Worüber man spricht und nicht

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist für die Wirtschaft so wertvoll wie der ihrer Marken und Patente. Nun setzt die Bundesrepublik die EU-Richtlinie dazu um: Ein eigenes Gesetz statt zwei Paragrafen im UWG schützen künftig geheimes Know-how. Geschädigte Unternehmen sollen sogar vor spezialisierten Gerichten klagen können – aber das geht nur, wenn die Bundesländer mitspielen.

VON MATHIEU KLOS



s liegt in der Natur der Sache: Über Geschäftsgeheimnisse sprechen Unternehmen nicht, und schon gar nicht, wenn sie ihnen von der Konkurrenz geklaut wurden. Wie häufig das passiert, und wie regelmäßig sich Unternehmen mit Wettbewerbern und Ex-Mitarbeitern darum vor Gericht streiten, ist daher kaum zu ermitteln.

Ein Fall hat dennoch für Furore gesorgt und es auf die Titelseiten der großen Tageszeitungen und die Bühne der Weltpolitik gebracht: die López-Affäre. Im jahrelangen Streit zwischen General Motors und dem VW-Konzern um den abtrünnigen Spitzenmanager José Ignacio López de Arriortúa sollen Mitte der 1990er-Jahre sogar Bundeskanzler Helmut Kohl und US-Präsident Bill Clinton vermittelt haben.

Damals stritten die beiden Automobilgiganten erbittert um López. Der Spanier war für seine gewiefte Einkaufstaktik bekannt und dafür, die Herstellung kompromisslos zu optimieren. Nachdem er im GM-Konzern zum weltweiten Chefeinkäufer aufgestiegen war, hatte ihn VW-Vorstand Ferdinand Piëch 1993 nach Wolfsburg gelockt, wo er das Vorstandsressort Produktionsoptimierung und Beschaffung übernahm. Der Spanier holte wenig

später sieben Mitarbeiter nach. Doch mit dem aggressiven Seitenwechsel begann die öffentliche Schlacht um López.

Die GM-Tochter Opel stellte Strafantrag wegen Geheimnisverrats und Industriespionage. Auch in Detroit reichte der Autobauer wenig später Klage gegen López und seine Vertrauten wegen Geheimnisverrats und krimineller Verschwörung ein.

Die Darmstädter Staatsanwaltschaft ermittelte und stellte umfangreiches Material sicher: Unterlagen und vertrauliche Daten über Einkaufspreise von Komponenten und Herstellungskosten verschiedener GM-Modelle wurden engen López-Mitarbeitern zugeordnet. Laut Presseberichten von damals hatte sie López wenige Tage vor seinem Ausscheiden bei GM angefordert. Der Vorwurf der Staatsanwälte: Unterschlagung und Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Die Ermittlungen wurden schlussendlich wegen fehlendem öffentlichen Interesse eingestellt. Die bereits damals beim Know-how-Schutz gültige deutsche Rechtsnorm, die Paragrafen 17 und 18 UWG, sind bis heute in Kraft.

Lob für den Gesetzgeber: Anette Gärtner von Reed Smith hält die Aufwertung des Know-how-Schutzes in



Damit sollte eigentlich am 9. Juni Schluss sein. Denn die EU-Staaten hatten sich schon 2016 auf die Richtlinie zum Schutz von vertraulichem Knowhow und Geschäftsinformationen (EU 2016/943) geeinigt und müssen sie bis zu diesem Stichtag in nationales Recht umsetzen.

Deutschland verfehlt Klassenziel

Doch dieses Ziel wird Deutschland klar verfehlen. Das Bundesjustizministerium (BMJV) legte zwar Mitte April einen ernstzunehmenden Referentenentwurf vor. Aber nach JUVE-Informationen soll ein Kabinettsbeschluss erst vor der Sommerpause möglich sein. Danach kann ab September der Bundesrat das neue Gesetz verhandeln. Bis Dezember soll schließlich alles unter Dach und Fach sein.

Trotz der Verzögerung loben Experten den Referentenentwurf als weitreichenden Wendepunkt für den Know-how-Schutz. Vor allem dass das Knowhow künftig durch ein eigenes Stammgesetz in die Nähe eines Schutzrechtes gerückt wird, trage der wirtschaftlichen Bedeutung des Themas Rechnung getragen, findet etwa Dr. Anette Gärtner, Partnerin bei Reed Smith (*Quasi-Schutzrecht*, Seite 69).

Auch der Patentrechtler Dr. Anton Horn von Heuking Kühn Lüer Wojtek sieht in dem Gesetz einen Fortschritt. "Nach den derzeit gültigen UWG-Normen hat ein geschädigtes Unternehmen nur eine Handhabe gegenüber einem Wettbewerber. Künftig gilt der Geheimnisschutz gegenüber jedermann – quasi wie ein absolutes Recht. Vor allem aber kann der Geschädigte nun direkt den zivilrechtlichen Weg ohne den Umweg über eine Staatsanwaltschaft gehen."

Dr. Erhard Keller, IP-Partner bei Hogan Lovells, hat als Vorsitzender des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR den Referentenentwurf eng begleitet. Er findet es gut, dass das deutsche Gesetz die Vorgaben der EU-Richtlinie mehr oder weniger eins zu eins umsetzt. "Mit der Richtlinie wird der Know-how-Schutz europaweit auf ein einheitliches Level harmonisiert. "Damit wird er stark aufgewertet, wodurch die Rechtinhaber eine stärkere Position als bislang aufbauen können", so Keller. "Ihre Rechte müssen sie aber nach wie vor national einzeln durchsetzen."

Druck aus der Wirtschaft

Nicht nur in Europa wird das Thema Know-how-Schutz derzeit immer bedeutender. Die USA führte 2016 den Defend Trade Secrets Act ein. China nutzte 2018 die Überarbeitung des Kartellrechts dazu, das Thema neu zu regeln. Und auch Korea bemüht sich derzeit um einen besseren Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Hintergrund dieser gesetzgeberischen Bestrebungen: Die Wirtschaft macht Druck. Für sie wer-

den Geschäftsgeheimnisse immer wichtiger. Schon seit einigen Jahren berichten Anwälte, dass der Beratungsbedarf hierzu stetig steigt. "In manchen Branchen überlegen sich die Unternehmen sehr gut, ob sie Innovationen zum Patent anmelden und sie damit offenlegen - oder ob sie sie lieber als Geschäftsgeheimnis für sich behalten", sagt IP-Rechtlerin Gärtner. Das sei häufig der Fall, wenn am Ende nicht ein neues Erzeugnis stehe, sondern das Herstellungsverfahren entscheidend verbessert wurde. Auch Unternehmen, deren Produkte auf Rezepturen basieren, wägen sehr genau zwischen dem Know-how-Schutz und einem Patent ab. Das ist etwa in der chemischen Industrie der Fall, aber auch im Glasgewerbe.

Als Geschäftsgeheimnis gelten in Deutschland künftig Informationen, die weder insgesamt noch in Einzelheiten innerhalb von Fachkreisen bekannt oder zugänglich sind. Für die Unternehmen müssen sie einen wirtschaftlichen Wert darstellen und sie müssen sich um deren Geheimhaltung angemessen bemühen (Was tun?, Seite 70).

Überforderte Gerichte

Gegen Verletzer und deren Produkte können die Inhaber von Know-how künftig auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft klagen. Sie können die Herausgabe, Vernichtung und den Rückruf von im Markt befindlichen Produkten erreichen. Damit haben sie ebenso umfangreiche Rechte wie Inhaber von Marken und Patenten. Weil ein Geschäftsgeheimnis aber theoretisch ewig Gültigkeit haben kann und nicht wie ein Patent zeitlich begrenzt ist, schließt der Gesetzgeber die Ansprüche im Einzelfall aus, nämlich dann, wenn sie unverhältnismäßig sind, etwa in Bezug auf den Wert des Geheimnisses oder das Verhalten des Rechtsverletzers.

Aber mit der Definition des Geschäftsgeheimnisses legen die EU-Richtlinie und das deutsche Gesetz den Inhabern auch Pflichten auf. Sie müssen Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen und dokumentieren. Gerichte müssen hier künftig nachfassen. Sehr wahrscheinlich werden beklagte Unternehmen dann bezweifeln, dass die Geheimhaltungsmaßnahmen des Klägers ausreichend waren. Dies könnte von der Klärung der eigentlichen Frage, ob Know-how geklaut oder verletzt wurde, ablenken.

Auch droht hier eine Überforderung der Gerichte. Deshalb schlägt Heuking-Partner Horn eine entsprechende Zertifizierung durch unabhängige Dienstleister vor. Das könnte Unternehmen davor schützen, Geheimnisse wie Vertragsklauseln oder Schulungsinhalte für Mitarbeiter im Prozess offenbaren zu müssen.

Neu ist auch, dass es in Zukunft ausdrücklich erlaubt sein wird, ein fremdes Produkt rückzubauen. Auf diese Art kommen Wettbewerber in Kenntnis



Streit in Sicht: Geheimnisse lassen sich heute leichter stehlen, meint Anton Horn von Heuking Kühn Lüer Woitek.

von geheimem Know-how und können es für eigene Produkte nutzen. Bislang ging dies in Deutschland nicht, andere EU-Staaten sehen darin aber schon länger eine Möglichkeit, wirtschaftlichen und technischen Fortschritt zu fördern.

Quasi-Schutzrecht

Die EU-Richtlinie und deren deutsche Umsetzung werten den Know-how-Schutz deutlich auf. Die wichtigsten Regelungen.

- Anstelle der strafrechtlichen Normen von Paragraf 17 und 18 des Gesetzes zum Unlauteren Wettbewerb (UWG) tritt künftig ein **eigenes Stammgesetz**. Ein eingetragenes Schutzrecht wie eine Marke oder ein Patent gibt es für Know-how aber nicht.
- Klare Definition von Geschäftsgeheimnissen und wie der Inhaber diese belegen muss (Paragraf 1 deutsches Umsetzungsgesetz).
- Das sogenannte **Reverse Engineering**, um an nicht öffentlich zugängige Informationen zu kommen, ist erlaubt – es sein denn, es ist vertraglich verboten (Paragraf 2).
- Privilegierung von Whistleblowern zum Aufdecken rechtswidriger Handlungen oder anderer Fehlverhalten im allgemeinen öffentlichen Interesse (Paragraf 4).
- Klare Regeln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Gerichtsverfahren nach dem Vorbild des britischen "Confidentiality Club", einschließlich Ordnungsmitteln bei Missbrauch (Paragrafen 15 und 16).
- Ausschließlich Landgerichte sind für Streitigkeiten um Know-how zuständig. Die Länder können sogar **Spezialkammern** einrichten (Paragraf 14).

Verboten bleibt das sogenannte Reverse Engineering allerdings, wenn etwa Kooperations- oder Lieferverträge dies untersagen. Anwälte raten daher dazu, entsprechende Klauseln in Verträge mit anderen Unternehmen aufzunehmen.

Eine andere Neuerung ist gleichzeitig ein Politikum: Das Gesetz privilegiert Whistleblower, wenn sie rechtswidriges oder anderes Fehlverhalten aufdecken, durch das Geschäftsgeheimnisse erlangt werden. Voraussetzung: Ein allgemeines öffentliches Interesse wird dadurch geschützt.

Auf europäischer Ebene hatte die entsprechende Regelung gegen Ende der politischen Diskussion Einzug in die Richtlinie gefunden und wurde eins zu eins vom deutschen Gesetzgeber übernommen. Das stößt auf Kritik: "Sie gewährt dem Whistleblower einen absoluten Vorrang", meint Reed Smith-Partnerin Gärtner. Das eigentliche Ziel der Richtlinie, den Know-how-Schutz zu verbessern, werde dadurch verwässert. Zudem ist die Richtlinie hierzu sehr schwammig. "Sie erklärt wie auch das deutsche Gesetz erstmals unethisches Verhalten, das nicht rechtswidrig sein muss, für rechtserheblich", so Hogan Lovells-Partner Keller. "Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte und Unternehmen hiermit in der Praxis um gehen."

Der Teufel im Detail

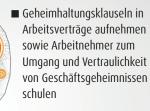
Das ist bei allem Lob für die deutsche Umsetzung nicht die einzige Kritik an dem Gesetzentwurf. Viele IP-Experten halten das Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro für deutlich zu niedrig. Diese drohen, wenn man geheime Geschäftsinformationen aus Gerichtsverfahren ausplaudert oder sie für ein eigenes Produkt nutzt.

Heuking-Partner Horn vermutet bei der Summe sogar ein Versehen. Er fordert wie viele seiner

Was tun?

Der Know-how-Schutz stärkt die Rechte von Inhabern von Geschäftsgeheimnissen. Was Unternehmen trotzdem beachten müssen.

- gründliche Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen und auch gerichtsfest dokumentieren
- technische Schranken einführen, die nur demjenigen einen Zugang gewährt, der auch mit dem Know-how zu tun hat
- sogenannte Reverse Engineering explizit ausschließen



■ Vertraulichkeitsklauseln in Verträgen mit Geschäftspartnern einbauen, wenn Know-how übertragen wird

DEUTSCHE GERICHTE WERDEN EINE ECHTE **ALTERNATIVE ZU** SCHIEDSGERICHTEN.

Kollegen eine deutliche Anhebung des Betrags. Gärtner hofft, dass in den anstehenden parlamentarischen Verhandlungen über einen Besichtigungsanspruch bei Know-how-Diebstahl nachgedacht wird, wie er für Patente im Patentgesetz geregelt ist. Das, so Gärtner, privilegiere momentan ohne ersichtlichen Grund Patentinhaber gegenüber denen von Geschäftsgeheimnissen, die gemäß Paragraf 809 BGB nur die Besichtigung von Sachen, nicht aber Verfahren fordern können.

Für Hogan Lovells-Partner Keller steckt der Teufel im Detail des Paragrafen 14: Danach ist für Geschäftsgeheimnissachen ausschließlich das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten liegt. "Wenn es hierbei bliebe, wäre der fliegende Gerichtsstand in Geschäftsgeheimnissachen still und leise abgeschafft."

Das sorgt für Aufregung. Denn immer wieder gibt es auch auf anderen Ebenen, vor allem vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes, ähnliche Bestrebungen, den für Schutzrechteinhaber und IP-Anwälte wichtigen fliegenden Gerichtsstand einzugrenzen.

Keller kritisiert die Regelung ebenso wie die GRUR in ihrer Stellungnahme. Keller fordert, den Referentenentwurf um eine Regelung, wie sie in Paragraf 14 Abs. 2.1 steht, zu ergänzt. Die könnte lauten: "Für Klagen aufgrund des Gesetzes ist außerdem nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist."

Doch jenseits der Diskussion um den fliegenden Gerichtsstand ist klar: Das neue Gesetz hat das Zeug, den Gerichtsstandort Deutschland aufzuwerten. Experten schätzen, dass momentan vor staatlichen Gerichten nicht allzu viele Know-how-Schutzfälle anhängig sind. So genau kann das niemand sagen, da die meisten deutschen Gerichte ihre Fälle nicht detailliert nach Themen aufschlüsseln. Auch die Entscheidungsdatenbank des Bundesgerichtshofs, bei dem der I. und X. Zivilsenat zuständig sind, gibt hierzu keinen Einblick.



Know-how-Schutz mit Nebenwirkungen: Hogan Lovells-Partner Erhard Keller sieht durch den Gesetzesentwurf den fliegenden Gerichtsstand in Gefahr.

Heuking-Partner Horn ist sich jedoch sicher, dass Streitigkeiten stark zunehmen werden. "Denn es ist im Zeitalter von Computern, E-Mails und Speichersticks sehr viel einfacher geworden, Geschäftsgeheimnisse mitzunehmen, als noch zu den Zeiten, in denen man James-Bond-mäßig Businessoder Baupläne mit einer Kamera abfotografieren musste." 20 Umzugskartons, wie angeblich im Fall López muss heute jedenfalls keiner mehr zu seinem neuen Arbeitergeber schleppen.

Geschützter Raum im Gericht

Gärtner nimmt an, dass die deutliche Mehrzahl der Streitigkeiten aktuell noch vor privaten Schiedsgerichten ausgetragen wird, weil diese einen besseren Geheimnisschutz im Verfahren bieten. Das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung bieten derzeit kaum Möglichkeiten, Geschäftsgeheimnisse vor der Öffentlichkeit oder dem Zugriff des Prozessgegners zu schützen. Ein Kläger müsse im schlimmsten Fall, um den Verlust eines Prozesses abzuwenden, sein geheimes Know-how einer unbestimmten Zahl von Personen auf Beklagtenseite gegenüber offenlegen, so Gärtner.

Doch das wird sich ändern. "Das neue Gesetz macht deutsche Gerichte zu einer echten Alternative zu Schiedsgerichten und den Londoner Gerichten", glaubt Gärtner. Denn es fördere mehr Spezialisierung und einen besseren Schutz des Know-hows im Verfahren. Künftig kann das Gericht auf Antrag einer Partei Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen. Die Prozessbeteiligten müssen diese Informationen dann vertraulich behandeln und dürfen sie nicht nutzen oder offenlegen.

Das wertet Gärtner als Einführung des sogenannten Confidentiality Clubs nach britischem Muster. Sowohl die EU-Richtlinie als auch das Umsetzungsgesetz gestatten es dem Gericht, die Zahl der Personen pro Partei, die Zugang zu den geheimen Informationen haben, auf eine Person aus dem Unternehmen und einen Anwalt zu beschränken. Ein In-camera-Verfahren, wie in den ersten Richtlinienentwürfen vorgesehen, hatte sich aber nicht durchsetzen können.

Wer ist zuständig?

Unabhängig vom Streitwert sollen in Zukunft ausschließlich Landgerichte für Geschäftsgeheimnissachen zuständig sein - ganz zur Freude der IP-Experten. Dazu kommt, dass das BMJV die Bundesländer ermächtigen will, Spezialkammern für Know-how-Schutz an einzelnen Landgerichten einzusetzen. Auch das dürfte die staatlichen Gerichte attraktiver machen.

Viele Anwälte wünschen sich zudem, dass Know-how-Schutzfälle den bereits existierenden und mit technischem Know-how erfahrenen Patentkammern zugewiesen werden sollen. Diese gibt es etwa an den Landgerichten Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München. Ob aber die Bundesländer von der neuen Regelung Gebrauch machen, ist im diesem frühen Stadium der Gesetzgebung noch nicht abzusehen. Eine entsprechende Entscheidung dürfte auf Landesebene jedenfalls zum Politikum werden, haben doch gerade die vier Landgerichte mit starken Patentkammern erst kürzlich eine zusätzliche Zuständigkeit im Rahmen des Unified Patent Court bekommen.

Der Fall López wurde im Übrigen nie im Gerichtsaal entschieden, sondern am Verhandlungstisch - und unter Zutun von Clinton und Kohl. Im November 1996 musste López schließlich VW verlassen, drei Monate später stimmte VW-Chef Piëch einem Vergleich mit GM zu, der die Wolfsburger zu 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz verpflichtete. Außerdem musste VW den Amerikanern Bauteile im Wert von einer Milliarde US-Dollar abnehmen. Das deutsche Strafverfahren gegen López und drei seiner ehemaligen Mitarbeiter wurde 1998 gegen Zahlung von insgesamt 590.000 D-Mark eingestellt.

Fiele der Fall unter das Regime des neuen deutschen Rechts, könnte López ebenfalls eine Strafanzeige drohen. Durch die Möglichkeit, nun auch sehr einfach zivilrechtlich vorzugehen, könnte General Motors heute sehr viel mehr Druck auf VW ausüben - zumal dieser Weg nun auch in anderen EU-Staaten möglich ist.◀



Impressum

Herausgeberin: Dr. Astrid Gerber

Chefredaktion: Dr. Aled Griffiths (Gr), Antje Neumann (AN),

Jörn Poppelbaum (pop)

Redaktionsleitung: Co-Leitung (V.i.S.d.P.) Christine Albert (CA), Christin Stender (cn)

Redaktion: Sonja Behrens (smb; Deals), Marc Chmielewski (mc; Textchef), Eva Lienemann (eli), Ludger Steckelbach (LS)

Mitarbeit an dieser Ausgabe: Raphael Arnold (pha), Ulrike Barth (uba), Laura Bartels (lau), Catrin Behlau (cb), Simone Bocksrocker (SB), Silke Brünger (si), Geertje de Sousa (gds), Eva Flick (EF), Rüdiger Frisch (rf), Helena Hauser (hh), Astrid Jatzkowski (jat), Annette Kamps (ank), Mathieu Klos (MK), Daniel Lehmann (dal), Markus Lembeck (ML), Stephan Mittelhäuser (stm), Melanie Müller (mel), Claudia Otto (co), Norbert Parzinger (NP), Konstanze Richter (ric), Christiane Schiffer (ChS), Christina Schulze (cg), Dr. Martin Ströder (mst), Anika Verfürth (av)

CvD/Schlussredaktion: Leitung Ulrike Sollbach, Sirka Laass

Übersetzungen: Sandra Wosky

Vermarktung und Verkauf: Rüdiger Albert, Bert Peter Alkema, Angelika Graef, Britta Hlavsa, Svea Klaßen, Jessica Lütkenhaus, Philip Middelhoff, Tina Puddu, Christopher Savill, Ylva Wüstemann

Marketing und Veranstaltungen: Leitung Alke Hamann, Jens David, Marit Lucas, Eva Wolff

Verwaltung und Buchhaltung: Barbara Albrecht, Christian Hellmann, Sandra Schmalz, Sarah Stollenwerk, Janine Wartenberg

Layout: Leitung Andreas Anhalt, Vivian Ems, Janna Lehnen, Dominik Rosse

Datenpflege: Dominique Ehrmann, Verena Kind, Elisabeth Krüger,

Fabian Lippke, Claudia Voskuhl IT: Leitung Marcus Willemsen

Vertrieb/Abonnements: Svea Klaßen, Jessica Lütkenhaus Informationsmanagement und Produktionssteuerung: Leitung Ulrike Sollbach, Nicole Bertelsmann, Regina Cichon, Verena Clemens, Stefanie Riemann, Claudia Scherer, Silvia Strauch

JUVE Rechtsmarkt · 21. Jahrgang erscheint monatlich bei

JUVE Verlag für juristische Information GmbH Sachsenring 6 · D-50677 Köln Postanschrift: Postfach 25 04 29 · 50520 Köln

0049 / (0)221 / 91 38 80-0 0049 / (0)221 / 91 38 80-18

E-Mail: redaktion@juve.de (redaktionelle Anfragen)
vertrieb@juve.de (Abonnements und Heftbestellungen) anzeigen@juve.de (Druckunterlagenübermittlung)

Druckauflage: 15.300

Litho- und Druckservice: D+L Printpartner GmbH, Bocholt

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung wie Nachdruck, Vervielfältigung, elektronische Verarbeitung und Übersetzung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages.

Abo: JUVE Rechtsmarkt ist als Einzel- oder Kanzleiabonnement erhältlich - Monat für Monat aktuelle Marktinformation für Sie und alle Anwälte Ihrer Kanzlei. Wir informieren Sie gern über unsere günstigen Abo-Konditionen!

Weitere JUVE-Publikationen:



JUVE Steuermarkt für Steuerexperten



Wirtschaftskanzleien Bereits in 20. Auflage erhältlich



IUVE Magazin für azur Wirtschaftsjuristen Der österreichische Markt in Zahlen und Fakten



Karrieremagazin für junge Juristen



German Commercial Law Firms
Das JUVE Handbuch in englischer Sprache



azur100 Die 100 attraktivsten Arbeitgeber für Juristen