



7. Augsburger Technologietransferkongress 20. März 2018

***Ist Ihr Know-How ein offenes Geheimnis? –
wie Sie Ihr Know-How unter der neuen EU-Regelung
des Geheimnisschutzes sichern können***

Dr. Stefan Gehrsitz



A. Was ist „Know-How“

B. Abfluss von Know-How aus dem Unternehmen und Gegenmaßnahmen:

- **Geheimhaltung**
- **Gewerbliche Schutzrechte**

C. Neue EU-Geheimnisschutzrichtlinie

D. Fazit



Was ist „Know-How“?

- Definition aus „Wikipedia“:

Know-how [ˈnoʊhaʊ, noʊˈhaʊ] (englisch für *wissen-wie*) ist Wissen über prozedurale Vorgänge. Darunter fallen Lösungswege zu den verschiedensten Problemen, wie z. B. in der Wissenschaft, im Bankwesen, in der Verwaltung, bei Dienstleistungen und in der Technik. Zu einem großen Teil ist es implizites Wissen. (<https://de.wikipedia.org/wiki/Know-how>)

- Rechtliche Definition von „Geschäftsgeheimnisse“ (EU-Richtlinie 2016/943):

Informationen die

- geheim, (d.h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich)
- von kommerziellem Wert (bspw. für die Produktion von Produkten),
- und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind.

Geschäftsgeheimnisse = technisches Know-How + kfm. Geschäftsinformationen

Abfluss von Know-How aus dem Unternehmen

durch Veröffentlichung

- Verkauf von Produkten
- Ausstellung von Produkten
- Beschreibung von Produkten und Prozessen
 - im Internet →
 - in Prospekten, Katalogen
 - auf Messen
 - bei Betriebsbesichtigungen

durch Weitergabe

- bei Kooperationen mit Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen (Technologietransfer)
- bei Geheimnisverrat

durch Spionage






Maßnahmen gegen den ungewollten Abfluss von Know-How aus dem Unternehmen

Bei öffentlich zugänglichem „Know-How“:

- Schutz durch gewerbliche Schutzrechte
 - Patente/ GbM
 - Design (Geschmacksmuster)
 - (Software-) Urheberrechte
 - HL-Topografien
 - Sortenschutzrechte

Bei geheimem Know-How:

- Sicherstellung der Geheimhaltung durch 
 - arbeitsvertragliche Regelungen
 - Geheimhaltungs-/Kooperationsverträge
 - Spionageabwehr
 - Beschränkung der Geheimnisträger





Neuerungen der EU-Richtlinie (EU-RiLi 2016/943) zum Geheimnisschutz:

- **EU-RiLi steht im Juni 2018 zur Umsetzung in nationales Recht an**
- **Definitionen und Begriffsbestimmungen**
 - rechtmäßiger und rechtswidriger Erwerb von Geschäftsgeheimnissen
 - Zulässigkeit des „reverse engineering“
 - Ausnahmeregelungen und Freistellungen , z.B. für „freie Meinungsäußerung“ (Medien!), „whistleblower“ und Interessenvertretung für Arbeitnehmer



Neuerungen der EU-Richtlinie zum Geheimnisschutz:

- **Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe gegen rechtswidrigen Erwerb und Nutzung von Geschäftsgeheimnissen**
 - verschuldensunabhängige Unterlassungsansprüche (Verbot der Nutzung der Information bzw. der darauf basierenden Produkte), auch durch einstweilige Verfügungen durchsetzbar
 - Vernichtung/Herausgabe von Dokumenten, Dateien, etc. die Geheimnisse enthalten
 - Beschlagnahme/ Herausgabe/Rückruf/Vernichtung rechtsverletzender Produkte
 - Schadenersatzansprüche (bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Offenlegung)
 - Abfindungsansprüche (bei mittelbarer, nicht schuldhafter Offenlegung)



Voraussetzungen für Ansprüche aus der EU-Richtlinie zum Geheimnisschutz:

- rechtswidriger Erwerb/Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses
- angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen!
- kein Ausnahmetatbestand, wie z.B. „reverse engineering“, freie Meinungsäußerung oder „whistleblowing“

unternehmerische Aufgaben zur Sicherung des Geheimnisschutzes:

- Implementierung und Dokumentation angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen
- Umsetzung angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen durch
 - Beschränkung und Sensibilisierung der Geheimnisträger
 - arbeits- und gesellschaftsvertragliche Regelungen (Wettbewerbsverbote)
 - Geheimhaltungs-/Kooperationsverträge (Ausschluss des „reverse engineering“)
 - Spionageabwehr



Was ist zu tun?

- Schutzbedarfsanalyse,
- Geheimhaltungsmaßnahmen definieren, dokumentieren und umsetzen
- Schutzstrategie entwickeln (geheim halten oder anmelden?)
- Mitarbeiter sensibilisieren und schulen
- Anpassung von Geheimhaltungsvereinbarungen/Wettbewerbsverbote an neue EU-RiLi
- Vertragliche Regelungen bei Kooperationen, wenn Know-How bewusst weiter gegeben wird, mit genauer Definition des „Know-How“ und Regelungen zu Nutzungsrechten, Vergütung und Nutzungsdauer, unter Ausschluss des „reverse engineering“

FAZIT:

- Know-How erhält mit neuer EU-RiLi den Rang einer subjektiven Schutzposition, wenn Voraussetzungen erfüllt sind
- Dies erhöht Anforderungen an Dokumentation und Geheimhaltungsmaßnahmen
- und erhöht Risiko (fahrlässiger) Verletzungen
- rechtzeitig Geheimhaltungs-/Kooperations-/Lizenzverträge abschließen
- Statt auf Geheimnisschutz zu vertrauen, kann bei technischem Know-How eine Schutzrechtsanmeldung zielführender sein

