

Osnabrücker Gespräche zum Unternehmensrecht Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

Vertragspraxis bei Vertraulichkeitsvereinbarungen

26. Oktober 2016

Dr. Martin Quodbach, LL.M.

Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

CBH Rechtsanwälte, Köln



Einleitung

- **Zweck von Geheimhaltungsklauseln**
 - Schutz des Berechtigten
 - Beschränkung des Verpflichteten
 - Außenwirkungen?
- **Diversität**
 - Abhängigkeit von den Parteirollen
 - Gegenstand des Informationsaustauschs

Definition der vertraglich zu schützenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (1)

- Zwiespalt: **abstrakte Definition versus Auflistung**
- Anlehnung an **Abstrahierung** gem. Art. 2 Ziff. 1 lit. a der RL?
 - „Personen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen“
 - Informationen, die „allgemein bekannt“ bzw. „ohne weiteres zugänglich“ sind
- **Ergebnisorientierte Definition?** (siehe Erwägungsgrund 14 der RL),
 - „legitimes Interesse an Geheimhaltung“
 - „legitime Erwartung an die Wahrung der Vertraulichkeit“

Definition der vertraglich zu schützenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (2)

- Definition nach „realem oder potenziellen Handelswert“? Siehe Erwägungsgrund Nr. 14 der RL, Art. 2 Ziff. 1 lit. b der RL
Problem: Darlegungslast läge bei dem Informationsgeber
- Obliegenheit der Parteien zur Kennzeichnung von geheimen Informationen?
Problem: Gefahr der Vernachlässigung bei der praktischen Handhabung
- aber siehe auch Art. 11 Abs. 1 der RL (Vorlage von Beweisen der Einordnung als Geschäftsgeheimnis)

Definition der außenstehenden Dritten/Öffentlichkeit

- Beschränkung des Wissens auf einen bestimmten Personenkreis innerhalb der Sphäre des Informationsempfängers?
- Weitergabe an externe Personen oder interne Mitarbeiter?
 - Interne Weitergabe von Schulungen oder eigener Unterwerfung abhängig machen (Problem: rechtliche Grenzen, Bsp. Arbeitsrecht)
- Weitergabe von Informationen im Rahmen von vertraglich vereinbarten Zwecken (bspw. an Zulieferer/Behörden)
- Rolle von Konzerngesellschaften (ggf. Pflicht zur eigenständigen Unterwerfung)

Regelung von Ausnahmen der Vertraulichkeit

- Tatsächliche (noch nicht gesehene) **anderweitige Vorveröffentlichung**
- Anderweitiges Bekanntwerden nach Abschluss der Vereinbarung
- Kollidierende **Pflicht zur Veröffentlichung** (gesetzlich/behördlich)
 - siehe Erwägungsgrund Nr. 18 zur RL
 - „**Wistleblower**“? (s. Erwägungsgrund Nr. 20, Art. 5 lit. b), Vorbehalt eines öffentlichen Interesses, regelwidriges Verhalten, Fehlverhalten oder illegale Tätigkeit von unmittelbare Relevanz
 - „zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder das nationale Recht anerkannten legitimen Interesses“
 - Relevanz von Informationen innerhalb von gerichtlichen Verfahren

Aber: Konflikte wohl auch über **immanente Grenzen** oder auf der Ebene der Rechtswidrigkeit/des Verschulden eines Verstoßes lösbar

Begleitende Maßnahmen zur Sicherung der übermittelten Informationen

- Kenntlichmachung als vertraulich, im eigenen Interesse des Informationsgebers
- Quittierung durch den Empfänger (Praktikabilität?)
- Auferlegung von Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwahrung (insbes. EDV, Verschlüsselung von Korrespondenz), siehe auch Art. 2 Ziff. 1 lit. c der RL, Art. 11 Abs. 2 lit. b
- Pflichten bei der Handhabung (bspw. Verbot der Anfertigung von Kopien durch Empfänger)
- Weiterreichung von Geheimhaltungspflichten im Umfeld des Informationsempfängers
- Rückgabe von Informationsträgern, Kopien bei Erledigung des Anlasses der Vereinbarung, Löschung von verkörperten Informationen

Vertragsstrafen/Pauschalisierung von Schäden

- **Einseitige oder wechselseitige Vereinbarung**, Über- oder Unterordnungsverhältnis zwischen den Parteien, Abhängigkeit einer Partei?
- Kontrolle durch die **§§ 138, 242 BGB**
- **Differenzierung**
 - nach Höhe des drohenden Schadens
 - nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Schuldners
 - nach Schwere/Verschuldensgrad des Verstoßes?
- Differenzierung nach **Person des Verpflichteten**
 - Privatpersonen/Gewerbetreibende
 - Arbeitnehmer: besondere Schutzbedürftigkeit (Regel: alles über ein Bruttomonatsgehalt ist problematisch)
- „**Hamburger Brauch**“; ggf. orientiert an eine Regelstrafe für einen Verstoß

Zeitliche Befristung der Verschwiegenheitspflicht

- Abhängig von Rollenverteilung und von dem Gegenstand des Informationsaustauschs
- Insbesondere bei Partnerschaft „auf Augenhöhe“ und wechselseitigem Informationsaustausch anzutreffen
- Gefahr des „Vergessens“ um das Bestehen von Vereinbarungen nach langem Zeitablauf
- Dauer: auch abhängig von Entwicklungs- und Produktzyklen
- Bsp.: 5-10 Jahre

Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Arbeitnehmern (AN) für die Dauer des Arbeitsverhältnisses

- Allgemeine arbeitsvertragliche Verschwiegenheitspflicht betreffend Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
- Informationen/Erkenntnisse können vom Arbeitgeber (AG) als vertraulich bezeichnet werden (bspw.: interne Anweisungen, Richtlinien)
- Voraussetzung: AG kann ein Geheimhaltungsinteresse darlegen
 - Solche rechtliche Fragen bereiten in der Praxis meist keine Probleme

Vertraulichkeitsvereinbarungen mit ausscheidenden/ausgeschiedenen Arbeitnehmern (1)

- Grds. darf AN Informationen aus seinem Gedächtnis und anderen Quellen, zu denen er befugten Zugang hat, weiter verwerten, Grenze: allgemeine Rücksichtnahmepflicht (aber: rechtsunsicher).
- Über konkret umschriebene Sachverhalte/konkretisierte Geheimnisse kann eine nachvertragliche Geheimhaltung im Rahmen der Verhältnismäßigkeit vereinbart werden.
- In dem Fall: möglichst genaue Bezeichnung der geheim zu haltenden Informationen

Vertraulichkeitsvereinbarungen mit ausscheidenden/ausgeschiedenen Arbeitnehmern (2)

- eine generelle/umfassende nachvertragliche Vertraulichkeit kann AG nur über eine an den §§74 ff. HGB angelehnte Karenzentschädigung entgegen wirken
 - Überschreiten der Schwelle zum Wettbewerbsverbot: Beeinträchtigung des Marktwerts des AN?
 - ggf. kostspielig und zeitlich begrenzt (h.M.: maximal 2 Jahre)

Kontakte im Zuge von allgemeinen (informellen) Entwicklungsbestrebungen zusammen mit Kunden/Zulieferern/Partnern

- Wahrung/Dokumentation der patentrechtlichen Neuheit (explizite Vertraulichkeit oder zumindest Dokumentation einer vertraulichen Atmosphäre)
- Explizite Verwertungsverbote bezogen auf Informationen

Forschungs- und Entwicklungskooperationen

- Vorrang der vertraglichen Zuordnung der wirtschaftlichen Verwertungsbefugnisse (vgl. § 8 PatG)
- Problem: **Intendierte Patentanmeldungen** und damit verbundene Offenlegung von Erkenntnissen
 - Abgrenzung von Neuentwicklung und Alt-Know-how eines Vertragspartners
 - Wechselseitige Übermittlung von Entwürfen für Patentanmeldungen vor Einreichung?
- Strikte Erstreckung der Vertraulichkeit auch auf **gemeinsam erarbeitete Erkenntnisse?** (Verwertungsgemeinschaft)

Kontakt mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen

- Beabsichtigte **Veröffentlichungen der Vertragsparteien?**
 - ggf. wissenschaftliches Interesse, Wissenschaftsfreiheit Art. 5 Abs. 3 GG
 - Regelung des Procedere für eventuelle Veröffentlichungen
- Publikationsfreiheiten von **Hochschulerfindern (§ 42 Nr. 1 ArbEG)**, Verzicht- und Vertraulichkeitserklärungen im Dreiecksverhältnis erforderlich

Überlassung von Produkten/Materialien, die Informationen beinhalten

- Verbot von „Reverse Engineering“ (Erwägungsgrund 16 der RL, Art. 3 Abs. 1 lit. b)
- Problem: Kartellrecht, keine Beschränkungen über das hinaus, was Dritten möglich wäre?

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Dr. Martin Quodbach, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Bismarckstraße 11-13

D-50672 Köln

Fon +49 221.951 90-83

Fax +49 221.951 90-93

m.quodbach@cbh.de