

Kathrin Haag

# Dienstleistungsschutz in Deutschland und den USA

Eine rechtsvergleichende Analyse  
am Beispiel der softwarebasierten  
Dienstleistungen

---

# Dienstleistungsschutz in Deutschland und den USA

---

Kathrin Haag

# Dienstleistungsschutz in Deutschland und den USA

Eine rechtsvergleichende Analyse  
am Beispiel der softwarebasierten  
Dienstleistungen

 Springer

Kathrin Haag  
München, Deutschland

ISBN 978-3-658-32460-5      ISBN 978-3-658-32461-2 (eBook)  
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-32461-2>

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

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der Verlage. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat Marija Kojic

Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

## Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth als Dissertation angenommen. Sie entstand während meiner Zeit als Stipendiatin des DFG-Graduiertenkollegs „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ an der Universität Bayreuth. Für die Druckfassung wurden spätere Entwicklungen eingearbeitet, so dass Arbeit auf dem Stand des Frühjahrs 2020 ist.

Im Laufe der Entstehung dieser Arbeit wurde ich von vielen Menschen auf die verschiedenste Art und Weise unterstützt. Dafür möchte ich mich bedanken.

Zunächst gilt mein besonderer Dank meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel, der mich schon in meiner Studienzeit unterstützte und förderte und der mir von der Themafindung bis zur Veröffentlichung stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M. und Herrn Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M. (NYU) für die Bereitschaft, die Arbeit zu begutachten bzw. den Vorsitz der Prüfungskommission zu übernehmen. Dank gebührt auch Herrn Professor Franco Ferrari, der mir einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt an der New York University School of Law ermöglichte und mir so Gelegenheit gab, aus erster Hand Einblicke in das US-amerikanische Recht zu erhalten. Dem DFG-Graduiertenkolleg „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ danke ich für die großzügige ideelle und finanzielle Förderung.

Mein größter Dank gebührt meinen Eltern, Dr. Judith Schaupp-Haag und Hans Peter Haag, und meiner Schwester, Laura Haag, für ihre Unterstützung und ihren Rückhalt während meiner gesamten Ausbildung. Auch meinen Großeltern, Anita und Hermann Schaupp, die jeden meiner Ausbildungsschritte mit großem Interesse verfolgt haben, danke ich von Herzen. Vor allem meinen kürzlich verstorbenen Großvater hätte meine Promotion mit großem Stolz erfüllt.

München, Oktober 2020

Kathrin Haag

# Inhaltsübersicht

<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Problemaufriss .....	1
B. Gang der Untersuchung .....	3
C. Beschränkung des Untersuchungsmaßstabes .....	5
D. Forschungsstand .....	6
<b>Teil 1: Grundlagen .....</b>	<b>10</b>
A. Theoretische Überlegungen .....	10
I. Der Schutz geistigen Eigentums im System der Rechts- und Wirtschaftsordnung: Rechtfertigung des Patent- und des Urheberrechtswesens und abstrakte Grenzen des Schutzes von geistigem Eigentum.....	10
II. Das Problem des Verhaltensschutzes im Angesicht der Begründungsansätze: Partizipation von Verhalten an beiden Systemen .....	19
B. Dienstleistungen als schwer zu erfassende Kategorie.....	24
I. Schwierigkeiten bei der Eingrenzung der Begrifflichkeiten.....	24
II. Softwarebasierte Dienstleistungen .....	31
C. Rechtspolitische Aspekte der Schutzfähigkeit.....	32
I. Rechtspolitische Gründe für eine Schutzfähigkeit von Dienstleistungen .....	33
II. Rechtspolitische Gründe gegen eine Schutzfähigkeit von Dienstleistungen.....	36
<b>Teil 2: Die Frage nach dem Schutz von Dienstleistungen im System des Immaterialgüterrechts .....</b>	<b>41</b>
A. Das „Versagen“ bestehender immaterialgüterrechtlicher Schutzinstrumente bei Dienstleistungen als solchen.....	41
I. Patentrecht: Kein service patent/Dienstleistungspatent.....	43
II. Copyright Law/Urheberrecht .....	46
III. In Deutschland: sui generis Schutz für Datenbanken nach §§ 87a ff. UrhG.....	48
IV. Sui generis-Schutzrecht für Dienstleistungen: Allgemeine Schwierigkeiten eines sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen..	54

B. Überblick über die Instrumente, mittels derer Aspekte einer Dienleistung geschützt werden können .....	58
I. Dienstleistungsspezifische Ansatzpunkte .....	58
II. Nichtdienstleistungsspezifische Ansatzpunkte.....	66
C. Überblick über den Schutz durch „nicht-formaljuristische“ Schutzstrategien.....	82
I. Deutschland: Mittelbarer Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG85	
II. Deutschland Unmittelbarer Nachahmungsschutz nach § 3 Abs. 1 UWG .....	90
III. USA: Sec.43 Lanham Act / Misappropriation Doctrine .....	91
IV. Rechtsvergleich.....	94

### **Teil 3: Ansätze im Hinblick auf die Methode und das Verfahren der Dienleistung..... 96**

A. Geschäftsmethode: Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung.....	97
I. Allgemeiner Sprachgebrauch.....	97
II. Begriffsbestimmung aus Sicht der USA.....	98
III. Definitionsansätze in Deutschland.....	100
IV. Stellungnahme.....	101
B. Das Verhältnis zwischen Dienleistung und Geschäftsmethode .....	101
I. Meinungsstand in der US-amerikanischen Literatur .....	102
II. Meinungsstand in der deutschen Literatur .....	103
III. Stellungnahme.....	104
C. Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Geschäftsmethoden im US- amerikanischen und deutschen Recht.....	105
I. Einführung in das US-amerikanische Immaterialgüterrecht .....	105
II. Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Geschäftsmethoden ....	111
III. Bewertung .....	142
D. Wert des Schutzes von Geschäftsmethoden für den Schutz von Dienleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts .....	144
I. Wert des Schutzes von Geschäftsmethoden für den Schutz von Dienleistungen .....	144
II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts	147

### **Teil 4: Ansätze im Hinblick auf die Leistungsbeschreibung ..... 148**

A. Urheberrechtlicher Schutz von Verträgen und AGB.....	148
I. Schutzfähigkeit und Schutzzumfang .....	149

- II. Die Begrenzung des Schutzes durch rechtliche und praktische Aspekte..... 181
- B. Wert des Schutzes der Leistungsbeschreibung für den Schutz von Dienstleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts ..... 196
  - I. Wert des Schutzes der Leistungsbeschreibung für den Schutz von Dienstleistungen ..... 196
  - II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts 196

**Teil 5: Ansätze im Hinblick auf die Instrumente der Leistung: Schutz von Computerprogrammen ..... 198**

- A. Schutz von Computerprogrammen ..... 198
  - I. Copyright Law/Urheberrecht ..... 200
  - II. Patentrecht ..... 209
  - III. Geheimnisschutz ..... 232
- B. Ausübungsschranken nach typisiertem Verhalten ..... 232
  - I. Grundsätzlich unzulässiges Verhalten ..... 234
  - II. Grundsätzlich zulässiges Verhalten..... 241
  - III. Gegen Geldleistung erzwingbares Verhalten ..... 244
    - c. Deutschland/EU ..... 263
- C. Wert des Schutzes von Computerprogrammen für den Schutz von Dienstleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts ..... 272
  - I. Wert des Schutzes von Computerprogrammen für den Schutz von Dienstleistungen ..... 272
  - II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts 276

**Teil 6: Gedanken zur Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen ..... 278**

- A. Schwierigkeit: Schaffung eines neuen Schutzrechts oder Anpassung eines der bestehenden Schutzrechte? ..... 279
  - I. Anpassung/Erweiterung des Patentrechts ..... 280
  - II. Entwicklung eines „echten“ sui generis-Schutzrechts ..... 281
- B. Schwierigkeit: Die Unbestimmtheit des Begriffs der Dienstleistung .. 282
- C. Schwierigkeit: Dienstleistungen als Leistungsbündel ..... 284
- D. Schwierigkeit: Umfang der Berücksichtigung der Rechte Dritter ..... 284

E. Schwierigkeit: Innovations-/Marktzyklus – Auswirkungen auf die Schutzdauer und die Art des Schutzrechts .....	288
F. Schwierigkeit: Bestimmung konkreter Schutzvoraussetzungen .....	290
<b>Teil 7: Zusammenfassung .....</b>	<b>292</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>325</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Problemaufriss .....	1
B. Gang der Untersuchung .....	3
C. Beschränkung des Untersuchungsmaßstabes .....	5
D. Forschungsstand .....	6
<b>Teil 1: Grundlagen .....</b>	<b>10</b>
A. Theoretische Überlegungen .....	10
I. Der Schutz geistigen Eigentums im System der Rechts- und Wirtschaftsordnung: Rechtfertigung des Patent- und des Urheberrechtswesens und abstrakte Grenzen des Schutzes von geistigem Eigentum.....	10
1. Patentrechtstheorien.....	12
a. Klassische Theorien.....	12
b. Post-klassische Theorien .....	14
c. Bedeutung der vorgestellten Theorien für den Fortgang der Arbeit.....	15
2. Urheberrechtstheorien.....	17
3. Abstrakte Begrenzungen des Schutzes .....	18
II. Das Problem des Verhaltensschutzes im Angesicht der Begründungsansätze: Partizipation von Verhalten an beiden Systemen .....	19
1. Allgemeine Schwierigkeit im Hinblick auf Verhalten .....	19
2. Bezug zu den Patent- und Urheberrechtstheorien .....	20
a. Patentrecht .....	20
b. Urheberrecht .....	23
3. Bezug zu den abstrakten Grenzen des Schutzes .....	23
B. Dienstleistungen als schwer zu erfassende Kategorie.....	24
I. Schwierigkeiten bei der Eingrenzung der Begrifflichkeiten.....	24
1. Allgemeiner Sprachgebrauch.....	24
2. Wirtschaftswissenschaftliche Definitionsansätze.....	25
a. Enumerative Aufzählung .....	25
b. Negativabgrenzungen .....	26
c. Leistungsorientierte Abgrenzung.....	26
3. Rechtswissenschaftliche Definitionsansätze in den USA.....	28

4. Rechtswissenschaftliche Definitionsansätze in Deutschland und der EU .....	28
5. Stellungnahme .....	30
II. Softwarebasierte Dienstleistungen .....	31
C. Rechtspolitische Aspekte der Schutzfähigkeit .....	32
I. Rechtspolitische Gründe für eine Schutzfähigkeit von Dienstleistungen .....	33
II. Rechtspolitische Gründe gegen eine Schutzfähigkeit von Dienstleistungen .....	36

## **Teil 2: Die Frage nach dem Schutz von Dienstleistungen im System des Immaterialgüterrechts ..... 41**

A. Das „Versagen“ bestehender immaterialgüterrechtlicher Schutzinstrumente bei Dienstleistungen als solchen .....	41
I. Patentrecht: Kein service patent/Dienstleistungspatent .....	43
II. Copyright Law/Urheberrecht .....	46
III. In Deutschland: sui generis Schutz für Datenbanken nach §§ 87a ff. UrhG .....	48
IV. Sui generis-Schutzrecht für Dienstleistungen: Allgemeine Schwierigkeiten eines sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen ..	54
B. Überblick über die Instrumente, mittels derer Aspekte einer Dienstleistung geschützt werden können .....	58
I. Dienstleistungsspezifische Ansatzpunkte .....	58
1. Methode .....	59
2. Leistungsbeschreibung .....	59
3. Leistungsinstrumente .....	59
a. Die Funktionsweise softwarebasierter Dienstleistungen ..	60
b. Technische Grundlagen .....	61
aa. Definition eines Computerprogrammes; Abgrenzung: Computerprogramm – Software .....	61
bb. Algorithmen .....	64
cc. Technische Schnittstellen .....	64
dd. Quellcode – Objektcode .....	65
II. Nichtdienstleistungsspezifische Ansatzpunkte .....	66
1. Schutz der Kennzeichnung .....	67
a. USA .....	67
aa. Überblick über das Bundesmarkenrecht der USA ...	67
bb. Common Law Trademarks .....	68
cc. Der Schutz von Dienstleistungen durch Dienstleistungsmarken .....	69
(1.) Die Besonderheiten von Dienstleistungsmarken .....	69

- (a.) Bundesrecht..... 69
    - (b.) Common Law ..... 71
  - (2.) Der Schutz funktionaler Elemente durch Dienstleistungsmarken .....71
  - b. Deutschland ..... 72
- 2. Schutz der Optik der Benutzeroberfläche..... 75
  - a. Technische Grundlagen ..... 76
  - b. Schutz der Benutzeroberfläche ..... 77
    - aa. Copyright Law/Urheberrecht ..... 77
      - (1.) USA .....77
      - (2.) Deutschland .....80
      - (3.) Rechtsvergleich .....81
    - bb. Sonstige Schutzmöglichkeiten..... 82

- C. Überblick über den Schutz durch „nicht-formaljuristische“ Schutzstrategien..... 82
- I. Deutschland: Mittelbarer Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG85
- II. Deutschland Unmittelbarer Nachahmungsschutz nach § 3 Abs. 1 UWG ..... 90
- III. USA: Sec.43 Lanham Act / Misappropriation Doctrine ..... 91
- IV. Rechtsvergleich..... 94

**Teil 3: Ansätze im Hinblick auf die Methode und das Verfahren der Dienstleistung..... 96**

- A. Geschäftsmethode: Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung..... 97
  - I. Allgemeiner Sprachgebrauch..... 97
  - II. Begriffsbestimmung aus Sicht der USA..... 98
  - III. Definitionsansätze in Deutschland ..... 100
  - IV. Stellungnahme..... 101
- B. Das Verhältnis zwischen Dienstleistung und Geschäftsmethode ..... 101
  - I. Meinungsstand in der US-amerikanischen Literatur ..... 102
  - II. Meinungsstand in der deutschen Literatur ..... 103
  - III. Stellungnahme..... 104
- C. Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Geschäftsmethoden im US-amerikanischen und deutschen Recht..... 105
  - I. Einführung in das US-amerikanische Immaterialgüterrecht ..... 105
    - 1. Patent- und Copyright Law – Rechtsquellen ..... 105
    - 2. Die Voraussetzungen der einzelnen Schutzrechte: Patentrecht ..... 107
    - 3. Die Voraussetzungen der einzelnen Schutzrechte: Copyright Law ..... 109
  - II. Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Geschäftsmethoden .... 111

1. Patentrechtlicher Schutz .....	111
a. USA .....	111
aa. Die Rechtsprechung bis State Street Bank.....	111
bb. Das Urteil in Sachen State Street Bank und dessen Konsequenzen.....	114
cc. Die Rechtssache Bilski und deren Konsequenzen .	119
dd. Die Änderungen durch den Leahy-Smith America Invents Act.....	123
ee. Jüngste Entwicklungen .....	125
ff. Zwischenergebnis .....	128
b. Deutschland .....	129
aa. Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden „als solchen“ .....	130
(1.) Die Erfindung.....	130
(2.) Technischer Charakter einer Erfindung.....	131
(3.) Nach § 1 Abs. 3 PatG ausgeschlossene Erfindungen .....	132
bb. Besonderheiten computerimplementierter Geschäftsmethoden?.....	133
cc. Zur Frage der Erweiterung des patentrechtlichen Schutzes für Geschäftsmethoden.....	135
c. Rechtsvergleich.....	137
2. Nicht-patentrechtliche Schutzmöglichkeiten.....	141
III. Bewertung .....	142
D. Wert des Schutzes von Geschäftsmethoden für den Schutz von Dienstleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts .....	144
I. Wert des Schutzes von Geschäftsmethoden für den Schutz von Dienstleistungen.....	144
II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts	147

#### **Teil 4: Ansätze im Hinblick auf die Leistungsbeschreibung ..... 148**

A. Urheberrechtlicher Schutz von Verträgen und AGB.....	148
I. Schutzfähigkeit und Schutzzumfang .....	149
1. Schutz als Sprachwerk.....	150
2. Weitere Schutzvoraussetzungen .....	151
a. USA .....	152
aa. Fixation .....	152
bb. Originality.....	153
cc. Die Begrenzung der Schutzfähigkeit durch die idea/expression dichotomy.....	156

(1.) Die merger doctrine.....	157
(2.) Doctrine of Scènes à Faire.....	161
(3.) Die Begrenzung der Schutzfähigkeit von Verträgen und Vertragsformularen durch die merger doctrine.....	162
b. Deutschland: Persönliche geistige Schöpfung.....	164
aa. Persönlichkeit und Geistigkeit.....	164
bb. Formgebung.....	165
cc. Schöpfung.....	165
(1.) Anforderungen an eine Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG.....	165
(2.) Die Rechtsprechung des EuGH zum „europäischen“ Werkbegriff.....	168
(3.) AGB als Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG.....	169
(4.) Die Leistungsbeschreibung als Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG.....	170
c. Rechtsvergleich.....	177
II. Die Begrenzung des Schutzes durch rechtliche und praktische Aspekte.....	181
1. Möglichkeit der Parallelschöpfung.....	181
a. USA.....	181
b. Deutschland.....	183
c. Rechtsvergleich.....	184
2. Missbrauch des Urheberrechts.....	185
a. USA: Copyright misuse.....	186
b. Deutschland: Missbräuchliche Rechtsausübung nach § 242 BGB.....	188
c. Rechtsvergleich.....	195
B. Wert des Schutzes der Leistungsbeschreibung für den Schutz von Dienstleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts.....	196
I. Wert des Schutzes der Leistungsbeschreibung für den Schutz von Dienstleistungen.....	196
II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts	196

**Teil 5: Ansätze im Hinblick auf die Instrumente der Leistung: Schutz von  
Computerprogrammen ..... 198**

A. Schutz von Computerprogrammen.....	198
I. Copyright Law/Urheberrecht.....	200
1. Schutzvoraussetzungen.....	200
2. Schutzzumfang.....	203
3. Der Schutz von Schnittstellen durch das Copyright Law/Urheberrecht.....	206

II. Patentrecht .....	209
1. Abgrenzung: Geschäftsmethodenpatent – Softwarepatent....	209
2. Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang.....	210
a. USA .....	210
aa. Die Rechtsprechung bis Bilski.....	211
bb. Die Rechtssache Bilski und deren Auswirkungen.	215
cc. Jüngste Entwicklungen .....	216
b. Deutschland .....	219
aa. Die Erfindung.....	221
bb. Nach § 1 Abs. 3 PatG ausgeschlossene Erfindungen .....	221
cc. Das Erfordernis der Technizität.....	222
(1.) Ausgangspunkt der Untersuchung: Der unmittelbare Einsatz von Naturkräften.....	223
(2.) Die Kerntheorie .....	223
(3.) Die Gesamtbetrachtung .....	224
dd. Erweiterung des Technizitätsbegriffs durch die Rechtsprechung des BGH.....	224
(1.) Die BGH-Entscheidung „Logikverifikation“ .....	224
(2.) Die BGH-Entscheidung „Sprachanalyseeinrichtung“ .....	225
ee.    Zunehmender    Bedeutungsverlust    des Technizitätskriteriums .....	225
ff. Bewertung.....	227
gg. Gebrauchsmusterrecht .....	228
hh. Reformbestrebungen durch den Gesetzgeber und die Politik .....	228
ii. Reformvorschläge in der Literatur .....	229
c. Rechtsvergleich.....	230
III. Geheimnisschutz .....	232
B. Ausübungsschranken nach typisiertem Verhalten .....	232
I. Grundsätzlich unzulässiges Verhalten .....	234
1. Versagung der Nutzung unpatentierter Schnittstellen .....	234
2. Untersagung des reverse engineering .....	234
a. Gesetzliche Zulässigkeit des reverse engineering .....	234
b. Die Zulässigkeit vertraglicher Verbote des reverse engineering .....	237
c. (Praktische) Probleme des reverse engineering .....	240
II. Grundsätzlich zulässiges Verhalten.....	241
1. Versagung der Nutzung patentierter Schnittstellen und Geheimhaltung.....	241
2. Ausübungsschranken .....	242
III. Gegen Geldleistung erzwingbares Verhalten.....	244
1. Patentrechtliche Lösungsansätze .....	245

2. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und Pflicht zur Offenlegung .....	248
a. Das Spannungsverhältnis zwischen Antitrust/Kartellrecht und den Immaterialgüterrechten .....	248
b. USA .....	251
aa. Überblick über das US-amerikanische Antitrust Law .....	251
bb. Die Geschäftsverweigerung als Beispiel für eine ambivalente Verhaltensweise .....	253
(1.) Überblick über die verschiedenen Ansatzpunkte .....	253
(2.) Der monopoly leveraging-Test .....	255
(3.) Die essential facilities doctrine .....	255
(a.) Überblick .....	255
(b.) <i>Intellectual property als essential facility?</i> .....	258
(4.) Die Aspen rule .....	260
cc. Untersuchung der kartellrechtlichen Grenzen des Schutzes in den USA .....	261
c. Deutschland/EU .....	263
aa. GWB .....	264
bb. AEUV .....	265
d. Rechtsvergleich .....	269
C. Wert des Schutzes von Computerprogrammen für den Schutz von Dienstleistungen und Erfahrungen mit Blick auf die Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts .....	272
I. Wert des Schutzes von Computerprogrammen für den Schutz von Dienstleistungen .....	272
II. Erfahrungen für die Gestaltung eines Dienstleistungsschutzrechts .....	276

## **Teil 6: Gedanken zur Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen .....**

A. Schwierigkeit: Schaffung eines neuen Schutzrechts oder Anpassung eines der bestehenden Schutzrechte? .....	279
I. Anpassung/Erweiterung des Patentrechts .....	280
II. Entwicklung eines „echten“ sui generis-Schutzrechts .....	281
B. Schwierigkeit: Die Unbestimmtheit des Begriffs der Dienstleistung ..	282
C. Schwierigkeit: Dienstleistungen als Leistungsbündel .....	284
D. Schwierigkeit: Umfang der Berücksichtigung der Rechte Dritter .....	284
E. Schwierigkeit: Innovations-/Marktzyklus – Auswirkungen auf die Schutzdauer und die Art des Schutzrechts .....	288
F. Schwierigkeit: Bestimmung konkreter Schutzvoraussetzungen .....	290

**Teil 7: Zusammenfassung ..... 292**

    Teil 1..... 292

    Teil 2..... 296

    Teil 3..... 298

    Teil 4..... 303

    Teil 5..... 308

    Teil 6..... 320

  

**Literaturverzeichnis ..... 325**

# Abkürzungsverzeichnis

Das folgende Verzeichnis umfasst nur die nicht allgemein bekannten und nicht aus dem Zusammenhang erschließbaren Abkürzungen. Die Bedeutung der gebräuchlichen Abkürzungen ergibt sich aus Duden, Rechtschreibung, und aus Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 9. Auflage, Berlin 2018.

AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AIA	Leahy-Smith America Invents Act
AIPLA	American Intellectual Property Law Association
AIPLA Quarterly	American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (Zeitschrift)
Alb. L. J. Sci. & Tech.	Albany Law Journal of Science and Technology (Zeitschrift)
A.L.R. Fed.	American Law Reports, Federal (Entscheidungssammlung)
Am. Econ. Rev.	The American Economic Review (Zeitschrift)
Am. U. L. Rev.	American University Law Review (Zeitschrift)
Antitrust Bull.	Antitrust Bulletin (Zeitschrift)
Antitrust L. J.	Antitrust Law Journal (Zeitschrift)
B. C. L. Rev.	Boston College Law Review (Zeitschrift)
Bd. Pat. App. & Interf.	Board of Patent Appeals and Interferences
B. U. J. Sci. & Tech. L.	Boston University Journal of Science & Technology Law (Zeitschrift)
B. Y. U. L. Rev.	Brigham Young University Law Review (Zeitschrift)
Baylor L. Rev.	Baylor Law Review (Zeitschrift)
BeckOK	Beck'scher Onlinekommentar
Berekeley Tech. L. J.	Berkeley Technology Law Journal (Zeitschrift)
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BPatG	Bundespatentgericht
Bus. L. Today	Business Law Today (Zeitschrift)
C.C.D. Mass.	Circuit Court, District of Massachusetts
C.F.R.	Code of Federal Regulations
CAFC	Court of Appeals for the Federal Circuit
Cal.	California
Cal. Bus. and Prof. Code	California Business and Professions Code

Cal. L. Rev.	California Law Review (Zeitschrift)
Case W. Res. L. Rev.	Case Western Reserve Law Review (Zeitschrift)
Case W. Res. J. L. Tech. & Internet	Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet (Zeitschrift)
Cir.	Circuit
CMR	Code of Massachusetts Regulations
Colum. Bus. L. Rev.	Columbia Business Law Review (Zeitschrift)
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review (Zeitschrift)
Comm'r Pat	Commissioner of Patents
Comp. L. & Sec. Rev.	Computer Law & Security Review (Zeitschrift)
Computer L.J.	Computer Law Journal (Zeitschrift)
Cong.	Congress (U.S. Kongress)
Conn. Super.	Superior Court of Connecticut
Cornell L. Rev	Cornell Law Review (Zeitschrift)
CR	Computer und Recht (Zeitschrift)
c't	Magazin für Computertechnik (Zeitschrift)
Cust. & Pat. App.	United States Court of Customs and Patent Appeals
Cyberspace Law	Cyberspace Lawyer (Zeitschrift)
D.C.	District Court
DCBA Brief	DuPage County Bar Association Brief (Zeitschrift)
D.C. Cir.	Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
D. Colo.	District Court for the District of Colorado
D.D.C.	District Court for the District of Columbia
Dec. Comm'r Pat	Decisions of Commissioner of Patents
DePaul L. Rev.	DePaul Law Review (Zeitschrift)
D. Neb.	District Court for the District of Nebraska
D. Or.	District Court for the District of Oregon
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
Duke L. J.	Duke Law Journal (Zeitschrift)
E.D. Mich.	District Court for the Eastern District of Michigan
E.D. Pa.	District Court for the Eastern District of Pennsylvania
Elec. Banking L. & Com. Rep.	Electronic Banking Law and Commerce Report (Zeitschrift)
Emory Int'l L. Rev.	Emory International Law Review (Zeitschrift)
Emory L.J.	Emory Law Journal (Zeitschrift)
Engage: J. Federalist	Engage: The Journal of the Federalist Society

Soc'y Prac. Groups	Practice Groups (Zeitschrift)
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
et al.	et alii (m.)/et aliae (f.)/et alia (n.)
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung (Zeitung)
FEB Bus. L. Today	Business Law Today (Zeitschrift)
Fed. Circuit B. J.	Federal Circuit Bar Journal (Zeitschrift)
Fed. Reg.	Federal Register
FIDA	First Inventor Defense Act
Fla. L. Rev.	Florida Law Review (Zeitschrift)
Fla. St. U. L. Rev.	Florida State University Law Review (Zeitschrift)
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.	Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal (Zeitschrift)
FT	Financial Times (Zeitung)
Ga. St. U. L. Rev.	Georgia State University Law Review (Zeitschrift)
Geo. L. Rev.	Georgetown Law Review (Zeitschrift)
Geo. Mason L. Rev.	George Mason Law Review (Zeitschrift)
GeschGehG	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
GLEBLCR	Electronic Banking Law and Commerce Report (Online-Zeitschrift)
GLWSLAW	Wallstreetlawyer.com: Securities in the Electronic Age (Online-Zeitschrift)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GRUR-Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Zeitschrift)
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift)
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
H.R.Rep.No.	House of Representatives Report Number
Harv. J. L. & Tech.	Harvard Journal of Law & Technology (Zeitschrift)
Hastings Comm. & Ent.	Hastings Communications and Entertainment

L.J.	Law Journal (Zeitschrift)
Hous. L. Rev.	Houston Law Review (Zeitschrift)
IDEA	The Intellectual Property Law Review (Zeitschrift)
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law (Zeitschrift)
Intell. Prop. & Tech. L.J.	Intellectual Property & Technology Law Journal (Zeitschrift)
Intell. Prop. L. Bull.	Intellectual Property Law Bulletin (Zeitschrift)
J. Corp. L.	Journal of Corporation Law (Zeitschrift)
J. High Tech. L.	Journal of High Technology Law (Zeitschrift)
J. Intell. Prop. L.	Journal of Intellectual Property Law (Zeitschrift)
J. L. & Pol'y	Journal of Law and Policy (Zeitschrift)
J. Legal Analysis	Journal of Legal Analysis (Zeitschrift)
J. Marshall J. Computer & Info L.	John Marshall Journal of Computer & Information Law (Zeitschrift)
J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.	John Marshall Review of Intellectual Property Law (Zeitschrift)
J. Pat. & Trademark Off. Soc'y	Journal of the Patent and Trademark Office Society (Zeitschrift)
J. Tech. L. & Pol'y	Journal of Technology Law & Policy (Zeitschrift)
J. Telecomm. & High Tech. L.	Journal on Telecommunications & High Technology Law (Zeitschrift)
JurPC	Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht (Online-Zeitschrift)
JWIP	The Journal of World Intellectual Property (Zeitschrift)
JZ	Juristenzeitung (Zeitschrift)
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
Landslide	The Magazine of the ABA Section of Intellectual Property Law (Zeitschrift)
Lewis & Clark L. Rev.	Lewis & Clark Law Review (Zeitschrift)
LG	Landgericht
Loy. L.A. L. Rev.	Loyola of Los Angeles Law Review (Zeitschrift)
L. Q. Rev.	The Law Quarterly Review (Zeitschrift)
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
Marketing ZFP	Journal of Research and Management (Zeitschrift)
Marq. Intell. Prop. L. Rev.	Marquette Intellectual Property Law Review

	(Zeitschrift)
M.D. Fla.	District Court for the Middle District of Florida
Mich. St. L. Rev.	Michigan State Law Review (Zeitschrift)
Mich. Telecomm.	Michigan Telecommunications and Technology
Tech. L. Rev.	Law Review (Zeitschrift)
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review (Zeitschrift)
Mitt.	Mittelungen der deutschen Patentanwälte (Zeitschrift)
MMR	MultiMedia und Recht (Zeitschrift)
MPEP	Manual of Patent Examining Procedure
MR-Int	Medien und Recht International (Zeitschrift)
N. C. J. L. & Tech.	North Carolina Journal of Law & Technology (Zeitschrift)
N.D. Ala.	District Court for the Northern District of Alabama
N.D. Tex.	District Court for the Northern District of Texas
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review (Zeitschrift)
Nr.	Nummer
Nw. J. Tech. & Intell. Prop.	Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property (Zeitschrift)
Nw. U. L. Rev.	Northwestern University Law Review (Zeitschrift)
N.Y. GBS LAW	New York General Business Law (Zeitschrift)
NYT	New York Times (Zeitung)
N.Y.U. L. Rev.	New York University Law Review (Zeitschrift)
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht (Zeitschrift)
OCT Advocate (Idaho)	The Advocate – Official Publication of the Idaho State Bar (Zeitschrift)
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
RL	Richtlinie
RPA	Reichspatentamt
Rutgers Computer & Tech L. J.	Rutgers Computer and Technology Law Journal (Zeitschrift)
S. Cal. L. Rev.	Southern California Law Review (Zeitschrift)
SCOTUS	Supreme Court of the United States
S.D. Cal.	District Court for the Southern District of California
S.Rep.No.	Senate Report Number

Santa Clara Computer & High. Tech. L. J. S.D.N.Y.	Santa Clara Computer & High Technology Law Journal (Zeitschrift) District Court for the Southern District of New York
Seattle U. L. Rev. Sess.	Seattle University Law Review (Zeitschrift) Session (Sitzung)
SMU L. Rev	SMU Law Review (Zeitschrift)
SPON	Spiegel Online
St. John's L. Rev.	St. John's Law Review (Zeitschrift)
Stan. L. Rev	Stanford Law Review (Zeitschrift)
Sw. U. L. Rev.	Southwestern University Law Review (Zeitschrift)
SZ	Süddeutsche Zeitung (Zeitung)
T.T.A.B.	Trademark Trial and Appeal Board
TDPROT APP	Trade Dress Protection Appendix
Tex. Intell. Prop. L.J.	Texas Intellectual Property Law Journal (Zeitschrift)
Tex. Tech L. Rev.	Texas Tech Law Review (Zeitschrift)
TMEP	Trademark Manual of Examining Procedure
TMR	The Trademark Reporter (Zeitschrift)
Tul. J. Tech. & Intell. Prop	Tulane Journal of Technology and Intellectual Property (Zeitschrift)
U.C.C.	Uniform Commercial Code
U. Chi. L. Rev.	University of Chicago Law Review (Zeitschrift)
UCLA L. Rev.	UCLA Law Review (Zeitschrift)
UFITA	Archiv für Urheber- Film- Funk- und Theaterrecht (Zeitschrift)
U. Ill. J. L. Tech & Pol'y	University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy (Zeitschrift)
U. Ill. L. Rev.	University of Illinois Law Review (Zeitschrift)
U. Louisville L. Rev.	University of Louisville Law Report (Zeitschrift)
UN	United Nations
U. Pa. J. Const. L.	University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law (Zeitschrift)
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
U.S.C.	United States Code
U.S.C.A.	United States Code Annotated
U.S.P.Q.	United States Patent Quarterly
USDOJ	United States Department of Justice
USPTO	United States Patent and Trademark Office

Utah L. Rev.	Utah Law Review (Zeitschrift)
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Va. J. L. & Tech.	Virginia Journal of Law and Technology (Zeitschrift)
Vol.	Volume
Wake Forest L. Rev.	Wake Forest Law Review (Zeitschrift)
Wash. & Lee L. Rev	Washington and Lee Law Review (Zeitschrift)
Wash. U. J. L. & Pol'y	Washington University Journal of Law and Policy (Zeitschrift)
W.D. Wash.	District Court for the Western District of Washington
Whittier L. Rev.	Whittier Law Review (Zeitschrift)
Wis. L. Rev.	Wisconsin Law Review (Zeitschrift)
Wm. & Mary Bus. L. Rev.	William & Mary Business Law Review (Zeitschrift)
WSJ	The Wall Street Journal (Zeitung)
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
Yale J. L. & Tech.	Yale Journal of Law & Technology (Zeitschrift)
Yale L. J.	Yale Law Journal (Zeitschrift)
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Zeitschrift)
ZUM-RD	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht , Rechtsprechungsdienst (Zeitschrift)

# Einleitung

*„Wenn wir der Moral einen über das Recht hinausgehenden Wirkungskreis zudenken, was wir wohl befugterweise tun dürfen<sup>[...]</sup>, so ist das rechtliche Niemandsland in den zwischenmenschlichen Beziehungen weit ausgedehnt.“<sup>1</sup>*

Diese Beobachtung stellte der Schweizer *Alois Troller* bereits 1959 vor dem Hintergrund des immaterialgüterrechtlichen *numerus clausus* mit Blick auf Anweisungen an den menschlichen Geist, die eine Tätigkeit des Menschen zum Gegenstand haben, an.<sup>2</sup> Von Friedrich-Karl Beier, der kaufmännische Erfindungen im Niemandsland des gewerblichen Rechtsschutzes verortete,<sup>3</sup> aufgegriffen und konkretisiert, deckt sie sich dem Grunde nach mit den Feststellungen anderer Wissenschaftler, die Dienstleistungen – ohne diese jedoch als solche zu benennen – den „Stiefkindern des gewerblichen Rechtsschutzes“ zuzuordnen.<sup>4</sup> Die „stiefmütterliche“ Behandlung, die Dienstleistungen im Immaterialgüterrecht<sup>5</sup> zukommt, und deren Stellung am Rande des rechtswissenschaftlichen Diskurses, erscheint zumindest auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist die heutige Zeit doch als Dienstleistungszeitalter bekannt: Noch nie zuvor war ein so großer Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor beschäftigt wie heute und noch nie war die Bedeutung von Dienstleistungen im Alltag der Menschen sichtbar.<sup>6</sup>

## A. Problemaufriss

Zumindest in den USA verfolgt der Schutz geistigen Eigentums durch das Pa-

---

<sup>1</sup> *Troller* in: FS Gutzwiller, S. 769.

<sup>2</sup> *Troller* fasst unter dem Schlagwort der Anweisung an den menschlichen Geist u.a. Untersuchungsmethoden für Ärzte, Buchhaltungssysteme, psychologische Tests, Pläne betreffend die Lenkung des Straßenverkehrs und Zauberstücke zusammen (*Troller* in: FS Gutzwiller, S. 771).

<sup>3</sup> *Beier*, GRUR 1972, 220.

<sup>4</sup> *Wey*, GRUR 1980, 501.

<sup>5</sup> In der vorliegenden Arbeit werden die gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht unter dem von Josef Kohler geprägten Begriff der Immaterialgüterrechte zusammengefasst. Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass den genannten Rechten gemeinsam ist, dass sie sich auf immaterielle Güter beziehen, gerechtfertigt.

<sup>6</sup> S. dazu *Bundeszentrale für politische Bildung*, Die soziale Situation in Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen.

tent- und das Urheberrecht in erster Linie den Zweck, den Fortschritt zu fördern:<sup>7</sup> Geistiges Eigentum wird patent- bzw. urheberrechtlich geschützt, um über die mit der Aussicht auf eine zeitlich begrenzte Monopolstellung einhergehende Anreizstruktur zu Innovationen anzuregen und Wissen zu mehren. Insofern wird zumindest stillschweigend davon ausgegangen, dass ein mehr an Wissen letztlich zu einem Mehr an Fortschritt führt.

Umgekehrt liegt dem Schutzregime der Immaterialgüterrechte jedenfalls in den USA die Annahme zugrunde, dass dort, wo es keinen Anreiz für Innovationen gibt, nicht genügend Erfindungen getätigt und Werke erschaffen würden.<sup>8</sup> Es hat sich mithin die Ansicht durchgesetzt, dass Wissen zunächst beschränkt werden muss, um auf lange Sicht einen Zuwachs an Wissen zu erhalten.<sup>9</sup> Gäbe es keinen Schutz und damit keinen Anreiz, so stünde am Ende dieser Entwicklung – so wird es befürchtet – ein Versagen des Marktes und – damit einhergehend – ein Rückgang des Fortschritts, wenn nicht gar der Stillstand.<sup>10</sup> Es wird daher versucht, dieser Situation durch die Schaffung eines Systems zum Schutze immaterieller Werte entgegenzuwirken.<sup>11</sup> Die auf Basis dieser Prämisse geschaffenen Immaterialgüterrechte bilden dabei eine Ausnahme vom Grundsatz des Wettbewerbs durch Imitation,<sup>12</sup> gerechtfertigt durch den positiven Nutzen, der jedenfalls auf lange Sicht mit dieser Einschränkung assoziiert wird.<sup>13</sup>

Ob sich jene Grundaussagen in dieser Pauschalität auf Dienstleistungen übertragen lassen und Dienstleistungen folgerichtigerweise auch in das immaterialgüterrechtliche Schutzregime mit einbezogen werden sollten, ist Gegenstand einer rechtspolitischen Diskussion. Diese fußt auf dem Umstand, dass Dienstleistungen bis dato weder durch ein konzeptionell auf die Eigenheiten von Dienstleistungen zugeschnittenes, „eigenes“ Ausschließlichkeitsrecht geschützt werden noch pauschal unter die Voraussetzungen eines der bestehenden Rechte subsumiert werden können. Vor diesem Hintergrund ist es Gegenstand und Ziel der Arbeit, gleichwohl bestehende Schutzmöglichkeiten für Dienstleistungen in den USA und in Deutschland herauszuarbeiten und auf ihre Wertehaltigkeit hin zu untersuchen. In einem nächsten Schritt sollen auf Basis der

<sup>7</sup> Für das deutsche Recht trifft diese Aussage nicht uneingeschränkt zu; s. dazu die Ausführungen in Teil 1.A.I.2.

<sup>8</sup> Vgl. z. B. *Hunter*, Intellectual Property, S. 2; *Mueller* on Patent Law, § 1.01.[E].[2].

<sup>9</sup> *Hunter*, Intellectual Property, S. 2.

<sup>10</sup> Vgl. *Mueller* on Patent Law, § 1.01.[E].[2].

<sup>11</sup> Vgl. *Mueller* on Patent Law, § 1.01.[E].[2].

<sup>12</sup> Der Supreme Court hat in der *Sache Bonito Boats v. Thunder Craft Boats* insofern eindeutig Stellung bezogen, als er feststellte, dass die freie Nutzbarkeit von Ideen die Regel sei, zu der mittels der Immaterialgüterrechte Ausnahmen zugelassen sind. Dies begründete er damit, dass „Nachahmung und Weiterentwicklung durch Nachahmung sowohl für Erfindungen selbst notwendig sind als auch das Herzblut einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft darstellen.“ (*Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 151 (U.S. 1989)).

<sup>13</sup> Vgl. *Mueller* on Patent Law, § 1.01.[E].[3].

insb. aus dem Vergleich beider Rechtsordnungen gewonnenen Erkenntnisse Denkanstöße gegeben werden, was bei der Gestaltung eines sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen berücksichtigt werden müsste (sollte man zu dem Ergebnis gelangen, ein solches sei zu befürworten). Die Frage, ob es eines Schutzes für Dienstleistungen bedarf, ist hingegen nicht Gegenstand der Arbeit.

## B. Gang der Untersuchung

Die Abhandlung beginnt mit einigen theoretischen Überlegungen zum Schutz geistigen Eigentums im System der Rechts- und Wirtschaftsordnung und der Frage nach dem Schutz von Verhaltensweisen als Vorstufe von Dienstleistungen. Zudem erfolgt eine Offenlegung von Begründungsmustern, die die rechtspolitische Diskussion um den Sinn und Zweck eines Dienstleistungsschutzes bestimmen (Teil 1).

Vor dem Hintergrund des Versagens der üblichen immaterialgüterrechtlichen Schutzinstrumente bei Dienstleistungen als solchen erfolgt eine Herausarbeitung dienstleistungsspezifischer sowie nicht-dienstleistungsspezifischer Teilaspekte, an denen ein Schutz anknüpfen kann (Teil 2). Die Arbeit wird sich im Folgenden auf die Schutzmöglichkeiten für dienstleistungsspezifische Aspekte konzentrieren, da die Nachahmung dieser Aspekte die Nachbildung einer wesensgleichen Dienstleistung erlaubt. Als dienstleistungsspezifische Teilaspekte kommen die einer Dienstleistung zugrundeliegenden Methoden und Verfahren, die sie ausführende Software (freilich nur bei softwarebasierten Diensten) sowie die Beschreibung der Dienstleistung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen<sup>14</sup> in Betracht.

Nachdem die Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Begriffs der Geschäftsmethode sowie des Verhältnisses zwischen Geschäftsmethoden und Dienstleistungen herausgearbeitet wurden, wird in Teil 3 der Frage nach dem Schutz von Geschäftsmethoden nachgegangen. Insofern erfolgt zunächst eine Analyse der US-amerikanischen Rechtslage unter Würdigung aktueller judikativer Tendenzen, bevor die Situation in Deutschland näher betrachtet und mit derjenigen in den USA verglichen wird. Es folgt eine Bewertung, ob und inwiefern der Schutz von Geschäftsmethoden überhaupt zu einem Schutz von Dienstleistungen beitragen kann.

Im Anschluss daran wird vor dem Hintergrund der *idea/expression dichotomy* bzw. des Erfordernisses der persönlichen geistigen Schöpfung nach § 2 Abs. 2 UrhG herausgearbeitet, dass das Urheberrecht nicht dazu instrumentalisiert werden kann, neben der konkreten Form der Leistungsbeschreibung

---

<sup>14</sup> Im Folgenden: AGB.

auch die dahinterstehende Idee, d. h. die beschriebene Dienstleistung, zu schützen (Teil 4). Eine Monopolisierung von Dienstleistungen durch eine entsprechende Vertragsgestaltung erscheint mithin nicht möglich.

Teil 5 ist der Frage nach dem Schutz von Computerprogrammen gewidmet. Hier zeigt sich die methodische Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit, welche die Frage nach dem Schutz von Wettbewerbsvorsprüngen bei Dienstleistungen anhand einer Referenzdienstleistung untersucht. Als Referenz sollen vorliegend softwarebasierte Dienstleistungen dienen, da diese – abgesehen von dem Umstand, dass sie sich stetig zunehmender Bedeutung erfreuen – über die Besonderheit verfügen, dass eine „technische“ Integration zumindest einzelner Komponenten erfolgt. Als softwarebasierte Dienstleistungen kommen alle Dienstleistungen in Betracht, die mittels einer Software erbracht werden.<sup>15</sup> Als Beispiele seien insoweit Messaging- und Internet-Telefonie-Apps, das Anbieten sozialer Netzwerke mittels einer App, die Organisation von Limousinen-Services über Apps, Apps zum Bearbeiten und Teilen von Bildern, Wetter-Apps, Shopping-Apps, Streaming-Apps, etc. angeführt. Die Untersuchung der Rechtslage folgt hier dem gleichen Muster wie in Teil 2: Nach einer Analyse der US-amerikanischen und der deutschen Rechtslage wird untersucht, inwiefern mittels des Schutzes von Computerprogrammen ein Schutz von Dienstleistungen erzielt werden kann.

Da die vorliegende Arbeit einen rechtsvergleichenden Ansatz verfolgt, wird – wie bereits angedeutet – sowohl die Rechtslage in den USA als auch in Deutschland jeweils untersucht und die gefundenen Ergebnisse miteinander in Beziehung gesetzt. Für einen Rechtsvergleich bieten sich die USA als Vergleichsland hier v. a. wegen ihrer Vorreiterrolle im Bereich des Schutzes von softwarebasierten Dienstleistungen an, die sich z. B. darin äußert, dass die Diskussion um Geschäftsmethodenpatente bereits eingehend geführt wurde.<sup>16</sup> Hinzu kommt, dass die durch die verschiedenen Rechtssysteme bedingte unterschiedliche juristische Sozialisation wertvolle Impulse zu geben vermag, so dass die USA auch aus diesem Grunde einen interessanten Vergleichsmaßstab bilden.

In einem letzten Teil wird anhand der gefundenen Ergebnisse die bereits in Teil 2 aufgeworfene Thematik des sui generis-Schutzrechts für Dienstleistungen aufgegriffen. Im Zuge dessen werden Denkanstöße mit Blick auf die mögliche Gestaltung eines solchen Rechts gegeben (Teil 6).

---

<sup>15</sup> S. dazu Teil 2.B.3.

<sup>16</sup> S. dazu Teil 3.C.II.1.a.

## C. Beschränkung des Untersuchungsmaßstabes

Da die hier untersuchte Thematik eine sehr vielschichtige ist, ist eine Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands notwendig, um eine vertiefte Betrachtung einzelner Problemkreise gewährleisten zu können.

Aus diesem Grunde wird auf eine eingehende Analyse des Schutzes nichtdienstleistungsspezifischer Gesichtspunkte sowie auf eine Vorstellung nicht-„formaljuristischer“ Schutzstrategien, d. h. Schutzstrategien, die sich keines gesetzlich gewährten Ausschließlichkeitsrechts bedienen,<sup>17</sup> verzichtet. Auch im Hinblick auf dienstleistungsspezifische Anknüpfungspunkte wird eine Beschränkung des Untersuchungsgegenstands in dem Sinne vorgenommen, als sich diese Abhandlung auf die Untersuchung des patent- und des urheberrechtlichen Schutzes konzentriert. Der Verzicht auf die vertiefte Analyse des Markenrechts rechtfertigt sich daraus, dass mittels des Markenrechts kein Schutz der Funktionalität erreicht wird, sodass daraus für den Schutz von Wettbewerbsvorsprüngen bei Dienstleistungen kein nennenswerter Vorteil erwächst.

Auch auf ökonomische Begründungsansätze und Theorien zum Schutz von Dienstleistungen wird nicht eingegangen, obwohl sich aus dieser Disziplin wertvolle Erkenntnisse für die Frage nach der Notwendigkeit eines Dienstleistungsschutzes gewinnen lassen. Diese Arbeit befasst sich aber weniger mit der Frage nach der ökonomischen Notwendigkeit eines entsprechenden Schutzes, als vielmehr mit einer empirischen Untersuchung der gegenwärtigen Rechtslage, auf Grundlage derer die untersuchten Rechtsordnungen verglichen und rechtliche Tendenzen offengelegt werden. Entsprechend leistet die Arbeit keine Auseinandersetzung mit ökonomischen Begründungsansätzen. Insofern sei auf die ökonomische Literatur und die Literatur zur ökonomischen Analyse des Rechts verwiesen.

Aus dem selben Grund wird auf eine vertiefte Bearbeitung der rechtspolitischen Hintergründe verzichtet. Es werden zwar Begründungsmuster und Argumente für und gegen den Schutz von Dienstleistungen offengelegt und vorgestellt. Eine inhaltliche Diskussion der Begründungsstrukturen erfolgt aber nicht, da die Frage nach der Notwendigkeit eines Schutzes von Dienstleistungen nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist.

---

<sup>17</sup> Der Begriff der formaljuristischen Schutzstrategie fasst im hier relevanten Kontext solche Strategien zusammen, die sich eines gesetzlichen Ausschließlichkeitsrechts bedienen, ohne dass es bei diesem Ausschließlichkeitsrecht zwangsläufig um ein formal erteiltes Recht handelt. Auch das einem strikten Formalitätsverbot unterliegende Urheberrecht bzw. Copyright Law (vgl. Art. 5 Abs. 2 RBÜ) wird daher im Zuge der vorliegenden Arbeit unter den Begriff der formaljuristischen Schutzstrategie gefasst.

## D. Forschungsstand

Bislang existiert keine umfassende und aktuelle<sup>18</sup> rechtsvergleichende Untersuchung der Frage nach dem Schutz von Wettbewerbsvorsprüngen bei Dienstleistungen. Zwar gibt es durchaus Arbeiten, die sich mit dem Schutz von Dienstleistungsmodellen beschäftigen,<sup>19</sup> diese Arbeiten sind jedoch mitunter überholt, nehmen eine andere Perspektive als die vorliegende Arbeit ein oder beschäftigen sich nur mit Teilaspektender der hier untersuchten Fragestellung. Dies gilt auch für die Analyse des Schutzes softwarebasierter Dienstleistungen, wobei hier wegen der Ubiquität des Internets ein Blick in eine andere Rechtsordnung wertvolle Perspektiven eröffnet.

Gleichwohl gibt es eine Vielzahl an Arbeiten, die sich mit Teilaspekten der hier untersuchten Konstellation auseinandersetzen. So hat bspw. der Boom der Computertechnologie in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Rechtswissenschaft eine „unüberschaubare Vielzahl“<sup>20</sup> an Monographien<sup>21</sup> und Aufsätzen<sup>22</sup> zum Thema der Patentierbarkeit von Software hervorgebracht. Auch mit dem Problem der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden fand bereits eine breite wissenschaftliche Auseinandersetzung statt.<sup>23</sup> Die Frage nach einem umfassenden, über das Patentrecht bzw. über den Schutz von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden hinausgehenden Schutz von Dienstleistungsaspekten wurde bislang jedoch nicht eingehend beantwortet.

Zwar wurden verschiedene Aspekte dieser Problemstellung in der Literatur

---

<sup>18</sup> Selbst die Dissertation von *Vendt* (s.u.) ist inzwischen wegen der Änderung der Rechtsprechung überholt.

<sup>19</sup> Vgl. z. B. *Hermes*, Die Schutzfähigkeit von besonderen AGB-Klauselwerken (2013); *Klinger*, Der Schutz von Dienstleistungsinnovationen gegen Imitation (2003); *Priester*, Nachahmungsschutz für Dienstleistungsmodelle (1965).

<sup>20</sup> *Schauwecker*, GRUR-Int 2010, 1.

<sup>21</sup> S. zum deutschen Recht z. B. *Emmerich*, Rechtsschutz für Standardsoftware (1991); *Hoppen*, Software Innovations and Patents (2005); *Ntouvas*, Patentierbarkeit computerimplementierter Geschäftsmethoden (2010); *Perlzweig*, Patentwürdigkeit von Datenverarbeitungsprogrammen (2003); *Schneider*, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen (2014). Zum US-amerikanischen Recht vgl. z. B. *Hoppen*, Software Innovations and Patents (2005); *Lodigkeit*, IP Rights on Computer Programs (2006).

<sup>22</sup> Vgl. zum deutschen Recht z. B. *Basinski et al.*, GRUR-Int 2007, 44ff.; *Blumenthal/Riter*, GRUR-Int 1980, 81ff.; *Busche*, Mitt. 2000, 164ff.; *Hilty/Geiger*, IIC 2005, 615ff.; *Hufnagel*, MMR 2002, 279ff.; *Kilian*, GRUR-Int 2011, 895ff.; *Kolle*, GRUR 1982, 443ff.; *Maier/Mattson*, GRUR-Int 2001, 677ff.; *Moufang*, FS Kolle und Stauder, 225ff. (2005); *Nack*, GRUR-Int 2004, 771ff.; *Ohly*, CR 2001, 809ff.; *Weyand/Haase*, IIC 2005, 647ff. Zum amerikanischen Recht vgl. z. B. *Basinski et al.*, GRUR-Int 2007, 44ff.; *Laub*, GRUR-Int 2006, 629ff.; *Lejeune/Sieckmann*, MMR 2010, 741ff.; *Schauwecker*, GRUR-Int 2010, 1ff.

<sup>23</sup> Vgl. zum deutschen Recht z. B. *Hufnagel*, MMR 2002, 279ff.; *Jänich*, GRUR 2003, 483ff.; *Moglia*, Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden (2011); *Ohly*, CR 2001, 809ff. Zum amerikanischen Recht vgl. z. B. *Bradstreet*, GRUR-Int 2013, 502ff.; *Harris*, Mitt. 2007, 491ff.; *Liu*, IIC 2011, 395ff.