

**Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden - Nach schweizerischem Recht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Rechtsumfelds**

DISSERTATION
der Universität St. Gallen,
Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG)
zur Erlangung der Würde eines
Doktors der Rechtswissenschaft

vorgelegt von

Martin Aebi

von

Wangen-Brüttisellen (Zürich) und Seeberg (Bern)

Genehmigt auf Antrag der Herren

Prof. Dr. Carl Baudenbacher

und

Prof. Dr. Reto M. Hilty

Dissertation Nr. 3066

Prisma Druck GmbH, Buttikon 2005

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Abkürzungsverzeichnis | VDI |
| Literaturverzeichnis | X |
| A. Einleitung | 1 |
| I. Problemstellung, Aufbau der Arbeit und Terminologie | 1 |
| 1. Problemstellung..... | 1 |
| 2. Aufbau der Arbeit..... | 5 |
| 3. Terminologie..... | 5 |
| a) <i>Patentierbarkeit/Patentfähigkeit</i> | 5 |
| b) <i>„Geschäftsmethoden“</i> | 6 |
| c) <i>„Computerimplementierte Erfindung“</i> | 8 |
| II. Methodik: Funktionale Rechtsanwendung | 9 |
| 1. Was ist Wirtschaftsrecht?..... | 9 |
| a) <i>Wirtschaftsrecht als Recht der Wirtschaft</i> | 9 |
| b) <i>Wirtschaftsrecht als Koordinationsrecht</i> | 9 |
| 2. Die Koordinationsmechanismen..... | 10 |
| 3. Die schweizerische Wirtschaftsverfassung..... | 10 |
| 4. Charakteristika des Wirtschaftsrechts..... | 12 |
| a) <i>Funktionalität</i> | 13 |
| b) <i>Institutionalität</i> | 13 |
| 5. Was ist Patentrecht?..... | 13 |
| 6. Ist Patentrecht Wirtschaftsrecht?..... | 14 |
| B. Allgemeine ökonomische Grundlagen | 16 |
| I. Herkömmliche Patentrechtstheorien | 16 |
| 1. Naturrechts- oder Eigentumstheorie..... | 16 |
| 2. Belohnungstheorie..... | 17 |
| 3. Anspornungstheorie..... | 19 |
| 4. Vertrags- oder Offenbarungstheorie..... | 21 |
| II. Neuere ökonomische Ansätze | 23 |
| 1. Ökonomische Analyse des Rechts..... | 23 |
| 2. Theorie der Property Rights..... | 24 |
| III. Vorwurf der wettbewerbsbeschränkenden und konzentrationsfordernden Wirkung ... 26 | |
| 1. Wettbewerbsbeschränkung?..... | 26 |
| 2. Konzentrationsförderung?..... | 27 |
| IV. Zwischenresultat | 29 |
| C. Aktuelle Rechtsentwicklung | 30 |
| I. USA | 30 |
| 1. Allgemeines..... | 30 |

| | |
|---|----|
| 2. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc..... | 32 |
| 3. AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc..... | 33 |
| 4. Schlussfolgerungen..... | 35 |
| II. Europa..... | 38 |
| 1. Allgemein: Harmonisierungswirkung des Europäischen Patentrechts..... | 38 |
| 2. Entwicklung der materiellen Patentvoraussetzungen..... | 41 |
| a) <i>Erfindung</i> | 41 |
| aa) Allgemeines..... | 41 |
| bb) Rechtsprechung in der Schweiz..... | 43 |
| aaa) BGer: „Glühstrumpfhalter“..... | 43 |
| bbb) BGer: „Lotteriesystem“..... | 43 |
| cec) BGer: „Dauerwelle“..... | 44 |
| ddd) BGer: „Nachschlagewerk“..... | 44 |
| eee) Beschwerdekammer BAGE: „Rechenprogramm“..... | 45 |
| fff) BGer: „Planungsverfahren“..... | 45 |
| ggg) BGer: „Computerauswertung“..... | 46 |
| hhh) Beschwerdekammer BAGE: „Verfahrensparameter“..... | 46 |
| cc) Rechtsprechung in Deutschland..... | 47 |
| aaa) BGH: „Rote Taube“..... | 47 |
| bbb) BGH: „Dispositionsprogramm“..... | 48 |
| cec) BGH: „Logikverifikation“..... | 51 |
| ddd) BGH: „Sprachanalyseeinrichtung“..... | 52 |
| eee) BGH: „Suche fehlerhafter Zeichenketten“..... | 52 |
| fff) BPatG: „Automatische Absatzsteuerung“..... | 53 |
| ggg) BPatG: „Elektronischer Zahlungsverkehr“..... | 54 |
| hhh) BPatG: „Geschäftliche Tätigkeit“..... | 55 |
| iii) BPatG: „Satzanalyseverfahren“..... | 56 |
| jjj) BPatG: „Bedienhandlungen“..... | 56 |
| dd) Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern..... | 56 |
| aaa) „Universelles Verwaltungssystem/SOHEI“..... | 57 |
| bbb) „Computerprogrammprodukt/IBM“..... | 58 |
| cec) „Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP“..... | 58 |
| ee) EPÜ-Revision..... | 59 |
| b) <i>Neuheit und erfinderische Tätigkeit</i> | 62 |
| aa) Allgemeines..... | 62 |
| bb) Rechtsprechung in Deutschland..... | 63 |
| aaa) BGH: „Tauchcomputer“..... | 63 |
| bbb) BGH: „Sprachanalyseeinrichtung“..... | 63 |
| cec) BPatG: Automatische Absatzsteuerung..... | 64 |
| ddd) BPatG: Elektronischer Zahlungsverkehr..... | 64 |
| cc) Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern..... | 66 |
| aaa) „Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP“..... | 66 |
| bbb) „Zwei Kennungen/COMVIK“..... | 66 |
| c) <i>Gewerbliche Anwendbarkeit</i> | 67 |
| 3. Schlussfolgerungen..... | 68 |
| a) <i>Erfindung</i> | 68 |
| b) <i>Neuheit und erfinderische Tätigkeit</i> | 74 |
| in. EU-Richtlinienvorschlag..... | 76 |
| 1. Vorgeschichte: Sondierungsarbeiten..... | 76 |
| 2. Kommissionsvorschlag..... | 77 |
| 3. Stellungnahme des Europäischen Parlaments..... | 79 |

| | |
|--|------------|
| 4. Scheitern des Richtlinienvorhabens..... | 79 |
| 5. Unmittelbare Auswirkungen auf die Schweiz..... | 80 |
| IV. Zwischenresultat..... | 82 |
| D. Rechtspolitische Untersuchung..... | 86 |
| I. Technizitätserfordernis..... | 86 |
| 1. Allgemeines..... | 86 |
| 2. Computerprogramme als Herausforderung für das Patentsystem..... | 91 |
| II. Tatsächliche Entwicklungen des Patentsystems..... | 98 |
| 1. Entwicklung der Patentanmeldungen/-erteilungen..... | 98 |
| a) USA..... | 98 |
| aa) Allgemeine Entwicklung..... | 98 |
| bb) Patente im Bereich Geschäftsmethoden..... | 99 |
| b) Europa..... | 102 |
| aa) Allgemeine Entwicklung..... | 102 |
| bb) Patente im Bereich Geschäftsmethoden..... | 103 |
| 2. Qualitätsprobleme im Erteilungsverfahren..... | 106 |
| a) USA..... | 106 |
| b) Europa..... | 114 |
| 3. Häufigkeit/Kosten von Rechtsstreitigkeiten..... | 115 |
| 4. Allgemeine Funktionsverlagerung des Patentrechts?..... | 120 |
| a) <i>Verwendung von Patenten als strategisches Mittel</i> | 120 |
| b) <i>Patente als Mittel zur Kapitalbeschaffung/Lizenzierung der Technologie: Schutz für junge Unternehmen bzw. KMU?</i> | 123 |
| 5. Struktureller Einfluss von Patenten in den Bereichen E-Commerce und Finanzdienstleistungen..... | 125 |
| III. Kritische rechtspolitische Standpunkte..... | 128 |
| 1. Fehlende Ansporn- und Offenbarungsfunktion?..... | 128 |
| 2. Übersteigen die volkswirtschaftlichen Kosten den Nutzen?..... | 134 |
| IV. Zwischenresultat..... | 138 |
| E. Schlussfolgerungen: Funktionale Auslegung des schweizerischen Rechts..... | 145 |
| I. Allgemeines..... | 145 |
| II. Erfindung..... | 145 |
| III. Neuheit und erfinderische Tätigkeit..... | 149 |
| IV. Gewerbliche Anwendbarkeit..... | 151 |
| V. Schutzrecht sui generis für Geschäftsmethoden?..... | 152 |