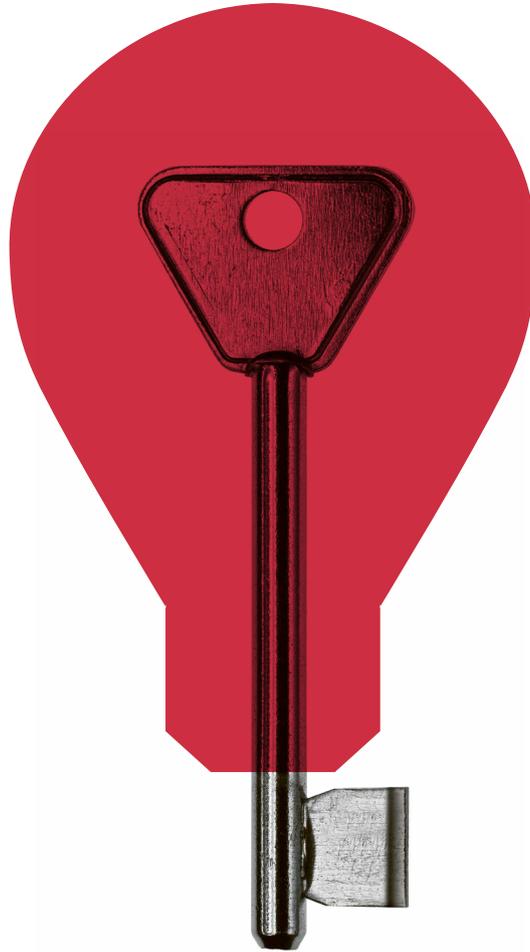


Intellectual  
Property  
Dispute  
Resolution  
ICT



# EU-Know-how-Schutz: Auswirkungen für Schweizer Unternehmen

Philipp Groz, Prof. Dr. Peter Georg Picht,  
Adrienne Hennemann

## Key Take-aways

- 1.** Durch Mindestvorgaben einer EU-Richtlinie und die Umsetzungsgesetzgebung der Mitgliedstaaten hat sich die EU neue Rechtsregeln für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen gegeben.
- 2.** Die Vereinheitlichung und Verbesserung des Schutzniveaus für Geschäftsgeheimnisse ist verknüpft mit höheren Anforderungen an eigene Anstrengungen zur Geheimhaltung.
- 3.** Die Rechtsentwicklung in der EU ist auch für Schweizer Unternehmen bedeutsam, insbesondere betreffend die Sicherstellung und Dokumentation angemessener Geheimhaltungsmassnahmen.

# 1 Einleitung

Geschäftsgeheimnisse bilden wichtiges Unternehmensvermögen. Know-how-Lizenzen gehören zu den häufigsten Transaktionen über Immaterialgüter. Zugleich haben Geschäftsgeheimnisse nach wie vor nicht das Schutzniveau eines vollwertigen Immaterialgüterrechts. In den EU-Mitgliedstaaten war ihr Schutz über Einzelnormen verstreut, teils lückenhaft, und je nach Mitgliedstaat unterschiedlich. Im Jahre 2016 hat der EU-Gesetzgeber eine Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (2016/943, "**GG-RL**") mit einheitlichen Mindestvorgaben erlassen, die noch der Umsetzung bedurften. Nun sind die neuen Geschäftsgeheimnisregeln z.B. für Frankreich, Deutschland und – jedoch mit ungewisser Zukunftsperspektive – Grossbritannien in Kraft. Wir zeigen auf, was Schweizer Unternehmen über die neue Rechtslage auf EU-Ebene bzw. – am Beispiel Deutschlands – in den Mitgliedstaaten wissen müssen.

## 2 Die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

### 2.1 Geschäftsgeheimnis

Die GG-RL sieht zwar davon ab, Geschäftsgeheimnisse zu **vollwertigen Immaterialgüterrechten** zu erklären, sie **erhöht** aber das **Schutzniveau**. Zugleich werden die **Voraussetzungen** für einen Schutz als Geschäftsgeheimnis tendenziell **strenger**. Um als Geschäftsgeheimnis Schutz geniessen zu können, muss eine Information (1) **geheim**, (2) von **kommerziellem Wert** (weil geheim) und (3) Gegenstand von **angemessenen Geheimhaltungsmassnahmen** sein. Die Gestalt solcher Massnahmen spezifiziert die GG-RL freilich nicht. Insbesondere genügt also ein **subjektives Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisinhabers** nicht mehr, welches Gerichte in EU-Mitgliedstaaten vielfach schon aus der wirtschaftlichen Bedeutung einer nicht allgemein bekannten Information abzuleiten bereit waren.

### 2.2 Erlangung, Nutzung und Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses

Bei rechtmässiger Erlangung einer Information kann der Geheimnisschutz dahinfallen, bei rechtswidriger Erlangung, Nutzung oder Offenlegung drohen dem Verletzer hingegen Sanktionen. Zu der folglich zentralen Frage, wann die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig oder rechtmässig ist, enthält die Richtlinie einige Vorgaben. Besonders hervorgehoben seien hierunter

- der Erlaubnistatbestand für das **Reverse Engineering**, also das Erschliessen von Geschäftsgeheimnissen durch Untersuchung, Rückbau oder Testen sie verkörpernder Gegenstände. Allerdings können solche Praktiken **vertraglich untersagt** werden, wobei noch keine Klarheit darüber herrscht, ob dies auch mittels allgemeiner Geschäftsbedingungen zulässig ist;
- das sehr offen gehaltene Kriterium der Vereinbarkeit mit einer "**seriösen Geschäftspraxis**";
- die Tatbestände der unrechtmässigen Nutzung oder Offenlegung eines rechtmässig erlangten Geschäftsgeheimnisses bei Verletzung einer **Vertraulichkeitsvereinbarung**

oder Verstoss gegen eine die **Nutzung beschränkende vertragliche oder sonstige Verpflichtung**. Sie erfassen insbesondere Fälle, in denen lizenzierte Geschäftsgeheimnisse über das vertraglich Erlaubte hinaus genutzt werden;

- der Umstand, dass **Bösgläubigkeit** keine Rechtswidrigkeitsvoraussetzung bei der erstmaligen Erlangung von Geschäftsgeheimnissen bildet, wohl aber bei deren Folgenutzung. Ebenfalls als rechtswidrig gilt die Folgenutzung im Zusammenhang mit rechtsverletzenden Produkten (d.h. mit Produkten, die aus einer Geschäftsgeheimnisverletzung resultieren), sofern der Folgenutzer bösgläubig ist;
- der Erlaubnistatbestand bei Verfolgung eines gesamtgesellschaftlich relevanten oder in sonstiger Hinsicht "anerkannten legitimen Interesses", welcher etwa **journalistische Berichterstattung** oder das **Whistleblowing** teilweise abdeckt.

### 2.3 Rechtsbehelfe bei Geheimnisverletzung – Handhabungsvorgaben

Für rechtswidrige Geheimnisverletzungen sieht die GG-RL verschiedene Rechtsbehelfe vor. Diese stellen wohlgermerkt nur Mindestvorgaben für die Mitgliedstaaten und keine direkten Ansprüche dar. Die Rechtsbehelfe richten sich vor allem auf

- **tatsächliche Abhilfe**, etwa durch Verbot der weiteren Nutzung oder Offenlegung, Vernichtung von Daten(trägern), Verbot der Herstellung und des Handels verletzender Produkte sowie deren Rückruf bzw. Vernichtung;
- **finanzielle Abfindung** anstelle tatsächlicher Abhilfe, sofern der Adressat einer Abhilfemassnahme dies verlangt, keine Kenntnis von einer vorgelagerten Geheimnisverletzung hatte und durch Verbotsmassnahmen unverhältnismässig grossen Schaden erleiden würde;
- **Schadenersatz**, berechnet entweder unter Berücksichtigung des entgangenen Geheimnisinhaber-Gewinns, des Verletzergewinns sowie immaterieller Schäden, oder auf Basis einer hypothetischen Lizenzgebühr;
- **Veröffentlichung** von Gerichtsentscheidungen, die in Verletzungsprozessen gefällt werden;
- Massnahmen des **vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutzes** und zum **Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren**.

Gleichzeitig enthält die Richtlinie auch allgemeine Vorgaben für die Gewährung dieser Rechtsbehelfe, insbesondere die Verpflichtung zur Herstellung eines zugleich effektiven und verhältnismässigen Schutz- und Sanktionssystems.

## 3 Mitgliedstaatliche Umsetzung: Beispiel deutsches Geschäftsgeheimnisgesetz

Unter anderem Deutschland hat die GG-RL zum Anlass einer **Generalsanierung** seines Geschäftsgeheimnisrechts genommen. Ohne dass eine detaillierte Analyse hier möglich wäre, seien die folgenden Aspekte herausgehoben:

- Die bisherigen Regelungen werden weitestgehend im neuen **Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)** aus dem Jahre 2019 **zusammengefasst**. Auch **Strafsanktionen** für eine Geschäftsgeheimnisverletzung sind im GeschGehG verankert.

- Im Vergleich zum Geschäftsgeheimnisbegriff der Richtlinie enthält derjenige des GeschGehG ein zusätzliches Wortlauterfordernis, nämlich dass "**ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht**". Die Diskussion, ob und wie diese Abweichung in Einklang mit den – an sich vorrangigen – europarechtlichen Vorgaben gebracht werden kann, dauert noch an.
- Der **Verhältnismässigkeitsvorbehalt** für die Rechtsbehelfe des beeinträchtigten Geschäfts-geheimnisinhabers fällt im deutschen Recht zurückhaltender aus als in der Richtlinie, insb. erstreckt er sich – jedenfalls nach Wortlaut und Systematik des Gesetzes – nicht auf den Schadenersatzanspruch.
- Das GeschGehG kodifiziert einen in der Richtlinie so nicht vorgesehenen weitreichenden **Auskunftsanspruch**, der sich unter anderem auf Informationen zu Lieferanten und Abnehmern verletzender Produkte, zu das Geheimnis enthaltenden Dokumenten und elektronischen Dateien und auf Personen erstreckt, von denen der Verletzer das Geheimnis erfahren oder gegenüber welchen er es offengelegt hat.
- Für den Schadenersatzanspruch nennt auch das deutsche Recht die **Schadensberechnungsoptionen** tatsächlicher Schaden, Verletzergewinn oder Lizenzanalogie.
- Für das Geschäftsgeheimnisrecht **verabschiedet** sich der deutsche Gesetzgeber weitgehend von dem ansonsten im Immaterialgüterrecht vielfach bestehenden "**fliegenden Gerichtsstand**", also der Möglichkeit, bei jedem Tatortgericht zu klagen und sich damit bei einem geographisch ausgedehnten Verletzungsverhalten den Gerichtsstand gleichsam aussuchen zu können. Örtlich zuständig ist stattdessen nunmehr grundsätzlich das Gericht am allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten, die Tatortgerichte nur dann, wenn der Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Die Bundesländer haben indes die Möglichkeit, Geschäftsgeheimnisverfahren bei bestimmten Gerichten zu konzentrieren.

## 4 Die rechtliche Situation in der Schweiz

Im Bereich des Geheimnisschutzes existiert kein Nachvollzug von EU-Recht durch die Schweiz und es sind keine Gesetzesänderungen geplant. Daher **bleibt die gegenwärtige Rechtslage bestehen**. Dem gesetzlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird also weiterhin durch **vereinzelte und verstreute Vorschriften** Rechnung getragen. Solche Bestimmungen finden sich namentlich im **Strafrecht** (unbefugte Datenbeschaffung, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses, wirtschaftlicher Nachrichtendienst), im **Obligationenrecht** (Treuepflicht des Arbeitnehmers; Informationsrechte von Gesellschaftern), im Gesetz gegen den **unlauteren Wettbewerb** (Verleitung zu Verrat/Auskundschaftung, Verbot der Verwertung/Offenlegung unrechtmässig erlangter Geheimnisse). **Reverse Engineering** ist in der Schweiz grundsätzlich ebenfalls zulässig. Klare Regeln betreffend **Whistleblowing** im Zusammenhang mit der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen fehlen im Schweizer Recht. **Prozessualer Schutz** kann insbesondere erfolgen durch Ausschluss der Öffentlichkeit oder Gewährung von Schutzmassnahmen (wie Schwärzung von Dokumenten). Die Schweiz lässt

einen **subjektiven Geheimhaltungswillen** genügen, sofern dieser **äusserlich wahrnehmbar** ist. Im Gegensatz zur GG-RL sind angemessene Schutzmassnahmen keine Voraussetzung für das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses. Gesamthaft betrachtet sind die Schweizer Vorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Vergleich zu den EU-Vorgaben weniger detailliert und weniger weitgehend.

---

## Unternehmen müssen Geheimhaltungsmassnahmen akribisch dokumentieren.

---

## 5 Handlungsbedarf für Schweizer Unternehmen

Auch wenn die neue EU-Rechtslage keine Geltung für die Geschäftstätigkeit von einheimischen Unternehmen in der Schweiz hat, **können Schweizer Unternehmen** von ihr **sehr leicht betroffen sein**, etwa wenn sie Niederlassungen in der EU unterhalten, im Geschäftsverkehr mit dem EU-Rechtsraum stehen und/oder Partei eines Geschäftsgeheimnisverletzungsprozesses vor einem EU-Gericht sind. Da die mitgliedstaatlichen Umsetzungen Unterschiede aufweisen, lohnt es sich dabei, die für das jeweilige Unternehmen im Bereich Geheimnisschutz **wichtigsten EU-Mitgliedstaaten** zu identifizieren und deren **revidierte Gesetzgebung und künftige Gerichtspraxis zum Geheimnisschutz** zu analysieren.

An vorderster Stelle des konkreten Handlungsbedarfs stehen die "**angemessenen Geheimhaltungsmassnahmen**" für Geschäftsgeheimnisse, die das Unternehmen originär innehat oder zu dessen Schutz es verpflichtet ist. Zentral ist die Implementierung eines **Schutzkonzeptes**, welches geheim zu haltende Informationen identifiziert, klassifiziert und nach ihrer Art, Nutzung und Bedeutung abgestuften Geheimhaltungsmassnahmen zuführt. Auch Know-how-bezogene **Verträge** bedürfen gegebenenfalls einer Anpassung, damit Geheimhaltungsmassnahmen über die Kette mehrerer Vertragsparteien hinweg gewährleistet bleiben. Wichtig ist auch die Organisation **betriebsinterner Geheimhaltungsmechanismen**, so beispielsweise in Bezug auf die Abfassung von Geheimnisverpflichtungen in Arbeitsverträgen sowie bei der Einstellung von ehemaligen Mitarbeitern von Konkurrenten. Für die spätere Nachweisbarkeit von angemessenen Geheimhaltungsmassnahmen ist sodann eine **Dokumentation** über den Umgang mit relevanten Geschäftsgeheimnissen wichtig.

Sollen Geschäftsgeheimnisse gestützt auf die **Erlaubnistatbestände** der GG-RL (bzw. der nationalen Umsetzungsgesetzgebung) erlangt oder genutzt werden, bedarf es einer **sorgfältigen Zulässigkeitsanalyse**. So ist etwa bei

Handlungen im Zusammenhang mit *Reverse Engineering* Vorsicht geboten, weil häufig parallel zur Frage des Geheimnisschutzes auch Immaterialgüterrechte zu beachten sind (bspw. Patente oder Softwareurheberrechte). Kommt es zur rechtlichen Auseinandersetzung vor einem EU-Gericht, sollten Unternehmen rechtzeitig die in der GG-RL und dem nationalen Recht vorgesehenen **prozessualen Handlungsoptionen** ausloten. Nicht zuletzt frühzeitige einstweilige Massnahmen, Auskunftsbegehren sowie Vorkehrungen für den Schutz eigener Geschäftsgeheimnisse im Prozess können die eigene Rechtsstellung deutlich verbessern.

## 6 Fazit

Das EU-Geheimnisschutzrecht hat sich in wichtigen Aspekten gewandelt. Die Vereinheitlichung und Verbesserung des Schutzniveaus für Geschäftsgeheimnisse auf europäischer Ebene ist verknüpft mit höheren Anforderungen an eigene Anstrengungen zur Geheimhaltung. Viele schweizerische Unternehmen sind hiervon betroffen und sollten reagieren, insbesondere indem sie ein individuell zugeschnittenes **Schutz- und Dokumentationskonzept für den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen** implementieren.



**Philipp Groz**  
Partner Zürich  
philipp.groz@swlegal.ch



**Prof. Dr. Peter Georg Picht**  
Of Counsel Zürich  
peter.picht@swlegal.ch



**Louis Burrus**  
Partner Genf  
louis.burrus@swlegal.ch



**Clara Poglia**  
Partnerin Genf  
clara.poglia@swlegal.ch

Der Inhalt dieses Newsletter stellt keine Rechts- oder Steuerauskunft dar und darf nicht als solche verwendet werden. Sollten Sie eine auf Ihre persönlichen Umstände bezogene Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Schellenberg Wittmer oder an eine der oben genannten Personen.

Schellenberg Wittmer AG ist Ihre führende Schweizer Wirtschaftskanzlei mit mehr als 150 Juristinnen und Juristen in Zürich und Genf sowie einem Büro in Singapur. Wir kümmern uns um alle Ihre rechtlichen Belange – Transaktionen, Beratung, Prozesse.



**Schellenberg Wittmer AG**  
Rechtsanwälte

**Zürich**  
Löwenstrasse 19  
Postfach 2201  
8021 Zürich / Schweiz  
T +41 44 215 5252  
www.swlegal.ch

**Genf**  
15bis, rue des Alpes  
Postfach 2088  
1211 Genf 1 / Schweiz  
T +41 22 707 8000  
www.swlegal.ch

**Singapur**  
Schellenberg Wittmer Pte Ltd  
6 Battery Road, #37-02  
Singapur 049909  
T +65 6580 2240  
www.swlegal.sg