

Stephan Hillenbrand

**Der Begriff des Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisses**

Eine vergleichende Untersuchung
mit dem Begriff des *trade secret* in den USA
und dem englischen *common law*



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Band 818



Zugl.: Diss., Augsburg, Univ., 2016

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2017

ISBN 978-3-8316-4607-4

Printed in EU
Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utzverlag.de

Inhaltsübersicht

A. Einleitung.....	1
I. Der Hintergrund des rechtlichen Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen	1
1. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens.....	1
2. Der Zweck der Vorschriften zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Geheimnisse	4
II. Der Geheimnisschutz auf internationaler Ebene – Zwischen Uneinheitlichkeit und Vereinheitlichungsbemühungen.....	6
1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS	7
2. Die Vereinheitlichungsbestrebungen auf EU Ebene	9
III. Ziel und Gang der Untersuchung	11
B. Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses in Deutschland.....	13
I. Die Historie des Begriffs Betriebs- und Geschäftsgeheimnis und die Entwicklung der Vorschriften zum Geheimnisschutz in Deutschland	13
II. Die Rechtsnatur des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses und das Verhältnis zu den Ausschließlichkeitsrechten des Geistigen Eigentums	17
III. Die Verwendung des Begriffs im deutschen Recht – Vielfalt und Zersplitterung	19
1. Der zersplitterte Schutz von Geschäftsgeheimnissen im deutschen Recht	19
a. Verfassungsrecht.....	19
b. Strafrecht.....	19
c. Zivilrecht.....	21
d. Prozessualer Schutz	21
e. Öffentliches Recht	22
2. Begriffsvielfalt und Oberbegriffe	22
3. Eingrenzung des Begriffs und Verhältnis zum Begriff “Know-How”	25
IV. Die Begriffsmerkmale des „Geschäftsgeheimnisses“	27
1. Der Gegenstand des Geheimnisses	28
a. Tatsache	28
b. Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb (Unternehmensbezug)....	30

aa. „Geschäfts“-bezogenheit der Tatsache.....	32
bb. „Bezug“ zu einem konkreten Unternehmen.....	37
(1) Zuordnungsfunktion.....	37
(2) Möglichkeit des reinen Beziehungsgeheimnisses?	41
c. „Neuheit“ oder besondere Qualität der Tatsache nicht erforderlich	43
d. Ergebnis	44
2. Die fehlende Offenkundigkeit	45
a. Der Unterschied zum Patentrecht.....	47
b. Begrenzter bzw. kontrollierter Mitwisserkreis	48
c. Nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich	53
aa. Öffentlich zugängliche Informationen	55
bb. Ohne größere Schwierigkeiten und Opfer zugänglich - Offenkundigkeit durch reverse Engineering?	59
cc. „Jedem Interessierten“	65
d. Ergebnis	65
3. Das objektiv berechtigte Geheimhaltungsinteresse	66
a. Das berechtigte wirtschaftliche Interesse	68
b. Die Abgrenzung zu Berufserfahrung und Branchenwissen	71
c. Normative Einschränkung für illegale Geheimnisse?	72
d. Ergebnis	74
4. Geheimhaltungswille	75
V. Ergebnis & Stellungnahme	79

C. Der Begriff des <i>trade secret</i> in England & Wales.....	81
I. Der Schutz des <i>trade secret</i> als <i>confidential information</i> im Rahmen des <i>breach of confidence</i>	81
II. Die Entwicklung des englischen common law in Bezug auf <i>breach of confidence</i> und <i>trade secrets</i>	85
1. Vom 14. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert – Vom Merkantilismus zur industriellen Revolution und dem Anfang des Liberalismus – Die Dominanz des Strafrechts	85
2. Das 19. Jahrhundert – Der Wandel zum zivilrechtlichen Schutz und der Schutz von <i>trade secrets</i> unter dem <i>breach of confidence</i> Recht.....	86
3. Das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert – Zwischen <i>property right</i> , <i>common law copyright</i> und Rückbesinnung auf das <i>law of confidence</i>	92

4. Die Jahre nach 1945 - Die Lösung des <i>law on confidence</i> von einer vertraglichen <i>Grundlage</i>	96
III. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs <i>trade secret</i> - Die Rechtsprechung zu (nach-)arbeitsvertraglichen Beschränkungen	97
IV. Die Begriffsmerkmale des <i>trade secret</i> als <i>confidential information</i>	103
1. Gegenstand der <i>confidential information</i>	104
a. Identifizierbarkeit und Form der Information	104
b. Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit.....	107
c. Notwendige Qualität der Information?.....	108
aa. Ergebnis einer dem Inhaber zurechenbaren geistigen Leistung.....	108
bb. Nicht völlig wertlos – wirtschaftlicher Wert.....	112
cc. Die unsittliche, illegale, falsche oder abwertende Information.....	114
d. Ergebnis	115
2. Vertraulichkeit („confidentiality“) der Information im Sinne einer Geheimheit	115
a. Keine allgemeine Verfügbarkeit.....	116
b. Begrenzter Personenkreis, veröffentlichte Informationen / öffentlich verfügbare Informationen	117
c. Zusammengestellte öffentliche Informationen.....	121
d. Vertraulichkeit trotz Möglichkeit des <i>reverse engineering</i> ?	122
e. Ergebnis	125
3. Geheimhaltungsmaßnahmen und -wille? – Die Begründung einer obligation of confidence	125
4. Strengere Anforderungen an ein <i>trade secret</i> in der Beziehung (ehemaliger) Arbeitgeber / Arbeitnehmer?	130
a. Strengere Anforderungen an die „Vertraulichkeit“ der Information? ..	130
b. Strengere Anforderungen an die Art und Qualität der Information? ..	131
aa. Art der Information – Wirtschaftlicher Wert, Nachteil durch Veröffentlichung, Wettbewerbsbezug.....	131
bb. Unterscheidbarkeit als anderer Maßstab als Identifizierbarkeit und Rückbesinnung auf alte Unterscheidungshilfen	133
c. Strengere Anforderungen an Geheimhaltungsmaßnahmen?	134
d. Berücksichtigung der Art der Beschäftigung und der Beschaffung der Information als <i>secondary evidence</i> ?	135
e. Stellungnahme	135

V. Ergebnis und Stellungnahme	137
D. Der Begriff des <i>trade secret</i> in den USA.....	138
I. Der Schutz von <i>trade secrets</i> in den USA: Zwischen common law, Restatements und dem UTSA	138
II. Die Entwicklung des US-amerikanischen Rechts in Bezug auf <i>trade secrets</i>	139
1. Die frühe amerikanische common law Rechtsprechung und die <i>property theory</i>	140
a. Der Import des englischen common law und die Anfänge des US trade secret common law	140
b. Die frühe <i>trade secret</i> -Rechtsprechung und die Entwicklung der wesentlichen Begriffsmerkmale	141
2. Das Restatement (First) of Torts.....	149
3. Die Entscheidungen des Supreme Court	150
4. Der Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”)	152
5. Das Restatement Third of Unfair Competition.....	153
6. Economic Espionage Act, bundesstaatliche Straf- und weitere ggf. einschlägige Gesetze.....	154
7. Das Verhältnis der Restatements zu dem UTSA und dessen Umsetzungen.....	156
8. Defend Trade Secrets Act („DTSA“)	157
III. Restatement (First) of Torts	159
1. Die Beschreibung eines <i>trade secret</i> im Restament (First) of Torts	159
a. Die „Definition“ eines <i>trade secret</i>	159
b. Die Abgrenzung zu sonstigen vertraulichen geschäftlichen Informationen und den Kenntnissen und Fähigkeiten von Arbeitnehmern	161
2. Begriffsmerkmale	163
a. „Information“ als Gegenstand des <i>trade secret</i>	163
b. Qualität der Information	164
aa. Wirtschaftlicher Vorteil - Wettbewerbsvorteil.....	164
bb. Neuartigkeit der Information – Das „novelty“ und „concreteness“ Erfordernis als Besonderheit einer Idee als Gegenstand eines <i>trade secret</i> ?	166
c. Das Erfordernis der Benutzung - „use requirement“.....	171
d. Geheimheit.....	174

aa. Relative Geheimheit	175
bb. Öffentliche Zugänglichkeit und Veröffentlichung	177
cc. Vermarktung von Produkten und leichte Ermittelbarkeit – <i>reverse engineering</i>	179
dd. Zusammenstellung von Informationen.....	184
e. Geheimhaltungsmaßnahmen	188
f. Ergebnis	190
IV. Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”).....	192
1. Umsetzung des UTSA in den Bundesstaaten	192
2. Die Definition des “ <i>trade secret</i> ” im Uniform Trade Secrets Act	196
3. Einheitliche Umsetzung der Definition in den Bundesstaaten?	197
4. Begriffsmerkmale	199
a. „Information“ als Gegenstand des <i>trade secret</i>	199
b. Qualität der Information – wirtschaftlicher Wert – Wettbewerbsvorteil – Verwertbarkeit	200
c. Das Ende des Benutzungserfordernisses	207
d. Geheimheit.....	208
aa. Die neue Begrifflichkeit des <i>readily ascertainable</i> und die Verknüpfung mit den lauteren Mitteln der Informationsgewinnung	209
bb. Öffentliche Zugänglichkeit und Veröffentlichung	212
cc. Vermarktung von Produkten und leichte Ermittelbarkeit – <i>reverse engineering</i>	214
dd. Zusammenstellung von Informationen.....	215
e. Geheimhaltungsmaßnahmen	218
f. Ergebnis	222
V. Restatement (Third) of Unfair Competition	223
1. Geringe praktische Bedeutung des § 39 Restatement (Third) of Unfair Competition.....	223
2. Definition des Restatement Third of Unfair Competition	224
3. Begriffsmerkmale	225
a. „Information“ als Gegenstand des <i>trade secret</i> und Qualität der „information“ - Wettbewerbsvorteil	225
b. Geheimheit.....	226
c. Geheimhaltungsmaßnahmen	228
d. Ergebnis	229

VI. Ergebnis und Stellungnahme	229
E. Vergleich der Definitionen und Merkmale.....	232
I. Die konzeptionellen Unterschiede	232
II. Die gegenstandsbezogenen Anforderungen.....	232
1. „Tatsache“ und „information“ – Unterschiedliche Begriffe, gleiche Bedeutung	232
2. Die Qualität des Gegenstandes – zwischen Geistesleistung, Neuartigkeit, <i>economic value</i> und objektiv berechtigtem Geheimhaltungsinteresse	233
3. Unternehmensbezug und reines „Beziehungsgeheimnis“	236
4. Die Abgrenzung zu bloßem Mitarbeiterwissen	237
5. Die Problematik des illegalen und abwertenden Gegenstandes?	237
III. Die geheimnisbezogenen Anforderungen.....	238
1. Der relative Geheimnisbegriff und der Ausschluss öffentlich zugänglicher und leicht ermittelbarer / leicht zugänglicher Gegenstände	238
2. Zusammengestellte öffentliche Informationen	239
3. Die Vermarktung von Produkten – Die Zugänglichkeit durch <i>reverse engineering</i>	240
4. Das Erfordernis der Zugangsbegrenzung durch den Inhaber – Zwischen Geheimhaltungsmaßnahmen und Geheimhaltungswille	241
IV. Fazit	243

A. Einleitung

I. Der Hintergrund des rechtlichen Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

1. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse existieren bereits seit Anbeginn der wirtschaftlichen Betätigung der Menschen. Derjenige war erfolgreicher, der bestimmte Dinge exklusiv konnte, indem er eine spezielle Methode entwickelt hatte oder spezielles Wissen besaß. Exklusiv nutzbares oder geheimes Wissen eines Unternehmens besitzt für dessen wirtschaftlichen Erfolg somit seit jeher immense Bedeutung.

Der Erfolg des größten Teils der Unternehmen und der Industrie in hochentwickelten Ländern wie den USA oder Deutschland basiert letztlich auf Technologie und Wissen.¹ Das exklusive Besitzen von Informationen ist in der Wissensgesellschaft somit einer der wichtigsten Treibstoffe für Unternehmen.²

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erscheinen dabei in unterschiedlichster Ausgestaltung. Die Beispiele reichen von der oft plakativ als Beispiel angeführten Coca-Cola Formel und dem Such-Algorithmus von Google über das Verfahren zur Herstellung von Reifen oder das Rezept für die meistverkaufte Traditionstorte bei der Konditorei um die Ecke zur über Jahre hinweg angelegten Datenbank mit den Informationen der eigenen Kunden und deren Vorlieben und Bedürfnissen. Wie alleine diese wenigen Beispiele zeigen, sind bei zahlreichen Unternehmen diese geheimen Informationen ein, wenn nicht der wesentliche Teil des Betriebskapitals, da sie die Stellung im Wettbewerb maßgeblich beeinflussen.

All diese Informationen stellen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse dar, die für die jeweiligen Inhaber entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit und somit den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens sind. Die Sicherung dieser Geheimnisse, in dessen Erwerb die Unternehmen oft viel Zeit und Geld investiert haben, ist zur Erhaltung oder Verbesserung ihrer Position im Wettbewerb essentiell. Dieser Schutz erfolgt nicht immer durch den klassischen Patentschutz. Häufig kann die jeweilige „Erfundung“ auch (noch) gar nicht patentiert werden. Vielmehr macht somit oftmals gerade das nicht patentierte Wissen den viel größeren Teil des wirtschaftlichen Wertes eines Unternehmens aus. Obwohl die Diskussion häufig mit Blick auf die anschaulicheren technischen Geheim-

¹ So stellt z.B. *Pacini/Placid/Wright-Isak*, 50 Int. J.L.M. 121, 121 (2008), fest, dass ungefähr 70 bis 80 % des Marktwertes von US Firmen letztlich auf deren geistiges Eigentum und deren *trade secrets* zurückgeht.

² *Ann*, GRUR 2014, 12, 12.

nisse (Betriebsgeheimnisse) erfolgt, machen letztlich die nicht-technischen (Geschäftsgeheimnisse) den deutlichen größeren Teil der Informationen aus, die in einem Unternehmen geschützt werden. Denn oft sind es gerade die Kunden-daten oder bestimmte geheime Konzepte, die bei fast jedem Unternehmen vor-kommen und die letztlich den Erfolg ausmachen und die Position im Wettbe-werb bestimmen.³ Als Grundsatz lässt sich wohl festhalten, dass je höher die technologische bzw. industrielle Entwicklung eines Landes, desto wichtiger wird auch der wirksame Schutz von Geschäftsgeheimnissen.⁴

Auf der anderen Seite hat sich an der hohen Verletzlichkeit von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Grunde seit Jahrhunderten nichts geändert⁵ – auch wenn sich durch die gewachsene Zahl möglicher Angriffsmittel (zu denken ist insbesondere an die Verbreitung des Internets und die Möglichkeiten der Infor-mationstechnologie generell) sowie durch den sich (insbesondere auch durch die Internationalisierung des Wirtschaftsraumes) stetig verschärfenden Wettbe-werb im Laufe der Zeit die Gefahr noch deutlich erhöht hat.⁶

Denn sobald die Information einmal in der Welt ist, kann sie nicht mehr einge-fangen werden und wird als Wettbewerbsvorteil für den Inhaber nutzlos. Im Gegensatz zu Immaterialgüterrechten verschafft ein Geschäftsgeheimnis seinem Inhaber kein Exklusivrecht. Geschützt ist es letztlich nur gegen die widerrech-tliche Beschaffung, etwa durch Diebstahl, Spionage und Weiterverbreitung durch Eingeweihte. Es gewährt dem Inhaber nur durch den Umstand, dass es geheim ist, einen Vorteil. Dieser liegt häufig in dem sog. *first mover advantage*, also in dem zeitlichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Relevant in diesem Zusammenhang ist insbesondere die grundsätzliche Zulässigkeit des sog. *rever-se engineering*⁷, also des Nachbaus und der Erforschung der technologischen Prinzipien eines neu auf den Markt gekommenen Produkts oder Systems durch dessen Analyse. Die plakativsten Verletzungsfälle sind daher sicher die Fälle der klassischen „Industriespionage“, in denen „Know-How“ einem Unterneh-

³ Vgl. *Ann*, GRUR 2014, 12, 12 f.

⁴ Vgl. dazu auch *Fetterley*, 25 Bus. Law. 1535, 1539 (1970).

⁵ Zu denken ist z.B. an ehemalige und aktuelle Arbeitnehmer, an Wettbewerber, Subunterneh-mer und Werkunternehmer, professionelle Spione, Lieferanten, Berater, Wirtschaftsspionage fremder Länder (und dabei ist wiederum nicht nur an die „Klassiker“ wie China, Russland, Iran etc. zu denken, sondern auch – wie durch die Wikileaks Dokumente zu vermuten ist – z.B. durch die USA. Vorwürfe gibt es auch z.B. gegenüber Frankreich, Israel, Indien, Kanada, Japan, Holland, Belgien und Deutschland, vgl. *Carr/Gorman*, 57 Bus. Law., 25, 25 ff. (2001); vgl. allgemein dazu auch *Fitzpatrick/DiLullo/Burke*, 12 (1) ACR 57-71 (2004).

⁶ Als besonders gefährdet zählen die Luftfahrt-, Rüstungs-, Pharma-, Halbleiter-, IT- und Tele-kommunikations-, Energieforschungs-, Finanzbranche. Ebenso vielfältig sind auch die Infor-mationen, die als Ziel von „Angriffen“ identifiziert wurden, z.B. Kundenlisten, Planungs-handbücher, Zeichnungen, Finanzdaten, Essensrezepte, Produktentwicklungsdaten, strategi-sche Planungsinformationen, Herstellungskosten, Formeln, Testergebnisse, Marketingstrate-gien, Installationstechniken etc., vgl. hierzu *Pacini/Placid/Wright-Isak*, 50 Int. J.L.M. 121, 122 (2008).

⁷ Auch wenn in Deutschland teilweise scheinbar immer noch von einer Unzulässigkeit ausge-gangen wird. Vgl. hierzu ausführlich statt aller *Schweyer*, S. 473 ff.

men durch Diebstahl, sei es von außen oder von innen abhandenkommt, und sodann durch Wettbewerber zu deren Vorteil genutzt wird.⁸

Die Notwendigkeit eines effektiven (auch rechtlichen) Geheimnisschutzes zeigt sich auch an Zahlen. Eine Studie von Price Waterhouse Coopers aus dem Jahr 2002 schätzte den Schaden für US Firmen durch den Diebstahl geistigen Eigentums (also inkl. der *trade secrets*) auf \$ 59 Mrd. pro Jahr⁹, andere Schätzungen gehen alleine für die USA von \$ 130 bis \$ 330 Mrd. aus.¹⁰ In Deutschland wurden 26,9 Prozent der befragten Unternehmen Opfer mindestens eines konkreten Falles von Industriespionage, wie eine Studie der Corporate Trust Business Risk & Crisis Management GmbH in München zur Industriespionage aus dem Jahr 2014 ergab. Weitere 27,4 Prozent aller befragten Unternehmen hatten zumindest Verdachtsfälle, so dass sich der Studie nach über die Hälfte der deutschen Wirtschaft in 2014 mit Industriespionage beschäftigen mussten. Der finanzielle Schaden in Deutschland wird auf €11,8 Mrd. beziffert.¹¹ In praktische gleicher Maße, wie die Wirtschaft weltweit zusammenwächst und der digitale Fortschritt Informationen (sowohl legal als auch illegal) leichter verfügbar macht, stiegen auch die Fälle, in denen es um die Entwendung von Geschäftsgeheimnissen geht.¹²

Erschwerend kommt hinzu, dass Schadensersatzansprüche gegen die für einen Verrat verantwortlichen Arbeitnehmer oft schon wegen Vermögenslosigkeit scheitern. Ferner wird durch den Verrat des Geheimnisses dieses als solches aufgehoben. Sobald es „in der Welt“ ist, lässt es sich praktisch nicht mehr schützen. Aufgrund dieser beiden Aspekte wurde bereits früh in erster Linie auf den strafrechtlichen Schutz in der Hoffnung auf seine abschreckende Wirkung zurückgegriffen.¹³

Der rechtliche Schutz solcher Geheimnisse reicht bereits zurück bis ins römische Recht. Dieses gewährte bereits Abhilfe, falls eine Person den Angestellten eines anderen dazu verleitete, Geheimnisses bzgl. der Geschäftsbeziehungen seines Arbeitgebers preiszugeben.¹⁴

Die Forderungen nach einem „besseren“ rechtlichen Schutz solcher Geheimnisse ist dabei ständiger Begleiter der Rechtsentwicklung. In dem Gutachten, das

⁸ Nach *Rodgers/Marrs*, 11 IP Litigator 21, 21 (2005) sind ehemalige oder aktuelle Arbeitnehmer in ca. 85 % der *trade secret* Fälle in den USA involviert.

⁹ *Pacini/Placid*, 7 BIPLJ 102, 102 (2009) mit Verweis auf die von Studie von Pricewaterhouse Coopers für die U.S. Chamber of Commerce and American Society for Industrial Security, Trends in Proprietary Information Loss Survey Report (2002).

¹⁰ *Halligan*, 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 656, 662 Fn. 40 (2008) m.w.N.

¹¹ Studie Industriespionage 2014, S. 8.

¹² Eine Auswertung der *trade secret* Fälle auf Bundesebene in den USA aus dem Jahr 2007 für die vorliegenden 50 Jahre ergab sogar einen exponentiellen Anstieg, vgl. *Almeling/Snyder et. al*, 45 Gonz. L. Rev. 291, 294 (2009).

¹³ *Nastelski*, GRUR 1957, 1, 2 f. unter Verweis auf *Schmid*, S. 39 ff.

¹⁴ Vgl. allgemein zu Beispielen früher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und früher Beispiele bzgl. gewerblicher „Eigentumsrechte“ *Teufel*, ArchKrim 162 (1978), 129, 136 f. und *Zimmermann*, GRUR 1967, 173, 173 ff.

Schmidt im Jahr 1930 für den 36. Deutschen Juristen Tag zu dieser Frage erstellt hat, beginnen die Ausführungen mit der Feststellung, die Frage werfe Probleme auf, die den Gesetzgeber, die beteiligten Wirtschaftskreise und die juristische Literatur seit etwa einem halben Jahrhundert in erheblichem Maße beschäftigt hätten; man könne jedoch nicht behaupten, dass die mannigfaltigen Bestrebungen, diese Probleme zu lösen, von Erfolg gekrönt seien.¹⁵ 25 Jahre später stellte *Nastelski* fest, diese Ausführungen würden immer noch Gültigkeit besitzen, trotz der Reform des UWG von 1932, und es sei begrüßenswert, dass der Schutz des Betriebsgeheimnisses erneut zur Debatte gestellt würde.¹⁶

2. Der Zweck der Vorschriften zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Geheimnisse

Welchen Zweck die Vorschriften zum Geheimnisschutz verfolgen, bzw. welcher Rechtfertigung sich die Vorschriften bedienen können, ist weder in Deutschland noch international abschließend geklärt.¹⁷

Zahlreiche Wirtschaftsverbände und juristische Autoren stellen auf den wirtschaftlichen Wert ab, den solche Geheimnisse für Unternehmen haben – was unbestreitbar allein durch obige Beispiele bereits einleuchtet – und leiten daraus ein Schutzbedürfnis ab, dem durch den Geheimnisschutz nachzukommen ist.¹⁸ Es wird darauf verwiesen, dass ein Geheimnis das Resultat größerer Investitionen und Anstrengungen, aber auch Erfahrungen sei, und diese durch Investition geschaffenen wirtschaftlichen Werte daher eines Schutzes bedürfen.

Dieser stark aus wirtschaftlicher Motivation geprägten Ansicht wird von namhaften Stimmen entgegengetreten. So zieht beispielsweise *Ohly* den Vergleich mit dem Patentrecht und dem Patentschutz, und verweist darauf, dass auch dieser nicht alleine dadurch zu rechtfertigen ist, dass „Erfindungen auf Investitionen beruhen, dass sie wertvoll sind und dass daher der Erfindungsschutz für innovative Unternehmen von Vorteil ist“¹⁹. Zwar geht ein Aspekt der Rechtfertigung des Patentschutzes tatsächlich in eine wirtschaftliche Richtung, indem sichergestellt werden soll, dass sich Investitionen in Forschung und Entwicklung lohnen, dies aber nicht zum Schutze eines einzelnen Unternehmens, sondern vielmehr zum Schutz und der Förderung der Innovationskraft der gesamten Wirtschaft. Denn im Gegensatz zu Geheimnissen wird durch die Patentierung gerade die Erfindung veröffentlicht, und fördert somit den technischen Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit, wofür dem Erfinder

¹⁵ *Schmidt*, Gutachten, S. 101 ff.

¹⁶ *Nastelski*, GRUR 1957, 1, 1.

¹⁷ Vgl. für Deutschland z.B. *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2 f., für die USA z.B. *Bone*, 86 Cal. L. Rev. 241, 245 (1998).

¹⁸ *Harte-Bavendamm* in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig* UWG, Vor §§ 17-19, Rn. 1; *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2; *von Bossel* in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 25 Rn. 1; *Bronckers/McNelis*, EIPR 2012, 673, 673; Report on Trade Secrets, S. 5 ff. und 43.

¹⁹ *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2.

quasi eine Gegenleistung in Form des zeitweiligen Patentschutzes gewährt wird.²⁰ Die Geheimhaltung ist somit diametral zu dem Zweck des Patentschutzes.

Maßnahmen, die eigenen Investitionen und wertvollen Informationen faktisch – oder soweit möglich, auch vertraglich – zu schützen, ergreifen Unternehmen bereits ohne dass es eines rechtlich ausgestalteten Schutzes bedürfte.²¹ Darüber hinaus fehlt es dem Geheimnisschutz an der patentrechtlichen materiellen Grundvoraussetzung einer „neuen Erfindung“, durch den der Ausschluss trivialer oder naheliegender Informationen von dem Patentschutz gewährleistet werden soll und mithin eine gewisse Schutzzwelle aufgestellt wird.²²

Die Verwerflichkeit an sich, die der Spionage oder dem Bruch von Vertrauen innewohnt, soll für sich alleine ebenfalls keine Rechtfertigung für den Geheimnisschutz in seiner rechtlichen Ausformung bieten.²³ Die eindeutigen Fälle wären bereits durch strafrechtliche Vorschriften (Untreue, Diebstahl, Ausspähen und Abfangen von Daten etc.) oder durch vertragliche Regelungen hinreichend geschützt bzw. schutzfähig.

Daher bedarf es richtigerweise eines eigenen, in gewisser Hinsicht abstrakteren und tiefergehenden, aber auch von der des Patentrechts zu unterscheidenden Rechtfertigung für den Geheimnisschutz.²⁴ Es kann dabei nicht nur auf die intrinsische Motivation eines Unternehmens, seine eigenen Investitionen zu schützen, abgestellt werden, denn der rechtliche Schutz bedarf tiefer gehender, zumindest auch der Allgemeinheit dienender Aspekte. Als letztlich maßgebenden Aspekte zählt *Ohly* die ökonomische Effizienz insgesamt, die Erleichterung des Transfers von Know-How und letztlich den Schutz der „Privatsphäre“ der Unternehmen.²⁵ Durch die Ausgestaltung eines rechtlichen Schutzes, der bei Verletzung in Anspruch genommen werden kann, verringert sich die Intensität, mit der die faktische Geheimhaltung in einem Unternehmen betrieben werden muss. Das Ausmaß der Schutzaufbauten kann reduziert werden, so dass gleichzeitig die Kosten für den Geheimnisschutz sinken. Die dadurch erreichte Steigerung der ökonomischen Effizienz eines Unternehmens führt letztlich wieder zu einer Förderung der Investitionskraft und somit mittelbar wiederum zur Förderung von Forschung und Innovation.²⁶

Der letzte Aspekt schlägt somit in gewisser Weise den Bogen zu dem rein von wirtschaftlichem Eigeninteresse getragenen Wunsch nach dem Schutz der Investitionen und den dahinterliegenden, für die Allgemeinheit nützlichen und daher schützenswerten Zwecken. Allerdings ist zu bedenken, dass der Hinter-

²⁰ Mes in: Mes, Patentgesetz, § 1, Rn. 2 mwN.

²¹ Vgl. so auch *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2.

²² *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2.

²³ *Kalbfus*, Rn. 30; *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2; *Bone*, 86 Cal. L. Rev. 241, 284 (1998).

²⁴ Vgl. insgesamt zu den unterschiedlichen Rechtfertigungsansichten auch *Kalbfus*, Rn. 27 ff.

²⁵ *Ohly*, GRUR 2014, 1, 3.

²⁶ *Kalbfus*, Rn. 71 ff.; *Study on Trade Secrets*, S. 87 ff.

grund für die Forderung nach einem Investitionsschutz nicht beschränkt darauf ist, dem einzelnen Unternehmen die Verwertung der Investition zu sichern. Wirtschaftswissenschaftler haben bereits vor langer Zeit festgestellt, dass der Schutz von Know-How und geistigem Eigentum im weiteren Sinne geeignet und nötig ist, um Innovation an sich zu fördern.²⁷ Denn nur, wenn sich Investitionen in Forschung und Entwicklung letztlich lohnen, indem sie zu nützlichen Erträgen für den Investierenden führen, besteht eine Motivation Investitionen auch zu tätigen. Ohne einen Schutz von Erfindungen würde ein beträchtlicher Teil des finanziellen Erfolgs Trittbrettfahrern zufallen, und so die Investitionsbereitschaft erheblich herabsenken. Das allgemeine Interesse in einem marktwirtschaftlich geprägten System, Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu befördern geschieht aber nur über Innovationen.²⁸ Der rechtliche Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ermöglicht zwar keinen absoluten Investitionsschutz wie die Ausschließlichkeitsrechte des geistigen Eigentums, da es weder ein *reverse engineering* noch die eigene Entwicklung derselben Information verhindern kann, aber es verhilft zumindest zu einem Schutz eines zeitlichen Vorteils.²⁹ Der Dreiklang an Gründen des Geheimnisschutzes von *Ann/Kalbfus*³⁰ oder auch *Ohly*³¹ verdeutlicht, dass der Zweck nicht in einem möglichst umfassenden, sondern gerade einem angemessenen Geheimnisschutz besteht. Er muss einen Ausgleich der Interessen der Mitbewerber an der Nutzung freier Informationen, der ehemaligen Arbeitnehmer an ihrem beruflichen Fortkommen sowie der Allgemeinheit an dem Zugang zu technischen und wirtschaftlichen Informationen darstellen.

Je nach Betonung der einzelnen Zwecke wird es aber oft zu einer unterschiedlichen Interpretation kommen, welche Informationen nun als schutzwürdig einzustufen sind und welche nicht.

II. Der Geheimnisschutz auf internationaler Ebene – Die verschiedenen Vereinheitlichungsbemühungen

Besonders relevant wird die zugrundegelegte Rechtfertigung und die damit ggf. einhergehende unterschiedliche Bewertung von Einzelfällen insbesondere vor dem Hintergrund internationaler Vereinheitlichungsbestrebungen des Geheimnisschutzes.

Während die klassischen Rechte an geistigem Eigentum fast überall auf der Welt ausführlich gesetzlich geregelt worden sind, stellt sich das Recht bzgl. Geschäftsgeheimnissen (oder *trade secrets*) - auch was deren Definition und Voraussetzung angeht - größtenteils als Kreation und Produkt der Rechtsprechung

²⁷ Study on Trade Secrets, S. 86.

²⁸ Kenneth in: Nelson, S. 609 ff.

²⁹ Vgl. Lemley, 61 Stan L. Rev. 311, 329 f. (2008).

³⁰ *Ann/Kalbfus*, FAZ, 14. Juni 2009, S. 12

³¹ *Ohly*, GRUR 2014, 1, 2 ff.

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Band 819: Bertram Kloss: **The Exercise of Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court** ·

Towards a more Principled Approach

2017 · 270 Seiten · ISBN 978-3-8316-4633-3

Band 818: Stephan Hillenbrand: **Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses** · Eine vergleichende

Untersuchung mit dem Begriff des trade secret in den USA und dem englischen common law

2017 · 290 Seiten · ISBN 978-3-8316-4607-4

Band 817: Daniel Meßmer: **Das werkvertragliche Selbstvornahmerecht** · Eine Untersuchung am Beispiel des

Softwareerstellungsvertrages

2016 · 260 Seiten · ISBN 978-3-8316-4593-0

Band 816: Martin Pusch: **Der automatisierte Abruf von Kontoinformationen durch Finanz- und**

Sozialbehörden · Ein Instrument heimlicher Ermittlungstätigkeit im Spannungsfeld zwischen

Steuergerechtigkeit, Leistungsmisbrauch, effektiver Strafverfolgung und dem rechtsstaatlich gebotenen

Schutz des Steuerpflichtigen/Leistungsempfängers

2016 · 346 Seiten · ISBN 978-3-8316-4591-6

Band 815: Christian Szczesny: **Die Abtreibung als Pflichtteilsentziehungsgrund** · Ein Beitrag zur

Strukturierung und Auslegung des §233 Abs. 1 BGB

2017 · 208 Seiten · ISBN 978-3-8316-4590-9

Band 814: Jan-Philipp Günther: **Roboter und rechtliche Verantwortung** · Eine Untersuchung der Benutzer- und Herstellerhaftung

2016 · 280 Seiten · ISBN 978-3-8316-4553-4

Band 813: Chih-Wei Chang: **Migration und Integration** · Der Integrationsprozess der Migranten unter dem

Blickwinkel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Republik

China auf Taiwan

2016 · 350 Seiten · ISBN 978-3-8316-4543-5

Band 812: Radadiana Alexandra Taric-Koch: **Genetische Ressourcen und die Angabe ihrer Herkunft als Problem des modernen Patentrechts**

2016 · 410 Seiten · ISBN 978-3-8316-4539-8

Band 811: Robin Haas: **Multiple Damages – Mehrfacher Schadensersatz**

2015 · 232 Seiten · ISBN 978-3-8316-4518-3

Band 810: Alban Barrón: **Der Europäische Verwaltungsverbund und die Außenbeziehungen der**

Europäischen Union · Verwaltungskooperation mit auswärtigen Partnern

2015 · 386 Seiten · ISBN 978-3-8316-4515-2

Band 809: Varadanu Vigaranan: **Die Genehmigungsfiktion im Allgemeinen Verwaltungsrecht** ·

Fortbestehender Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Europäische Dienstleistungsrichtlinie

2015 · 218 Seiten · ISBN 978-3-8316-4512-1

- Band 808: Markus Kaulartz: **Cloud Computing und Vertragsrecht: Eine rechtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von PaaS-Clouds**
2015 · 334 Seiten · ISBN 978-3-8316-4508-4
- Band 807: Wenzel Richter: **Rechtsbehelfe Privater gegenüber der Hoheitsgewalt in der Russischen Föderation**
· Eingaben im Versicherungsaufsichtsrecht
2017 · 232 Seiten · ISBN 978-3-8316-4473-5
- Band 806: Claus Färber: **Patentfähigkeit angewandter Algorithmen**
2015 · 230 Seiten · ISBN 978-3-8316-4454-4
- Band 805: Alexander Hardinguhaus: **Strafzumessung bei Aufklärungs- und Präventionshilfe** · Der Kronzeuge im deutschen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung von § 46b StGB
2014 · 436 Seiten · ISBN 978-3-8316-4425-4
- Band 804: Benjamin Schmittlein: **Verbands-Compliance**
2015 · 254 Seiten · ISBN 978-3-8316-4420-9
- Band 803: Vera Haesen: **Der Schutz gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland und England vor dem Hintergrund fortschreitender europäischer Harmonisierung**
2014 · 518 Seiten · ISBN 978-3-8316-4410-0
- Band 802: Szu-Chieh Hsu: **Die Gebrauchsanmaßung** · Eine Untersuchung aus dem Blickwinkel der Rechtsvergleichung zwischen Deutschland und Taiwan
2015 · 220 Seiten · ISBN 978-3-8316-4406-3
- Band 801: Milena Sophia Charnitzky: **Die „fiduziariische Stiftung“ im deutschen und französischen Recht**
2015 · 230 Seiten · ISBN 978-3-8316-4402-5
- Band 800: Daniel Felix Schiopu: **Ergänzende Schutzzertifikate auf der Grundlage vorläufiger Zulassungen** · Erlangung, Laufzeitbestimmung und Validität nach altem und neuem Recht
2014 · 282 Seiten · ISBN 978-3-8316-4401-8
- Band 799: Johannes Druschel: **Die Behandlung digitaler Inhalte im Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht (GEKR)**
2014 · 422 Seiten · ISBN 978-3-8316-4400-1
- Band 798: Verena Klug: **Die Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken in Spanien** · Eine rechtsvergleichende Studie
2014 · 352 Seiten · ISBN 978-3-8316-4397-4
- Band 797: Saskia Klatte: **Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Schiedsrichtern in zwischenstaatlichen und gemischten Verfahren**
2014 · 344 Seiten · ISBN 978-3-8316-4395-0

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag:

Herbert Utz Verlag GmbH, München

089-277791-00 · info@utzverlag.de

Gesamtverzeichnis mit mehr als 3000 lieferbaren Titeln: www.utzverlag.de