

Praxishandbuch Geschäftsgeheimnisschutz

Reinfeld / Leister

2024
ISBN 978-3-406-76320-5
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

I. Sicherstellung von Geschäftsgeheimnisschutz nach dem GeschGehG

1. Das Tatbestandsmerkmal der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen (§ 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG)

a) **Einleitung.** Seit Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisgesetzes am 26. April 2019 muss eine Information – neben anderen Anforderungen – „Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“ sein, um als Geschäftsgeheimnis geschützt werden zu können. Dieses Erfordernis war ein Novum im deutschen (Privat-)Recht der Geschäftsgeheimnisse.¹ Zwar haben die von einem Inhaber unternommenen Geheimhaltungsmaßnahmen in der gerichtlichen Praxis auch schon bisher eine Rolle gespielt. Sie dienten zum einen als „Beweismittel“, um zu begründen, dass eine Information nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und damit nicht offenkundig ist, zum anderen als Indiz für den Geheimhaltungswillen des Inhabers.² Eine echte, objektive Schutzvoraussetzung war das Ergreifen von Geheimhaltungsmaßnahmen aber nicht. Es genügte, dass der Geheimnisinhaber einen erkennbaren Geheimhaltungswillen hatte, der von der Rechtsprechung bei geheimen Tatsachen regelmäßig vermutet wurde.³ Seit Inkrafttreten des GeschGehG aber muss der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses, will er Ansprüche aus einem Geschäftsgeheimnis geltend machen, darlegen und ggf. beweisen, dass er hinreichende Schritte zur Geheimhaltung unternommen hat. Der unbestimmte Rechtsbegriff der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ ist dabei weder im Gesetz noch in den Gesetzesmaterialien näher definiert oder erläutert. Dies bringt die besondere Herausforderung mit sich, dass für jeden Einzelfall definiert werden muss, welche Maßnahmen erforderlich sind, um jedenfalls einen rechtlichen Geheimnisschutz zu gewährleisten. Im folgenden Kapitel soll dem Begriff auf Basis der bislang vorhandenen Rechtsprechung und Literatur mehr Kontur verliehen und der Versuch unternommen werden, eine „best practice“ für Unternehmen herauszuarbeiten.

b) **Hintergrund: Art. 39 Abs. 2 des TRIPs und das US-amerikanische Recht.** Um den nicht definierten, unbestimmten Rechtsbegriff der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ handhabbar zu machen, lohnt es sich, seine Hintergründe besser zu verstehen.

Das Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist von Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgegeben. Es stammt – wie die gesamte Geheimnisdefinition der Richtlinie – aus Art. 39 Abs. 2 des TRIPs-Abkommens (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).⁴ Die Richtlinie nimmt in den Erwägungsgründen 5 und 6 ausdrücklich auf TRIPs Bezug und verweist darauf, dass diese Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen enthalte. Dabei handle es sich um gemeinsame internationale Standards, an die die EU und die Mitgliedstaaten gebunden seien. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten hatten ihr nationales Recht schon im Vorfeld der Richtlinie (EU) 2016/943 an die Vorgaben des TRIPs-Abkommens angepasst; so gab es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie mindestens zehn Mitgliedsstaaten, die das Kriterium der Geheimhaltungsmaßnahmen vorgesehen hatten.⁵

Das TRIPs-Abkommen definiert allerdings nicht, was angemessene Maßnahmen sind, weshalb auf die Normgeschichte des TRIPs-Abkommens zurückgegriffen werden muss. Der

¹ BeckOK GeschGehG/Fuhlrott § 2 Rn. 21.1: „Paradigmenwechsel“.

² Siehe zB LG München 16.12.2014 – 1 HK O 5769/14, Rn. 41, BeckRS 2015, 858; McGuire GRUR 2016, 1000 (1006).

³ So genügt es, wenn sich der Geheimhaltungswille aus der Natur der geheimen Tatsache ergibt (BGH GRUR 1969, 341 (343) – Räumzange).

⁴ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (abrufbar unter https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm).

⁵ Bulgarien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Schweden und Slowakei, siehe Commission Staff Working Document- Impact assessment, swd (2013) 471 final, 195 ff. (abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0471&from=EN>).

Ursprung der Definition liegt im US-amerikanischen Recht. Das TRIPS-Abkommen übernahm weitgehend eine Formulierung des Uniform Trade Secrets Act (UTSA), mit dem die „National Conference of Commissioners on Uniform State Laws“ den US-Bundesstaaten ein Modell-Gesetzentwurf an die Hand gegeben hat.⁶ In § 1 Abs. 4 des Uniform Trade Secrets Act findet sich eine Definition, nach der die betreffende Information Gegenstand von unter den Umständen angemessenen Geheimhaltungsbemühungen sein muss.⁷ Die aktuellen Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetze der US-Bundesstaaten basieren auf diesem Modell-Gesetz; seit 2016 findet sich die Definition des Uniform Trade Secrets Act auch im US-Bundesgesetz „Defend Trade Secrets Act“⁸ wieder.

- 5 Da es sich bei den „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ um ein für das deutsche Recht weitgehend neues Erfordernis handelt, das aus dem US-amerikanischen Recht stammt und dort bereits seit Jahrzehnten erprobt und von Gerichten beurteilt wird, liegt es scheinbar nahe, bei der Auslegung und Anwendung die Rechtslage in den USA in den Blick zu nehmen. Doch dabei ist Zurückhaltung geboten.⁹ Denn das US-amerikanische Recht unterscheidet sich in seiner Entwicklung, seinen Grundsätzen und in seiner Anwendungs- und Auslegungspraxis vielfach so stark von der römisch-germanischen Rechtstradition in Deutschland und in der EU, dass sich in den USA entwickelte Regelungen und Rechtsprechung in der Regel nicht eins zu eins auf europäische und deutsche Sachverhalte übertragen lassen. Hinzu kommt, dass das Recht der Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Kompetenz der 50 US-Bundesstaaten unterfällt¹⁰ und es daher – trotz einer Vereinheitlichung durch den Uniform Trade Secrets Act – „das eine“ US-amerikanische Recht zu Geschäftsgeheimnissen nicht gibt. Nichtsdestotrotz kann eine Anwendung des Kriteriums der Geheimhaltungsmaßnahmen in der US-Rechtsprechung, soweit sie gefestigt ist, nicht nur lehrreich und interessant, sondern auch eine konkrete Hilfestellung sein.

Praxistipp:

Bei allen Unterschieden der Rechtstraditionen und sowie Schwierigkeiten bei der Auslegung des Merkmals „angemessen“ darf nicht vergessen werden, dass die Geheimhaltungsmaßnahmen nicht nur dazu dienen, einen rechtlichen Geheimnisschutz nach dem GeschGehG sicherzustellen, sondern auch und sogar vor allem den Zweck haben, vertrauliche Informationen tatsächlich vor unbefugtem Zugang zu schützen. Es ist daher immer von zentraler Bedeutung, zunächst zu hinterfragen, ob eine bestimmte Maßnahme in der Realität effektiv zum Schutz beiträgt oder nicht. Aus diesem Grund kann auch die Orientierung an Grundsätzen des US-Rechts im deutschen Recht valide sein.

- 6 c) **Entstehungsgeschichte.** Die Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Definition des Geschäftsgeheimnisses in § 2 Nr. 1 GeschGehG hat auch praktische Relevanz, dient sie doch zum besseren Verständnis der Anforderungen an die Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen. Mit der Definition folgt der Gesetzgeber weitgehend den Vorgaben der Richtlinie. Der Referentenentwurf¹¹ hatte zunächst noch auf den Zusatz „den Umständen nach“ verzichtet hatte. Nach Kritik aus der Wissenschaft¹² hat der Gesetzgeber den Richtlinienwortlaut unverändert und diskussionslos übernommen.

⁶ Partsch/Rump NJW 2020, 118 (119); Maaßen GRUR 2019, 352 (355).

⁷ „Subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy“. Der auf Bundesebene im Jahr 1996 geschlossene „Economic Espionage Act“ enthält die gleiche Anforderung.

⁸ 18 U. S. C. § 1839 (3)(A).

⁹ Ebenso Hille WRP 2019, 1408 (1409).

¹⁰ Merges/Menell/Lemley, Intellectual Property in the Technological Age, 4th edition 2006, S. 35.

¹¹ Abrufbar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_GeschGehG.pdf?__blob=publicationFile&cv=1.

¹² Siehe zB die Stellungnahme der Würtenberger/Freischem GRUR 2018, 708 (709).

7 Vermutlich hätte der Gesetzgeber das Erfordernis der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ gar nicht übernehmen müssen: Nach Art. 1 Abs. 1 UAbs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 sind die Mitgliedstaaten befugt, einen weitergehenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen vorzusehen, sofern bestimmte zwingende Vorgaben umgesetzt werden. Die Definition des Geschäftsgeheimnisses ist nicht Teil dieser zwingenden Vorgaben.¹³ Es hätte aber nicht dem Zweck der Richtlinie entsprochen, EU-weit einen verbesserten Schutzstandard für Geschäftsgeheimnisse zu schaffen, gleichzeitig aber auf das Kriterium der Geheimhaltungsmaßnahmen zu verzichten. Nicht nur würde die deutsche Rechtslage dann erheblich von jener in anderen Mitgliedstaaten abweichen. Das Schutzniveau wäre in der Konsequenz faktisch auch niedriger als im Rest der EU. Denn während die Hürden des rechtlichen Schutzes leichter zu überwinden wären, gäbe es weniger Druck und Anlass für Unternehmen, effektive Geheimhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass gerade das Inkrafttreten der EU-Richtlinie und noch viel mehr des GeschGehG dazu geführt haben, dass mehr Unternehmen sich stärker und proaktiv – wenn auch häufig noch nicht ausreichend – mit dem Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse beschäftigen.

8 **d) Sinn und Zweck.** Für die praktische Anwendung des Kriteriums der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen und die Beurteilung einzelner Maßnahmen ist es wichtig, sich deutlich zu machen, welche Funktion dieses Kriterium hat. Denn wenn man diese Funktion versteht, lässt sich durch eine Orientierung an diesem Zweck besser herausarbeiten, welche Maßnahmen „angemessen“ sind. Erfüllt eine Maßnahme einen oder mehrere Zwecke, ist dies mindestens ein Argument, dass sie angemessen ist.

9 Allerdings ist dieser Zweck noch nicht abschließend geklärt. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, warum der Gesetzgeber von Inhabern verlangt, dass sie Maßnahmen zur Geheimhaltung ergreifen, um in den Genuss des rechtlichen Schutzes zu gelangen. Im Folgenden seien die aus Sicht des Autors naheliegendsten und überzeugendsten Zwecke kurz zusammengefasst:

- 10 • **Anreiz- und Schutzfunktion:** Wie sich aus den Erwägungsgründen (insbesondere Nr. 1–4) der Richtlinie (EU) 943/2016 unzweifelhaft ergibt, verfolgt der Gesetzgeber mit dem rechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationskraft von Unternehmen. Bei Geschäftsgeheimnissen besteht die wettbewerbs- und innovationstreibende Kraft gerade darin, dass sie geheim sind und damit einen faktischen Exklusivcharakter haben. Mit der Obliegenheit, angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen zu ergreifen, verfolgt der Gesetzgeber demnach das Ziel, Unternehmen zum Schutz ihrer betrieblichen Informationen, an deren Vertraulichkeit ein berechtigtes Interesse besteht, zu animieren:¹⁴ Wenn das Recht verlangt, dass Geschäftsgeheimnisinhaber Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen, um vom rechtlichen Geschäftsgeheimnisschutz zu profitieren, schafft es einen zusätzlichen Anreiz, Geschäftsgeheimnisse tatsächlich und effektiv vor ungewolltem Abfluss zu schützen. Die ergriffenen Maßnahmen sorgen im besten Fall dafür, dass Informationen tatsächlich möglichst wirkungsvoll geschützt sind.¹⁵

Praxistipp:

Erneut zeigt sich die enorme praktische Bedeutung des Merkmals „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“: Die Erfüllung dieses Merkmals ist zwar rechtlich gesehen wichtig. Primär sollte es aber immer darum gehen, einen tatsächlichen effektiven Schutz zu erreichen.

¹³ Maaßen GRUR 2019, 352 (353).

¹⁴ Das OLG Stuttgart merkt unter Hinweis auf Erwägungsgrund Nr. 9 der Richtlinie (EU) 2016/943 zu Recht darauf hin, dass der Gesetzgeber mittels der Obliegenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen auch volkswirtschaftliche Ziele (Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit) verfolgt, 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 168.

¹⁵ Vgl. Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht GeschGehG § 2 Rn. 57.

- 11 • **Warnfunktion:** Eng verknüpft mit dem tatsächlichen Schutz, der durch Geheimhaltungsmaßnahmen verwirklicht werden soll, ist ihre Warnfunktion.¹⁶ Nach außen verdeutlichen ergriffene Maßnahmen, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, mit denen Befugte sorgsam umgehen müssen und die Unbefugte nicht kennen, nutzen oder weitergeben dürfen (Warnfunktion).

Praxistipp:

Diese Warnfunktion spielt insbesondere gegenüber Arbeitnehmern eine wichtige Rolle:¹⁷ Häufig wird einem Arbeitnehmer erst durch erkennbare Schutzmaßnahmen wie zB ein zusätzlicher Passwortschutz, räumliche Zugangsbeschränkungen, Vertraulichkeitsvereinbarungen oder durch Kennzeichnungen als „vertraulich“ uä bewusst, dass es sich im Einzelfall um besonders sensible Informationen handelt, mit denen er angemessen umzugehen hat. Dies gilt aber ebenso bei Kooperationspartnern und außenstehenden Dritten.

- 12 • **Separierungsfunktion:** Nach innen erfordern Geheimhaltungsmaßnahmen, dass der Inhaber vertrauliche und schützenswerte Informationen identifiziert und von allgemein bekannten oder nicht schützenswerten Informationen abtrennt, damit (nur) erstere geschützt werden können (Separierungsfunktion).¹⁸

Praxistipp:

Der Hinweis „vertraulich“ zB in einem Dateinamen bietet – anders als das Passwort – faktisch keinen Zugriffsschutz. Der Inhaber muss aber, um den Hinweis anbringen zu können, die Information erst einmal identifizieren. Dies gibt ihm zugleich Gelegenheit, die Geheimhaltungsmaßnahmen zu überprüfen und ggf. weitere zu ergreifen. Zudem erfüllt der Hinweis eine Warnfunktion.

- 13 • **Beweisfunktion:** Geheimhaltungsmaßnahmen haben im Verletzungsfall eine klare Beweisfunktion:¹⁹ Sie helfen zum einen bei der – in vielen Fällen alles andere als trivialen – Darlegung, dass eine Information tatsächlich nicht allgemein bekannt und dementsprechend ein Geheimnis ist. Sie helfen zum anderen bei dem Nachweis, dass der Verletzer die Informationen unbefugt erlangt hat.²⁰

Praxistipp:

Ist in einem Unternehmen durch Anweisungen, Betriebsvereinbarungen und/oder technische Maßnahmen vorgegeben, dass Daten nicht auf externe Datenträger überspielt oder externe Server übersandt werden dürfen oder sogar können, ist das Vorhandensein von betriebsinternen Daten auf dem Datenträger oder in einem privaten E-Mail-Postfach eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin ein starkes Indiz dafür, dass er sich die Daten unbefugt angeeignet hat.

¹⁶ Partsch/Rump NJW 2020, 118 (120), unter Hinweis auf entsprechende Erklärungsansätze im US-amerikanischen Recht; McGuire WRP 2019, 679 (682); Leistner WRP 2021, 835 Rn. 39.

¹⁷ Hoppe/Oldekop/Momtschilow Kap. 1 Rn. 139.

¹⁸ Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus/Harte-Bavendamm GeschGehG § 2 Rn. 51, 54; Hoppe/Oldekop/Momtschilow Kap. 1 Rn. 112 ff.; Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht GeschGehG § 2 Rn. 57.

¹⁹ McGuire GRUR 2016, 1000, 1006.

²⁰ Sehr anschaulich erläutert zum US-Recht in Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc., 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), Rn. 23 (abrufbar unter https://biotech.law.lsu.edu/cases/ip/ts/Rockwell_v_Dev_I.htm).

- **Effizienz.** Mit dem US-amerikanischen Ursprung des Merkmals geht auch eine ökonomische Einordnung einher.²¹ So haben US-Gerichte herausgearbeitet, dass das Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen dazu beiträgt, dass nur solche Informationen rechtlich und tatsächlich geschützt werden, die es – buchstäblich – wert sind.²² Diese ökonomische Erwägung ist auch aus der Sicht des deutschen Rechts relevant. Da ein Unternehmen – jedenfalls theoretisch – grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, möglichst kosteneffizient und profitabel zu wirtschaften, wird es den Aufwand von Geheimhaltungsmaßnahmen nur betreiben, wenn die Information noch geheim ist und ihm einen wirtschaftlichen Vorteil („competitive advantage“) verschafft.²³ Zudem wird es den Aufwand der Maßnahmen am Wert der Information ausrichten: Je bedeutender die zu schützende Information, desto mehr und stärkere Maßnahmen wird ein Unternehmen ergreifen und umgekehrt. Das Kriterium dient damit der Effizienz.²⁴

e) **Maßstäbe und Einzelfallabhängigkeit.** aa) *Allgemeines.* Es gibt keinen verbindlichen, abstrakt-generellen Standard für Geheimhaltungsmaßnahmen. Vielmehr kann man von folgenden zwei Grundsätzen ausgehen:

Die Maßnahmen müssen, erstens, „angemessen“ sein. Schon daraus ergibt sich, dass ein optimaler oder perfekter Schutz weder möglich noch nötig ist.²⁵ Vielmehr ist anhand der Informationen, um die es geht, und weiterer Kriterien (→ Rn. 27 ff.) sowie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips²⁶ im Einzelfall zu bestimmen, welche Maßnahmen erforderlich, aber auch ausreichend sind. Hielte man die Geheimhaltungsmaßnahmen immer dann für unzureichend, wenn sich jemand die Information unbefugt aneignen konnte, wäre ein Schutz nach dem GeschGehG niemals zu erreichen: Denn Verletzungsfälle, in denen der Schutz und die Ansprüche des GeschGehG gerade greifen sollen, zeichnen sich naturgemäß dadurch aus, dass jemand die Geheimhaltungsmaßnahmen überwinden konnte.²⁷ Es kommt daher nicht entscheidend darauf an, ob der Geheimnisbruch im Nachhinein betrachtet hätte verhindert werden können.²⁸ Dies ist nur dann relevant, wenn der Inhaber vor dem Geheimnisbruch vernünftigerweise schon hätte erkennen können, dass sich die Infor-

²¹ Das US-amerikanische Recht ist traditionell vergleichsweise stark von ökonomischen Theorien und Überlegungen geprägt, vgl. Ash/Chen/Naidu, Ideas have Consequences – The Impact of Law and Economics on American Justice (online abrufbar).

²² Wiederum sehr plastisch erläutert in der Entscheidung Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc., 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991) (abrufbar unter https://biotech.law.lsu.edu/cases/ip/ts/Rockwell_v_Dev_I.htm), Rn. 23: „If Rockwell expended only paltry resources on preventing its piece part drawings from falling into the hands of competitors such as DEV, why should the law, whose machinery is far from costless, bother to provide Rockwell with a remedy?“.

²³ Vgl. BVerwG 12.2.2021 – 20 F 1.20, BeckRS 2021, 7813 Rn. 19: „Schutzzweck des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses ist die Verteidigung der wirtschaftlichen Stellung des Betroffenen gegenüber den Marktkonkurrenten. Erforderlich ist demnach eine Wettbewerbsrelevanz der offenzulegenden Unterlagen, die darin zum Ausdruck kommt, dass nach § 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG die Information Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist.“

²⁴ Köhler/Bornkamm/Fedderson/Alexander UWG § 2 GeschGehG Rn. 50.

²⁵ Vgl. OLG Schleswig 28.4.2022 – 6 U 39/21, GRUR-RR 2022, 404 Rn. 57; LAG Baden-Württemberg 18.8.2021 – 4 SaGa 1/21, BeckRS 2021, 26156 Rn. 31; OLG Hamm, 15.9.2020 – 4 U 177/19, MMR 2021, 506 Rn. 161; OLG Stuttgart 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 167; Ohly GRUR 2019, 441; Maaßen GRUR 2019, 352 (353); Partsch/Rump NJW 2020, 118 (120); Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus/Harte-Bavendamm GeschGehG § 2 Rn. 43; BeckOK GeschGehG/Fuhlrott GeschGehG § 2 Rn. 20.

²⁶ LAG Baden-Württemberg 18.8.2021 – 4 SaGa 1/21, BeckRS 2021, 26156 Rn. 31, unter Verweis auf Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 EU, wonach die zuständigen Gerichte bei ihrer Prüfung der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit den dort genannten Aspekten Rechnung tragen müssen; LAG Düsseldorf 3.6.2020 – 12 SaGa 4/20, MMR 2021, 181 Rn. 81; Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus/Harte-Bavendamm GeschGehG § 2 Rn. 43, 46.

²⁷ OECD, „Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact“, 2015 (abrufbar unter <https://www.oecd.org/sti/economy/intellectual-property-economic-impact.htm>), S. 131: „By its nature, a trade secret claim arises when measures to protect the secret have failed. Thus, the law does not require one who claims a trade secret to be entirely successful at protecting it.“

²⁸ OLG Stuttgart 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 167.

mation auf eine verhinderbare Weise erlangen lässt²⁹ oder wenn es bereits Vorfälle gab, gegen die der Inhaber nicht eingeschritten ist oder infolge derer er die Schutzmaßnahmen nicht verbessert hat.³⁰ Es muss geprüft werden, ob die getroffenen Maßnahmen aus der ex ante Perspektive sinnvoll und effizient erscheinen.³¹

Praxistipp:

Auch wenn ein Geheimnisbruch nicht automatisch dazu führt, dass die getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen als nicht ausreichend/angemessen zu qualifizieren sind, muss jeder Vorfall Anlass geben, die Geheimhaltungsmaßnahmen zu überprüfen.

- 17 Es muss auch nicht der höchstmögliche und damit kostenintensivste Aufwand betrieben werden.³² Im US-amerikanischen Recht wird immer wieder das berühmte Zitat einer Leitentscheidung genannt: „It is not necessary that an ‚impenetrable fortress‘ be erected to retain legal protection for a trade secret.“³³ In der Entscheidung *E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher* entschied ein US-Berufungsgericht, dass von einem Unternehmen nicht verlangt werden könne, ein Dach über eine im Entstehen befindliche Fertigungsanlage zu bauen, um zu verhindern, dass – wie in dem zugrundeliegenden Fall geschehen – heimlich Luftaufnahmen von der Anlage gefertigt werden.³⁴ Diese Erwägungen lassen sich auf das deutsche Recht problemlos übertragen.
- 18 Zweitens müssen die Maßnahmen „den Umständen nach“ angemessen sein. Es kommt auf den jeweiligen Einzelfall an, welche Maßnahmen angemessen sind und welche unzureichend oder überzogen wären. Es handelt sich um einen relativen und dynamischen Maßstab.³⁵ Das heißt: Die Maßnahmen müssen in Relation zu den Umständen des Einzelfalls angemessen sein. Und das Niveau der Schutzmaßnahmen muss sich anpassen, je nachdem wie die Umstände sich ändern.³⁶ Gewinnt eine Information an Wert, oder stellt sich heraus, dass man sie sich zu einfach aneignen kann, oder ändert sich aus anderen Gründen die Gefährdungslage, dann müssen die Schutzmaßnahmen, um den Geheimnisschutz zu erhalten, unter Umständen verstärkt werden. Umgekehrt können Schutzmaßnahmen reduziert werden, wenn eine Information an Wert verliert (was rechtlich freilich nicht notwendig, aber bei nachlassendem Wert der Information unschädlich sein kann).
- 19 *bb) Konkreter Bezug zur Information.* Sowohl aus dem oben beschriebenen Zweck des Kriteriums der Geheimhaltungsmaßnahmen als auch aus dem Erfordernis der Angemessenheit ergibt sich, dass sich die Frage, ob eine Maßnahme geeignet, notwendig und ausreichend ist, immer nach der konkreten Information im Einzelfall richtet. Eine Geheimhaltungsmaßnahme kann gerade der Warnfunktion nur dienen, wenn sie sich – zumindest auch – auf das konkrete Geschäftsgeheimnis bezieht.³⁷

²⁹ Vgl. OLG Hamm 15.9.2020 – 4 U 177/19, MMR 2021, 506 Rn. 164.

³⁰ Vgl. OLG Hamm 15.9.2020 – 4 U 177/19, MMR 2021, 506 Rn. 343.

³¹ OLG Stuttgart 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 167.

³² IAG Düsseldorf 3.6.2020 – 12 SaGa 4/20, MMR 2021, 181 Rn. 81; Kalbfus GRUR-Prax 2017, 391 (392).

³³ *Boston Scientific Corp. v. Dongchul Lee*, No. 1:13-cv-13156-DJC (D. Mass.), Memo. and Order at 7, Dkt. 95.

³⁴ *E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher* – 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

³⁵ OLG Hamm 15.9.2020 – 4 U 177/19, MMR 2021, 506 Rn. 162 (173).

³⁶ Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht *GeschGehG* § 2 Rn. 78; Leister GRUR-Prax 2020, 579.

³⁷ McGuire WRP 2019, 679 (682).

Praxistipp:

Allgemeine, unternehmensbezogene Sicherungsmaßnahmen – Werksschutz, Firewalls, Passwortschutz für das Netzwerk etc. – sind wichtig und vielfach unverzichtbar und gehören auch zu den Geheimhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen des § 2 Nr. 1 GeschGehG berücksichtigt werden. Aber sie nützen wenig, wenn sie im konkreten Einzelfall nicht greifen können. So etwa bei der Weitergabe einer Information an einen Geschäftspartner, bei der die unternehmensbezogenen Geheimhaltungsmaßnahmen ins Leere gehen und eine Geheimhaltung in erster Linie durch die Kennzeichnung der Information als „vertraulich“ und durch Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung erreicht werden kann.

cc) Objektiver Maßstab, Fachkreise. Die Frage der Angemessenheit richtet sich nach einem objektiven Maßstab:³⁸ Es kommt nicht primär darauf an, wie der Inhaber seine betriebsinternen Informationen bislang üblicherweise geschützt hat, schützen will oder schützen kann, sondern darauf, was objektiv vom Inhaber vernünftigerweise erwartet werden kann. Richtigerweise kommt es auf die Sichtweise eines verständigen Betrachters an, und zwar aus der Perspektive derjenigen (Fach-)Kreise, die üblicherweise mit der betreffenden Art von Informationen umgehen.³⁹ 20

dd) Rechtliche Anknüpfungspunkte. Es gibt mittlerweile einige Entscheidungen von Instanzgerichten, die sich mit dem Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen auseinandersetzen. Ein verlässlicher Rahmen hat sich – so überhaupt möglich – bislang aber noch nicht herausbilden können. Eine gewisse rechtliche Grundlage im deutschen Recht bietet das Sicherheitsüberprüfungsgesetz und die auf seiner Grundlage erlassene Verschlusssachenanweisung („VSA“).⁴⁰ Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Sicherheitsüberprüfung von Personen, die Zugang zu staatlichen Geheimnissen (Verschlusssachen) haben oder erhalten sollen. Die Verschlusssachenanweisung ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, die Maßnahmen zur Sicherstellung des Geheimnisses in Bundesbehörden und weiteren Bundeseinrichtungen normiert. Die Länder haben eigene VSA für Landesbehörden erlassen. Mehr als Anhaltspunkte, Bestätigungs- oder Abgrenzungspotenzial bietet die VSA aber nicht, da zum einen viele der dort geregelten Maßnahmen bereits anerkannt und verbreitet sind, zum anderen manche der Regelungen spezifisch auf Staatsgeheimnisse und den öffentlich-behördlichen Bereich zugeschnitten sind. Zudem hilft die Bestätigung, dass eine Maßnahme auch von der VSA vorgesehen ist, für sich genommen noch nicht aus, da es eben immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ankommt, ob eine Maßnahme angemessen ist oder nicht. Aufschlussreicher ist da schon eher die Handhabung des Erfordernisses der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ausländische Gerichte (→ Rn. 5), die damit bereits seit vielen Jahren arbeiten. 21

ee) Mindeststandard: Need-to-know und Vertraulichkeitspflichten. Das OLG Stuttgart⁴¹ ist – recht apodiktisch und pauschal – der Auffassung, dass aus dem oben genannten Kriterienkatalog in der Gesetzesbegründung ein Mindeststandard folge: Erstens dürften relevante Informationen nur Personen anvertraut werden, die die Informationen zur Durchführung ihrer Aufgabe (potentiell) benötigen (Need-to-know-Prinzip). Zweitens müssten diese Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet sein. Und drittens müssten sie von der Verschwiegenheitsverpflichtung in Bezug auf die fraglichen Informationen Kenntnis haben. 22

Diese Annahme ist in dieser Pauschalität rechtlich zwar nicht haltbar.⁴² Denn zum einen ist nicht erkennbar, dass sich dieses Mindestmaß an Maßnahmen, wie vom OLG Stuttgart 23

³⁸ OLG Düsseldorf 11.3.2021 – 15 U 6/20, GRUR-RS 2021, 17483 Rn. 38; Alexander WRP 2020, 1385 Rn. 23.

³⁹ OLG Hamm 15.9.2020 – 4 U 177/19, MMR 2021, 506 Rn. 163.

⁴⁰ Maaßen GRUR 2019, 352 (356 ff.), der viele Geheimhaltungsmaßnahmen aus der VSA herleitet.

⁴¹ OLG Stuttgart 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 169.

⁴² Kritisch auch Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht GeschGehG § 2 Rn. 71.

angenommen, aus dem Kriterienkatalog der Bundesregierung oder sonst aus dem Gesetz, der Richtlinie, aus TRIPS oder der Rechtsprechung ergibt. Zum anderen ist – auch nach Auffassung des OLG Stuttgart⁴³ – der Grundsatz unstrittig, dass es keine allgemeingültigen Maßnahmen gibt, sondern es immer auf den konkreten Einzelfall ankommt, welche Maßnahmen angemessen und erforderlich sind. Auch wenn im Einzelfall das Need-to-know-Prinzip nicht konsequent eingehalten oder keine expliziten Vertraulichkeitsverpflichtungen vereinbart worden sein sollten, ist es immer noch denkbar, dass das rechtliche Kriterium der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen auf anderem Wege erfüllt wird.⁴⁴ Es kommt auf eine Gesamtschau aller getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die konkret zu schützende Information an.

- 24 Es ist für Unternehmen und Geheimnisinhaber aber wichtig, greifbare, kosteneffiziente⁴⁵ und handhabbare Maßstäbe zu definieren. Hinzu kommt, dass sich das Need-to-know-Prinzip und Vertraulichkeitspflichten in der Praxis tatsächlich und zu Recht als national wie international allgemein anerkannter Standard herausgebildet haben. Daher kommt ein effektives Know-How-Schutz-Konzept ohne diese beiden Eckpfeiler nicht aus. Eine Studie aus den USA, die die Bewertung von Geheimhaltungsmaßnahmen durch US-Gerichte im Hinblick auf die Anerkennung der Information als „Trade Secrets“ statistisch ausgewertet hat,⁴⁶ kam zu dem Ergebnis, dass Vertraulichkeitsvereinbarungen (mit Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und Geschäftspartnern) sowie Zugangsbeschränkungen in Form von strikten Need-to-know-Regeln die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass ein Gericht die getroffenen Maßnahmen als ausreichend anerkennt. Im Falle von bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ist diese Wahrscheinlichkeit 25 Mal höher, bei Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Geschäftspartnern 43 Mal höher, und bei Need-to-know-Zugangsbeschränkungen 18 Mal höher.⁴⁷
- 25 Aus überwiegend praktischen Erwägungen heraus ist daher dem OLG Stuttgart im Ergebnis Recht zu geben: Unternehmen sollten ihre vertraulichen Informationen jedenfalls durch eine Vorgabe und Anwendung des Need-to-know-Prinzips und durch explizite Vertraulichkeitsverpflichtungen und -belehrungen schützen.⁴⁸ Wird dies weitgehend konsequent umgesetzt, ist sowohl in tatsächlicher Hinsicht – im Hinblick auf einen wirksamen Geheimnisschutz – als auch in rechtlicher Hinsicht – im Hinblick auf das Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen – viel gewonnen.
- 26 Zudem ist aufgrund des Urteils des OLG Stuttgart davon auszugehen, dass einige Gerichte das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses mangels angemessener Maßnahmen schon dann verneinen, wenn das Need-to-know-Prinzip und/oder Vertraulichkeitspflichten nicht oder nicht ausreichend umgesetzt wurden, unabhängig davon, welche Maßnahmen sonst ergriffen wurden. Diese Gefahr sollte unbedingt minimiert werden. Man muss daher davon ausgehen, dass es zukünftig erforderlich ist, darzulegen, dass im Unternehmen des Inhabers das Need-to-know-Prinzip galt und umgesetzt wurde.⁴⁹

⁴³ OLG Stuttgart 19.11.2020 – 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613 Rn. 169: „Die konkreten Geheimhaltungsmaßnahmen hängen von der Art des Geschäftsgeheimnisses im Einzelnen und von den konkreten Umständen der Nutzung ab.“

⁴⁴ Ähnlich Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht *GeschGehG* § 2 Rn. 71.

⁴⁵ Vgl. Hille *WRP* 2019, 1408 (1410), zu dem Maßstab des „Cheapest Cost Avoider“, nach der ein Risiko demjenigen zugeordnet werden sollte, der es mit dem geringsten Aufwand beherrschen kann.

⁴⁶ Almeling/Snyder/Sapoznikow/McCollum/Weader, *A statistical analysis of Trade Secret litigation in Federal Courts*, 45 *Gonz. L. Rev.* 291 (2010).

⁴⁷ Almeling/Snyder/Sapoznikow/McCollum/Weader, *A statistical analysis of Trade Secret litigation in Federal Courts*, 45 *Gonz. L. Rev.* 291 (2010), 322/323.

⁴⁸ Ebenso: Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht *GeschGehG* § 2 Rn. 71 (allerdings kritisch im Hinblick auf Need-to-know); Apel/Walling *DB* 2019, 891 (895); Maaßen *GRUR* 2019, 352 (359); Jansen/Hofmann *BB* 2020, 259 (262).

⁴⁹ Blank *DB* 2021, 556.