtslage und zwingt Unternehmen bereits heute dazu, ihre Vertragscompliance zu überprüfen ([vgl. Noerr News](#)). Gerichtlichen Schutz gegen den Verlust vertraulicher Informationen (insbesondere sensiblen Know-hows) wird in Zukunft nur derjenige erhalten, der nachweisen kann, dass er jene Informationen angemessen geschützt hat. In Arbeits-, F&E- oder auch Kooperationsverträgen ist deshalb auf ein optimales Regelwerk zum Schutz entsprechender Informationen zu achten, will der Inhaber nicht später im Falle eines Verletzungsprozesses vor Gericht leer ausgehen.

2. Einheitliche Verletzungstatbestände und Ausnahmen

In Artt. 2a – 4 normiert der Richtlinienentwurf einheitliche Verletzungstatbestände (etwa durch unautorisierten Zugang, Verletzung von Vertraulichkeitsvereinbarungen oder Zugangsbeschränkungen) samt Ausnahmen. Insbesondere die künftige Zulässigkeit des sog. Reverse Engineerings ändert die deutsche Rechtslage. Durch die Rückwärtsanalyse am Markt frei erhältlicher Produkte wird es für jeden Marktteilnehmer möglich sein, darin enthaltenes geheimes Know-how der Wettbewerber nachzuvollziehen, soweit sich dieses hierdurch ermitteln lässt. Den Geheimnisinhabern verbleibt jedoch auch nach dem finalen Richtlinienentwurf die Möglichkeit, Reverse Engineering in vertraglichen Vereinbarungen (etwa in Lieferverträgen) inter partes auszuschließen.

3. Schutz von Geheimnissen im Verletzungsprozess

Für den Geheimnisinhaber stellt sich die geltende Rechtslage oftmals als Dilemma dar: Will er eine Verletzung seines geheimen Know-hows gerichtlich geltend machen, muss er bereits in der Klageschrift das Geheimnis substantiiert beschreiben. Will er sich in der umgekehrten Rolle gegen den Vorwurf verteidigen, das Geschäftsgeheimnis eines Konkurrenten oder dessen Patentrechte verletzt zu haben, ist er ggf. gezwungen darzulegen, inwiefern sein Herstellungsverfahren von demjenigen des Klägers abweicht. Verletzungsprozesse vor deutschen Gerichten gestalten sich daher häufig als Spagat im Hinblick auf den Umfang der Offenlegung geheimen Know-hows zur effektiven Prozessführung einerseits und der Wahrung der Geheimnisse der jeweiligen Partei andererseits ([vgl. Noerr News](#)).

Der ursprüngliche Richtlinienentwurf der Kommission weckte die Erwartung, dieses Dilemma durch Einführung eines sog. In-camera-Verfahrens aufzulösen und die Geheimnisse der Parteien künftig umfassend auch im Prozess schützen zu können. Im Gesetzgebungsverfahren wurde dieser weite Ansatz unter Verweis auf die Verletzung des Anspruchs der Partei auf rechtliches

Gehör sowie ein faires, rechtsstaatliches Gerichtsverfahren von verschiedenen Seiten kritisiert. Die im Ratsentwurf aufgenommene Einschränkung, zumindest einer Person jeder Partei sowie den jeweiligen Prozessvertretern unter Auferlegung entsprechender Geheimhaltungsverpflichtungen stets Zugang zu sämtlichen Informationen des Rechtsstreits zu gewähren, fand nun auch Eingang in den finalen Text des Kompromissvorschlages. Es bleibt abzuwarten, wie die Mitgliedsstaaten die Vorgaben der Richtlinie in nationales Recht ändern bzw. die bereits bestehende Rechtslage anpassen. Anders als in Deutschland existieren in anderen EU-Mitgliedsländern bereits Schutzvorschriften nach ähnlichem Format, wie in dem Richtlinienentwurf enthalten.

4. Änderungen im Bereich Whistleblowing und Wissenstransfer durch ausscheidende Mitarbeiter

Im Zuge der Trilog-Verhandlungen neu hinzugekommen ist die Regelungen zur Wissensmitnahme durch ausscheidende Mitarbeiter in Art. 1 und Abs. 2a des Kompromissvorschlages. Der Richtlinienentwurf stellt klar, dass keine Regelungen intendiert sind, die die Mobilität von Arbeitnehmern einschränken. Insbesondere soll es Arbeitnehmern weiterhin möglich sein, nicht-geheime Informationen in einem neuen Arbeitsverhältnis zu verwenden. Gleiches soll für die Erfahrungen und Fähigkeiten gelten, die der Arbeitnehmer auf redliche Weise im Verlauf seiner üblichen Tätigkeit erlangt hat. Derartige Regelungen stehen im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Mitnahme von Erfahrungswissen durch Arbeitnehmer, so dass hiermit keine Änderung der deutschen Rechtslage einhergeht.

Auch die Regelungen zum sog. „Whistleblowing“, d.h. also der aufgrund öffentlichen Interesses gerechtfertigten Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wurden im finalen Richtlinienentwurf überarbeitet. Bereits im ursprünglichen Kommissionsvorschlag war die Rechtfertigung weit und vage formuliert. Dies wurde im Zuge der Trilog-Verhandlungen noch verstärkt, da eine Aufdeckung eines Geschäftsgeheimnisses nunmehr immer dann gerechtfertigt sein soll, wenn ein illegales Verhalten des Geheimnisinhabers vorlag und der Whistleblower im öffentlichen Interesse gehandelt hat. Es wird somit Aufgabe der Rechtsprechung sein, praktikable Leitlinien für diese politisch sensible Thematik zu entwickeln.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: Sandra Sophia Redeker oder Dr. Sascha Pres

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

www.noerr.com twitter.com/NoerrLLP xing.com/companies/NoerrLLP