

## Neues „Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“

- Nur wer aktiv wird, erhält in Zukunft Schutz, sowie weitere Änderungen und Auswirkungen in der Praxis –

### Executive Summary

- > Der gesetzliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird verbessert. Gleichzeitig werden allerdings auch höhere Anforderungen gestellt. Schutz erhält nur noch, wer angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen hat und diese auch belegen kann. Ein Geheimhaltungswille wird nicht mehr vermutet.
- > Das sog. Reverse Engineering ist nunmehr in Deutschland grundsätzlich zulässig, sofern es nicht gegen andere Schutzgesetze oder vertragliche Vorschriften verstößt.
- > Der Whistleblower-Schutz wird ausgeweitet und gilt in Zukunft auch im Bereich von Geschäftsgeheimnissen.

### I. Hintergrund

Um einen europaweiten Mindeststandard zum Schutz betrieblicher Geschäftsgeheimnisse vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung zu etablieren, wurde im Jahr 2016 die sogenannte Know-how-Richtlinie (Richtlinie EU 2016/943) erlassen. Anlass dieser Richtlinie ist die weiter zunehmende Gefährdung von Geschäftsgeheimnissen durch Wirtschaftsspionage und Verletzung von Geheimhaltungspflichten, während zugleich Globalisierung, zunehmendes Outsourcing, längere Lieferketten und verstärkter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Erhöhung dieser Risiken beitragen.

Mit dem „Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ (GeschGehG) wird die Know-how-Richtlinie in Deutschland umgesetzt. Gleichzeitig entfallen damit die Strafnormen der §§ 17-19 im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), welche

Geschäftsgeheimnisse bislang nur fragmentarisch schützten. Nachdem das GeschGehG am 12. April 2019 auch den Bundesrat passiert hat, wird es in den nächsten Tagen in Kraft treten.

### II. Wesentliche Änderungen im Überblick

#### 1. Notwendigkeit angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen

Geschäftsgeheimnisse wurden bislang im Wesentlichen durch die §§ 17-19 UWG geschützt. Voraussetzung für diesen lauterkeitsrechtlichen Schutz war ein erkennbarer subjektiver Geheimhaltungswille, der sich in objektiven Umständen zu manifestieren hatte. Zumeist genügte es, dass sich der Geheimhaltungswille aus der Natur der geheim zu haltenden Tatsachen ergab. Dies ändert sich grundlegend. Der bloße Geheimhaltungswille ist nicht mehr ausreichend.

Vielmehr gelten nach § 2 Nr. 1 GeschGehG nur noch solche Informationen als schutzfähiges Geschäftsgeheimnis, die „Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sind“. Damit fällt auch die bisherige Vermutungsregel weg. Derjenige, der sich auf Geschäftsgeheimnisse beruft, muss zukünftig im Streitfall nachweisen, dass er diese durch „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ geschützt hat.

#### 2. Was beinhalten „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?

Unklar ist (noch), welche Anforderungen an „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ zu stellen sind. Das GeschGehG orientiert sich in seiner Umsetzung im Wesentlichen an der Know-How-Richtlinie, welche sich diesbezüglich an Artikel 39 Abs. 2 des TRIPS-Abkommen anlehnt. Insofern werden in der Praxis bei der Auslegung und für

etwaige Leitlinien auch die Rechtsprechungsgrundsätze aus den USA heranzuziehen sein. Nach der Gesetzesbegründung ist die Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen jedenfalls im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen. Für ihre Beurteilung seien beispielsweise der Wert der geheimhaltungsbedürftigen Informationen und deren Entwicklungskosten, die Natur und Bedeutung der Informationen für das Unternehmen, die Größe des Unternehmens, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in dem Unternehmen, die Art der Kennzeichnung der Informationen und vereinbarte vertragliche Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern zu berücksichtigen.



Darüber hinaus hat nach § 2 GeschGehG ein „berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung“ zu bestehen. Unter welchen Umständen jedoch von einem solchen Interesse auszugehen bzw. in welchen Fällen ein Interesse als „unberechtigt“ anzusehen ist, wird weder in der Gesetzesbegründung noch in den Erwägungsgründen der Know-how-Richtlinie erläutert.

### 3. Reverse Engineering

Anders als bisher wird die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen durch Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen des Produkts – in der Praxis als sog. *Reverse Engineering* bekannt – nunmehr grundsätzlich erlaubt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG). Voraussetzung ist jedoch, dass das Produkt bereits öffentlich verfügbar ist oder sich im rechtmäßigen Besitz des Interessierten befindet, und dass das *Reverse Engineering* nicht gegen andere Gesetze, wie etwa das Urheber- oder Patentrecht, oder gegen vertragliche Vorschriften verstößt.

### 4. Whistleblower-Schutz

Das GeschGehG führt den bereits bestehenden Schutz für Whistleblower, so etwa im Bereich des Finanzwesens (vgl. § 4d Abs. 6 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, § 3b Abs. 5 BörsenG), nun auch in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse fort. Nunmehr wird gemäß § 5 Nr. 2 GeschGehG auch die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen von Whistleblowing als ausdrücklich zulässig angesehen. Voraussetzung für ein solches Whistleblowing ist es jedoch, dass es zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, etwa zur Aufdeckung rechtswidriger Handlungen oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens.

### 5. Schutz von Geschäftsgeheimnissen in gerichtlichen Verfahren

Werden in Gerichtsverfahren Ansprüche nach dem GeschGehG geltend gemacht, kann *auf Antrag* einer Partei das Gericht streitgegenständliche Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen und die beteiligten Personen zur vertraulichen Behandlung der Informationen verpflichten (§ 16 GeschGehG). Das Gericht kann auch das Akteneinsichtsrecht und die Anwesenheit in der mündlichen Verhandlung beschränken (§ 19 GeschGehG). Diese Maßnahmen kann das Gericht bereits ab der Anhängigkeit des Rechtsstreits anordnen (§ 20 Abs. 1 GeschGehG). Dies stellt im Vergleich zur bisherigen Rechtslage einen wesentlich besseren Schutz des Geschäftsgeheimnisses auch im gerichtlichen Verfahren dar. Bislang war die Anordnung der Geheimhaltung erst ab der mündlichen Verhandlung nach § 174 Abs. 3 GVG möglich. Zudem war lediglich die spätere Offenlegung des Geheimnisses, nicht jedoch seine Nutzung, untersagt. Auch konnte gemäß § 299 Abs. 2 ZPO nur Dritten, nicht aber Verfahrensbeteiligten Akteneinsicht verwehrt werden.

## III. Handlungsempfehlungen

### 1. Aktiver Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Geheimnisinhaber sollten sich in Zukunft aktiv darum bemühen, durch vertragliche, technische und organisatorische Vorkehrungen *angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen* zu treffen, um den Schutzbereich des GeschGehG zu eröffnen.

### o **Vertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen**

- In Verträgen sollten all jene Informationen explizit bezeichnet werden, welche geheimhaltungsbedürftig sind. Sogenannte *Catch-All-Klauseln*, welche von vornherein pauschal alle Informationen, die im Rahmen der Vertragsbeziehungen bekannt werden, als geheimhaltungsbedürftig einstufen und zur Geheimhaltung verpflichten, erfüllen diese Verpflichtung nicht und sind rechtlich wertlos. Bereits bestehende Verträge sind entsprechend anzupassen.
- Da es kaum möglich sein wird, alle entsprechenden Informationen derart ausdrücklich zu benennen, ohne zwangsläufig zu verallgemeinern, und da neue geheimhaltungsbedürftige Informationen allein durch Vertragsänderungen einbezogen werden könnten, bietet es sich an, dynamische bzw. generische Verweisungen zu verwenden.
- Vertragspartner sollten auch auf die bestimmungsgemäße Nutzung und beschränkte Weitergabe der geheimhaltungsbedürftigen Informationen verpflichtet werden, statt allein auf die bloße Wahrung der Vertraulichkeit.
- In Arbeitsverträgen sollte in Bezug auf Arbeitnehmererfindungen auch eine Geheimhaltungsverpflichtung aufgenommen werden, damit bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Arbeitgeber nach § 6 Abs. 1 ArbeitnehmererfindungsG die Geheimhaltung der Erfindung gewährleistet ist.

### o **Erarbeitung eines umfassenden Schutzkonzeptes**

Geheimzuhaltende Informationen sollten unternehmensintern umfassend identifiziert werden. Je nach Schutzbedürftigkeit sind sodann risikospezifische Schutzvorkehrungen zu treffen. Die Dokumentation dieser Vorkehrungen ist wesentlich für den Nachweis, dass „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG ergriffen worden sind und die Informationen aufgrund dessen gesetzlichen Schutz genießen.

### **2. Vertraglicher Ausschluss des Reverse Engineering**

Sofern Produkte an einen Vertragspartner übergeben werden, ist ggf. vertraglich ein Ausschluss des *Reverse Engineering* zu vereinbaren und mit einer Vertragsstrafe abzusichern. Zu beachten ist gleichwohl, dass bei Software eine Dekompilierung zur Herstellung der Interoperabilität von Computerprogrammen nach Maßgabe des § 69e Urheberrechtsgesetz weiterhin erlaubt ist.

---

Dr. Jörg Kahler

Rechtsanwalt  
Standort Berlin  
Tel +49 30 2039070  
joerg.kahler@gsk.de

Jörg Wünschel

Rechtsanwalt  
Standort Berlin  
Tel +49 30 2039070  
joerg.wuenschel@gsk.de

---

## Urheberrecht

GSK Stockmann – Alle Rechte vorbehalten. Die Wiedergabe, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung sämtlicher Inhalte und Darstellungen des Beitrages sowie jegliche sonstige Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von GSK Stockmann gestattet.

## Haftungsausschluss

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot auf Beratung oder Auskunft dar und ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Mandanteninformation oder Teile davon stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.

GSK Stockmann und auch die in dieser Mandanteninformation namentlich genannten Partner oder Mitarbeiter übernehmen keinerlei Garantie oder Gewährleistung, noch haftet GSK Stockmann und einzelne Partner oder Mitarbeiter in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. Aus diesem Grund empfehlen wir, in jedem Fall eine persönliche Beratung einzuholen.

[www.gsk.de](http://www.gsk.de)

## GSK STOCKMANN

### BERLIN

Mohrenstraße 42  
10117 Berlin  
Tel +49 30 203907-0  
Fax +49 30 203907-44  
berlin@gsk.de

### FRANKFURT/M.

Taunusanlage 21  
60325 Frankfurt  
Tel +49 69 710003-0  
Fax +49 69 710003-144  
frankfurt@gsk.de

### HAMBURG

Neuer Wall 69  
20354 Hamburg  
Tel +49 40 369703-0  
Fax +49 40 369703-44  
hamburg@gsk.de

### HEIDELBERG

Mittermaierstraße 31  
69115 Heidelberg  
Tel +49 6221 4566-0  
Fax +49 6221 4566-44  
heidelberg@gsk.de

### MÜNCHEN

Karl-Scharnagl-Ring 8  
80539 München  
Tel +49 89 288174-0  
Fax +49 89 288174-44  
muenchen@gsk.de

---

### LUXEMBURG

GSK Luxembourg SA  
44, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Tel +352 2718 0200  
Fax +352 2718 0211  
luxembourg@gsk-lux.com