

---

# Know-how-Transfer, -Erhaltung und -Sicherung beim ICT-Outsourcing

ROLAND MATHYS

## Inhaltsverzeichnis

<b>Know-how-Transfer, -Erhaltung und -Sicherung beim ICT-Outsourcing .....</b>	<b>73</b>
<b>1. Einführung und Übersicht.....</b>	<b>74</b>
<b>2. Know-how und ICT-Outsourcing .....</b>	<b>74</b>
2.1 Know-how.....	74
2.1.1 Begriff.....	74
2.1.2 Arten und Allokation.....	75
2.1.3 Dokumentation.....	76
2.2 Know-how als kritischer Erfolgsfaktor beim ICT-Outsourcing .....	77
2.3 "Know-how-Pathologien" beim ICT-Outsourcing .....	79
2.3.1 Verlust von Wettbewerbsvorteilen .....	80
2.3.2 Verlust der Kontrollmöglichkeit.....	80
2.3.3 Non-Compliance .....	80
2.3.4 Fehlender Know-how-Rückfluss.....	81
<b>3. Know-how-Management beim ICT-Outsourcing.....</b>	<b>82</b>
3.1 Know-how-Transfer .....	82
3.1.1 Übergang von Mitarbeitern .....	82
3.1.2 Know-how-Transfer ohne Mitarbeiterübergang.....	84
3.1.3 Beendigungsunterstützung .....	85
3.2 Erhaltung und Fortbildung von Know-how.....	87
3.2.1 Keine Auslagerung von Kernkompetenzen .....	87
3.2.2 Inventarisierungs- und Dokumentationspflicht .....	88
3.2.3 Erhaltungs- und Fortbildungspflicht.....	89
3.2.4 Einsichts- und Kontrollrechte des auslagernden Unternehmens.....	90
3.2.5 Abwerbe- und Einstellverbote .....	90
3.3 Sicherung von Know-how.....	91
3.3.1 Gesetzlicher Schutz .....	92
3.3.1.1 Immaterialgüterrechtlicher Schutz .....	92
3.3.1.2 Geheimnisschutz .....	93
3.3.1.3 Lauterkeitsrechtlicher Schutz.....	94
3.3.1.4 Ergebnis .....	95
3.3.2 Vertraglicher Schutz.....	95
3.3.2.1 Geheimhaltungspflichten.....	95
3.3.2.2 Ausschliesslichkeitsbindungen und Konkurrenzverbote .....	96
<b>4. Schlussbemerkungen.....</b>	<b>96</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>98</b>

## **1. Einführung und Übersicht**

Beim ICT-Outsourcing werden nicht nur Infrastrukturkomponenten (Hardware) oder Applikationen (Software) auf einen Provider ausgelagert oder Mitarbeiter übertragen, sondern damit einhergehend auch wertvolles Know-how des auslagernden Unternehmens. Der Verlust von Know-how wird in Analysen und empirischen Studien als einer der massgeblichen Faktoren genannt, die einem ICT-Outsourcing entgegenstehen können oder bei einem realisierten ICT-Outsourcing zu Schwierigkeiten geführt haben. Das Thema Know-how-Transfer und -Erhaltung steht somit am Anfang jedes ICT-Outsourcing-Projekts und bestimmt dessen Erfolg nachhaltig mit. Umso mehr mag es erstaunen, dass der Know-how-Aspekt oft vernachlässigt wird und dass sich in ICT-Outsourcing-Verträgen nur wenige Bestimmungen betreffend Know-how finden. Auch fällt auf, dass in der Literatur diesem Problemkreis bisher nur peripher Beachtung geschenkt wurde.

Die nachfolgenden Ausführungen versuchen, zur Schliessung dieser Lücke beizutragen. Zunächst wird das beim ICT-Outsourcing relevante Know-how näher umschrieben und kategorisiert. Im Sinne einer Bestandsaufnahme wird danach auf die generelle Problematik des Know-how-Verlusts im Rahmen von ICT-Outsourcing-Projekten und auf spezifische Problemkreise beim ICT-Outsourcing näher eingegangen. Darauf folgt ein Katalog konkreter Massnahmen, die den Transfer, den Erhalt und die Sicherung von Know-how unterstützen können. Abschliessend wird ein kurzes Fazit gezogen.

## **2. Know-how und ICT-Outsourcing**

### **2.1 Know-how**

#### **2.1.1 Begriff**

Der Begriff des Know-hows ist unscharf und interpretationsbedürftig. In der Literatur finden sich verschiedene Definitionen hierfür. Sie unterscheiden sich vor allem danach, ob nur spezialgesetzlich ungeschütztes Wissen zum Know-how zählt, ob nur technisches oder auch kaufmännisches Wissen dem Know-how zugerechnet wird und ob der Geheimnischarakter eine Voraussetzung des Know-how-Begriffs darstellt.

Für die folgenden Betrachtungen ist von einem weiten Know-how-Begriff auszugehen: Erfasst werden soll auch spezialgesetzlich geschütztes, nicht technisches oder nicht geheimes Wissen. Demnach kann Know-how definiert werden als "Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kaufmännischer, administrativer oder anderer Natur, die im Betrieb eines Unternehmens oder in der Ausübung eines Berufes praktisch anwendbar sind und nicht jedermann ohne grösseren Aufwand zugänglich sein dürfen"<sup>1</sup>.

In anderen Definitionen wird das Schwergewicht auf den mit dem Know-how verbundenen Wettbewerbsvorteil gelegt; demnach ist unter Know-how "alles Wissen zu verstehen, mit dem sich eine Unternehmung im Wettbewerb am Markt differenzieren kann und das in Produkten, Technologien, Systemen, Prozessen, Maschinen und Anlagen, Methoden, in Wissen um Kunden und Märkte, in Vorrichtungen und Software und Hardware stecken kann, also eigentlich in allen Funktionsbereichen eines Unternehmens"<sup>2</sup>.

### **2.1.2 Arten und Allokation**

Das beim ICT-Outsourcing relevante Know-how lässt sich grob dreiteilen in fachspezifisches, ICT-spezifisches und Prozess- und Organisations-Know-how<sup>3</sup>:

- Das *fachspezifische Know-how* beinhaltet Wissen um den auszulagernden Geschäftsbereich. Aus diesem Know-how ergibt sich, was die einzelnen Geschäftsaufgaben beinhalten und wie sie auszuführen sind.
- Das *ICT-spezifische Know-how* umfasst alles Wissen um die informationstechnische Umsetzung der Geschäftsaufgaben. Dazu zählt Wissen über ICT-Systeme und -Dienste sowie über vorhandene oder aufzubauende ICT-Infrastrukturen<sup>4</sup>.
- Zwischen diesen beiden Kategorien steht das *Prozess- und Organisations-Know-how*. Es beschreibt Strukturen und Abläufe innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung des Einsatzes von ICT-Mitteln.

---

<sup>1</sup> HABEL, 257; ähnlich MEILI, 4. Ungeachtet der weiten Definition bleibt die Frage, ob Know-how Geheimnischarakter hat, im Zusammenhang mit den Schutzmöglichkeiten relevant; vgl. BARTENBACH, N 2551, sowie unten Ziff. 3.3.1.

<sup>2</sup> KARSTEN/ZILLESSEN, 52.

<sup>3</sup> Vgl. auch HABEL, 259.

<sup>4</sup> Dieser Aspekt ist insbesondere bei der Due Diligence im Rahmen eines Outsourcing-Projekts von zentraler Bedeutung.

Die aufgezeigten Arten von Know-how sind bei einem ICT-Outsourcing unterschiedlich auf das auslagernde Unternehmen und den Provider verteilt:

- Das *Fachbereichs-Know-how* befindet sich überwiegend beim auslagernden Unternehmen. Jedoch ist denkbar, dass der Provider sich fachspezifisches Know-how im Rahmen seiner Leistungserbringung für das auslagernde Unternehmen und für Dritte aneignet und thesauriert.
- Das *ICT-spezifische Know-how* liegt primär beim Provider. Hat das auslagernde Unternehmen einen Geschäftsbereich bislang intern betrieben, verfügt auch dieses über ICT-Know-how. Ist ein Geschäftsbereich jedoch schon seit längerer Zeit an einen Drittprovider ausgelagert, dürfte dem auslagernden Unternehmen in vielen Fällen das ICT-Know-how fehlen.
- Das *Prozess- und Organisations-Know-how* schliesslich sollte sich gleichermaßen beim auslagernden Unternehmen und beim Provider befinden. Nur so ist sichergestellt, dass ein Outsourcing-Projekt erfolgreich und unter Berücksichtigung aller Anforderungen abläuft.

Die Allokation von Know-how zwischen auslagerndem Unternehmen und Provider kann sich über den Lebenszyklus eines Outsourcing-Vorhabens ändern.

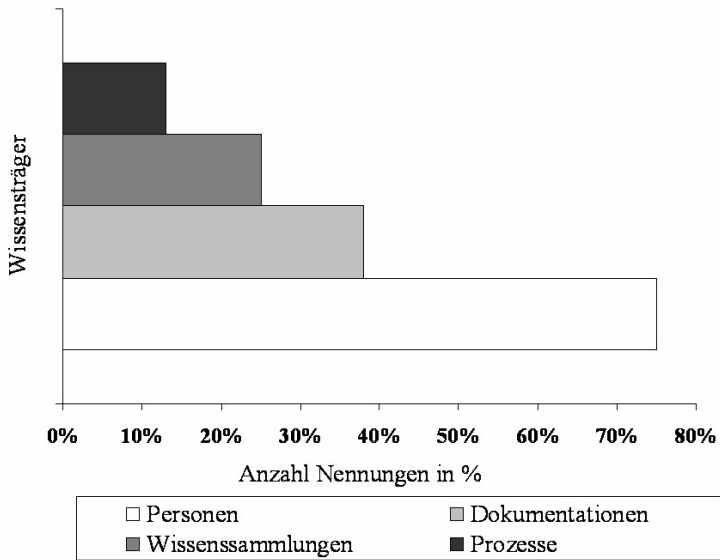
### 2.1.3 Dokumentation

Eine zentrale Frage bei Transfer, Erhaltung und Sicherung von Know-how betrifft dessen Dokumentation. Know-how kann in vielerlei Formen dokumentiert sein, beispielsweise in Plänen, Zeichnungen, Verträgen, Berichten, Handbüchern, Richtlinien, Prozessen oder eigentlichen Know-how-Sammlungen<sup>5</sup>. Aus der nachstehenden Grafik<sup>6</sup> wird ersichtlich, welche Wissensträger beim Outsourcing im Vordergrund stehen:

---

<sup>5</sup> Vgl. für Dokumentationsformen im Industriebereich KARSTEN/ZILLESSEN, 52.

<sup>6</sup> Quelle: AEGERTER, 101.



Sehr oft ist Know-how nirgends dokumentiert, sondern befindet sich einzig in den Köpfen der Know-how-Träger<sup>7</sup>, womit der Mensch als wichtigster Know-how-Speicher betrachtet werden kann. Undokumentiertes Know-how ist am schwierigsten zu schützen, zu erhalten und zu übertragen<sup>8</sup>.

## 2.2 Know-how als kritischer Erfolgsfaktor beim ICT-Outsourcing

Der Umgang mit Know-how wird in der Literatur als eines der Kernprobleme beim ICT-Outsourcing angeführt. Konkret werden der Kompetenzverlust und die dadurch entstehende Abhängigkeit von einem Provider als Nachteile des ICT-Outsourcing erwähnt<sup>9</sup>. Teilweise werden der Know-how-Verlust und die dadurch bedingte Einbusse an Flexibilität sowie die erhöhte Risikoexposition gar als Gründe für ein Backsourcing, d.h. die

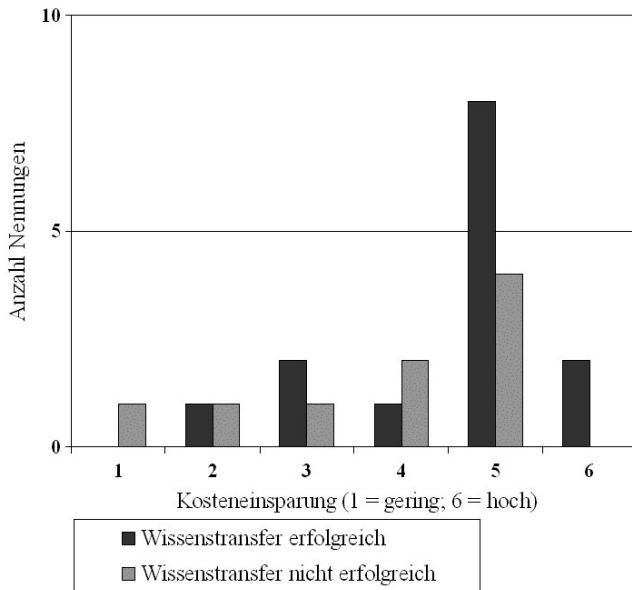
<sup>7</sup> Gemäss der oben erwähnten Umfrage wurde der Mensch in etwa 75 % der Fälle als Know-how-Träger angegeben, während Dokumentationen lediglich in etwa 40 % der Fälle genannt wurden.

<sup>8</sup> KARSTEN/ZILLESSEN, 52.

<sup>9</sup> BRÄUTIGAM, 763.

Wiedereingliederung ursprünglich ausgelagerter ICT-Dienste vorgebracht<sup>10</sup>.

Empirische Erhebungen bestätigen diesen Befund: Schwierigkeiten beim Know-how-Transfer werden gemäss Swiss IT-Outsourcing Survey 2003 als Negativfaktor beim ICT-Outsourcing angegeben<sup>11</sup>. Der Know-how-Abfluss, d.h. das Fehlen internen Know-hows nach einer gewissen Zeit, wird überdies als einer der massgeblichen Gründe angeführt, weshalb ICT-Outsourcing-Vorhaben die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllen konnten<sup>12</sup>. Gemäss einer Studie der Universität Zürich von November 2007 konnten beim ICT-Outsourcing wesentlich mehr Kosten eingespart werden, wenn der Know-how-Transfer erfolgreich verlief, wie die nachstehende Grafik<sup>13</sup> zeigt:



Die jedem Outsourcing inhärente Know-how-Problematik akzentuiert sich beim ICT-Outsourcing und beim Vorliegen gewisser Konstellationen:

- Der Kompetenzverlust realisiert sich bei einem ICT-Outsourcing wegen der *raschen technischen Entwicklung* und der kurzen Halbwertszeit von ICT-Wissen besonders schnell.

<sup>10</sup> STOCKER, 237.

<sup>11</sup> ZIK/SF•FS/SIMSA, Folie 11.

<sup>12</sup> ZIK/SF•FS/SIMSA, Folie 12.

<sup>13</sup> Quelle: VOIGT/SCHILL, 8.

- Beim *Business Process Outsourcing* (BPO) werden nicht nur Infrastruktur, Applikationen und zugehörige Dienste (wie z.B. die Hardwarewartung) ausgelagert, sondern ganze Geschäftsprozesse. Es versteht sich, dass in der Abwicklung solcher Geschäftsprozesse mehr Know-how enthalten ist als in der blossen Erfüllung einzelner, klar abgegrenzter Funktionen oder Aufgaben. Damit erhöht sich beim BPO auch die Gefahr des Know-how-Abflusses.
- Unter dem Gesichtspunkt des Know-how-Transfers stellen sich bei der Auslagerung in *Drittstaaten*<sup>14</sup>, beispielsweise an Provider in typischen Niedriglohnländern wie Indien oder China (Off-Shoring) oder in näher gelegenen Regionen wie etwa dem Baltikum (Near-Shoring)<sup>15</sup> erhöhte Probleme: Wegen der räumlichen Entfernung kann ein direkter Know-how-Transfer (z.B. anlässlich gemeinsamer Meetings oder Workshops) kaum stattfinden; zudem gehen beim Off- und Near-Shoring mangels Zumutbarkeit des Stellenwechsels praktisch kaum je Arbeitsverhältnisse über, weshalb der Know-how-Transfer auf andere Weise bewerkstelligt werden muss<sup>16</sup>. Erschwert wird der Wissenstransfer überdies durch Sprach- und Kulturbarrieren.
- Unter dem Gesichtspunkt der für eine Outsourcing-Transaktion gewählten *Struktur*<sup>17</sup> bereitet die Auslagerung auf einen unabhängigen Drittanbieter sicherlich die meisten Probleme. Aber auch das Outsourcing an eine Konzerntochter oder die Bildung eines Joint Venture, das als Provider auftritt, schaffen Regelungsbedarf: Bei der Gruppengesellschaft ist der Fall einer späteren Ausgliederung oder Abspaltung zu berücksichtigen, beim Gemeinschaftsunternehmen dessen allfällige Auflösung.

### 2.3 "Know-how-Pathologien" beim ICT-Outsourcing

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt in allgemeiner Form dargelegt wurde, dass der Know-how-Abfluss beim ICT-Outsourcing Probleme bereitet, ist im Folgenden auf einzelne Konstellationen und Ursachen die-

---

<sup>14</sup> Gemäss VOIGT/SCHILL, 7 f., wird dem Wissenstransfer eine grössere Bedeutung beigemessen, wenn die Dienstleistung nicht ausschliesslich im Inland erbracht wird.

<sup>15</sup> AMBERG/WIENER, 3 und 120 ff.

<sup>16</sup> AMBERG/WIENER, 52.

<sup>17</sup> Vgl. dazu eingehend den Beitrag von LUKAS MORSCHER in diesem Tagungsband.

ser Probleme näher einzugehen. Im Wesentlichen können die nachfolgenden Problemkreise identifiziert werden.

### **2.3.1 Verlust von Wettbewerbsvorteilen**

Das ICT-Outsourcing wird oft dazu angestrebt, Kostenvorteile oder Qualitätsverbesserungen zu erzielen. Durch die Auslagerung von Geschäftsbereichen und den damit verbundenen Know-how-Abfluss besteht jedoch die Gefahr, dass Wettbewerbsvorteile verloren gehen. Beispielsweise werden Geschäftsbereiche, in denen das auslagernde Unternehmen sich gegenüber seinen Konkurrenten bislang abgehoben hat, vom Provider in Form standardisierter Dienste abgewickelt. Wettbewerbsvorteile können auch dann zunichte gemacht werden, wenn der Provider Know-how im Zuge der Leistungserbringung für andere Kunden, insbesondere Konkurrenten des auslagernden Unternehmens, nutzbar macht.

### **2.3.2 Verlust der Kontrollmöglichkeit**

Solange das Know-how sich beim auslagernden Unternehmen selbst befindet, kann dieses auch die faktische Kontrolle darüber wahrnehmen. Es kann bestimmen, ob und an wen das Know-how preisgegeben wird; es kann auch sicherstellen, dass das vorhandene Know-how dokumentiert, gepflegt, aktualisiert und erweitert wird.

Diese tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten über das Know-how gehen mit der Auslagerung auf einen Provider verloren: Weder kann das auslagernde Unternehmen die weitere Preisgabe des Know-hows kontrollieren, noch kann das Know-how-Management beim Provider in jedem Fall sichergestellt werden. Im Ergebnis kann es zum Abfluss oder zur Diffusion des Know-hows beim Provider kommen, beispielsweise wenn Mitarbeiter den Provider verlassen oder der Provider Know-how zur Leistungserbringung an andere Kunden oder im Rahmen von Referenzbesuchen offenlegt<sup>18</sup>.

### **2.3.3 Non-Compliance**

In zahlreichen Industrie- und Dienstleistungsbereichen bestehen regulatorische Vorgaben, die bei einem ICT-Outsourcing zu beachten sind. Her-

---

<sup>18</sup> Vgl. KARSTEN/ZILLESSEN, 52; vgl. zu Letzterem auch Ziff. 3.3.2.1.

vorzuheben ist namentlich der Sektor der Finanzdienstleistungen, der durch eine strikte Aufsichtsgesetzgebung stark reglementiert ist. Gemäss Rundschreiben EBK<sup>19</sup> können zahlreiche Aufgaben wie namentlich Aufsicht und Kontrolle nicht ausgelagert werden<sup>20</sup>. Weiter wird im Rundschreiben EBK festgelegt, dass ausgelagerte Geschäftsbereiche in das interne Kontrollsystem des auslagernden Unternehmens zu integrieren sind und dass die Leistungen des Providers fortlaufend zu überwachen und zu kontrollieren sind<sup>21</sup>.

Für die Wahrnehmung der Kontrollfunktion ist ein beträchtliches Know-how beim auslagernden Unternehmen erforderlich. Fliesst dieses im Zuge der Auslagerung ab, kann das auslagernde Unternehmen die aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Pflichten nicht mehr korrekt erfüllen. Da gemäss Schätzungen rund 50 bis 70 % der nicht übertragbaren Kontroll- und Überwachungsschritte ihrerseits mittels ICT-Systemen erfolgen<sup>22</sup>, besteht diese Gefahr bei einem umfassenden ICT-Outsourcing in erhöhtem Masse.

### **2.3.4 Fehlender Know-how-Rückfluss**

Die Dramatik des Know-how-Abflusses manifestiert sich beim ICT-Outsourcing oft erst dann, wenn die vertraglichen Beziehungen mit dem Provider aufgelöst werden, insbesondere im Falle der ausserordentlichen Beendigung. Hier zeigt sich die Abhängigkeit des auslagernden Unternehmens vom Provider in seiner ganzen Dimension<sup>23</sup>.

Die verlorene Kompetenz muss bei einem Backsourcing im vollen Umfang beim auslagernden Unternehmen selbst wieder hergestellt werden oder auf einen Drittprovider übertragen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der bisherige Provider meist wenig Interesse zeigt, Unterstützung bei der Know-how-Rückführung zu leisten. Die Beendigung eines ICT-Outsourcing kann damit als eigentliche Nagelprobe für das Know-how-Management bezeichnet werden.

---

<sup>19</sup> Rundschreiben der Eidgenössischen Bankenkommission betreffend Auslagerung von Geschäftsbereichen (Outsourcing) vom 26. August 1999, letzte Änderung am 29. Juni 2005, abrufbar unter [http://www.ebk.admin.ch/d/regulier/rundsch/pdf/rs\\_9902\\_d.pdf](http://www.ebk.admin.ch/d/regulier/rundsch/pdf/rs_9902_d.pdf) (besucht am 31. Januar 2008).

<sup>20</sup> Rundschreiben EBK, N 16.

<sup>21</sup> Rundschreiben EBK, N 16; vgl. dazu auch die Beiträge von ROGER STAUB und ROLAND M. RYSER in diesem Tagungsband.

<sup>22</sup> KNOLLMAYER, Kapitel 3.1.

<sup>23</sup> BRÄUTIGAM, 763.

### **3. Know-how-Management beim ICT-Outsourcing**

Beim ICT-Outsourcing lassen sich im Wesentlichen drei Problemkreise identifizieren, die mit dem Know-how in Zusammenhang stehen: Zunächst muss Know-how zwischen den Parteien eines Outsourcing-Verhältnisses transferiert werden. Sodann ist das massgebliche Know-how zu erhalten, aber auch fortzubilden. Schliesslich gilt es, das Know-how vor unerwünschter Verwertung oder gar Offenbarung an Dritte zu sichern.

Diese drei Komplexe, die im Folgenden näher behandelt werden, stehen zumindest teilweise in einem Spannungsverhältnis zueinander: Beispielsweise ist der Übergang von Mitarbeitern dem Know-how-Transfer ausgesprochen förderlich, während er unter den Gesichtspunkten der Know-how-Erhaltung und -Sicherung eher Kopfzerbrechen bereitet.

#### **3.1 Know-how-Transfer**

Beim Know-how-Transfer herrscht die Auffassung vor, ein solcher habe nur bei der anfänglichen Auslagerung auf den Provider zu erfolgen. Diese Optik ist in zweierlei Hinsicht verkürzt: Erstens handelt es sich beim Know-how-Transfer nicht um eine punktuelle, sondern um eine kontinuierliche Aufgabe, die während des gesamten Betriebs des ausgelagerten Geschäftsbereichs fort dauert; und zweitens sollte ein Know-how-Transfer nicht nur in Richtung des Providers stattfinden, sondern auch zum auslagernden Unternehmen hin. Letzteres zeigt sich besonders deutlich beim Backsourcing, wenn es um die Wiedereingliederung eines ausgelagerten Geschäftsbereichs geht.

Im Folgenden werden konkrete Massnahmen aufgezeigt, mit denen der Know-how-Transfer unterstützt werden kann.

##### **3.1.1 Übergang von Mitarbeitern**

Es wurde schon erwähnt, dass ein Grossteil des massgeblichen Know-hows nicht dokumentiert, sondern lediglich in den Köpfen der Mitarbeiter gespeichert ist. Um solches Know-how transferieren zu können, steht der Übergang von Mitarbeitern vom auslagernden Unternehmen auf den Provider im Zentrum.

Bei der Übertragung eines Betriebs oder Betriebsteils gehen die Arbeitsverhältnisse *ipso iure* über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang

nicht ablehnt<sup>24</sup>. Nicht jedes ICT-Outsourcing hat aber die Übertragung eines Betriebsteils zur Folge: ICT-Abteilungen haben oft Stabsfunktion und werden von verschiedenen Betriebseinheiten genutzt. Wird eine solche Einheit ausgelagert, gehen die Mitarbeiter der ICT-Abteilung nicht automatisch (auch nicht teilweise) auf den Provider über<sup>25</sup>.

Während im Rahmen von Art. 333 OR alle Mitarbeiter eines Betriebs(teils) zu übernehmen sind, sollten ausserhalb des Anwendungsbereichs dieser Bestimmung die übertretenden Mitarbeiter aufgrund ihrer Kenntnisse und Qualifikationen gezielt ausgewählt und genau bezeichnet werden. Die geeigneten Mitarbeiter sind im Rahmen einer Due Diligence zu identifizieren, und ihre Übertrittsbereitschaft ist möglichst früh abzuholen. Präventiv kann es sich gar empfehlen, die Zustimmung der Mitarbeiter zum Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Provider bereits im Arbeitsvertrag zu regeln<sup>26</sup>. Um den Know-how-Transfer zu gewährleisten, sind überdies Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass Schlüssel-Know-how-Träger nicht zum Provider übertreten<sup>27</sup>. Sollten Schlüsselmitarbeiter den Übertritt ablehnen, kann dies im Extremfall den Abbruch des Outsourcing-Vorhabens bedeuten.

Bei der anfänglichen Auslagerung eines Geschäftsbereichs ist zunächst der Übergang von Mitarbeitern mit dem entsprechenden Fachbereichs-Know-how sicherzustellen. Falls der Provider die bisherige ICT-Infrastruktur übernimmt und weiter betreibt, kann es angezeigt sein, dass auch Mitarbeiter mit ICT-spezifischem Know-how zum Provider wechseln. Wo dieser jedoch eine neue ICT-Infrastruktur auf der grünen Wiese aufbaut<sup>28</sup>, wird er hierfür meist sein eigenes bestehendes Personal einsetzen oder neue Mitarbeiter einstellen.

Wie angesprochen stellt sich die Frage des Know-how-Transfers auch bei einem späteren Backsourcing bzw. bei der Übertragung des ausgelagerten Geschäftsbereichs auf einen Drittprovider. Hierbei ist denkbar, ausgegliederte Mitarbeiter zu reintegrieren oder deren Arbeitsverhältnisse auf den Drittprovider zu übertragen<sup>29</sup>. Eine solche Reintegration oder

---

<sup>24</sup> Art. 333 Abs. 1 OR. Vgl. zu dieser Bestimmung eingehend BRÄNDLI, N 378 ff.

<sup>25</sup> WILDHABER, 474.

<sup>26</sup> Eine solche Klausel wird als Ausfluss von Art. 333 Abs. 4 OR in den Grenzen von Art. 27 ZGB als zulässig betrachtet; vgl. STREIFF/VON KAENEL, N 21 zu Art. 333 OR.

<sup>27</sup> Vgl. für Beispiele HEUSLER/MATHYS, 87 f.

<sup>28</sup> Vgl. die Typisierung bei NEUENSCHWANDER, Aspekte, 26.

<sup>29</sup> Vgl. BERNI, 99. Allenfalls ergibt sich ein entsprechender Übergang der Arbeitsverhältnisse wiederum bereits aus Art. 333 OR; vgl. oben Ziff. 3.1.1.

"Weiterübertragung" ist aber mit einer Reihe rechtlicher und praktischer Probleme verbunden:

- Zunächst ist hierfür das Einverständnis beider *Parteien des Outsourcing-Verhältnisses* erforderlich. Da deren Interessen im Beendigungszeitpunkt erfahrungsgemäss divergieren, sollten die Grundzüge einer entsprechenden Übertragung bereits beim Abschluss des Outsourcing-Vertrages vereinbart werden.
- Schwieriger gestaltet sich die Absicherung gegenüber den betroffenen *Mitarbeitern*: Zwar dürfte es rechtlich in den Grenzen von Art. 27 ZGB zulässig sein, die fraglichen Mitarbeiter bereits im Zeitpunkt der erstmaligen Auslagerung mit einer entsprechenden Klausel im Arbeitsvertrag oder in einem Nachtrag zu einem späteren neuerlichen Wechsel des Arbeitgebers zu verpflichten. Faktisch kann sich aber das Problem stellen, dass ein Mitarbeiter im massgeblichen Zeitpunkt nicht mehr beim Provider arbeitet und demzufolge für einen Übertritt auch nicht mehr zur Verfügung steht.

### 3.1.2 Know-how-Transfer ohne Mitarbeiterübergang

Findet kein Übergang von Mitarbeitern statt, muss der Know-how-Transfer auf andere Weise bewerkstelligt werden. Hierzu bieten sich verschiedene Möglichkeiten an.

Dokumentiertes Know-how wird primär durch Übergabe der entsprechenden Dokumentationen transferiert. Ob und in welchem Umfang das Know-how dokumentiert ist, muss im Rahmen der Due Diligence ermittelt werden. Allenfalls ist das auslagernde Unternehmen zu verpflichten, unvollständig dokumentiertes Know-how schriftlich niederzulegen. Eine entsprechende Verpflichtung sollte im Hinblick auf einen späteren Rücktransfer auch dem Provider im Outsourcing-Vertrag auferlegt werden<sup>30</sup>.

Undokumentiertes Know-how wird am einfachsten im direkten Austausch zwischen Mitarbeitern beider Parteien transferiert. Ein solcher Austausch kann beispielsweise anlässlich von Workshops oder Schulungen erfolgen. Die im Rahmen der Projektorganisation hierfür vorgesehenen Gefässe und Gremien sind konsequent zu nutzen. Denkbar ist auch, dass Mitarbeiter des auslagernden Unternehmens den Transfer vor Ort beim Provider bewerkstelligen oder dass dessen Mitarbeiter das erforderliche Know-how vor Ort beim auslagernden Unternehmen erlangen. Die

---

<sup>30</sup> Vgl. dazu näher unten Ziff. 3.2.2.

Parteien sollten darauf achten, dass mit dem Transfer möglichst frühzeitig vor der Auslagerung begonnen wird, beispielsweise bei der Erarbeitung der Anforderungsspezifikationen, der Behandlung von Fallstudien oder der Erstellung von GAP-Analysen für das Outsourcing von Applikationen. Wo die Auslagerung mit dem Aufbau einer neuen ICT-Lösung einhergeht, sollte der Know-how-Transfer bereits im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungs- oder Implementierungsprojekts stattfinden.

Unabhängig von der gewählten Form ist im Outsourcing-Vertrag zu regeln, welcher Partei in Zusammenhang mit dem Know-how-Transfer welche Pflichten und Obliegenheiten zukommen, wo und in welcher Form der Transfer erfolgt und welche Partei die mit dem Know-how-Transfer verbundenen Kosten (z.B. Personalaufwand, Reisespesen) trägt.

### **3.1.3 Beendigungsunterstützung**

Die Frage des Rück- oder Weitertransfers von Know-how stellt sich in verstärkter Form bei der Beendigung der bisherigen Outsourcing-Beziehung, insbesondere im Falle einer ausserordentlichen Beendigung<sup>31</sup>. Nach einem mehrjährigen Outsourcing verfügt in der Regel weder das auslagernde Unternehmen noch ein Drittprovider über das erforderliche Know-how, um den Betrieb des ausgelagerten Geschäftsbereichs nahtlos zu gewährleisten<sup>32</sup>. Bei einem Backsourcing muss nicht nur allfällig verlorenes Fachbereichswissen beim auslagernden Unternehmen wieder aufgebaut werden, sondern auch ICT-spezifisches Know-how. Bei einem Wechsel des ICT-Dienstleisters besteht die Gefahr, dass ein Grossteil des spezifischen Organisations- und Prozesswissens verloren geht und wieder aufgebaut werden muss<sup>33</sup>.

Bei der Vertragsbeendigung divergieren die Interessen beider Parteien meist fundamental: Das auslagernde Unternehmen ist an einem fließenden Betriebsübergang zu geringen Transferkosten bei möglichst flexibler Unterstützung durch den bisherigen Provider interessiert; der Provider möchte sich demgegenüber auf andere Kunden konzentrieren und möglichst wenig Know-how gegenüber dem auslagernden Unternehmen oder einem Drittprovider als Konkurrenten offenbaren. Da der Provider zur freiwilligen Erbringung von Unterstützungsleistungen aufgrund dieser Interessenlage nicht ohne Weiteres bereit sein wird, sind entsprechende

---

<sup>31</sup> NEUENSCHWANDER, Vertragsgestaltung, 79.

<sup>32</sup> Vgl. auch BLÖSE/PECHARDSHECK, 790.

<sup>33</sup> BERNI, 98.

Pflichten bereits beim Abschluss des Outsourcing-Vertrages möglichst präzise, jedoch nicht abschliessend festzulegen<sup>34</sup>. Eine spätere Vereinbarung wird dem auslagernden Unternehmen nicht oder bloss noch zu unvorteilhaften Konditionen gelingen.

Für die Zwecke des Know-how-Transfers ist insbesondere Folgendes zu regeln<sup>35</sup>:

- *Umfang* der Herausgabe des dokumentierten Know-hows<sup>36</sup>;
- Pflicht des Providers zur *Schulung und Einarbeitung* von Mitarbeitern des auslagernden Unternehmens oder eines Drittproviders;
- Pflicht des Providers zur *Bereitstellung von Mitarbeitern* in hinreichender Zahl zur Unterstützung beim Backsourcing oder bei der Übertragung des ausgelagerten Geschäftsbereichs auf einen Drittprovider; da der Provider in der Regel alles Interesse daran hat, seine qualifizierten Mitarbeiter in neuen oder fortdauernden Projekten einzusetzen, besteht für das auslagernde Unternehmen die Gefahr, dass die Unterstützungsleistungen durch unterdurchschnittlich qualifizierte Mitarbeiter des Providers erbracht werden. Um dem entgegenzuwirken, sollte beispielsweise vereinbart werden, dass die bislang im Outsourcing-Betrieb tätigen Mitarbeiter auch bei der Beendigung Unterstützung leisten.
- *Dauer* der Beendigungsunterstützung; die Unterstützung sollte durch den Provider so lange gewährt werden, bis der Know-how-Transfer abgeschlossen ist. In der Regel dürfte diese Dauer nicht unter sechs Monaten liegen.
- *Kostentragung*; in der Regel ist es angebracht, dass das auslagernde Unternehmen die mit der Beendigungsunterstützung verbundenen Kosten des Providers übernimmt, wofür der Provider Sicherstellung verlangen sollte. Eine andere Kostenverteilung kommt dann in Frage, wenn der Provider die (vorzeitige) Beendigung verursacht oder veranlasst hat (z.B. durch ungenügende Leistungserbringung).

---

<sup>34</sup> MATHYS, Teil 5/6.3.3, 24 f.

<sup>35</sup> Vgl. auch die Auflistungen bzw. Ausführungen bei BLÖSE/PECHARDSHECK, 790 f.; BRÄUTIGAM, 764; HEUSLER/MATHYS, 267.

<sup>36</sup> Evtl. unter Ausschluss eines Retentionsrechts an der Dokumentation; vgl. auch BRÄUTIGAM, 765.

## **3.2 Erhaltung und Fortbildung von Know-how**

Der zweite Problemkreis betrifft die Erhaltung und Fortbildung des Know-hows. Diesem Aspekt ist sowohl beim auslagernden Unternehmen als auch beim Provider Beachtung zu schenken. Je nachdem, wo das massgebliche Know-how zu erhalten und fortzubilden ist, bieten sich unterschiedliche Massnahmen an, die im Folgenden dargelegt werden.

### **3.2.1 Keine Auslagerung von Kernkompetenzen**

Wie schon aufgezeigt ist der Know-how-Abfluss dort besonders schwerwiegend, wo das auslagernde Unternehmen über Kernkompetenzen verfügt, die ihm Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die Gefahr ist gross, dass dieses Know-how im Falle einer Auslagerung nicht erhalten oder nicht mehr als Wettbewerbsvorteil genutzt werden kann. Letzteres ereignet sich etwa dort, wo mit der Auslagerung eine weitgehende Standardisierung der Geschäftsprozesse einhergeht<sup>37</sup>.

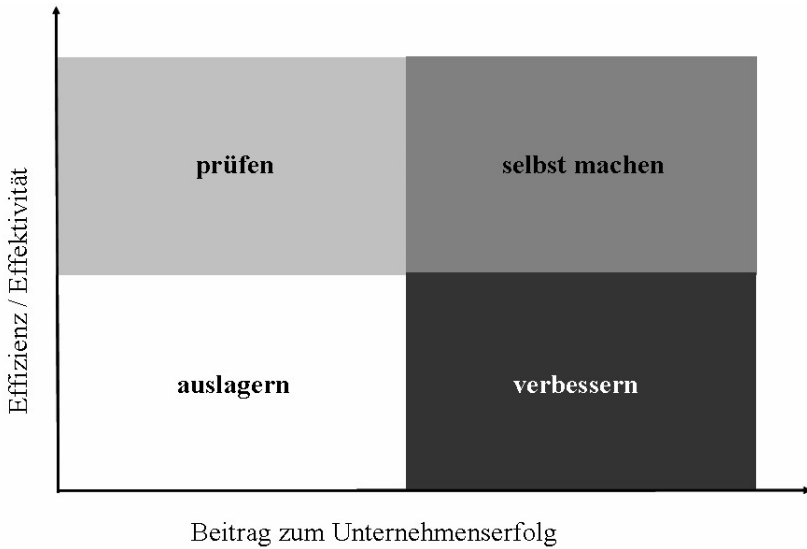
In solchen Fällen mag das Risiko eines Know-how-Abflusses trotz der noch darzulegenden Massnahmen zur Know-how-Erhaltung so hoch bleiben, dass keine Auslagerung in Betracht kommt. Eine gängige Devise beim ICT-Outsourcing lautet deshalb, Monopole bzw. Kernkompetenzen oder generell Bereiche, die einen massgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, nicht auszulagern<sup>38</sup>. Die nachfolgende Grafik<sup>39</sup> beinhaltet ein Schema zur Ermittlung, welche Geschäftsbereiche ausgelagert und welche intern betrieben werden sollen:

---

<sup>37</sup> Vgl. NEUENSCHWANDER, Vertragsgestaltung, 63 f.

<sup>38</sup> Vgl. BLÖSE/PECHARDSHECK, 787; ZIK/SF•FS/SIMSA, Folie 13.

<sup>39</sup> Quelle: BLÖSE/PECHARDSHECK, 787.



### 3.2.2 Inventarisierungs- und Dokumentationspflicht

Um das Know-how möglichst unabhängig von Personen und Prozessen zu machen, muss es mit hinreichender Detaillierung dokumentiert werden. Dadurch kann beispielsweise sichergestellt werden, dass Know-how nicht abfließt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt.

Noch vor der Dokumentation steht die Inventarisierung. Jede Partei einer Outsourcing-Beziehung muss sich ein Bild darüber verschaffen, welches Know-how auf welchem Stand in welcher Form bei welchen Trägern vorhanden ist. Hierzu kann ein Know-how-Inventar angelegt werden, das dem Outsourcing-Vertrag als Anhang beigefügt wird.

Der Provider sollte verpflichtet werden, das von ihm beigesteuerte oder bei ihm inventarisierte Know-how zu dokumentieren und die Dokumentation in regelmässigen Abständen zu aktualisieren. Die Dokumentation sollte sich an einem vorgegebenen und in der Branche anerkannten Standard orientieren<sup>40</sup>. Beim ICT-Outsourcing kann eine entsprechende Pflicht beispielsweise dahingehen, detaillierte Betriebshandbücher anzufertigen und à jour zu halten<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Z.B. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) im Bereich Service Management; vgl. <http://www.itil.org> (zuletzt besucht am 31. Januar 2008).

<sup>41</sup> Vgl. auch BRÄUTIGAM, 658; Praxisbeispiele bei AMBERG/WIENER, 158.

### **3.2.3 Erhaltungs- und Fortbildungspflicht**

Ist das massgebliche Know-how einmal zum Provider übergegangen, droht dem auslagernden Unternehmen, die Kontrolle darüber gänzlich zu verlieren<sup>42</sup>. Das Know-how kann beim Provider abfließen, beispielsweise beim Weggang von Mitarbeitern. Um dem entgegenzuwirken, sollte der Provider im Outsourcing-Vertrag dazu verpflichtet werden, geeignete Massnahmen zur Know-how-Erhaltung zu ergreifen.

Dies beginnt bei der Pflicht zum Einsatz qualifizierter Mitarbeiter. Zur Wahrung der Kontinuität ist durch Retentions-Klauseln sicherzustellen, dass die im Vorfeld des Outsourcing-Betriebes (z.B. in einem Einführungs-, Implementierungs- oder Transitionsprojekt) involvierten Mitarbeiter auch für den späteren Betrieb des ausgelagerten Geschäftsbereichs eingesetzt werden. Weiter sollte der Provider sich zur Beständigkeit hinsichtlich der im Outsourcing-Betrieb tätigen Mitarbeiter verpflichten; der Abzug von Mitarbeitern für neue oder andere Projekte sollte nur mit Zustimmung des auslagernden Unternehmens erfolgen.

Kommt es aufgrund externer Umstände (z.B. Kündigung durch einen Mitarbeiter) zu Abgängen, sollte dem Provider auferlegt werden, austretende Mitarbeiter durch mindestens gleichwertig qualifizierte Mitarbeiter zu ersetzen und für deren Einarbeitung und eine geordnete Übergabe vom bisherigen Mitarbeiter besorgt zu sein. Die entsprechenden Massnahmen zur Know-how-Erhaltung sollten für das auslagernde Unternehmen mit keinen Kostenfolgen verbunden sein.

Wegen der kurzen Halbwertszeit von ICT-Wissen genügt es nicht, den Provider zur blossen Erhaltung des Know-hows zu verpflichten. Vielmehr hat er dafür zu sorgen, dass das Know-how mit dem Stand der Technik (z.B. neue Methoden oder Verfahren) und der Anpassung allfälliger Rahmenbedingungen<sup>43</sup> Schritt hält und dementsprechend fortgebildet wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass im Bedarfsfalle nur auf veraltetes Know-how zurückgegriffen werden kann.

Ein in der Praxis bewährtes Mittel zur Know-how-Erhaltung und -Fortbildung auf Seiten des auslagernden Unternehmens bildet die regelmässige Abhaltung von und Teilnahme an Veranstaltungen sowohl mit dem Provider (z.B. Reviews oder Betriebsmeetings) als auch mit anderen Kunden des Providers (z.B. Bildung von User Groups oder Erfahrungsaustausch über Blogs).

---

<sup>42</sup> Vgl. schon oben Ziff. 2.3.2.

<sup>43</sup> Z.B. Veränderungen des regulatorischen Umfelds.

### **3.2.4      Einsichts- und Kontrollrechte des auslagernden Unternehmens**

Es wurde erwähnt, dass insbesondere in staatlich regulierten Bereichen beim ICT-Outsourcing die Verantwortung für den ausgelagerten Geschäftsbereich beim auslagernden Unternehmen verbleibt<sup>44</sup>. Zur Sicherstellung der Compliance ist das auslagernde Unternehmen verpflichtet, den ausgelagerten Geschäftsbereich und den für das Outsourcing beigezogenen Provider zu kontrollieren und in das interne Kontrollsystem der Unternehmung zu integrieren<sup>45</sup>.

Im Rahmen dieses Einsichts- und Kontrollrechts sollte das auslagernde Unternehmen auch sicherstellen, dass der Provider das massgebliche Know-how erhält und fortbildet. Damit das auslagernde Unternehmen sich ein Bild über die Qualität (z.B. Einhaltung von Standards, Dichte und Aktualität der Dokumentation) verschaffen kann, ist der Provider im Outsourcing-Vertrag zu verpflichten, die von ihm geschaffenen oder gepflegten Know-how-Dokumentationen zur Einsichtnahme offenzulegen. Zudem hat der Provider über seine weiteren Massnahmen zur Know-how-Erhaltung und -Fortbildung (z.B. interne und externe Weiterbildung, Erlangung und Erhaltung von Zertifizierungen) in regelmässigen Intervallen oder auf Aufforderung hin Rechenschaft abzulegen.

### **3.2.5      Abwerbe- und Einstellverbote**

Mit dem Übertritt von Mitarbeitern ist in aller Regel ein erheblicher Know-how-Abfluss für das zurückbleibende Unternehmen verbunden. Soweit ein solcher Übergang nicht im Rahmen des Know-how-Transfers geboten und erwünscht ist<sup>46</sup>, sollte er deshalb im Sinne der Know-how-Erhaltung vermieden werden.

Ein dem Mitarbeiter allfällig auferlegtes Konkurrenzverbot steht einem Übertritt kaum entgegen, da das auslagernde Unternehmen und der Provider meist nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Als Alternativen bieten sich Abwerbungs- und Einstellungsverbote an, die direkt zwischen auslagerndem Unternehmen und Provider gelten<sup>47</sup>. Von einem gesetzlichen Abwerbungs- oder Einstellungsverbot ist im schweize-

---

<sup>44</sup> Vgl. oben Ziff. 2.3.3.

<sup>45</sup> Vgl. für die Finanzdienstleistungsbranche das Rundschreiben EBK, N 21 und 24.

<sup>46</sup> Vgl. schon oben Ziff. 3.1.1.

<sup>47</sup> Vgl. dazu eingehend HEUSLER/MATHYS, 270 ff.

rischen Recht nicht auszugehen. Deshalb ist eine Vereinbarung im Outsourcing-Vertrag zu treffen. Ob ein Abwerbungs- oder ein Einstellungsverbot abgemacht werden soll, ist im Einzelfall zu entscheiden:

- Durch Vereinbarung eines *Abwerbungsverbots* wird einer Partei untersagt, Mitarbeiter der anderen Partei aktiv zu einem Übertritt in das eigene Unternehmen zu veranlassen. Zulässig bleibt die Einstellung von Mitarbeitern, die sich aus eigener Initiative oder aufgrund einer allgemeinen Stellenausschreibung melden. Zwar erscheint eine solche Klausel ausgewogen; jedoch ist sie wegen Beweisproblemen im Einzelfall kaum praktikabel. Sie dürfte daher einzig dort greifen, wo die gezielte Migration ganzer Fach- oder ICT-Teams ein starkes Indiz für Abwerbungshandlungen bildet.
- Bei der Abrede eines *Einstellungsverbots* verpflichtet sich jede Partei, auf die Beschäftigung von Mitarbeitern der anderen Partei gänzlich zu verzichten. Während hier die Beweisschwierigkeiten entfallen, fragt sich, ob eine solche Klausel nicht übermässig in die Interessen übertrittswilliger Mitarbeiter eingreift und deshalb im Streitfall gar nicht durchsetzbar wäre. In Analogie zum arbeitsvertraglichen Konkurrenzverbot<sup>48</sup> sollte eine Realexekution nach hier vertretener Auffassung jedoch möglich sein.

Unabhängig von der gewählten Form sind im Outsourcing-Vertrag die Dauer des Verbots und die Rechtsfolgen von dessen Verletzung zu regeln: Abwerbe- oder Einstellverbote werden in der Regel für die Dauer der Outsourcing-Beziehung vereinbart; es empfiehlt sich, das Verbot auch während der anschliessenden Phase des Back- oder Resourcing aufrechtzuerhalten. Bei den Sanktionen ist die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands, d.h. die Durchsetzbarkeit des Verbots – beispielsweise neben einer Konventionalstrafe – ausdrücklich zu vereinbaren<sup>49</sup>.

### **3.3 Sicherung von Know-how**

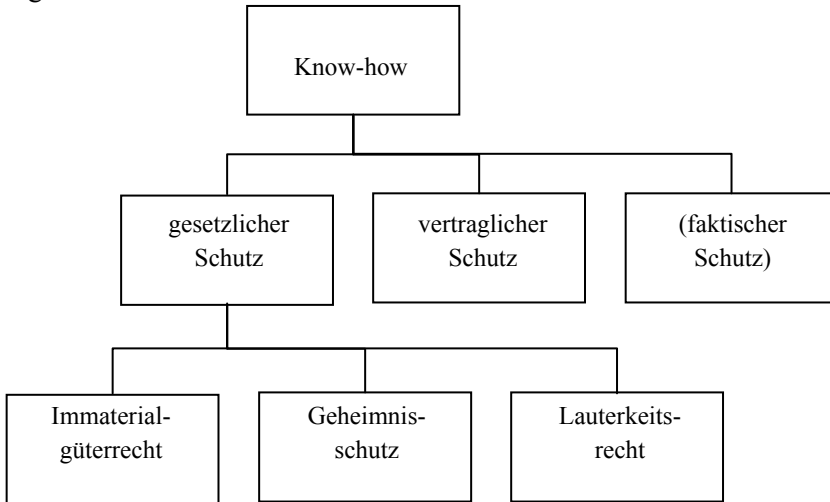
Das massgebliche Know-how muss vor dessen unerwünschter Verwendung und insbesondere Offenbarung an Dritte geschützt werden. Wie auf der anschliessenden Grafik ersichtlich, stehen hierzu gesetzliche wie ver-

---

<sup>48</sup> Vgl. Art. 340b OR.

<sup>49</sup> Vgl. zum Konkurrenzverbot Art. 340b Abs. 3 OR.

tragliche Schutzmechanismen zur Verfügung, auf die im Folgenden eingegangen wird<sup>50</sup>.



### 3.3.1 Gesetzlicher Schutz

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten des gesetzlichen Schutzes von Know-how zu geben. Die nachfolgenden Ausführungen müssen sich auf einzelne wenige Grundsätze beschränken<sup>51</sup>.

#### 3.3.1.1 Immaterialgüterrechtlicher Schutz

Bei den Immaterialgüterrechten steht zunächst das Urheberrecht zur Debatte. Geschützt werden Werke der Literatur und Kunst mit individuellem Charakter, wozu namentlich wissenschaftliche Sprachwerke und Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen oder Pläne zählen<sup>52</sup>. Jedoch entspricht es einem allgemeinen Grundsatz des Urheberrechts, dass sich dessen Schutz auf die Form beschränkt und den

---

<sup>50</sup> Nicht näher zu behandeln sind hier die faktischen Schutzmöglichkeiten, d.h. insbesondere die Geheimhaltung von Know-how. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, muss im Rahmen jeder Outsourcing-Beziehung gewisses Know-how offenbart werden.

<sup>51</sup> Vgl. für eingehende Ausführungen beispielsweise MEILI, *passim*; DESSEMONNET, 841 ff.

<sup>52</sup> Art. 2 Abs. 1 und Art. 2 lit. a/d URG.

Inhalt nicht erfasst<sup>53</sup>. Damit bleibt aber das eigentliche Know-how urheberrechtlich ungeschützt.

Technische Lehren können durch das Patentrecht geschützt werden. Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt<sup>54</sup>. Geschützt werden kann nur, was ein Gebiet der Technik betrifft, neu und erfinderisch ist und zudem hinterlegt wird. Kaufmännisches oder organisatorisches Know-how ist damit dem Patentschutz grundsätzlich entzogen<sup>55</sup>. Auch dürfte Know-how nicht in jedem Falle die für einen Patentschutz erforderliche Erfindungshöhe aufweisen. Schliesslich scheitert ein patentrechtlicher Schutz oft schon daran, dass das Know-how nicht mehr geheim und damit auch nicht mehr neu im Sinne der Patentgesetzgebung ist.

Denkbar ist schliesslich ein flankierender oder indirekter Schutz über das Marken- oder Designrecht. Know-how bildet aber nicht das eigentliche Schutzobjekt dieser Immaterialgüterrechte.

### 3.3.1.2 *Geheimnisschutz*

Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse werden durch eine Reihe gesetzlicher Spezialbestimmungen geschützt. Das Strafrecht stellt den Verrat von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen unter Strafe<sup>56</sup>. Die Norm schützt bei vorsätzlichem Handeln und bei einer Offenbarung gegenüber Dritten; die Verwertung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen zu eigenen Zwecken bleibt demgegenüber straflos<sup>57</sup>. Auch im Arbeitsvertragsrecht findet sich eine Bestimmung, wonach der Arbeitnehmer geheim zu haltende Tatsachen nicht verwerthen oder anderen mitteilen darf<sup>58</sup>. Bei den Bestimmungen ist gemein, dass sie nur geheimes Wissen umfassen; Know-how ohne Geheimnischarakter bleibt demgegenüber ungeschützt.

Ein zusätzlicher Schutz mag sich in einzelnen Bereichen aus der Aufsichtsgesetzgebung ableiten lassen. Exemplarisch kann hierfür das Be-

---

<sup>53</sup> Vgl. ausdrücklich Art. 9 Abs. 2 TRIPS. Im URG ist dieser Grundsatz nicht ausdrücklich festgehalten, gilt *qua* Staatsvertragsrecht aber gleichermassen.

<sup>54</sup> Art. 1 Abs. 1 PatG.

<sup>55</sup> Vgl. zur Frage der allfälligen Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden statt vieler CALAME/BÜHLER, 651 ff.

<sup>56</sup> Art. 162 StGB.

<sup>57</sup> TRECHSEL, N 8 zu Art. 162 StGB; BGE 118 Ib 547.

<sup>58</sup> Art. 321a Abs. 4 OR.

rufsgeheimnis gemäss Bankengesetzgebung angeführt werden<sup>59</sup>. Jedoch werden dadurch meist nur Einzelaspekte eines Geheimnisses geschützt. Zudem ist die Schutzrichtung oft eine andere; beispielsweise steht beim Bankgeheimnis nicht der Schutz der Bank, sondern der Bankkunden im Vordergrund.

### 3.3.1.3 *Lauterkeitsrechtlicher Schutz*

Auch im Lauterkeitsrecht findet sich eine Reihe von Bestimmungen, die den Geheimnisschutz zum Gegenstand haben. Unlauter handelt etwa, wer Arbeitnehmer, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Arbeit- oder Auftraggebers verleitet<sup>60</sup>. Weiter handelt unlauter, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder anderen mitteilt<sup>61</sup>. Beide Bestimmungen schützen nur geheimes Wissen. Überdies muss dieses Wissen ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren worden sein (bzw. es muss dazu verleitet worden sein), was beim ICT-Outsourcing gerade nicht zutreffen dürfte; vielmehr geht es hier um den Schutz von Know-how, das dem Vertragspartner im Rahmen des Outsourcing-Verhältnisses bewusst und gewollt zugänglich gemacht wurde.

Schliesslich schützt das Lauterkeitsrecht auch vor der Verwertung fremder Leistungen<sup>62</sup>. Geschützt werden nur Arbeitsergebnisse, nicht jedoch Methoden oder Verfahren. Überdies muss es sich beim Arbeitsergebnis um Know-how in materialisierter Form handeln; bloss mündlich offenbartes oder in den Köpfen vorhandenes Wissen wird demgegenüber nicht geschützt<sup>63</sup>. Auch sonst ist der Anwendungsbereich dieser Leistungsschutznorm aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung<sup>64</sup> sehr beschränkt.

---

<sup>59</sup> Art. 47 BankG; vgl. dazu auch den Beitrag von ROLAND M. RYSER in diesem Tagungsband.

<sup>60</sup> Art. 4 lit. c UWG.

<sup>61</sup> Art. 6 UWG.

<sup>62</sup> Art. 5 UWG.

<sup>63</sup> BAUDENBACHER, N 27 zu Art. 5 UWG.

<sup>64</sup> Restriktiv insbesondere BGE 131 III 384 ("Such-Spider").

#### 3.3.1.4 *Ergebnis*

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Know-how gesetzlich nur ungenügend geschützt wird. Die gesetzlichen Schutznormen versagen insbesondere dort, wo das Know-how nicht geheimes oder undokumentiertes Wissen umfasst oder dem Vertragspartner mit Einverständnis des Know-how-Trägers zugänglich gemacht wurde, was beim ICT-Outsourcing den Regelfall darstellt.

Wegen des Ungenügens der gesetzlichen Schutzordnung ist im Folgenden zu prüfen, inwieweit vertragliche Massnahmen zur Know-how-Sicherung dienen können.

### 3.3.2 **Vertraglicher Schutz**

#### 3.3.2.1 *Geheimhaltungspflichten*

Die Parteien eines Outsourcing-Verhältnisses können vertraglich vereinbaren, inwieweit übertragenes oder zugänglich gemachtes Know-how geheim zu halten ist bzw. weiterverwendet werden darf. Hierbei empfiehlt sich eine Unterscheidung zwischen fachspezifischem und ICT-spezifischem Know-how<sup>65</sup>:

- *ICT-spezifisches Know-how* darf der Provider grundsätzlich weiterverwenden. Soll er von der weiteren Nutzung solchen Know-hows ausgeschlossen werden, ist dies gesondert zu vereinbaren; denkbar wäre etwa, dass das auslagernde Unternehmen ein speziell entwickeltes, besonders effizientes technisches Verfahren exklusiv nutzen möchte.
- Zum Schutze des *fachspezifischen Know-hows* kann das auslagernde Unternehmen vom Provider verlangen, dass dieser das Know-how nur zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten aus dem Outsourcing-Vertrag nutzt und weder für andere Zwecke verwendet noch an Dritte offenbart. Etwas weniger weit gehen Bestimmungen, wonach dem Provider der Einsatz bestimmter Know-how-Träger oder die Nutzung spezifischen Know-hows des auslagernden Unternehmens (z.B. Insiderkenntnisse) für Konkurrenzbetriebe untersagt wird<sup>66</sup>.

Eine unerwünschte Know-how-Offenbarung kann auch im Rahmen von Referenzbesuchen beim Provider (z.B. in dessen Rechenzentrum) oder beim auslagernden Unternehmen selbst stattfinden. Um dies zu ver-

---

<sup>65</sup> Vgl. HEUSLER/MATHYS, 173 ff.

<sup>66</sup> Vgl. HEUSLER/MATHYS, 269.

hindern, sollte im Outsourcing-Vertrag die Möglichkeit von Referenzbesuchen gänzlich ausgeschlossen oder aber von bestimmten Voraussetzungen (z.B. vorgängige Zustimmung, keine Referenzbesuche durch direkte Konkurrenten des auslagernden Unternehmens) abhängig gemacht werden.

### 3.3.2.2 *Ausschliesslichkeitsbindungen und Konkurrenzverbote*

Ein Provider ist in der Regel nicht nur für einen Kunden, sondern für eine ganze Reihe von Abnehmern tätig, die möglicherweise der gleichen Branche angehören. Dadurch stellt sich das Problem, dass im Rahmen des Know-how-Transfers vermitteltes Wissen zu Konkurrenten des auslagernden Unternehmens diffundiert<sup>67</sup>. Zur Verhinderung, dass fachspezifisches Know-how an Konkurrenzunternehmen aus derselben Branche gelangt, kann das auslagernde Unternehmen versuchen, dem Provider eine Ausschliesslichkeitsbindung bzw. ein Konkurrenzverbot aufzuerlegen<sup>68</sup>.

Fraglich ist, ob eine solche Exklusivbindung vor dem Kartellrecht standhält. Eine entsprechende Klausel kann einerseits als unzulässige Wettbewerbsabrede<sup>69</sup> eingestuft werden; ob das Konkurrenzverbot eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung bewirkt, beurteilt sich unter anderem danach, ob für Nachfrager ein Ausweichen auf andere Provider ohne Weiteres möglich bleibt<sup>70</sup>. Nimmt das auslagernde Unternehmen eine marktmächtige Stellung ein, kann in einer solchen Klausel auch eine missbräuchliche Verhaltensweise eines marktbeherrschenden Unternehmens erkannt werden<sup>71</sup>.

## 4. **Schlussbemerkungen**

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass der Erfolg eines Outsourcing-Projekts stark vom richtigen Umgang mit Know-how abhängt. Das Know-how-Management bildet einen Schlüsselfaktor beim ICT-Outsourcing; es betrifft den ganzen Lebenszyklus eines Outsourcing-Vorha-

---

<sup>67</sup> AMBERG/WIENER, 52.

<sup>68</sup> BRÄUTIGAM, 742 ff.

<sup>69</sup> Art. 5 KG.

<sup>70</sup> BORER, N 20 zu Art. 5 KG.

<sup>71</sup> Art. 7 KG; einschlägig ist insbesondere der Tatbestand der Erzwingung unangemessener Geschäftsbedingungen gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c KG.

bens und muss von beiden Parteien vor, während und nach der Outsourcing-Beziehung wahrgenommen werden.

Bei der Analyse von Outsourcing-Verträgen fällt auf, dass der Know-how-Faktor vernachlässigt wird. Zweckdienliche Klauseln betreffend Transfer, Erhaltung, Fortbildung und Sicherung des Know-hows müssen aber in jeden Outsourcing-Vertrag aufgenommen werden, um später unangenehme Überraschungen vermeiden zu können.

Die Massnahmen und Klauseln zum Know-how-Management weisen selten revolutionären Charakter auf; sie sind eher praktisch orientiert. Wichtig erscheint, dass entsprechende Klauseln überhaupt in den Outsourcing-Vertrag Eingang finden und dass die daraus abgeleiteten Massnahmen auch realisiert werden. In dieser Hinsicht kann ein erhebliches Regelungs- und Umsetzungsdefizit geortet werden.

Dass geeignete und wirksame Bestimmungen und Mechanismen zum Know-how-Management fehlen, wird den Parteien eines Outsourcing-Vertrages und namentlich dem auslagernden Unternehmen oft erst bei der Beendigung der Outsourcing-Beziehung bewusst. Ohne vertragliche Regelung wird es dann kaum mehr gelingen, das über die Laufzeit des Outsourcing-Vorhabens transferierte oder abgeflossene Know-how zurückzugewinnen oder auf einen neuen Provider zu übertragen. Die Beendigung und das damit verbundene Back- oder Resourcing werden damit zum eigentlichen Lackmustest des Know-how-Managements beim ICT-Outsourcing.

## Literaturverzeichnis

- AEGERTER, CHARLES: Wissenstransfer beim Outsourcing – Eine empirische Untersuchung von IT- und Business-Process Outsourcing-Projekten, Diplomarbeit im Fach Informatik, Institut für Informatik der Universität Zürich, Zürich 2006, abrufbar unter [http://www.ifi.unizh.ch/fileadmin/site/teaching/Diplomarbeiten/Abgeschlossene\\_Diplomarbeiten/Jahrgang\\_2006/Aegarter\\_Charles.pdf](http://www.ifi.unizh.ch/fileadmin/site/teaching/Diplomarbeiten/Abgeschlossene_Diplomarbeiten/Jahrgang_2006/Aegarter_Charles.pdf) (zuletzt besucht am 31. Januar 2008).
- AMBERG, MICHAEL/WIENER, MARTIN: IT-Offshoring – Management internationaler IT-Outsourcing-Projekte, Heidelberg 2006.
- BARTENBACH, KURT: Patenlizenz- und Know-how-Vertrag, Köln 2007.
- BAUDENBACHER, CARL: Lauterkeitsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel/Genf/München 2007.
- BERNI, MARKUS: IT-Outsourcing – Recht und Vertragsgestaltung, in: BERNI, MARKUS/KELLERHALS, ANDREAS (Hrsg.): Internationales Handelsrecht: Outsourcing – Recht und Vertragsgestaltung, Zürich 2007, 89.
- BLÖSE, JOCHEN/PECHARDSHECK, STEFAN: Die rechtliche Absicherung von IT-Outsourcing-Projekten, CR 2002, 785.
- BORER, JÜRG: Kartellgesetz – Kommentar KG, Zürich 2005.
- BRÄNDLI, THOMAS: Outsourcing: Vertrags-, Arbeits- und Bankrecht, Bern 2001.
- BRÄUTIGAM, PETER: IT-Outsourcing – Eine Darstellung aus rechtlicher, technischer, wirtschaftlicher und vertraglicher Sicht, Berlin 2004.
- CALAME, THIERRY/BÜHLER, LUKAS: Besonderheiten von biotechnologischen und computerimplementierten Erfindungen, in: VON BÜREN, ROLAND/DAVID, LUCAS (Hrsg.): Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Band IV, Basel 2006, 503.
- DESSEMONTET, FRANÇOIS: Le Savoir-faire, in: VON BÜREN, ROLAND/DAVID, LUCAS (Hrsg.): Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Band IV, Basel 2006, 805.
- HABEL, OLIVER M.: Know-how in Computerprogrammen, CR 1991, 257.
- HEUSLER, BERNHARD/MATHYS, ROLAND: IT-Vertragsrecht – Praxisorientierte Vertragsgestaltung in der Informationstechnologie, Zürich 2004.
- KARSTEN, HOLGER/ZILLESSEN, WOLFGANG: Know-how-Abfluss durch zunehmende DV-Vernetzung, CR 1992, 49.
- KNOLLMAYER, GERHARD F.: Compliance-Nachweise bei Outsourcing von IT-Aufgaben, Arbeitsbericht Nr. 190, Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern, Bern 2006.
- MATHYS, ROLAND: IT-Outsourcing-Vertrag, in: WEBLAW (Hrsg.): Informatikrecht in der Praxis – Recht und Praxis rund um den Einsatz von Informatik- und Kommunikationsmitteln, Zürich (Loseblattsammlung mit laufender Aktualisierung), Teil 5/6.3.
- MEILI, TOBIAS: Der Schutz von Know-how nach schweizerischem und internationalem Recht – Anpassungsbedarf aufgrund des TRIPS-Abkommens?, Bern 2000.
- NEUENSCHWANDER, PETER K. (Aspekte): Outsourcing – Vertragliche Aspekte, Sysdata 7-8/1999, 26.

- NEUENSCHWANDER, PETER K. (Vertragsgestaltung): Vertragsgestaltung für Outsourcing Projekte, in: WEBER, ROLF H./BERGER, MATHIS/AUF DER MAUR, ROLF (Hrsg.): IT-Outsourcing, Zürich 2003, 63.
- STOCKER, CHRISTOPH: Regulatorische Anforderungen an IT-Outsourcing – Finanzmarktbereich, in: WEBER, ROLF H./BERGER, MATHIS/AUF DER MAUR, ROLF (Hrsg.): IT-Outsourcing, Zürich 2003, 227.
- STREIFF, ULLIN/VON KAENEL, ADRIAN: Arbeitsvertrag – Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Zürich 2006.
- TRECHSEL, STEFAN: Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, Zürich 1997.
- VOIGT, BENJAMIN J.J./SCHILL, MARTIN: IT-Outsourcing bei Schweizer Unternehmen, Technical Report No ifi-2007-12, Departement Informatik der Universität Zürich (wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Gerhard Schwabe, Universität Zürich; inhaltliche Beratung: Stefan Regniet, Geschäftsführer Active Sourcing AG), Zürich 2007, abrufbar unter [http://www.ifi.uzh.ch/im/people/benjamin\\_j\\_j\\_voigt](http://www.ifi.uzh.ch/im/people/benjamin_j_j_voigt) (demnächst).
- WILDHABER, ISABELLE: Der Tatbestand des Betriebs(teil)übergangs gemäss Art. 333 Abs. 1 OR, ZSR 2007 I 463.
- ZIK/SF•FS/SIMSA: Swiss IT-Outsourcing Survey 2003, Zürich 2003.

