

Marianna Moglia

# Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden



Herbert Utz Verlag · München

# Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

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

Band 776



Zugl.: Diss., München, Univ., 2011

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

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

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2011

ISBN 978-3-8316-4075-1

Printed in EC  
Herbert Utz Verlag GmbH, München  
089-277791-00 · [www.utzverlag.de](http://www.utzverlag.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungen .....</b>	<b>17</b>
<b>Kapitel 1: Einleitung .....</b>	<b>21</b>
1.1 Einleitung .....	21
1.2 Ziel der Arbeit .....	25
1.3 Methodik der Arbeit .....	26
A. Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung der Geschäftsmethoden .....	27
B. Die Problematik der Patentierbarkeit von Geschäfts- methoden unter Berücksichtigung von politischen und betriebswirtschaftlichen Überlegungen .....	29
C. Die Entwicklung der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden in den USA, Japan und Europa .....	30
D. Vergleich zwischen den beim EPA und USPTO angemeldeten und erteilten Patenten. Patent Families. Interviews .....	30
1.4. Weitere mögliche Schutzformen für Geschäftsmethoden .....	31
<b>Kapitel 2: Begriff der Geschäftsmethode .....</b>	<b>33</b>
2.1 Ergänzung des Begriffs .....	33
A. Was sind eigentlich Geschäftsmethoden? Fehlen einer genauen Definition .....	34
B. Sprachliche Definition und allgemeinsprachliches Verständnis der Geschäftsmethode .....	36
C. Begriff der Geschäftsmethode in der Literatur .....	37
D. Definition des USPTO .....	39
i. Definition von US Patentklasse 705 .....	42
ii. Geltungsbereich der US Patentklasse 705 .....	43
iii. Geltungsbereich der Patentklasse 273 .....	43
iv. Begriff der »Geschäftsmethode« in der Rechtsprechung des USPTO .....	44
v. Geschäftsmethoden in der Praxis des Europäischen Patent- amts und nach dem abgelehnten Richtlinienvorschlag des	

Rates für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen .....	45
2.3 Geschäftsmethoden und computerimplementierte Geschäftsmethoden: ein erster Unterschied .....	48
A. Auf Computerimplementierte Erfindungen .....	50
i. Ein konkretes Beispiel aus der Versicherungsindustrie: Automobilüberwachungssysteme zur Festsetzung der Versicherungskosten – Ein individuelles Bewertungssystem für das Risiko an selbstgetriebenen- Fahrzeuge (»Pay as you drive«) – US Patent 6,064,970 = EP 0700009B1 .....	52
B. Nicht auf computerimplementierte Erfindungen .....	57
i. Ein konkretes Beispiel aus der Finanzindustrie: die ersten Kreditkarten, ihre Funktionsweise und die weiteren Entwicklungen .....	58
2.4 Stellungnahme .....	62
<b>Kapitel 3: Die Dienstleistungsindustrie .....</b>	<b>64</b>
3.1 Neue Entwicklungen im tertiären Sektor – die Finanz-, Versicherungs-, und Logistikindustrie .....	64
3.2 Begriffsbestimmung von »Dienstleistung« .....	65
A. Die Dienstleistungsindustrie .....	67
3.3 Unterkategorien von Geschäftsmethoden .....	71
A. Geschäftsmethoden im Finanzbereich .....	71
B. Unterschiedliche Arten von Finanzprodukten .....	77
i. Anwendung der Richtlinie 2004/39/EG .....	78
C. Beispiele relevanter Arten von Finanzprodukten .....	81
i. Derivative Instrumente .....	81
ii. E-Money: das Beispiel der Micropayment .....	83
iii. Online- Banking: das Beispiel der online -Überweisung .....	84
3.4 Geschäftsmethoden in der Versicherungsindustrie .....	85
A. Die Versicherungsindustrie .....	85
B. Beispiele relevanter Arten von Versicherungsprodukten .....	87
i. Sach- und Unfallversicherungen: das Beispiel der Terroranschlagversicherung .....	87
ii. Das Wetterrisiko: das Beispiel der Wetterversicherungen .....	89

iii. Rückversicherung; das Beispiel der Versicherungsplatzierungsverhandlung .....	92
3.5 Geschäftsmethoden in der Logistikindustrie .....	94
A. Die Logistikindustrie .....	94
B. Beispiele relevanter Arten von Logistikprodukten im TUL Bereich .....	99
i. Versand- und Lagerungsmethode; das Beispiel des Pre-Alert-Systems .....	99
ii. Ein konkretes Beispiel aus der Transportindustrie: Verfahren zum Transportieren von Gegenständen durch die Verwendung der RFID-Technologie .....	101
3.6 Geschäftsmethoden in <i>Business</i> -Dienstleistungen .....	103
A. <i>Business</i> -Dienstleistungen und Kundenbindung .....	103
B. Beispiele relevanter Arten von Marketing und Kundenbindung. <i>Loyalty Marketing</i> : das Beispiel der Kundenkarten .....	106
i. Kundenbindung; das Beispiel der Zeitungsbeilagen .....	108
ii. Optimierung der Unternehmensorganisation am Beispiel der Ressourcenbelegung aus der Sicht der Kunden .....	109
3.7 Zusammenfassung .....	110
<b>Kapitel 4: Patentschutz und Unternehmenswachstum .....</b>	<b>111</b>
4.1 Patente und Innovationsförderung .....	111
4.2 Allgemeine Problemstellung .....	113
A. Beurteilung aus makroökonomischer Sicht .....	114
B. Beurteilung aus mikroökonomischer Sicht .....	116
4.3 Die Legitimation des Patentrechts .....	118
A. Traditionelle Theorien des Patentrechts .....	120
i. Die Naturrechtstheorie .....	120
ii. Die Belohnungstheorie .....	121
iii. Die Anspornungstheorie .....	122
iv. Vertragstheorie .....	122
4.4 Die Problematik der Patentierung von Geschäftsmethoden aus unternehmerischer Sicht .....	124
A. Die betriebswirtschaftliche Rolle des Patentrechts .....	125
i. Bedeutung der immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens .....	126

4.5.	Zwischenergebnis .....	128
4.6	Patentportfolio als strategisches Mittel zum Unternehmenserfolg ....	131
A.	Notwendigkeit einer starken unternehmerischen	
	Patentstrategie in der europäischen Dienstleistungsindustrie.	
	Vergleich zwischen den USA und Europa .....	136
i.	Positive Beispiele aus den europäischen	
	Dienstleistungsunternehmen .....	139
ii.	Das Unternehmen <i>UBS AG</i> und sein IP-Portfolio .....	140
iii.	Das europäische Patent des Unternehmens <i>UBS</i> für	
	eine Geschäftsmethode. Patent EP1560136 .....	143
iv.	<i>Swiss Re</i> und ihre Intellectual Property- Strategie .....	145
v.	Ein Beispiel einer europäischen Patentanmeldung	
	für eine Geschäftsmethode von <i>Swiss Re</i> .	
	Veröffentlichungsnummer WO2006/089588 .....	147
4.7	Zwischenergebnis .....	149
4.8	Die Vergabe von Lizzenzen .....	150
A.	Allgemeiner Begriff der Lizenz .....	151
B.	Unterschiedliche Arten von Lizenzverträgen .....	152
i.	Ausschließliche Lizenz .....	152
ii.	Einfache Lizenz .....	153
iii.	Kreuzlizenz .....	153
C.	Patentportfolio und Lizenzverträge .....	157
D.	Negative Auswirkungen einer opportunistischen	
	Lizenzierungspraxis .....	159
i.	Ein Beispiel aus der Versicherungsindustrie:	
	Autoversicherungsmethode- und system »Pay as you	
	drive« .....	162
ii.	Die Erfahrung von <i>Progressive Casualty Insurance Corp.</i>	
	und <i>Norwich Union Insurance Ltd.</i> .....	162
4.9	Stellungnahme .....	165
4.10	Immaterielles Vermögen und sein Wert in der	
	Unternehmensbilanz .....	168
A.	Immaterielle Vermögensgegenstände und ihre Bilanzierung	
	gemäß §246 HGB .....	169
B.	Immaterielle Vermögensgegenstände und ihre Bilanzierung	
	nach IAS 38 .....	170

i.	Aktivierung der Vermögensgegenstände in der Praxis der Dienstleistungsindustrie .....	170
4.11.	Zwischenergebnis .....	174
<b>Kapitel 5: Patentierungspraxis in der Dienstleistungsindustrie .....</b>		<b>175</b>
5.1	Dienstleistungen und Patentpraxis im Finanz-, Versicherungs- und Logistikbereich .....	175
5.2	Allgemeine Problemstellung .....	177
5.3	Die Geheimhaltung als alternative Schutzform zum Patentschutz .....	177
	A. Geheimhaltung als Schutzalternative für Geschäftsmethoden? .....	179
	i. Mit der Geheimhaltung von Geschäftsmethoden verbundene Risiken .....	181
5.4.	Stellungnahme .....	184
5.5	Patentpraxis in der Dienstleistungsindustrie und Schutz vor Nachahmung .....	185
	A. Finanz- und Versicherungsindustrie .....	186
	B. Logistikindustrie .....	191
	C. Business-Dienstleistungen .....	193
5.6.	Stellungnahme .....	195
<b>Kapitel 6: Statistische Informationen .....</b>		<b>197</b>
6.1	Empirische Erhebung .....	197
	A. Patente als Informationsquelle für technologisch-ökonomische Sachverhalte .....	197
	B. Empirische Daten aus den USA, Japan und Europa .....	198
	i. Vereinigte Staaten .....	199
	ii. Japan .....	204
	iii. Europa .....	205
	C. EP und WO Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt .....	206
	i. Offenlegungsschriften .....	208
	ii. Erteilte Patente .....	209
6.2	Zusammenfassung und Stellungnahme .....	211
	i. Patentanmeldungen für Geschäftsmethoden .....	212

ii. Offenlegungsschriften von Patentanmeldungen für Geschäftsmethoden .....	213
iii. Erteilte Patente .....	214
<b>Kapitel 7: Entwicklung der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden nach dem US-amerikanischen Recht .....</b>	<b>215</b>
7.1 Einführung .....	215
7.2 Grundlage des amerikanischen Patentsystems .....	216
A. Relevante patentrechtliche Grundlage in den USA: ein Überblick .....	217
B. Patentierungsvoraussetzungen .....	218
i. Novelty .....	219
ii. Non Obviousness .....	219
iii. Utility .....	220
7.3 Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden in der US amerikanischen Rechtsprechung .....	221
A. Entwicklung bis zur <i>State Street Bank</i> -Entscheidung. Ausschluss von Geschäftsmethoden aus dem Kreis der patentierbaren Erfindungen wegen unpatentierbaren Gegenstands? .....	222
B. Die erste Phase .....	223
i. <i>Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.</i> : Ausschluss von Geschäftsmethoden mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit .....	223
ii. <i>In re Wait</i> : Ausschluss von Geschäftsmethoden mangels erfinderischer Tätigkeit .....	226
iii. <i>Loew's Drive-In Theatres v. Park-In Theatres</i> : Ausschluss der Patentierbarkeit einer Geschäftsmethode mangels erfinderischer Tätigkeit .....	228
iv. <i>Paine, Webber, Jackson &amp; Curtis, Inc. v. Merrill Lynch,                 Pierce, Fenner &amp; Smith, Inc.</i> : Bejahung der Patentierbarkeit einer Geschäftsmethode .....	229
v. <i>In re Schrader</i> : Geschäftsmethode ist eine abstrakte Idee ....	230
7.4 Zusammenfassung .....	231
A. Die zweite Phase .....	232

i.	<i>State Street Bank &amp; Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.</i> .....	233
B.	Jüngere amerikanische Entscheidungen .....	236
	i. <i>AT&amp;T Corp. und ex parte Lundgren</i> .....	236
	ii. <i>In re Comiskey</i> : technological art test .....	237
	iii. <i>In re Bilski</i> : machine-or-transformation test .....	239
7.5	Zwischenergebnis .....	244
7.6	Auswirkungen der Entscheidung <i>State Street Bank</i> auf das US-amerikanische Patentsystem .....	245
	A. Die Diskussion zur Patentqualität in der Öffentlichkeit .....	246
	i. Mögliche negative Auswirkungen der niedrigen Qualität von Patenten für Geschäftsmethoden .....	248
	B. Risiken und Kosten der Rechtsstreitigkeiten .....	249
	C. Neue Regelungen und Vorschläge im US-amerikanischen Patentsystem nach der Entscheidung <i>State Street Bank</i> .....	250
	i. First Inventor Defence Act (FIDA) .....	251
	ii. Verbundene Probleme .....	253
	D. Business Method Patent Improvement Act H.R. 5364 und H.R. 1332 .....	255
	E. Reaktion des amerikanischen Patentamts .....	256
	F. Vorschläge auf akademischer Ebene .....	257
7.6	Zusammenfassung .....	259

## Kapitel 8: Das Patentierungsverbot für Geschäftsmethoden nach dem europäischen Recht

Abschnitt I .....	261	
8.1	Einführung .....	261
8.2	Die Begriffe »Erfindung« und »Entdeckung« .....	264
	A. Allgemeiner Begriff der »Entdeckung« .....	265
	B. Erfahrung im patentrechtlichen Sinne .....	267
	C. Erfahrungsbegriff in der patentrechtlichen Literatur .....	268
	i. Erfahrungsbegriff in der deutschen und europäischen Rechtsprechung: Die Lehre zum technischen Handeln ....	269
	ii. Erfahrung ist eine Problemlösung .....	272
8.3	Zwischenergebnis .....	276

<b>Abschnitt II .....</b>	<b>279</b>
8.4 Das Patentierungsverbot für geschäftliche Tätigkeiten .....	279
8.5 Katalog der Nichterfindungen und Patentierungsverbot für Geschäftsmethoden .....	280
A. Streichung des Patentierungsverbots für Computerprogramme .....	283
B. Geschäftsmethoden <i>als solche</i> .....	285
C. Computerimplementierte Geschäftsmethoden .....	289
D. Computerimplementierte Geschäftsmethoden in der deutschen und europäischen Rechtsprechung .....	290
i. Deutsche Rechtsprechung .....	290
ii. Europäische Rechtsprechung .....	295
iii. Richtlinien für die Prüfung von Geschäftsmethoden beim EPA .....	298
8.6 Zusammenfassung .....	299
8.7 Sind Geschäftsmethoden Anweisungen an den menschlichen Geist? .....	301
A. Ein konkretes Beispiel .....	302
8.8 Zusammenfassung und Stellungnahme .....	305
8.9 Der Begriff Technizität .....	308
8.10 Zusammenfassung und Stellungnahme .....	311
<b>Abschnitt III .....</b>	<b>313</b>
8.11 Überblick zur Rechtslage in anderen Ländern .....	313
A. Die abgelehnte europäische Richtlinie über die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen .....	314
B. Das TRIPs Übereinkommen .....	315
C. Reaktionen in Kanada .....	316
D. Reaktion in Australien .....	320
E. Reaktion in Japan .....	321
F. Andere Länder .....	323
8.11 Zusammenfassung .....	324
<b>Kapitel 9: Zusammenfassung und Schlussbetrachtung .....</b>	<b>326</b>
9.1 Zum Begriff Geschäftsmethoden .....	326

9.3 Das Patentierungsverbot für Geschäftsmethoden unter betriebswirtschaftlichen Aspekten .....	328
9.4 Die Zweckmäßigkeit des Patentierungsverbots in Europa .....	330
<b>Literatur .....</b>	<b>332</b>

# Kapitel 1: Einleitung

## 1.1 Einleitung

Aufgrund der neuen Bedeutung der Informationsgüter, besonders nach Entstehung des Internets, und den damit verbundenen Geschäftskosten, ist das Geistige Eigentum ein sehr wichtiges Element der modernen Wirtschaft und des allgemeinen Wohlstandes geworden: Patente stellen wichtige Portfolios bei der Attraktivität von Investitionen und von *venture capital* dar und fördern die Herstellung neuer und verbesserter Produkte<sup>1</sup>.

Die Entstehung des Internets kann mit einer Innovation wie der Elektrizität verglichen werden, die horizontale Auswirkungen auf verschiedene Aktivitäten hat. In diesem Sinne hat das Internet eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer und der Verbesserung alter Geschäftsmethoden gespielt.

Hervorgerufen durch die jahrelang kontrovers geführte Diskussion um die Patentierbarkeit von Computerprogrammen wird in Europa seit 1998 überlegt, ob auch Geschäftsmethoden einem erweiterten Patentschutz zugänglich gemacht werden sollen, nachdem in den USA die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden vom *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC) bejaht wurde<sup>2</sup>.

Änderungen in der wissensbasierten Wirtschaft haben den Wert von Patenten erhöht. Erfindungen sind immer häufiger strategische Elemente für einen Markt, in dem verschiedene Unternehmen mit ihren Innovationen stark konkurrieren, und Patente sind in der Lage, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsdynamik zu erhöhen und zu sichern, wie im Biotechnologie-,

<sup>1</sup> Lemley, Reconceiving Patents in the Age of Venture Capital, J. Small&Emerging Bus. L. 137 (2000). Im gleichen Sinne Depoorter, The several lives of Mickey Mouse: the Expanding Boundaries of Intellectual Property Law, 9 Va.J.L. & Tech. 4 (2004). Der Autor analysiert Patente als *powerful marketing tools*. Vgl. noch Pern/Pan, Patent Valuations: Bridging Matters of Finance and Law, Intellectual Property Today, 2005, 20. Die Autorin erwähnt drei Methoden zur Bewertung von Patenten und Portfolios: den *Income Approach*, den *Market Approach* und den *Cost Approach*. Vgl. Kortum/Lerner, Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation, Rand Journal of Economics, 674 ff. (2000).

<sup>2</sup> State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), GRUR Int. 1999, 633, mit Anm. von Nack.

Halbleiter- und Softwarebereich geschehen. Sie können die Marktposition von schon etablierten Firmen stärken. Für kleine und mittlere Unternehmen ist die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen eine elementare Herausforderung und Aufgabe<sup>3</sup>. Der Festigung der eigenen Wettbewerbsposition durch Patente kommt dabei eine wichtige Funktion zu.

Unternehmen, die keine Patente anmelden, werden künftig durch Wettbewerber übertroffen<sup>4</sup>. In diesem Zusammenhang konnte man beobachten, wie Patente den Wettbewerb beeinflussen. Das Geistige Eigentum hat nicht mehr lediglich eine rechtliche Aufgabe, sondern ist für die Unternehmen ein Mittel, um sich vor Nachahmung durch *free riders* zu schützen, eine Managementstrategie, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Patente stellen wichtige »Waffen« dar, um den Markt zu erobern, Wettbewerber strategisch zu umgehen und den Ertrag zu erhöhen<sup>5</sup>.

Die Sorge um die Effektivität des Investitionsschutzes und die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen gegenüber der liberalen Patentpraxis der USA könnten gegen die Beschränkung der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden in Europa sprechen. Während in Europa immer noch ein Patentierungsverbot für Geschäftsmethoden *als solche* nach Art. 52 (2) und (3) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) existiert, wurde es in den USA mit der Entscheidung der CAFC *State Street Bank v. Signature Financial Group*<sup>6</sup> 1998 »überwunden«, was aber nicht heißt, dass alle Erfindungen patentfähig sind, sondern nur die, hinter denen eine Leistung auf dem Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften steht<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> *Corbett*, IP Strategies for Start-Up Ecommerce Companies in the Post-Dot-Bomb Era, 8 Tex. Wesleyan L. Rev. 643, 661–662 (2002).

<sup>4</sup> *Stanford*, Business Method Patents and Financial Service, 2003, verfügbar unter: [www.findarticles.com/p/articles/mi\\_m3883/is\\_4\\_88/ai\\_11323350](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3883/is_4_88/ai_11323350). Letzter Zugriff am 23. 05. 2008.

<sup>5</sup> Zitiert nach *Tait*, Businesses »Fail to Look After Intellectual Property Assets«, Financial Times, 28. 10. 2004, S. 5. »Only 52 % of large European Businesses had a documented IP strategy, with fewer than 60 % employing a formal system for checking whether their rights have been infringed. (...). Lawyer at DLA Piper called the survey's findings >alarming<. IP as an asset gives businesses an unbelievable advantage in their fields. Companies wouldn't dream of not looking at their buildings and other physical assets, or not taking insurance seriously. European companies tended to view IP as >a defensive issue< rather than an asset that should be maximised. By contrast in the US, IP is everything«.

<sup>6</sup> *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), GRUR Int. 1999, 633, mit Anm. von Nack.

<sup>7</sup> *Merges/Duffy*, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3. Aufl., LexisNexis, 167 ff. (2002).

Das EPÜ verlangt für die Patentierbarkeit einer Erfindung, dass diese neu ist, auf einer erforderlichen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1) EPÜ)<sup>8</sup>. Darüber hinaus muss sie gem. Regel 27 und 29 EPÜ insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein technisches Gebiet bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann<sup>9</sup>. Art. 52 (2) EPÜ sieht indes einen Katalog von Gegenständen vor, die *per se* nicht patentfähig sind (Abs. 3). Zu dieser Gruppe gehören auch die Geschäftsmethoden, denen keine technische Leistung zugrunde liegt<sup>10</sup>. Eine Unterscheidung in technische / nicht technische Merkmale ist insbesondere hinsichtlich des sich aus kombinierten Anspruchsmerkmalen ergebenden Schutzes nicht gerechtfertigt.

Nach dem EPÜ scheint ein Patentschutz lediglich für computerimplementierte Geschäftsmethoden, die als computerimplementierte Erfindungen beansprucht werden, denkbar zu sein, sodass sich der Schutz nicht auf die unabhängig von der Computerimplementierung durchgeführte Geschäftsmethode erstreckt. Die Auslegung des im EPÜ vorgesehenen Begriffs der Technizität bei Erfindungen von Geschäftsmethoden stellt in einer globalisierten Wirtschaft ein Hindernis für die Patentierung von Geschäftsmodellen dar. Die Tatsache, dass viele Geschäftsmethoden auf einer Software ablaufen oder auf einem Algorithmus beruhen, sollte in diesem Zusammenhang keine entscheidende Rolle spielen. Zwar kann eine Software die Geschäftsmethoden ermöglichen, aber das ist nicht, was Schutzgegenstand der Geschäftsmethoden sein soll. Man sollte nicht darauf achten, welche Verkörperung eine Geschäftsmethode gefunden hat, sondern welcher Art die Leistung ist, die hinter dem Gegenstand steht<sup>11</sup>.

Der deutsche Ökonom Schäffle sagte im Jahr 1867, dass »im Gegensatz zum Eigentum an Sachen das so genannte Geistige Eigentum weder die Ver-

---

<sup>8</sup> Benkard, Patentgesetz, Art 52 EPÜ, 10. Aufl., München 2006.

<sup>9</sup> Kraßer, Patentrecht, §12, 6. Aufl., München 2009, S. 145 ff.

<sup>10</sup> Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., München 2006.

<sup>11</sup> Nack/Betten, Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, AIPPI Reports, 2001, Deutschland, verfügbar unter: [www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-Germany-d.htm](http://www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-Germany-d.htm). Letzter Zugriff am 14.05.2008. Auch Basinski/de Beaumont/Betten/Correa/Freuschem/Laurie/Miyasaka/Tan/de Visscher, Patentschutz für Computer-softwarebezogene Erfindungen, GRUR Int. 2007, 44, 51.

fügbarkeit über einen Gegenstand noch über eine Idee, sondern vielmehr die Beherrschung des Marktes für die Gegenstände bedeutet, in dem sich die Idee verkörpert«<sup>12</sup>.

Die Entscheidung *State Street Bank*<sup>13</sup> hat zwar der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden Tür und Tor geöffnet – mit wichtigen positiven Einflüssen für die Unternehmen und allgemein für das Wirtschaftswachstum –, doch bietet es keine deutliche und sichere Lösung, da es in den USA und Europa viele Zweifel im Hinblick auf die Auslegung und die wirtschaftlichen Folgen hinterlässt.

Nach der Anerkennung der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden in den USA äußerten verschiedene Autoren die Auffassung, dass »*American business methods are knocking on the door of the EPO*«<sup>14</sup>. Die Tatsache, dass in Europa Geschäftsmethoden nicht geschützt werden, hat zur Folge, dass amerikanische Erfinder nur in den USA Patente erlangen dürfen – mit entsprechenden Schwierigkeiten sich vor kostenloser Nachahmung im Ausland zu schützen<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Schäffle, Die nationalökonomische Theorie der ausschließenden Absatzverhältnisse, Tübingen 1867, S. 113, 114.

<sup>13</sup> *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), GRUR Int. 1999, 633 mit Anm. von Nack.

<sup>14</sup> Im selben Sinne vgl. *Tang/Adams/Pare*, Patent protection on computer programs. Final Report«, verfügbar unter: [swpat.ffii.org/papr/tangadpao/index.en.html](http://swpat.ffii.org/papr/tangadpao/index.en.html). Letzter Zugriff am 24. 05. 2008; *Maskus/Wong*, Searching for Economic Balance of Business Method Patents, *Journal of Law & Policy* 8, 302 (2002).

<sup>15</sup> Herrera/Schroth, Dynamics of Innovation and Imitation in Corporate Finance, ITAM and Columbia University, HEC University of Lausanne and Swiss Finance Institute, 2005, 22–26, verfügbar unter: <http://www.hec.unil.ch/escroth/Research/dyninnimitcf.pdf>. Auch *Tufano*, First Mover Advantages in Financial Innovation, *Journal of Financial Economics*, 1989, 350–370.

# Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

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

Band 778: Alexander Weiss: *Widersprüche im Recht* · Unter besonderer Berücksichtigung europarechtsbedingter Widersprüche im deutschen Zivilrecht  
2011 · 206 Seiten · ISBN 978-3-8316-4086-7

Band 777: Stefan Schmidtke: *Unlautere geschäftliche Handlungen bei und nach Vertragsschluss*  
2011 · 260 Seiten · ISBN 978-3-8316-4082-9

Band 776: Marianna Moglia: *Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden*  
2011 · 280 Seiten · ISBN 978-3-8316-4075-1

Band 775: Mara Chromik: *Die Entscheidungskriterien des Zivilrichters bei der Abwägung von Privatsphärenschutz und öffentlichem Informationsinteresse* · Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und spanischen Recht  
2011 · 340 Seiten · ISBN 978-3-8316-4064-5

Band 774: Andrea Schmelz-Buchhold: *Mediation bei Wettbewerbsstreitigkeiten* · Chancen und Grenzen der Wirtschaftsmediation im Lauterkeits- und Immateriagüterrecht  
2010 · 394 Seiten · ISBN 978-3-8316-4019-5

Band 773: Emese Szilágyi: *Leistungsschutzrecht für Verleger?* · Eine rechtstatsächliche Untersuchung zur Wiederherstellung des Interessenausgleichs zwischen Verlegern, Urhebern und Allgemeinheit  
2010 · 240 Seiten · ISBN 978-3-8316-4018-8

Band 772: Johannes Stehr: *Die Personengesellschaft im Einkommensteuerrechtsverhältnis*  
2010 · 280 Seiten · ISBN 978-3-8316-4005-8

Band 771: Christian Athenstaedt: *Die Kompetenzverteilung in der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit* · Zur Zulässigkeit entwicklungspolitischer Maßnahmen deutscher Bundesländer und Kommunen  
2010 · 352 Seiten · ISBN 978-3-8316-0999-4

Band 770: Roland Kern: *Die Rechtsbeugung durch Verletzung formellen Rechts*  
2010 · 186 Seiten · ISBN 978-3-8316-0998-7

Band 769: Florian Unseld: *Die Kommerzialisierung personenbezogener Daten*  
2010 · 346 Seiten · ISBN 978-3-8316-0985-7

Band 768: Thomas Glückstein: *Wirtschaftsrechtliche Erscheinungsformen von E-Procurement* · Die Nutzungs- und Marktverhältnisse elektronischer b2b-Handelsplattformen  
2011 · 228 Seiten · ISBN 978-3-8316-0983-3

Band 767: Tihani Prüfer-Kruse: *Interessenschwerpunkte im Markenrecht*  
2010 · 374 Seiten · ISBN 978-3-8316-0976-5

Band 766: Volker Schad: *Die Verleitung zum Vertragsbruch – eine unerlaubte Handlung?*  
2010 · 228 Seiten · ISBN 978-3-8316-0973-4

Band 765: Timoleon Kosmides: *Zivilrechtliche Haftung für Datenschutzverstöße* · Eine Studie zu Art. 23 EG-Datenschutzrichtlinie und Art. 23 griechisches Datenschutzgesetz unter Berücksichtigung des deutschen Rechts  
2010 · 366 Seiten · ISBN 978-3-8316-0967-3

Band 764: Inken Wuttke: *Straftäter im Betrieb*  
2010 · 276 Seiten · ISBN 978-3-8316-0952-9

- Band 763: Reinhard Glaser: *Geldwäsche (§ 261 StGB) durch Rechtsanwälte und Steuerberater bei der Honorarannahme*  
2009 · 240 Seiten · ISBN 978-3-8316-0929-1
- Band 761: Lars Rüve: *Internationales Arbeitnehmererfinderprivatrecht - Die Einzelerfindung und die Gemeinschaftserfindung von Arbeitnehmern im Internationalen Privatrecht Deutschlands, Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika*  
2009 · 280 Seiten · ISBN 978-3-8316-0892-8
- Band 760: Chabaporn Wenzel: *Rechtliche Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie in Thailand*  
2010 · 266 Seiten · ISBN 978-3-8316-0889-8
- Band 759: Katharina M. Kolb: *Auf der Suche nach dem Verschuldensgrundsatz - Untersuchungen zur Faktizität der Culpa-Doktrin im deutschen außervertraglichen Haftungsrecht*  
2008 · 360 Seiten · ISBN 978-3-8316-0848-5
- Band 758: Christian Eichholz: *Herabsetzung durch vergleichende Werbung - Eine Untersuchung zum europäischen, deutschen, englischen und österreichischen Recht*  
2008 · 192 Seiten · ISBN 978-3-8316-0811-9
- Band 757: Alexander Metz: *Verbraucherschützende Informationspflichten in der Werbung - Eine Analyse rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen*  
2008 · 320 Seiten · ISBN 978-3-8316-0808-9
- Band 756: Andreas Begemann: *Die Rolle von Patenten in der zivilen Luftfahrtindustrie aus historischer und rechtsvergleichender Sicht*  
2008 · 170 Seiten · ISBN 978-3-8316-0759-4
- Band 755: Karin Rißmann: *Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung*  
2008 · 264 Seiten · ISBN 978-3-8316-0751-8
- Band 754: Jingwen Zhu: *Die staatliche Infrastrukturgarantie für die als Wirtschaftsunternehmen geführten Eisenbahnen des Bundes in Deutschland – zugleich eine rechtsvergleichende Gegenüberstellung zu dem Recht des Eisenbahnwesens in der Volksrepublik China*  
2007 · 222 Seiten · ISBN 978-3-8316-0734-1
- Band 753: Philipp Linden: *Die Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen in Italien*  
2007 · 380 Seiten · ISBN 978-3-8316-0733-4

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag:  
*Herbert Utz Verlag GmbH, München*  
089-277791-00 · [info@utzverlag.de](mailto:info@utzverlag.de)

*Gesamtverzeichnis mit mehr als 3000 lieferbaren Titeln: [www.utzverlag.de](http://www.utzverlag.de)*