

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](http://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

<b>EINLEITUNG.....</b>	<b>1</b>
------------------------	----------

<b>KAPITEL 1: BEGRIFFSKLÄRUNG - WAS IST EINE GESCHÄFTSMETHODE?.....</b>	<b>4</b>
---	----------

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. „Shopping-kart“-Modell und „1-click“.....	8
a) „Shopping-Kart“.....	8
b) „1-click“.....	9
2. „Hub & Spoke“.....	10
3. „Miles & More“.....	11

<b>KAPITEL 2: FUNKTION UND SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT .....</b>	<b>12</b>
--	-----------

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

<b>KAPITEL 3: SCHUTZ NACH SONDERGESETZEN.....</b>	<b>24</b>
---	-----------

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

<b>KAPITEL 4: SCHUTZ VOR NACHAHMUNG DURCH DAS UWG .....</b>	<b>33</b>
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
<b>KAPITEL 5: SCHUTZ DURCH DAS ALLGEMEINE DELIKTS- RECHT .....</b>	<b>210</b>
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
<b>KAPITEL 6: VERGLEICH MIT DEM PATENTRECHT .....</b>	<b>215</b>
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 ARBEIT .....245**

**LITERATURVERZEICHNIS.....249**

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

**FÄLLEVERZEICHNIS DEUTSCHER GERICHTE .....276**

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

**ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .....284**

## Einleitung

Seit der richtungsweisenden „State Street Bank“ Entscheidung des U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit<sup>1</sup> aus dem Jahr 1998 wird in den USA Patentschutz für Geschäftsmethoden gewährt.<sup>2</sup> 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“.<sup>3</sup> Die Entscheidung hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit für erhebliches Aufsehen gesorgt.<sup>4</sup> Ein Ende der mit der Entscheidung „State Street Bank“ begonnenen Entwicklung ist in den USA und in anderen Ländern noch nicht abzusehen.<sup>5</sup>

Insgesamt ist die Tendenz zu beobachten, den Patentschutz auf weitere Gebiete auszudehnen. Ähnlich<sup>6</sup> hat im Jahr 2000 die deutsche Rechtsprechung den Patentschutz für Software weiter fortentwickelt.<sup>7</sup> Als Resultat werden jetzt auch software-basierte Geschäftsmethoden vom Pa-

---

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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)

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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](http://www.nzz.ch/2001/05/11/em/page_article7A0WL.html)).

<sup>7</sup> 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.

tenschutz erfasst.<sup>8</sup> 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.<sup>9</sup>

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.<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> Eine ähnlich restriktive Haltung nimmt auch der europäische Gesetzgeber ein, der seit Januar 2000 über die Revision des EPÜ diskutiert.<sup>12</sup> Im Entwurf der EU-Kommission für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen ist die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden ausdrücklich nicht vorgesehen.<sup>13</sup> Den in der Richtlinie enthaltenen Ausschluss von Geschäftsmethoden vom Patentschutz hat in jüngster Zeit das Europäische Parlament bestätigt.<sup>14</sup>

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

---

<sup>8</sup> 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.

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

<sup>10</sup> 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.

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

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Vgl. Begründung im Vorschlag EG-Komm., S. 12

<sup>14</sup> Vgl. Stellungn. EU-Parl., Abänderung 32 und 112, Erwägung 7

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

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.<sup>17</sup> 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 -<sup>18</sup> ohne dabei den Rahmen dieser Regelungskomplexe zu sprengen.

---

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

<sup>16</sup> 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>.

<sup>17</sup> 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.

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