

Mandanteninformation

Client Information

12 | 04 | 2019

Mit dem Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisgesetzes werden Maßnahmen für Unternehmen erforderlich, um ihre Geschäftsgeheimnisse auch in Zukunft adäquat zu schützen.

With the entry into force of the German Trade Secrets Act, measures will become necessary for companies to appropriately protect their trade secrets in the future as well.

Key Facts

- Unternehmen müssen in Zukunft weitergehende technische und rechtliche Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen, um ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Neben technischen und organisatorischen Vorkehrungen, können Regelungen in Verträgen mit Arbeitnehmern, Kunden und Geschäftspartnern erforderlich sein.
- Die Untersuchung und der Rückbau von Produkten zur Entschlüsselung von Geheimnissen (Reverse Engineering) ist nun grundsätzlich zulässig, kann aber vertraglich ausgeschlossen werden.
- Whistleblower erfahren Schutz bei der Aufdeckung von Geschäftsgeheimnissen, wenn die Offenlegung in der Absicht das öffentliche Interesse zu schützen zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder sonstigen Fehlverhaltens geschieht. Zudem wird voraussichtlich noch im Frühjahr 2019 eine eigene EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern beschlossen, die dann in nationales Recht umzusetzen ist.
- In the future, companies will have to take further technical and legal secrecy measures to protect their trade secrets. In addition to technical and organisational precautions, regulations in contracts with employees, customers and business partners may be required.
- The analysis and dismantling of products for the decoding of secrets (reverse engineering) has been deemed permissible in principle, but can be contractually excluded.
- Whistleblowers are protected when disclosing trade secrets if the disclosure is made in order to protect the public interest to uncover an illegal act or other misconduct. Furthermore, a separate EU directive for the protection of whistleblowers is expected to be adopted in the spring of 2019, which will then have to be implemented in national law.

Wir haben nachfolgend im Detail die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

We have summarized below in more detail the most important information:

A. Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943

A. Implementation of Directive (EU) 2016/943

Am 21. März 2019 hat der Bundestag das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) verabschiedet. Nach monatelanger Diskussion und mit 9-monatiger Verspätung wird die Richtlinie

On 21 March 2019, the Bundestag passed the Trade Secrets Act (*GeschGehG*). After months of discussion and 9 months of delay, the Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and

(EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 in nationales Recht umgesetzt. Das Gesetz tritt mit Verkündung durch den Bundespräsidenten in den kommenden Tagen in Kraft und enthält keine Übergangsfrist.

Das *GeschGehG* bezweckt einen stärkeren Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung. Bisher waren die Geschäftsgeheimnisse im deutschen Recht lediglich fragmentarisch, insbesondere nach den Strafvorschriften der §§ 17 bis 19 UWG und nach allgemeinen zivilrechtlichen Regeln, geschützt.

B. Gesetzliche Neuerungen

Nach der gesetzlichen Definition in § 2 Nr. 1 *GeschGehG* ist eine Information nur dann ein Geschäftsgeheimnis, wenn (i) sie geheim (nicht allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich) und daher von wirtschaftlichem Wert für das Unternehmen ist, (ii) bei der Information ein Interesse an der Geheimhaltung besteht und (iii) angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen wurden. Neu ist insbesondere, dass Unternehmen zukünftig nachweisen müssen, erforderliche Vorkehrungen zum Schutz getroffen zu haben, um den gesetzlichen Schutz überhaupt zu begründen. Dabei richtet sich die Angemessenheit ergriffener Maßnahmen nach der (wirtschaftlichen) Bedeutung der Information für das Unternehmen und den Gegebenheiten des Einzelfalls.

Reverse Engineering (d.h. Untersuchung und Rückbau von Produkten zur Entschlüsselung von Geheimnissen) ist nach der neuen Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 2 *GeschGehG* grundsätzlich zulässig - weiterhin aber nur in den Grenzen des UWG und des Urheber- und Patentrechts.

Erstmals werden zudem ausdrückliche Regelungen für den Schutz von Hinweisgebern in Unternehmen (sog. Whistleblower) geschaffen. Die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen ist gerechtfertigt, wenn dies zur Aufdeckung von Rechtsverstößen und sonstigem Fehlverhalten, in der Absicht das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen, geschieht. Die Gesetzesbegründung nennt als Beispiele für sonstiges Fehlverhalten die systematische und unredliche

the Council of 8 June 2016 will be implemented into German national law. The law will come into force in the coming days following its promulgation by the Federal President. It does not contain a transitional period.

The *GeschGehG* aims at a stronger protection of trade secrets against unlawful obtaining as well as unlawful use and disclosure. Until now, trade secrets have only been protected fragmentally under German law, in particular under the criminal provisions of sections 17 to 19 UWG and under general rules of German civil law.

B. Legal Changes

According to the legal definition in section 2 no. 1 of the *GeschGehG*, an information is only a trade secret if (i) it is confidential (not generally known or publicly accessible) and therefore of economic value to the company, (ii) there is an interest in the information being kept confidential and (iii) appropriate secrecy measures have been taken. Particularly new is the requirement to prove that appropriate secrecy measures have been taken by the company, in order to justify the legal protection. The appropriateness of the measures taken depends on the (economic) significance of the information for the company and the circumstances of the individual case.

Reverse engineering (i.e. analysis and dismantling of products for the decoding of secrets) is now generally permissible according to the new regulation in section 3 para. 1 no. 2 *GeschGehG* - but still only within the restrictions of the UWG and the intellectual property laws.

For the first time, explicit regulations for the protection of whistleblowers have been established. The disclosure of trade secrets is justified if it is made with the intention of protecting the public interest to uncover illegal acts and other misconduct. The explanatory memorandum gives as examples of other misconduct the systematic and dishonest evasion of taxable events, as well as company's activities abroad which, although not illegal in the countries concerned, are nevertheless

Umgehung von Steuertatbeständen, als auch Auslandsaktivitäten eines Unternehmens, die zwar in den betreffenden Ländern nicht rechtswidrig sind, aber dennoch von der Allgemeinheit als Fehlverhalten gesehen werden, wie Kinderarbeit oder gesundheits- oder umweltschädliche Produktionsbedingungen.

In den kommenden Monaten folgt voraussichtlich zudem die Umsetzung einer eigenen EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht.

C. Folgen für Unternehmen

Für Unternehmen bedeutet das Inkrafttreten des *GeschGehG* zunächst einen erhöhten Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse. Gleichzeitig werden den Unternehmen aber auch erhöhte Geheimhaltungsmaßnahmen abverlangt und Dokumentationspflichten aufgebürdet, um überhaupt in den gesetzlichen Schutz zu gelangen.

In der Praxis bedeutet dies zunächst die Geschäftsgeheimnisse als solche zu identifizieren, zu bewerten und nach Wichtigkeit zu kategorisieren. Dann gilt es adäquate Geheimhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Dies kann durch an das *GeschGehG* angepasste, arbeitsrechtliche Weisungen und Regelungen in den Arbeitsverträgen der Arbeitnehmer, in Verträgen mit Kunden oder anderen Geschäftspartnern oder durch separate Geheimhaltungsvereinbarungen geschehen. Bestehende Verträge und Muster sind zu überprüfen. Das Reverse Engineering sollte ebenfalls vertraglich geregelt und ggfs. explizit vertraglich ausgeschlossen werden.

Daneben ist die Durchführung von organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. die Kennzeichnung wichtiger Dokumente als „geheim“ und die Umsetzung technischer Schutzmaßnahmen sinnvoll. Anhaltspunkte für ein entsprechendes Vorgehen lassen sich der Norm ISO/IEC 27001 über IT-Sicherheitsverfahren und Informationssicherheits-Managementsysteme entnehmen. Für eine gerichtliche Durchsetzung der Rechte ist eine lückenlose Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen maßgeblich. Ferner ist empfehlenswert, dass sämtliche Personen, die Kenntnis von Geschäftsgeheimnissen haben, dokumentiert sind. Sie sollten von den umgesetzten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt und auf

regarded as misconduct by the general public, such as child labour or production conditions that are harmful to health or environment.

Furthermore, it is expected that a separate EU Whistleblower Directive will be implemented in national law in the coming months.

C. Consequences for Companies

For companies, the *GeschGehG* initially means increased protection of their trade secrets. At the same time, however, companies will also be required to take increased measures of confidentiality and will be obliged to provide documentation in order to obtain legal protection at all.

This means in practice to identify, evaluate and categorize trade secrets according to their importance, in order to take appropriate measures of secrecy. This can be done by means of labour law directives and regulations in the employment contracts and agreements with business partners and customers adapted to the *GeschGehG* as well as by means of non-disclosure agreements. Existing contracts and samples must be reviewed. Reverse engineering should also be contractually regulated and, if necessary, explicitly excluded in the contracts.

In addition, organizational measures, such as the marking of important documents as "secret", and technical protective measures should be implemented. Indications for a corresponding strategy can be found in the ISO/IEC 27001 standard on IT security procedures and information security management systems. Complete documentation of the accomplished measures is decisive for future judicial assertion. All persons who have knowledge of trade secrets should be documented, informed of the implemented measures and made aware of their obligation to maintain confidentiality. Where applicable, employees should be trained accordingly.

ihre Geheimhaltungspflicht hingewiesen werden. Arbeitnehmer sollten ggf. entsprechend geschult werden.

Ergreift ein Unternehmen nicht die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner wichtigen Informationen, läuft es Gefahr, den gesetzlichen Geheimnisschutz zukünftig ganz oder teilweise zu verlieren. Gerade für Unternehmen, die mit Ideen und Innovation Werte schaffen, ist ein solcher Schutz von übergeordneter Bedeutung.

If a company does not take necessary measures to protect its key information, it is in danger of wholly or partially losing the legal protection of secrets in the future. Especially for companies that create value with ideas and innovation, such protection is of superior importance.

Kontaktieren Sie uns | Contact us



Dr. Ralf Bergjan, LL.M.
Attorney-at-Law
Partner

Office: Munich
ralf.bergjan@pplaw.com
Fon: +49 (89) 24240-320



Christine Funk
Attorney-at-Law
Senior Associate

Office: Frankfurt
christine.funk@pplaw.com
Fon: +49 (69) 247 047 24



Nemanja Burgic
Attorney-at-Law
Associate

Office: Munich
nemanja.burgic@pplaw.com
Fon: +49 (89) 24240-320

Über P+P Pöllath + Partners

P+P Pöllath + Partners ist mit mehr als 130 Anwälten und Steuerberatern an den Standorten Berlin, Frankfurt und München tätig. Die Sozietät konzentriert sich auf High-End Transaktions- und Vermögensberatung.

P+P-Partner begleiten regelmäßig M&A-, Private Equity- und Immobilientransaktionen aller Größen. P+P hat sich darüber hinaus eine führende Marktposition bei der Strukturierung von Private Equity- und Real Estate-Fonds sowie in der steuerlichen Beratung erarbeitet und genießt einen hervorragenden Ruf im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in der Vermögens- und Nachfolgeplanung für Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen.

P+P-Partner sind als Mitglieder in Aufsichts- und Beiräten bekannter Unternehmen tätig und sind regelmäßig in nationalen und internationalen Rankings als führende Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten gelistet. Weitere Informationen, auch zu unserer pro-bono-Arbeit und den P+P-Stiftungen, finden Sie auf unserer Internetseite www.pplaw.com.

About P+P Pöllath + Partners

P+P Pöllath + Partners is an internationally operating law firm, whose more than 130 lawyers and tax advisors in Berlin, Frankfurt and Munich provide high-end legal and tax advice.

The firm focuses on transactional advice and asset management. P+P partners regularly advise on corporate/M&A, private equity and real estate transactions of all sizes. P+P has achieved a leading market position in the structuring of private equity and real estate funds and tax advice and enjoys an excellent reputation in corporate matters as well as in asset and succession planning for family businesses and high net worth individuals.

P+P partners serve as members of supervisory and advisory boards of known companies. They are regularly listed in domestic and international rankings as the leading experts in their respective areas of expertise. For more information (including on pro bono work and P+P foundations) please visit our website www.pplaw.com