

Bernhard Laas

**Der wettbewerbsrechtliche Schutz
von Geschäftsmethoden**

Der Leistungsschutz
nach der Reform des UWG



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

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

Band 724

Zugl.: Diss., München, Univ., 2004

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

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

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2004

ISBN 3-8316-0407-X

Printed in Germany

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

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG.....	1
KAPITEL 1: BEGRIFFSKLÄRUNG - WAS IST EINE GESCHÄFTSMETHODE?	4
KAPITEL 2: FUNKTION UND SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT	12
KAPITEL 3: SCHUTZ NACH SONDERGESETZEN	24
KAPITEL 4: SCHUTZ VOR NACHAHMUNG DURCH DAS UWG.....	33
KAPITEL 5: SCHUTZ DURCH DAS ALLGEMEINE DELIKTS- RECHT	210
KAPITEL 6: VERGLEICH MIT DEM PATENTRECHT	215
KAPITEL 7: ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE DER ARBEIT	245
LITERATURVERZEICHNIS	249
FÄLLEVERZEICHNIS DEUTSCHER GERICHTE.....	276
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	284

EINLEITUNG	1
-------------------------	----------

KAPITEL 1: BEGRIFFSKLÄRUNG - WAS IST EINE GESCHÄFTSMETHODE?	4
--	----------

I. DER BEGRIFF „GESCHÄFTSMETHODE“	4
1. <i>Definition</i>	4
2. <i>Geschäftsmethoden als wirtschaftliche Erfindung</i>	5
3. <i>Abgrenzung zu Produkten, Werbung und Know-how</i>	6
4. <i>Zusammenfassung</i>	7
II. BEISPIELE FÜR GESCHÄFTSMETHODEN	8
1. <i>„Shopping-kart“-Modell und „1-click“</i>	8
a) <i>„Shopping-Kart“</i>	8
b) <i>„1-click“</i>	9
2. <i>„Hub & Spoke“</i>	10
3. <i>„Miles & More“</i>	11

KAPITEL 2: FUNKTION UND SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT	12
--	-----------

I. DIE NACHAHMUNG ALS WIRTSCHAFTLICHER PROZESS	13
1. <i>Der zeitliche Ablauf</i>	14
2. <i>Die Folgen für den Wettbewerb</i>	15
II. EINGRIFF DURCH DAS PATENTRECHT	19
1. <i>Ursprüngliche Aufgabe des Patentwesens - die Theorie</i>	19
2. <i>Erweiterungen auf den Schutz von Geschäftsmethoden</i>	21
III. VORGEHENSWEISE	22
1. <i>Analyse der einzelnen Gesetze</i>	23
2. <i>Vergleich</i>	23

KAPITEL 3: SCHUTZ NACH SONDERGESETZEN	24
--	-----------

I. URHEBERRECHTSGESETZ	24
1. <i>De lege lata</i>	24
2. <i>Erreichtes Schutzniveau</i>	26
3. <i>Erweiterungen des bestehenden Schutzes</i>	28
4. <i>Software und software-basierte Geschäftsmethoden im Besonderen</i> ..	30
II. MARKENG	31
III. ZWISCHENERGEBNIS	32

KAPITEL 4: SCHUTZ VOR NACHAHMUNG DURCH DAS UWG	33
I. EINFÜHRUNG	33
1. <i>Ansatz des UWG</i>	33
2. <i>Fallrecht</i>	35
3. <i>Reform des UWG</i>	37
a) Grundsätzliches zur Reform	37
b) Erste Folgerungen für die Arbeit	38
II. ANWENDUNGSBEREICH DES UWG.....	38
1. <i>Rein private und rein hoheitliche Handlungen</i>	39
2. <i>Betriebsinterne Vorgänge</i>	40
3. <i>Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs - das Wettbewerbsverhältnis</i> . 41	
a) Inhalt des „konkreten Wettbewerbsverhältnisses“ - Aktivlegitimation	42
b) Folgerungen für den Schutz von Geschäftsmethoden.....	43
4. <i>Die Reform des UWG</i>	50
a) Private / hoheitliche Maßnahmen sowie betriebsinterne Vorgänge ..	50
b) „Konkretes Wettbewerbsverhältnis“	50
c) Exkurs: Besonderheiten in der New Economy - Klagebefugnis aus	
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG	51
5. <i>Zwischenergebnis zum Anwendungsbereich</i>	52
III. DER GEHEIMNISSCHUTZ	53
1. <i>Einführung</i>	53
a) Strafrechtlicher Schutz von Geschäftsgeheimnissen	53
b) Zivilrechtlicher Geheimnisschutz.....	54
c) Gang der Darstellung	54
2. <i>Der Gegenstand des Schutzes - Das Geschäftsgeheimnis</i>	55
a) Beschränkung auf rein interne Geschäftsmethoden.....	56
b) Problem des Bekanntwerdens	58
c) Keine Neuheit, Eigentümlichkeit.....	59
3. <i>Der strafrechtliche Geheimnisschutz, §§ 17-20a UWG</i>	60
a) Der Schutz gem. § 17 Abs. 1 UWG	61
b) Der Schutz gem. § 17 Abs. 2 UWG	61
c) Zusammenfassung: Der Schutz gem. § 17 UWG.....	64
d) Der Schutz gem. § 18 UWG.....	65
4. <i>Der ergänzende zivilrechtliche Schutz nach § 1 UWG</i>	66
a) Ansprüche gegenüber ausgeschiedenen Arbeitnehmern.....	66
b) Ansprüche gegenüber Wettbewerbern.....	68
c) Zwischenergebnis.....	71

5. Die Rechtsfolgen	71
a) Unterlassungsanspruch / Beseitigungsanspruch.....	71
b) Schadenersatz	72
c) Auskunft.....	73
6. Die Reform des UWG	75
a) Der strafrechtlicher Geheimnisschutz	75
b) Zivilrechtlicher Geheimnisschutz.....	75
7. Zusammenfassung des erreichten Schutzniveaus	76
a) Rechtliche Aspekte	76
b) Praktische Bedeutung	77
c) Vergleich zum Patentrecht	79
IV. DER UWG-NACHAHMUNGSSCHUTZ.....	80
1. Einleitung - Voraussetzungen des UWG-Nachahmungsschutzes	80
a) Zum gegenwärtigen Status des UWG-Nachahmungsschutzes.....	81
b) Wechselwirkung	82
2. Die Wettbewerbliche Eigenart.....	83
a) Der Gegenstand	84
b) Konkrete Ausgestaltung	89
c) Eignung zum Hinweis auf die betriebliche Herkunft bzw. auf die wettbewerbliche Besonderheit	92
d) Zumutbarkeit abweichender Lösungen - Freihaltebedürfnis	100
e) Rechtmäßigkeit der Geschäftsmethode	102
f) Zwischenergebnis	104
3. Der Nachahmungstatbestand.....	104
a) Unmittelbare Übernahme und Nachahmung	104
b) Implementierung von Geschäftsmethoden.....	105
c) Zwischenergebnis.....	107
4. Die Unlauterkeitsmerkmale.....	107
a) Die vermeidbare Herkunftstäuschung	108
b) Die Rufausnutzung	118
c) Die Behinderung.....	121
d) Kombinationen von Unlauterkeitsmerkmalen.....	124
e) Zwischenergebnis	124
V. ANSÄTZE FÜR EINE ERWEITERTE EINBEZIEHUNG VON GESCHÄFTSMETHODEN IN DEN WETTBEWERBLICHEN LEISTUNGSSCHUTZ.....	125
1. Analyse des bisher erreichten Schutzniveaus	125
a) Eröffnung des Anwendungsbereichs	125
b) Materielle Voraussetzungen.....	126
2. Reform des UWG	127
a) Textlicher Inhalt	127
b) Übersicht und erste Bewertung der Änderungen.....	128

3. Ansatzpunkte für Erweiterungen des Schutzes	131
a) Fallgruppen: Herkunftstäuschung, Rufausnutzung, Geheimnisschutz	131
b) Behinderung	132
c) Der sog. allgemeiner Leistungsschutz.....	132
4. Eigener Ansatz und Neufassung des UWG.....	157
a) Aufgabe und Funktion der wettbewerblichen Generalklausel	157
b) Vorgehen bei der Konkretisierung der Generalklausel am Beispiel des Leistungsschutzes	175
c) Zusammenfassung und Ergebnis	193
5. Anwendung auf Geschäftsmethoden.....	194
a) Tatbestand bzw. Voraussetzungen des Schutzes	194
b) Rechtsfolgen	203
VI. ERGEBNIS: MÖGLICHKEITEN DES SCHUTZES VON GESCHÄFTSMETHODEN DURCH DAS UWG UND VERGLEICH ZUM PATENTRECHT.....	208
1. Umfang des Schutzes.....	209
2. Rechtsfolgen von Nachahmungen.....	209
KAPITEL 5: SCHUTZ DURCH DAS ALLGEMEINE DELIKTS- RECHT	210
I. ANKNÜPFUNGSPUNKTE.....	210
II. § 823 ABS. 1 BGB	210
1. Geschäftsmethoden als solche.....	210
2. Geheime Geschäftsmethoden	212
III. § 823 ABS. 2 BGB - SCHUTZGESETZ.....	213
IV. § 826 BGB.....	213
V. ERGEBNIS UND ANSÄTZE ZUR ERWEITERUNG	214
KAPITEL 6: VERGLEICH MIT DEM PATENTRECHT	215
I. FESTLEGUNG DES VERGLEICHSGEGENSTANDES	215
II. VERGLEICH DER RECHTSWIRKUNGEN IM PATENTRECHT UND WETTBEWERBSRECHT	215
1. Der Umfang des Schutzes	216
a) Der Anwendungsbereich	216
b) Die erfassten Fälle	216
c) Vorhersehbarkeit von Entscheidungen	218
d) Sonstige Voraussetzungen für den Erhalt	218
2. Die Rechtsfolgen	219
a) Rechtsfolgen im engeren Sinn	219
b) Rechtsfolgen im weiteren Sinn.....	220

III. VERGLEICH DER WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN.....	223
1. <i>Vorgehen bei dem Vergleich der wirtschaftlichen Auswirkungen</i>	224
a) Die Funktionen des Patentrechts	225
b) Die Funktionen des UWG	225
c) Überblick über die zu vergleichenden Funktionen.....	227
2. <i>Die Offenlegungsfunktion</i>	227
3. <i>Die Anreizfunktion</i>	230
a) Förderung des Wettbewerbs	230
b) Schutzdauer im Patentrecht	232
c) Negative Effekte	234
d) Zwischenergebnis	236
4. <i>Das Erteilungsverfahren</i>	236
a) Die Bestimmung des Standes der Technik	236
b) Die Verfahrensdauer	238
5. <i>Das Marktversagen</i>	238
6. <i>Die Vorreiterfunktion</i>	239
7. <i>Zusammenfassung</i>	240
IV. AUSBLICK AUF DIE EUROPÄISCHE UND NEUESTE INTERNATIONALE RECHTSENTWICKLUNG	241
1. <i>Die EU-Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplemen-</i> <i>tierter Erfindungen</i>	241
a) Der Vorschlag der Kommission.....	241
b) Die Änderungen EU-Parlament.....	241
c) Die Begründung der Kommission.....	242
2. <i>Die Entwicklung in den USA</i>	243

KAPITEL 7: ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE DER ARBEIT245

LITERATURVERZEICHNIS.....249

MONOGRAFIEN UND AUFSÄTZE	249
MATERIALEN UND STUDIEN.....	271

FÄLLEVERZEICHNIS DEUTSCHER GERICHTE276

REICHSGERICHT	276
BUNDESGERICHTSHOF	276
BUNDESPATENTGERICHT	283
OBERLANDESGERICHE.....	283

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS284

Einleitung

Seit der richtungsweisenden „State Street Bank“ Entscheidung des U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit¹ aus dem Jahr 1998 wird in den USA Patentschutz für Geschäftsmethoden gewährt.² Zentrale Begründung für diese Entscheidung war, dass Ausnahmen vom Patentschutz nicht bestehen, sondern sich dieser „auf alles unter der Sonne zu erstreckt, was von Menschen gemacht ist“.³ Die Entscheidung hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit für erhebliches Aufsehen gesorgt.⁴ Ein Ende der mit der Entscheidung „State Street Bank“ begonnenen Entwicklung ist in den USA und in anderen Ländern noch nicht abzusehen.⁵

Insgesamt ist die Tendenz zu beobachten, den Patentschutz auf weitere Gebiete auszudehnen. Ähnlich⁶ hat im Jahr 2000 die deutsche Rechtsprechung den Patentschutz für Software weiter fortentwickelt.⁷ Als Resultat werden jetzt auch software-basierte Geschäftsmethoden vom Pa-

¹ State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group, Inc. 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 1092 (1999); Übersetzung in GRUR Int. 1999 S. 636 ff. mit Anmerkung Nack

² Vgl. auch die Entscheidung AT&T Corp. vs. Excel Communications, Inc., 172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999); Meyer/Kort in Mitt. 2000, S. 479 ff.; Wininger, IPT Dezember 2001 (Heft Nr. 12), S. 30 versucht eine Zusammenfassung in Gruppen.

³ Im Original: „... include anything under the sun that is made by man.“; vgl. auch die Entscheidung Diamond vs. Chakrabarty 447 U.S. 303 (1980), S. 319; diese Entscheidung wiederum zitiert ein Komitee des Kongresses der Vereinigten Staaten, S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952)

⁴ Vgl. Meyer/Kort, Mitt. 2000, S. 482; Maier/Mattson, GRUR Int. 2001, S. 677 nennen die Entscheidung einen „*überragend wertvollen Untersuchungsgegenstand*“

⁵ Zu der weiteren Entwicklung in den USA: Jänich GRUR 2003, S. 485; einen Überblick über die Handhabung der Patentierung von Geschäftsmethoden weltweit gibt Wininger, IPT Dezember 2001 (Heft Nr. 12), S. 30.

⁶ Welchen Druck die Entwicklung in den USA auf die europäische Wirtschaft erzeugt, wird z.B. in der „News Reports“-Sparte der Zeitschrift World e-commerce & IP Report des Heftes aus Dezember 2001, S. 12 deutlich. In dem in dieser Sparte erschienenen Artikel „Most Feel UK Lags Behind US Because Of Stance on Business Method Patents“ geht es u.a. darum, dass britische Unternehmen sich wegen der Patentierung von Geschäftsmethoden in den USA im Hintertreffen fühlen. Ähnlich fragt auch die NZZ-online „Verpassen europäische Unternehmen eine Entwicklung?“ weil sie Geschäftsmethoden nicht patentieren (http://www.nzz.ch/2001/05/11/em/page_article7A0WL.html).

⁷ BGH GRUR 2000, S. 498 – „Logikverifikation“; BGH GRUR 2000, S. 1007 – „Sprachanalyseeinrichtung“; BPatG GRUR 1999, S. 1078 – „Automatische Absatzsteuerung“; Überblick über diese Entscheidungen durch Busche, Mitt. 2001, S. 49; vgl. zuletzt BGH CR 2002, S. 88 ff. mit Anm. Sedlmaier.

tentschutz erfasst.⁸ Auch das Europäische Patentamt gewährt nunmehr unter dem Einfluss der Entscheidungspraxis des U.S. Patent and Trademark Office und der Rechtsprechung in den USA Patentschutz für Software.⁹

Allerdings scheint in Europa bislang dem Patentschutz für Geschäftsmethoden „als solche“ - d.h. ohne Computerimplementierung - auf Basis des geltenden Rechts eine Absage erteilt worden zu sein.¹⁰ Diesen Standpunkt hat insbesondere das BPatG bekräftigt, wobei allerdings auch ausgesprochen wurde, dass der Technikbegriff nicht statisch sei und eine Gesamtbetrachtung dazu führen könne, dass Erfindungen Patentschutz erlangen können, die nicht auf den herkömmlichen Gebieten liegen.¹¹ Eine ähnlich restriktive Haltung nimmt auch der europäische Gesetzgeber ein, der seit Januar 2000 über die Revision des EPÜ diskutiert.¹² Im Entwurf der EU-Kommission für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen ist die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden ausdrücklich nicht vorgesehen.¹³ Den in der Richtlinie enthaltenen Ausschluss von Geschäftsmethoden vom Patentschutz hat in jüngster Zeit das Europäische Parlament bestätigt.¹⁴

Die international unterschiedlich gehandhabte Patentierung von Geschäftsmethoden beeinflusst die aktuelle wissenschaftliche Diskussion

⁸ Ohly, CR 2001, S.816; Nack, GRUR Int. 2000, S. 858; Hössle, Mitt. 2000, S. 332; insoweit kann eine im allgemeinen nichttechnische Geschäftsmethode (nur) als Computerimplementierung Bedeutung erlangen, vgl. auch Anders, GRUR 2001, S. 557; die routinemäßige Implementierung ist jedoch nicht erfasst, Ohly, a.a.O.; Anders, a.a.O. und EPA, Beschluss vom 08.09.2000 - T 0931/95, auszugsweise abgedruckt in CRI 2001, S. 18.

⁹ Rees, Mitt. 2001, S. 499; EPA Amtsblatt 1999, S. 609 – „Computerprogrammprodukt/IBM“

¹⁰ Stellungnahme des Präsidenten des EPA „Examination of ‚business method‘ applications“ vom 19.05.2000; <http://www.european-patent-office.org/tws/appendix6.pdf> und oben Fn. 8, insbesondere Hössle, Mitt. 2000, S. 332; Allerdings hatte auch in neuerer Zeit kein Gericht die Möglichkeit, die Patentfähigkeit einer Geschäftsmethode zu beurteilen, vgl. AIPPI-Patentierbarkeit Frage II 2.

¹¹ BPatG GRUR 2002, S. 870 – „Geschäftliche Tätigkeit“; BPatG GRUR 2002, S. 873 – „Suche fehlerhafte Zeichenketten“

¹² Vgl. dazu Bardehle, Mitt. 2001 S. 145, insb. S. 146, 147 zu Computerprogrammen; an der Diskussion sind auch das Fraunhofer Institut und das Max-Planck-Institut beteiligt, vgl. als ein Bsp. nur die gemeinsame Softwarepatentstudie.

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie der Kommission vom 20.02.2002 scheint in Europa eine Einigung in Sicht (zitiert als: Vorschlag EG-Komm.), siehe dazu auch Beitrag in MIP März 2002 (Heft Nr. 117), S. 8. Dazu und zur Stellungnahme des EU-Parlaments, unten Kapitel 6, Abschnitt IV, S. 241 ff.

¹³ Vgl. Begründung im Vorschlag EG-Komm., S. 12

¹⁴ Vgl. Stellungn. EU-Parl., Abänderung 32 und 112, Erwägung 7

weiterhin.¹⁵ Auch die Auseinandersetzung über die Patentfähigkeit von Software gibt wegen der Möglichkeit der Implementierung von Geschäftsmethoden auf einem Computer ständig Anlass zur Erörterung.¹⁶

Vor dem Hintergrund der nahezu abgeschlossenen Revision des EPÜ will diese Arbeit die Diskussion über den Schutz von Geschäftsmethoden vor Nachahmung auf bisher nicht diskutierte Felder ausweiten. Die Möglichkeiten des Schutzes von Geschäftsmethoden **außerhalb** des Patentrechts - also im Wettbewerbs-, Urheber-, Marken- und Deliktsrecht - sollen im Folgenden untersucht werden und mit dem Patentschutz verglichen werden.¹⁷ Dabei bleiben die Überlegungen bezüglich des erreichbaren Schutzes durch das Wettbewerbs-, Urheber-, Marken und Deliktsrecht nicht auf den derzeitigen Status quo beschränkt. Soweit sinnvoll, soll auch über Erweiterungen der Schutzmöglichkeiten nachgedacht werden - wie bei den Überlegungen zur Erweiterung des Patentschutzes auch -¹⁸ ohne dabei den Rahmen dieser Regelungskomplexe zu sprengen.

¹⁵ Vgl. zuletzt den Beitrag von Jänich, GRUR 2003, S. 483 ff.; Wininger, IPT Dezember 2001 (Heft Nr. 12), S. 31.

¹⁶ Insbesondere im Bereich Softwarepatente wird erbittert gestritten: Zahlreiche Foren im Internet versuchen, den eingeschlagenen Weg der Patentierung von Software umzukehren, vgl. nur <http://www.swpat.ffii.org>. Neues gibt es unter <http://swpat.ffii.org/cnino/indexde.html>.

¹⁷ Bisher wurde der Schutz von Geschäftsmethoden nach § 1 UWG und dem UrhG eher am Rande behandelt, vgl. Jänich, GRUR 2003, S. 487; Ohly, CR 2001, S. 816; AIPPI-Patentierbarkeit, Abschnitt II Frage 4.

¹⁸ Z.T. wird die Einführung des Softwareschutzes in das EPÜ sogar mit der Einführung des Patentschutzes überhaupt verglichen, Nack, GRUR Int. 2000, S. 858