

Dr. Anette Gärtner (I.), LL.M. (Edinburgh), RAin/FAin für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Solicitor, leitet als Partnerin die IP-Gruppe im Frankfurter Büro von Reed Smith. Sie ist Expertin für Fragen des Know-how-Schutzes und des Patentrechts (inklusive Arbeitnehmererfindungen).

Luise Antonie Oppermann (r.), arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Reed Smith und der Patentanwaltskanzlei Oppermann & Oppermann. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf dem Gewerblichen Rechtsschutz.



Viel Licht und etwas Schatten – wann besteht ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse?

Ende April 2019 ist das lang ersehnte Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen („GeschGehG“) in Kraft getreten (s. dazu auch *Brammsen/Apel*, BB 18/2019, „Die Erste Seite“). Die Reform bringt einige erfreuliche Neuerungen mit sich. Der Vermögensgegenstand „Know-how“ erfährt endlich denselben Schutz wie beispielsweise Patente oder andere IP-Rechte. Die Einführung des *Confidentiality Clubs* ermöglicht dem Rechtsinhaber weiterhin die effektive Durchsetzung von Ansprüchen wegen Know-how-Diebstahls.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Während die Europäische Know-how-Richtlinie sich bei der Definition des Geschäftsgeheimnisses an den Vorgaben des TRIPS-Abkommens orientiert (geheim, wertvoll, Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen), sah sich der deutsche Gesetzgeber bemü-

ßigt, noch eine vierte Voraussetzung einzufügen. Gemäß § 2 Nr. 1 c) GeschGehG muss der Rechtsinhaber auch ein „berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung“ haben.

Was will der Gesetzgeber dem Anwender damit sagen? Dem Plenarprotokoll des Bundestages vom 21.3.2019 (TOP 17a/b) ist zu entnehmen, dass dem Schutz von Journalisten und sogenannten „Whistleblowern“ Rechnung getragen werden sollte. Auch weist die Richtlinie in Erwägungsgrund 14 darauf hin, dass nur berechtigten Interessen Schutz gebühre.

Dem liegt ein profundes Missverständnis der Richtlinie und ihrer Zielsetzung zugrunde. Die Know-how-Richtlinie will den Schutz von Know-how verbessern und ihn europaweit harmonisieren, um Anreize für Investitionen und Informationsaustausch zu setzen. Da aber nicht jede beliebige Information besonderen Schutz verdient, hat sich der europäische Gesetzgeber an der Definition orientiert, die aus dem TRIPS-Abkommen bekannt ist und in ähnlicher Form bereits Eingang in das europäische Wirtschaftsrecht gefunden hatte (siehe Art. 1 Abs. 1 lit. i TTGV). Erfüllt eine Information die Voraussetzungen der TRIPS-Triade, verdient die Informationen besonderen Schutz. Dies sagt Erwägungsgrund 14.

Im Übrigen sieht die Richtlinie, dass es im Einzelfall erforderlich sein kann, die Interessen des Rechtsinhabers und Dritter (insbesondere der Öffentlichkeit) gegeneinander abzuwägen. Die Interessenabwägung hat allerdings nicht auf der Ebene des Tatbestands, sondern vielmehr im Rahmen der Rechtfertigung zu erfolgen. Zu den ausnahmsweise legalen Handlungen zählt gemäß Art. 5 lit. b der Richtlinie namentlich das Aufdecken von Fehlverhalten zum Schutz öffentlicher Interessen (Whistleblowing; s. auch § 5 Nr. 2 GeschGehG). Aus dieser Ausnahme kann indes nicht geschlossen werden, dass der Rechtsinhaber stets ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung aufzeigen müsse.

Die Umsetzung der Richtlinie durch den deutschen Gesetzgeber bezüglich des berechtigten Geheimhaltungsinteresses schießt über die Vorgaben der Richtlinie hinaus.

Indem der Gesetzgeber dies zur Voraussetzung für den Know-how-Schutz macht, weicht er von den Vorgaben der Richtlinie ab, die keine strengere Definition des Geschäftsgeheimnisses gestattet (siehe Art. 1 Abs. 1). § 2 Nr. 1 c) GeschGehG ist aber geltendes nationales Recht, sodass wir mit der Regelung leben müssen, bis der X. Zivilsenat des BGH oder ein Instanzgericht um eine Vorabentscheidung des EuGH nachsucht (Art. 267 AEUV). Dabei wären die Fragen zu stellen, wie die Geschäftsgeheimnis-Definition der Richtlinie zu verstehen ist, und ob sie es gestattet, ein „berechtigtes Geheimhaltungsinteresse“ zu fordern.

Bis zur Gesetzeskorrektur sind die Gerichte gehalten, im Wege der richtlinienkonformen Auslegung dafür zu sorgen, dass deutsches Recht im Einklang mit

den Richtlinienvorgaben angewandt wird (EuGH, 13.11.1990 – C-106/89, *Marleasing*). Da die zusätzliche Voraussetzung nach § 2 Nr. 1 c) GeschGehG kaum mit dem Ziel, den Know-how-Schutz zu verbessern, in Einklang gebracht werden kann, besteht die dogmatisch sauberste Lösung darin, diese Regelung teleologisch auf Null zu reduzieren. Anders

gesprochen, § 2 Nr. 1 c) GeschGehG findet keine Anwendung.

Ob ein deutsches Gericht sich zu diesem Schritt durchringen kann, bleibt abzuwarten. Der Praktiker ist daher gut beraten, noch ein bis zwei weitere Argumente vorzubringen. In der akademischen Diskussion wird beispielsweise vorgeschlagen, mit einer unwiderleglichen Vermutung zu arbeiten. Wenn die drei übrigen Definitionsmerkmale (geheim, wertvoll, Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen) erfüllt sind, wird demnach unwiderlegbar vermutet, dass zugleich ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht. Stark vereinfachend ließe sich auch argumentieren, wenn ein Geheimnis wertvoll ist, bestehe zugleich ein Interesse an der Geheimhaltung. Dadurch liefere die vierte Voraussetzung im Ergebnis leer.

Viel Licht und etwas Schatten bringen auch die prozessualen Neuerungen. Ein wesentlicher Grund, weshalb es in Deutschland bislang kaum *Trade Secret Litigation* gab, liegt darin, dass der Rechtsinhaber im Prozess sein Geheimnis offenlegen musste und es damit potentiell verlor. Hier hat der Gesetzgeber durch Einführung des *Confidentiality Clubs* nach englischem Vorbild für Abhilfe gesorgt. Seit April ist es möglich, dem Gegner durch Beschluss die Geheimhaltung auferlegen zu lassen. Auch kann die Zahl der Personen, denen das streitgegenständliche Know-how zur Kenntnis gelangt, begrenzt werden. Einziger Wermutstropfen: Verstöße können zwar durch Ordnungsgeld sanktioniert werden, die Obergrenze liegt aber bei 100 000 Euro. Ob diese Sanktion hinreichend abschreckt, muss sich noch zeigen.