

**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

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>VDI</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>X</b>
<b>A. Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>I. Problemstellung, Aufbau der Arbeit und Terminologie</b> .....	<b>1</b>
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
<b>II. Methodik: Funktionale Rechtsanwendung</b> .....	<b>9</b>
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>B. Allgemeine ökonomische Grundlagen</b> .....	<b>16</b>
<b>I. Herkömmliche Patentrechtstheorien</b> .....	<b>16</b>
1. Naturrechts- oder Eigentumstheorie.....	16
2. Belohnungstheorie.....	17
3. Anspornungstheorie.....	19
4. Vertrags- oder Offenbarungstheorie.....	21
<b>II. Neuere ökonomische Ansätze</b> .....	<b>23</b>
1. Ökonomische Analyse des Rechts.....	23
2. Theorie der Property Rights.....	24
<b>III. Vorwurf der wettbewerbsbeschränkenden und konzentrationsfordernden Wirkung</b> ... 26	
1. Wettbewerbsbeschränkung?.....	26
2. Konzentrationsförderung?.....	27
<b>IV. Zwischenresultat</b> .....	<b>29</b>
<b>C. Aktuelle Rechtsentwicklung</b> .....	<b>30</b>
<b>I. USA</b> .....	<b>30</b>
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
<b>D. Rechtspolitische Untersuchung.....</b>	<b>86</b>
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
<b>E. Schlussfolgerungen: Funktionale Auslegung des schweizerischen Rechts.....</b>	<b>145</b>
I. Allgemeines.....	145
II. Erfindung.....	145
III. Neuheit und erfinderische Tätigkeit.....	149
IV. Gewerbliche Anwendbarkeit.....	151
V. Schutzrecht sui generis für Geschäftsmethoden?.....	152