

INF



Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana

informaciones

- Herausgeber/Editor:**
Deutsch-Spanische
Juristenvereinigung
e.V.
Asociación Hispano-Alemana
de Juristas

www.dsJV-ahaj.org
- 42 **Leitartikel / Editorial**
- 44 **Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und andere Arten von Sicherheiten im deutschen und spanischen Recht**
Dr. Alexander Wilhelm
- 58 **Die Strafbarkeit der unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung im Lichte des Artikels 312 Abs. 1 des spanischen Strafgesetzbuches**
Dr. Werner von Tabouillot
- 62 **Gesetz zur Arbeitszeiterfassung Spanien**
Frank Müller
- 64 **Mehr Freiheit für die Bestimmung des Güterrechts**
Mayor libertad para escoger la ley aplicable al régimen económico matrimonial
Carmen López Salaver
- 66 **El Tribunal Supremo Federal (BGH) rechaza la aplicación análoga del artículo 179a de la Ley alemana de Sociedades Anónimas (AktG) a las sociedades alemanas de responsabilidad limitada (GmbH)**
Dr. Katharina Haneke
- 67 **El Tribunal Supremo Federal (BGH) define los principios esenciales de la compraventa de derechos y empresas bajo el nuevo derecho de obligaciones**
Dr. Katharina Haneke
- 68 **Como negociar a varias bandas**
Dr. Guido Stein und / y Dr. Kandarp Mehta
- 75 **Schutz von Geschäftsgeheimnissen**
Neue Geheimnisschutzgesetze in Deutschland und Spanien –
Was Unternehmen jetzt wissen müssen
Susanne Dumke und / y Magnus Brau
- 82 **Spanische Rechtsprechung / Jurisprudencia española**
- 88 **Buchbesprechung / Reseña bibliográfica**
- 88 **Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación**
- 93 **Stellenmarkt / Bolsa de trabajo**
- 97 **Impressum / Pie de imprenta**

II/2019
S. 41 - 97
35. Jahrgang
Juli 2019

importante controlar el proceso de negociación. Una de las formas más seguras de controlar el proceso de negociación es preparar y diseñar el proceso antes de la negociación. Después de todo, la negociación es una habilidad y, como pasa con todas las habilidades, es mejor prepararse para la ejecución que para el resultado. En cualquier deporte, un atleta profesional no se prepara para el resultado, sino para el juego.



* Professor IESE Business School

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Neue Geheimnisschutzgesetze in Deutschland und Spanien – Was Unternehmen jetzt wissen müssen

Susanne Dumke* und / y Magnus Brau**

Am 26.04.2019 ist in Deutschland das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Kraft getreten. In Spanien gibt es mit dem Gesetz 1/2019 vom 20. Februar über Geschäftsgeheimnisse (Secretos Empresariales) seit dem 13.03.2019 ein neues Geheimnisschutzgesetz. Beide Gesetze dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 (sog. EU-Geschäftsgeheimnisrichtlinie) und stellen den Geheimnisschutz in beiden Rechtsordnungen auf neue Füße. Was sich in der Praxis ändert und welche Auswirkungen die Gesetze für Unternehmen in Deutschland und Spanien haben, wird nachfolgend dargestellt.

I. Einführung

Der Geheimnisschutz war in der Europäischen Union bisher eine rein nationale Angelegenheit. Während er in einigen Ländern wie z.B. Italien¹ oder Schweden² bereits in eigenen Gesetzen geregelt war, fristete er in der deutschen und spanischen Rechtsordnung lange Zeit eher ein Schattendasein. Denn obwohl

Geschäftsgeheimnisse häufig essentielle Unternehmenswerte und ein wichtiges Instrument zum Schutz von Innovationen darstellen³, waren sie im deutschen Recht gesetzlich lediglich als lauterkeitsrechtliche Strafvorschriften⁴ im UWG geschützt.⁵ Auch in Spanien wurden Geschäftsgeheimnisse bisher lediglich strafrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt.

Um dieser Rechtszersplitterung entgegenzutreten und ein einheitliches Schutzniveau für Geschäftsgeheimnisse in der Europäischen Union vorzusehen, erließ die EU die sog. Geschäftsgeheimnisrichtlinie.

Hiermit will die EU insbesondere den europäischen Binnenmarkt für neue Ideen und innovative Geschäftsmodelle stärken sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Unternehmen in Forschungsk Kooperationen fördern.⁶

Die Vorgaben der Geschäftsgeheimnisrichtlinie haben Deutschland und Spanien nun mit dem GeschGehG

* Rechtsanwältin, Abogada Inscrita und Europajuristin, Kanzlei Monereo Meyer Abogados, Madrid/Spainien

** Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Kanzlei Büsing, Müffelmann & Theye (BMT), München/Deutschland

¹ Italian Code of Industrial Property.

² Swedish Act on the Protection of Trade Secrets.

³ Nach einer Studie der EUIPO aus 2017 schätzen Unternehmen in der EU Geschäftsgeheimnisse als genauso wichtiges Mittel wie

Patente ein, um Innovationen zu schützen; vgl. Möller, EuZW 2017, 627

⁴ §§ 17 bis 19 UWG; zivilrechtlicher Schutz nur als Reflex über die §§ 823, 826 BGB und § 1004 BGB analog

⁵ Unter dem Terminus „Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse“

⁶ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 (Geschäftsgeheimnisrichtlinie)

bzw. dem Gesetz 1/2019 vom 20. Februar über Geschäftsgeheimnisse („LSE“) in nationales Recht umgesetzt. Die neuen Gesetze ergänzen nicht nur die alten Vorschriften und füllen die zuvor bestehenden Gesetzeslücken, sondern sehen auch weitreichende zivilrechtliche Ansprüche vor, die das Geschäftsgeheimnis im Ergebnis dem Schutz eines Immaterialgüterrechts annähern.⁷

Dieser verbesserten Rechtslage stehen jedoch erhöhte Anforderungen an den Geheimnisschutz gegenüber. Denn nur wer mit eigenen Geschäftsgeheimnissen sorgfältig umgeht und diese ausreichend schützt sowie den Schutz auch dokumentiert, kann sich mit Erfolg auf die neuen Gesetze berufen.

Diese Anforderungen sind von den Geheimnisinhabern unmittelbar mit Inkrafttreten des GeschGehG in Deutschland am 26. April 2019 bzw. des LSE in Spanien am 13. März 2019 zu erfüllen.

II. Begriffsbestimmung des Geschäftsgeheimnisses und Eröffnung des Schutzbereiches

Zwingend aufgrund der Richtlinie sehen sowohl das GeschGehG als auch das LSE eine neue Begriffsbestimmung für Geschäftsgeheimnisse vor:

1. Nach der Definition in § 2 Nr. 1 GeschGehG sind Informationen geschützt, die zusammengefasst

- a) geheim sind,
- b) wegen ihrer Nicht-Offenkundigkeit wirtschaftlichen Wert haben,
- c) Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren Inhaber sind und
- d) bei denen ein berechtigtes Interesse an Geheimhaltung besteht.

2. Nach Art. 1 LSE ist eine Information und Kenntnis zusammengefasst unter den folgenden Voraussetzungen geschützt, wenn diese

- a) geheim ist,
- b) einen realen oder potenziellen wirtschaftlichen Wert hat aufgrund der Tatsache, dass diese geheim ist, und
- c) durch den Inhaber durch angemessene Maßnahmen geheim gehalten worden ist.

Aufgrund der Definition in der Geschäftsgeheimnisrichtlinie sind kaum Unterschiede zwischen der deutschen und spanischen Definition hervorzuheben. In Spanien, wo es vorher keine Legaldefinition gab, wurde in lit. b) der reale und potenzielle Wert der Information hinzugefügt. Diese Ergänzung findet sich in den Erwägungsgründen der Richtlinie wieder und hat aus diesem Grund vor allem klarstellenden Charakter.⁸ In der deutschen Definition wurde die Voraussetzung eines „berechtigten Interesses“ an der Geheimhaltung in lit. d) mitaufgenommen, welche ebenfalls der Klarstellung dient.⁹

Es handelt sich bei der Voraussetzung zu lit. c) um eine echte materielle Änderung des Begriffes des Geschäftsgeheimnisses, da nach herkömmlichen Begriffsverständnis ein nach außen erkennbarer subjektiver Geheimhaltungswille ausreichend war. Nun muss der Geheimnisinhaber nach neuem Recht „den Umständen nach angemessene“ Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen, damit die Information unter die Definition „Geschäftsgeheimnis“ fällt und damit von den neuen Gesetzen sowohl in Deutschland wie auch in Spanien geschützt wird.¹⁰ Erfolgt dies nicht, verliert er den Schutz.

Was im Einzelfall „angemessen“ ist, wird vom Gesetz nicht vorgegeben. Dies hängt vielmehr von der Art des konkreten Geheimnisses und seinem wirtschaftlichen Wert¹¹ ab. Es sind weder überzogene und unverhältnismäßige Schutzvorkehrungen erforderlich noch reine „Alibi“-Maßnahmen ausreichend.¹² Als Faustformel lässt sich aufstellen, dass ein Geschäftsgeheimnis umso besser geschützt werden

⁷ Die genaue dogmatische Einordnung ist umstritten; zum Stand der Diskussion in Deutschland Kiefer, WRP 2018, 910, 911.⁸ Erwägungsgrund Nr. 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 (Geschäftsgeheimnisrichtlinie)

⁸ Erwägungsgrund Nr. 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 (Geschäftsgeheimnisrichtlinie)

⁹ Vgl. hierzu Ohly, GRUR 2019, 441, 444

¹⁰ José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA LEY 3281/2019, Seite 1

¹¹ Vgl. die deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 22

¹² So auch Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391, 392

muss, je wichtiger es für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und dessen Fortkommen im Wettbewerb ist. Technisches Know-how, das durch aufwändige Forschung und Entwicklung entstanden ist und einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern sichert, ist umfangreicher zu schützen als Know-how, das zwar besteht, aber in der Praxis tatsächlich gar nicht genutzt wird.

Auch die Frage, welche Arten von Maßnahmen zu ergreifen sind, lässt sich nicht schematisch beantworten. Es gibt viele verschiedene Ansätze, um die gesetzliche Voraussetzung „angemessene Maßnahme“ zum Schutz der Information zu erfüllen. In Betracht kommen technische, organisatorische und rechtliche Maßnahmen. Es handelt sich dabei um interne wie externe Maßnahmen, die ein vermeintlicher Inhaber von Geschäftsgeheimnissen in Betracht ziehen muss, um den rechtlichen Schutz seiner Informationen in Anspruch nehmen zu können. Beispielhaft seien genannt:

Interne Maßnahmen:

- Geheimnisschutzkonzept¹³,
- Vertraulichkeitsvermerke,
- Beschränkung von Zugriffsberechtigungen¹⁴,
- Verschlüsselung von E-Mails,
- Ggf. Untersagung der Privatnutzung von Betriebsmitteln¹⁵,
- Auferlegung von arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitspflichten¹⁶,
- Werks- und Gebäudeschutz und
- Mitarbeiterschulungen¹⁷.

Externe Maßnahmen:

- Vertragsmuster anpassen,
- Bestehende Verträge prüfen und ggf. neu verhandeln
- Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen und
- Zukünftige Vertragspartner informieren und entsprechende Vertragsklauseln aufnehmen.

Bei den externen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass sich die Vertragspartner entsprechend verpflichten, die Geschäftsgeheimnisse des anderen angemessen zu schützen. In Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen kann ausdrücklich eine Einbeziehung der Geschäftsgeheimnisse in die Geheimhaltungsregeln vereinbart werden. Der Vertragspartner wird, wie bei vertraulichen Informationen, unter anderem dazu verpflichtet, diese Information geheim zu halten, zu gewährleisten, dass seine Mitarbeiter und Dritte, die Zugriff auf diese Informationen haben könnten, die vertraglich vereinbarten Verpflichtungen erfüllen und Schutzvorkehrungen durchgeführt werden.

Vertragspartner mit Sitz außerhalb der EU kennen den gesetzlich geregelten Schutz des Geschäftsgeheimnisses meist nicht. Die Einbeziehung der Geschäftsgeheimnisse in die Geheimhaltungsvereinbarungen kann daher Fragen aufwerfen. Durch den Verweis auf die nationalen Gesetze und die Geschäftsgeheimnisrichtlinie kann schnell erklärt werden, dass Geschäftsgeheimnisse in der EU einen besonderen Schutz genießen, aber der Geheimnisinhaber sicherstellen muss, dass diese Informationen durch angemessene Maßnahmen geheim gehalten werden.

Ebenso wichtig wie die Frage, ob "angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen" ergriffen wurden, ist deren Dokumentation, um die vorgenommenen Maßnahmen bei einer potenziellen gerichtlichen Auseinandersetzung beweisen zu können. Nur wenn der Geheimnisinhaber diesen Nachweis im Verletzungsfall erbringen kann, wird er vor Gericht obsiegen. Denn er trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es sich bei der Information tatsächlich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Geschäftsgeheimnisse unterliegen dem Schutz des Gesetzes und können mit verschiedenen Maßnahmen, auf die später noch eingegangen wird, verteidigt werden.

¹³ José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA LEY 3281/2019, Seite 5

¹⁴ Javier Condomines Concellón / Eduardo Ortega Figueiral, in: Diario La Ley, Sección Documento on-line, 13. März 2019, Editorial Wolters Kluwer, Abschnitt 4

¹⁵ Voigt/Herrmann/Grabenschroer, BB 2019, 142 empfehlen die technische Trennung von beruflich und privat genutzten Endgeräten

¹⁶ Javier Condomines Concellón / Eduardo Ortega Figueiral, in: Diario La Ley, Sección Documento on-line, 13. März 2019, Editorial Wolters Kluwer, Abschnitt 7

¹⁷ José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA LEY 3281/2019, Seite 5

III. Handlungsbedarf für Unternehmen

1. Evaluierung des gegenwärtigen Zustands

Unternehmensinhaber und Geschäftsführer müssen mit Inkrafttreten der neuen Gesetze prüfen, welche Geschäftsgeheimnisse in ihrem Unternehmen existieren und ob diese aktuell geschützt werden und wenn ja, ob dieser Schutz „angemessen“ ist. Diese Frage dürften viele, insbesondere große Unternehmen mit einem „Ja“ beantworten, da sie schon heute hinreichende Maßnahmen im wohlverstandenen Eigeninteresse ergreifen.¹⁸

Die Unternehmen, die bei der Evaluierung feststellen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht ausreichend geschützt sind, müssen binnen kurzer Zeit angemessene Schutzmaßnahmen implementieren, damit sie sich im Fall einer Verletzung hinsichtlich ihrer Geschäftsgeheimnisse auf die gesetzlichen Regelungen berufen können.

2. Ausarbeitung eines Geheimnisschutzkonzepts

Unternehmen, die über Geschäftsgeheimnisse verfügen und diese schützen wollen, ist zu empfehlen, ein schriftliches, in sich geschlossenes Geheimnisschutzkonzept aufzustellen sowie fortlaufend zu überprüfen und zu aktualisieren.¹⁹

Ein dementsprechendes Geheimnisschutzkonzept sollte Auskunft geben über:

- was im konkreten Geschäftsbetrieb aus welchen Gründen als kommerziell wertvolles und damit als geheimhaltungsbedürftiges Geschäftsgeheimnis anzusehen ist,
- die technischen, organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen,
- die physikalisch-technische Aufbewahrung von Geschäftsgeheimnissen mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen im Computersystem (z.B. elektronische Daten auf Datenträgern),
- den Kreis der für Geheimnisschutz im Unternehmen zuständigen Mitarbeiter,
- Regeln für die Handhabung und Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen im eigenen und verbundenen Unternehmen (konzernübergreifende Regelungen),

- Regeln für die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen gegenüber Kunden und Kooperationspartnern, einschließlich interne Richtlinien bezüglich der Vertragsgestaltung mit Dritten,
- Prozesse für die Sicherung der Einhaltung der Regelungen sowie periodische Überprüfung des Geheimnisschutzkonzeptes und
- Regelungen zur Einbindung der Mitarbeiter.

Praxishinweis:

Wer bereits anlässlich der Umsetzung der Vorgaben der DSGVO die Regeln zur Datensicherheit gemäß Art. 32 DSGVO umsetzt, kann auf entsprechende Maßnahmen aufsetzen. Denn die technisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß DSGVO laufen mit den technischen Maßnahmen zum Geheimnisschutz in der Regel parallel.

IV. Verletzungshandlungen

1. Verletzungshandlungen – nach deutschem Recht

Auch nach neuem Recht werden Geschäftsgeheimnisse nicht „absolut“ gegen jegliche Nutzung oder Verwertung, sondern nur gegen unlautere Verhaltensweisen geschützt.²⁰ Hierfür legt § 4 GeschGehG bestimmte Handlungsverbote fest, bei deren Vorliegen die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig ist.

§ 5 GeschGehG enthält zum Schutz berechtigter Interessen, insbesondere von Whistleblowern, die Missstände im eigenen Unternehmen aufdecken, Ausnahmetatbestände von den Verboten des § 4 GeschGehG. Ebenfalls nicht den Handlungsverboten unterfallen die Tatbestände des § 3 GeschGehG, der bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B. die Doppel- oder Parallelschöpfung, als gesetzlich ausdrücklich erlaubt ansieht.

Nach § 4 Abs. 1 GeschGehG darf ein Geschäftsgeheimnis weder durch unbefugten Zugang, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren

¹⁸ So auch die deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 21; der deutsche Gesetzgeber spricht von Sowieso-Kosten

¹⁹ José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA LEY 3281/2019, Seite 5

²⁰ Mangels Ausschließlichkeitsrechte sind Geschäftsgeheimnisse keine „echten“ Immaterialgüterrechte. Ohly, GRUR 2019, 441, 445 spricht daher von einem „Hybrid“ zwischen geistigem Eigentum und Lauterkeitsrecht

(„Agenten-Methoden“) noch durch sonstiges unethisches Verhalten erlangt werden.

Nach § 4 Abs. 2 GeschGehG darf ein Geschäftsgeheimnis nicht nutzen oder offenlegen, wer es wie vorstehend beschrieben rechtswidrig erlangt hat oder – im Falle der rechtmäßigen Erlangung – gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geheimnisses oder gegen eine Verpflichtung verstößt, das Geheimnis nicht offenzulegen. Mit diesen Verpflichtungen sind insbesondere Vertraulichkeitsvereinbarungen und Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen²¹ gemeint.

Schließlich darf nach § 4 Abs. 3 GeschGehG auch ein Dritter ein Geschäftsgeheimnis nicht erlangen, nutzen oder offenlegen, wenn er es zwar nicht selbst verletzt, aber die Verletzung durch den anderen, von dem er es bekommt, kennt oder kennen muss, mithin bösgläubig ist. Hierfür müssen jedenfalls konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass es sich bei der Information um ein Geschäftsgeheimnis handelt und der Informant dem Dritten diese unbefugt weitergibt.²² Verbleiben Zweifel, ist der Dritte gehalten, diesen Zweifeln nachzugehen und nach Möglichkeit aufzuklären, bevor er die Information verwertet.²³

Neu eingeführt wurde im deutschen Recht die grundsätzliche Zulässigkeit des sog. Reverse Engineering. Darunter ist das „Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands“ zu verstehen. Dies ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG erlaubt, wenn der so untersuchte Gegenstand öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder Testenden befindet.

2. Verletzungshandlungen – nach spanischem Recht

Das neue Geheimnisschutzgesetz in Spanien (LSE) regelt ausdrücklich, welche Handlungen einen Eingriff in den Schutzbereich eines Geschäftsgeheimnisses darstellen. Daneben werden bestimmte Tatbestände auch ausdrücklich aus den Verletzungstatbeständen herausgenommen, wenn beispielsweise die Handlung dazu dient, Missstände im Unternehmen aufzuzeigen, welches unter dem Stichwort Whistleblowing bekannt ist.

Nach Art. 3 LSE ist die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig, wenn jemand ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses unbefugt auf Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe, elektronische Daten oder andere Medien zugreift, anderen bereitstellt oder vervielfältigt, wenn darin Geschäftsgeheimnisse enthalten sind oder daraus abgeleitet werden können. Es werden darunter auch Handlungen gefasst, die unter bestimmten Umständen nicht mit einer seriösen Geschäftspraxis als vereinbar angesehen werden können.

Als weiteren Schritt wird in Art. 3.2 LSE die Verwendung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses als rechtswidrig beurteilt, wenn diese Handlungen ohne Einwilligung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses erfolgte und die handelnde Person das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt hat oder gegen Geheimhaltungsvereinbarungen oder vergleichbare Verpflichtungen verstoßen hat, die die Nutzung der Geschäftsgeheimnisse einschränkt.

Ebenso besteht eine Verletzungshandlung, wenn die Person, die das Geschäftsgeheimnis erlangt, benutzt oder offengelegt hat, das Geschäftsgeheimnis von einer dritten Person erhalten hat, welche es nach der zuvor ausgeführten Verletzungshandlung widerrechtlich erworben hat, und davon Kenntnis hatte oder hätte haben müssen, dass diese dritte Person die Geschäftsgeheimnisse widerrechtlich erlangt hat (vgl. 3.3 LSE).

Die letzte Verletzungshandlung dieses Artikels handelt von „rechtswidrigen Gütern“ (*mercancías infractoras*). Das Gesetz versteht darunter ein Produkt oder eine Dienstleistung, deren Design, Merkmal, Betrieb, Produktionsprozess oder Vermarktung erheblich von den unrechtmäßig erworbenen oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen profitiert.

Das Herstellen, Anbieten oder Inverkehrbringen von rechtswidrigen Gütern oder deren Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung stellt eine rechtswidrige Verwendung eines Geschäftsgeheimnisses dar, wenn die handelnde Person wusste oder hätte wissen müssen, dass das Geschäftsgeheimnis, welches dazu benutzt wurde, nach Art. 3.2 LSE rechtswidrig benutzt wurde (Art. 3.4 LSE).

²¹ Im bestehenden Arbeitsverhältnis folgt die Verschwiegenheitspflicht für Arbeitnehmer meist schon aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht

²² Ohly, GRUR 2019, 441, 447

²³ Ohly, GRUR 2019, 441, 447

V. Ansprüche des Geheimnisinhabers

1. Ansprüche des Geheimnisinhabers – nach deutschem Recht

Anders als nach bisheriger Rechtslage sehen die Geheimnisschutzgesetze nun einen durchgreifenden Zivilrechtsschutz vor, die dem Rechtsfolgensystem der Immaterialgüterrechte wie Patente und Marken ähneln. Denn der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses hat gegen den Verletzer nunmehr in Reichweite und Umfang klar definierte Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung (vgl. § 6 GeschGehG) sowie Vernichtung oder Herausgabe von Verkörperungen des Geschäftsgeheimnisses (vgl. § 7 Nr. 1 GeschGehG).

Werden unter unrechtmäßiger Verwendung des Geschäftsgeheimnisses Produkte hergestellt und vermarktet, hat der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses hinsichtlich dieser rechtsverletzenden Produkte auch Ansprüche auf Rückruf (vgl. § 7 Nr. 2 GeschGehG), Entfernung aus den Vertriebswegen (vgl. § 7 Nr. 3 GeschGehG), Rücknahme der Produkte vom Markt (vgl. § 7 Nr. 5 GeschGehG) sowie ihre Vernichtung (vgl. § 7 Nr. 4 GeschGehG).

Der Rechtsverletzer ist zugleich gemäß § 8 GeschGehG zur Auskunft über Bezugsquellen, Abnehmer und Verkaufsstellen, über Menge und Kaufpreise sowie Verkörperung der Geschäftsgeheimnisse und den Personen, von denen er das Geschäftsgeheimnis erlangte und an die er es offenbarte, verpflichtet.

Diese Ansprüche unterliegen jedoch der Verhältnismäßigkeitsgrenze nach § 9 GeschGehG, der für die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit insbesondere folgende Kriterien aufstellt:

- Wert des Geschäftsgeheimnisses,
- die ergriffenen Geheimhaltungsmaßnahmen,
- das Verhalten des Rechtsverletzers,
- die Folgen der rechtswidrigen Nutzung.

Anhand dieser Kriterien sollen Fälle erfasst werden, in denen die Geltendmachung der vorgenannten Ansprüche unbillig wäre, wenn bspw. nur eine einzelne Komponente eines komplexen Produkts auf dem Geheimnis beruht²⁴ oder nur das Marketing, nicht

aber das Produkt als solches, ein rechtswidrig erlangtes Geheimnis beinhaltet.²⁵

Außerdem hat der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses gegen den Verletzer gemäß § 10 GeschGehG Anspruch auf Schadensersatz, wobei zur Berechnung des Schadens sowohl der vom Verletzer erzielte Gewinn wie auch eine vom Inhaber andernfalls erlangte angemessene Vergütung für die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses herangezogen werden können. Auch immaterieller Schaden ist nach Billigkeitsgesichtspunkten zu ersetzen. Dies betrifft in der Praxis wohl vor allem Fälle, in denen die Veröffentlichung eines fremden Geheimnisses zu einer Rufschädigung des Geheimnisinhabers führt.²⁶

Darüber hinaus sieht das GeschGehG eine Haftung des Unternehmensinhabers für Fehlverhalten seiner Mitarbeiter vor. Denn dieser haftet gemäß § 12 GeschGehG ohne eigenes Verschulden²⁷ neben seinem Mitarbeiter, der ein fremdes Geheimnis verletzt, so dass eine gesamtschuldnerische Haftung begründet wird. Der Inhaber des verletzten Geschäftsgeheimnisses kann sich also aussuchen, wen er in Anspruch nimmt und sich hierfür auch an den Unternehmensinhaber selber wenden, selbst wenn dieser von der Rechtsverletzung keine Kenntnis hatte.

Praxishinweis:

Damit besteht insbesondere eine Haftungsfalle beim „Onboarding“ von neuen Mitarbeitern. Denn wenn Neuzugänge Geschäftsgeheimnisse aus ihrem alten Unternehmen mitnehmen und diese unbefugt²⁸ im neuen Unternehmen verwerten, haftet hierfür (auch) der neue Arbeitgeber. Daher sollten Mitarbeiter schon bei deren Einstellung für den Geheimnisschutz sensibilisiert und geschult werden, bspw. indem ihnen ein Verhaltenskodex zum Umgang mit (fremden und eigenen) Geschäftsgeheimnissen übergeben wird.

2. Ansprüche des Geheimnisinhabers – nach spanischem Recht

Gemäß Art. 8 LSE kann jeder Inhaber von Geschäftsgeheimnissen gegen denjenigen, der die Verletzungshandlung ausführt oder ausgeführt hat, Abwehrmaßnahmen verlangen, unabhängig davon, welche Art und Klasse das Geschäftsgeheimnis hat.

²⁴ Ohly, GRUR 2019, 441, 449

²⁵ Vgl. deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 32

²⁶ Ohly, GRUR 2019, 441, 449

²⁷ Das gilt nicht für den Anspruch auf Schadensersatz. Für eine Haftung auf Schadensersatz muss dem Unternehmensinhaber die Verletzungshandlung zugerechnet werden

²⁸ Bspw. bei Verstoß gegen eine nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem alten Arbeitgeber

Der Verletzer kann gemäß Art. 3 LSE sowohl eine juristische als auch eine natürliche Person sein.

Das Gesetz sieht in Art. 9 LSE verschiedene zivilrechtliche Maßnahmen vor, welche gerichtlich durchsetzbar sind. Dazu gehört die Feststellung, dass eine Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses vorlag, die Unterlassung einer Verletzungshandlung gegen das Geschäftsgeheimnis und das Verbot rechtswidrige Waren herzustellen, anzubieten, zu vermarkten oder zu verwenden oder sie für solche Zwecke zu importieren, auszuführen oder zu lagern. Es kann ebenso verlangt werden, unter bestimmten Voraussetzungen, dass die rechtswidrigen Güter beschlagnahmt und vom Markt entfernt werden

Ebenso gibt es den gesetzlichen Anspruch auf Entfernung oder Übergabe von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen, elektronischen Daten oder vergleichbarer Sachen, die das Geschäftsgeheimnis enthalten sowie deren Vernichtung. Der Anspruch der Zuweisung des Eigentums an rechtswidrigen Gütern ist ebenfalls möglich, dieser steht jedoch im engen Zusammenhang mit den entsprechenden Schadensersatzansprüchen, welche selbstverständlich ebenfalls nach Art. 9 LSE bestehen und durchgesetzt werden können.

Das Gericht hat nach dem Gesetz unter anderem den Wert und andere Merkmale des Geschäftsgeheimnisses sowie die Verhältnismäßigkeit und die Umstände des Einzelfalls bei der Entscheidung zu berücksichtigen.

Die Berechnung des Schadens ist im Art. 10 LSE näher geregelt und es werden, wie im deutschen Recht, Gewinnausfälle und mögliche immaterielle Schäden mit in Betracht gezogen.

VI. Ausblick

Die neuen Geheimnisschutzgesetze stellen eine deutliche Verbesserung der Rechtslage für Geheimnisinhaber in Deutschland und Spanien dar, da sie im Falle einer Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses weitreichende zivilrechtliche Ansprüche des Geheimnisinhabers gegen den Verletzer vorsehen.

Auf diesen Schutz berufen kann sich nur, wer „angemessene Maßnahmen“ ergreift, um seine Geschäftsgeheimnisse zu schützen, und diese hinreichend dokumentiert. Angemessene Maßnahmen zum Schutz der eigenen Geschäftsgeheimnisse umzusetzen, stellt eine neue Herausforderung an die Unternehmen dar.

Das Meistern dieser Herausforderung wird mit einem hohen Rechtsschutz der Geschäftsgeheimnisse „belohnt“. Die genaue Ausarbeitung der Anforderungen an die Schutzvoraussetzung der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ wird neben der Rechtsliteratur durch die Entscheidungen der nationalen Gerichte und des EuGHs näher bestimmt. Diese Entwicklung bleibt spannend und muss sowohl in Deutschland wie auch in Spanien weiter beobachtet werden.



* Rechtsanwältin, Abogada Inscrita und Europajuristin, Monereo Meyer Abogados, Madrid
sdumke@mmmm.es;
www.mmmm.es



** Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Kanzlei Büsing, Müffelmann & Theye (BMT), München
brau@bmt.eu