



## Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse)

*Zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung hat die Patentanwaltskammer nachfolgende Stellungnahme gegenüber dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgegeben:*

Zunächst bedanken wir uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

Wir begrüßen die Schaffung eines neuen Stammgesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die in der patentanwaltlichen Beratungspraxis eine immer größere Rolle spielen. Unseres Erachtens ist jedoch eine möglichst enge Anlehnung an den Wortlaut der Richtlinie 2016/943 (RiLi) geboten.

Bei den einzelnen Regelungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen halten wir eine Berücksichtigung der folgenden Punkte für erforderlich:

### § 1 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG-E

Entgegen dem Wortlaut der Richtlinie stellt § 1 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG-E zwei Bedingungen für die Inhaberschaft an einem Geschäftsgeheimnis:

1. rechtmäßiges Erlangen des Geschäftsgeheimnisses
2. Bestehen eines Nutzungs- und Offenlegungsrechts am Geschäftsgeheimnis

Die Richtlinie bestimmt hingegen denjenigen zum Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses, der „die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt“ (vgl. Art. 2 Nr. 2 RiLi). Es ist nicht wünschenswert die Inhaberschaft von einem Nutzungs- und/oder Offenbarungsrecht abhängig zu machen, denn sowohl die Nutzung als auch die Offenbarung eines Geschäftsgeheimnisses kann durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten sein. Der Referentenentwurf weicht daher sowohl von der Richtlinie als auch vom allgemeinen Gedanken des gewerblichen Rechtsschutzes ab, dass z.B. Erfindungen unabhängig davon geschützt werden können, ob ihre Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist (vgl. § 2 Abs. 1 PatG). Wir regen an § 1 Abs. 1 Nr. 2 analog zu der Richtlinie Art. 2 Abs. 2 zu formulieren.

Die Gesetzesbegründung zu § 1 schränkt die breite Formulierung „wirtschaftlicher Wert“ der Legaldefinition des Geschäftsgeheimnisses unnötig ein: „Eine Information besitzt wirtschaftlichen Wert, wenn sie Einfluss auf die Wettbewerbsposition hat und dem Inhaber bei Geheimhaltung einen Vorteil verspricht. (...) Kein Geschäftsgeheimnis sind dagegen Informationen, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse des Inhabers besteht, dieser aber nicht am Wettbewerb teilnimmt“. Diese einengende Betrachtung scheint in keiner Weise geboten. Ein wirtschaftlicher Wert ist nämlich auch dann denkbar, wenn die Geheimhaltung für Inhaber aktuell keinen (unmittelbaren oder nachweisbaren) Vorteil oder keinen (unmittelbaren oder nachweisbaren) Einfluss auf die Wettbewerbsposition hat, z.B. wenn Vorteil oder Einfluss weit in der Zukunft liegen. Es sollte dem Inhaber des Geheimnisses überlassen bleiben, zu beurteilen und ggf. im streitigen Verfahren nachzuweisen, dass eine Geheimhaltung für ihn in irgendeiner Weise einen



wirtschaftlichen Wert hat(te), wie von der Legaldefinition gefordert. Darüberhinausgehende Anforderungen an den wirtschaftlichen Wert oder gar die aktive Marktteilnehmerschaft sollten durch die Gesetzesbegründung nicht präjudiziert werden.

In den Erwägungsgründen der Richtlinie 2016/943 sind die nicht kommerziellen Forschungseinrichtungen gleichberechtigt neben den Unternehmen genannt (Erwägungsgründe Absatz 1 Satz 1). Den Erwägungsgründen und der Richtlinie ist keine Kopplung an eine privatrechtliche Tätigkeit der Forschungseinrichtungen zu entnehmen. Daher geht nach unserer Auffassung die Gesetzesbegründung zu weit, wenn sie fordert, dass „Forschungsergebnisse von Universitäten [nur dann geschützt sind], wenn diese am Wettbewerb teilnehmen.“

Die Anmerkungen zusammenfassend wird angefragt, die Gesetzesbegründung klarzustellen, beispielsweise wie folgt:

#### S. 19, **Zu Buchstabe a**

Buchstabe a nennt als Voraussetzung, dass die Information weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und ~~daher~~ von wirtschaftlichem Wert ist. Ausgeschlossen von der Definition werden damit belanglose Informationen und die Erfahrungen und Qualifikationen, die Beschäftigte im Zuge der Ausübung ihrer üblichen Tätigkeiten erlangen, sowie Informationen, die den Personenkreisen, die üblicherweise mit derartigen Informationen umgehen, generell bekannt sind bzw. die für sie leicht zugänglich sind. Eine Information besitzt beispielsweise dann einen wirtschaftlichen Wert, wenn sie Einfluss auf die Wettbewerbsposition hat und /oder dem Inhaber bei Geheimhaltung einen Vorteil verspricht. Geschützt sind ~~daher~~ beispielsweise auch Forschungsergebnisse von Universitäten ~~wenn diese am Wettbewerb teilnehmen~~. Typischerweise werden ~~hierzu~~ zum Beispiel Herstellungsver-

fahren, Kunden- und Lieferantenlisten, Kosteninformationen, Geschäftsstrategien, Unternehmensdaten, Marktanalysen, Prototypen, Formeln und Rezepte als Geschäftsgeheimnisse anzusehen sein zählen. ~~Kein Geschäftsgeheimnis sind dagegen Informationen, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse des Inhabers besteht, dieser aber nicht am Wettbewerb teilnimmt.~~

#### § 2 Abs. 1 GeschGehG-E

§ 2 Abs. 1 GeschGehG-E und § 2 Abs. 2 GeschGehG-E könnten als zueinander widersprüchlich interpretiert werden. Gemäß Absatz 2 gilt das Erlangen eines Geschäftsgeheimnisses „insbesondere“ durch eine eigenständige Entdeckung oder Schöpfung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GeschGehG-E) als rechtmäßig. Diese Art des Erlangens lässt sich aber nicht unter die Oberbegriffe des Erlangens durch Gesetz oder Rechtsgeschäft des § 2 Abs. 1 subsumieren. Indem Absatz 2 jedoch systematisch von Absatz 1 abhängig gemacht wurde, ergeben sich vermeidbare Auslegungsschwierigkeiten. Absatz 1 sollte deshalb – genau wie in der Richtlinie – zu einem unabhängigen Absatz nach dem jetzigen Absatz 2 gemacht werden.

#### § 2 Abs. 2 GeschGehG-E

Anders als Art. 3 (1) RiLi enthält § 2 Abs. 2 GeschGehG-E keine abschließende Aufzählung der Möglichkeiten, rechtmäßig ein Geschäftsgeheimnis zu erlangen. Eine enge Anlehnung an die Richtlinie ist wünschenswert, daher ist das Wort „insbesondere“ zu streichen.

Bei § 2 Abs. 2 des Entwurfs fehlt die durch Art. 3 (1) d Richtlinie konstituierte Erlaubnis, ein Geschäftsgeheimnis im Wege einer seriösen Geschäftspraxis zu erlangen. Zwar enthält § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs die Negativdefinition, dass ein Geschäftsgeheimnis nicht treuwidrig unter Missachtung der



anständigen Marktgepflogenheit erlangt werden darf. Damit ist aber noch nicht positiv festgestellt, dass ein Geschäftsgeheimnis auch unter Wahrung von Treu und Glauben erlangt werden darf. Es bietet sich deshalb an, § 2 Abs. 2 GeschGehG-E entsprechend dem Wortlaut des § 3 (1) Nr. 2 zu ergänzen: „4. ein Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheit entspricht“.

### § 3 Abs. 1 GeschGehG-E

Die Richtlinie knüpft in Art. 4 (2) a die Unrechtmäßigkeit des Erwerbs eines Geschäftsgeheimnisses an den unbefugten Zugang (etc.) zu Informationsträgern, die „der rechtmäßigen Kontrolle“ durch den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses unterliegen. Demgegenüber bestimmt § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschGehG-E, dass ein unrechtmäßiger Erwerb durch unrechtmäßigen Zugang zu Informationsträgern „im ... Besitz“ des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses. Damit wird vom Gedanken des Art. (2) Nr. 2 Richtlinie abgewichen, der die Inhaberschaft an die Kontrolle des Geschäftsgeheimnisses und nicht an den Besitz knüpft. Der Begriff des Besitzes ist enger als der der Kontrolle. Kontrolle kann auch durch ein Weisungsrecht gegenüber dem Besitzer des Informationsträgers ausgeübt werden. Es wird ange-regt § 3 Abs. 1 GeschGehG-E am Wortlaut der RiLi zu orientieren und sich auf „rechtmäßige Kontrolle“ zu beziehen.

### § 6 GeschGehG-E

In § 6 GeschGehG-E fehlt eine dem Art. 12 (4) Richtlinie entsprechende Regelung, dass die Maßnahmen gemäß Nr. 1-5 unabhängig von der Bestimmung des etwaigen Schadensersatzes ergehen. Insbesondere darf der Schadensersatzanspruch nicht durch die Aufwendungen des Rechtsverletzers bei der Umsetzung der genannten Maßnahmen verringert

werden. Gemäß Erwägungsgrund 27 der Richtlinie müssen sämtliche kommerziellen oder wirtschaftlichen Vorteile beseitigt werden, die der Rechtsverletzer aus dem rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses gezogen haben könnte. Es wird angeregt, den Regelungsinhalt von Art. 12 (4) der Richtlinie in § 6 GeschGehG-E aufzunehmen.

### § 15 Abs. 2 GeschGehG-E

Der letzte Halbsatz von § 15 Abs. 2 GeschGehG-E („es sei denn, dass sie von diesen außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben“) erscheint unklar und ggf. im Widerspruch zu § 3 Abs. 2, Abs. 3 zu stehen. Der Halbsatz sollte entweder gestrichen oder durch Aufnahme des Ausdrucks „rechtmäßig Kenntnis erlangt“ klargestellt werden.

### § 16 GeschGehG-E

Die Beschränkung der Ordnungsmittel auf einen maximalen Betrag von 1000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft von 1 Woche, schreckt nicht ausreichend vom Verrat von Geschäftsgeheimnissen ab, die während eines gerichtlichen Verfahrens erlangt wurden, das gerade den Schutz dieses Geschäftsgeheimnisses bezweckt. Der Entwurf bleibt hier deutlich hinter Art. 16 Satz 3 Richtlinie zurück, demgemäß Sanktionen wirksam und abschreckend sein müssen. Ein mutmaßlicher Rechtsverletzer, der sich vom Geheimnisverrat nicht abschrecken ließ durch die Möglichkeit einer Verletzungsklage, wird sich möglicherweise nicht abschrecken lassen durch die Möglichkeit einer weiteren Verletzungsklage in Folge der erneuten Verletzung des Rechts am Geschäftsgeheimnis. Daher sollte der Ordnungsmittelrahmen deutlich erweitert werden. Das zu verhängende Ordnungsmittel sollte abhängig sein von der Bedeutung des Geheimnisses, z.B. vom Streitwert der Klage.



## Neuer Artikel 5

Bei den Folgeregelungen ist zur Klarstellung auch die Patentanwaltsordnung anzupassen. Nachdem die Geschäftsgeheimnisse künftig in einem Spezialgesetz geregelt werden, sind die Geschäftsgeheimnisse explizit in die Aufzählung in § 3 Absatz 3 PAO aufzunehmen und dementsprechend in § 3 Absatz 3 Nr. 1 PAO nach den Wörtern „eine sonstige die Technik bereichernde Leistung,“ die Wörter „ein Geschäftsgeheimnis,“ einzufügen.

Wir würden uns freuen, wenn diese Anregungen Berücksichtigung finden würden und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

9. Mai 2018

gez.  
Dr. Christof Keussen  
Vizepräsident

gez.  
Dr. Jost Lempert  
Vorsitzender des Ausschusses  
für Patent- und Gebrauchs-  
musterrecht