

**KOLLOQUIUM**

**HÖCHSTRICHTERLICHE RECHTSPRECHUNG IM KARTELLRECHT**

(WS 10/11)

V.

**Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Lizenzverweigerung**

(§§ 19, 20 GWB; § 24 PatG)

**BGH 13. 7. 2004, KZR 40/02 – *Standard-Spundfass*, GRUR 2004, 966.**

**Literatur:** *Emmerich*, Kartellrecht (11. Aufl., 2008) § 27 S. 337 ff; *Götting*, LMK 2004, 226; *Conde Gallego*, GRUR Int. 2006, 16; *Säcker/Gosse/Wolf*, MüKo Kartellrecht Band 2 (2008) § 19 GWB Rdnr. 62-69; *Westermann*, MüKo Kartellrecht Band 2 § 20 Rdnr. 80-95.

**a) Ein sich aus dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, einer unbilligen Behinderung oder einer Diskriminierung ergebender kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz wird durch die nach § 24 PatG dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht ausgeschlossen.**

**b) Ein marktbeherrschender Patentinhaber verstößt gegen das Diskriminierungsverbot, wenn er den Umstand, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Markt aufgrund einer Industrie**

**norm oder normähnlicher Rahmenbedingungen von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, dazu ausnutzt, um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen.**

**Sachverhalt:**

*Die Kl., die Industriefässer herstellt und vertreibt, ist Inhaberin des am 21. 12. 1990 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und zwölf weitere Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erteilten europäischen Patents 515390 (Klagepatent). Anspruch 1 des Klagepatents, dessen Erteilung am 29. 12. 1993 bekanntgemacht worden ist, lautet:*

*„Spundfass aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Fasswandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstützen (16), der in einem Spundlochstützengehäuse (18) derart eingesenkt ist, dass die Stirnfläche des Spundlochstützens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstützengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist, die symmetrisch beidseitig zum Spundlochstützen (16) ausgebildet ist und in Normalposition des Fasses betrachtet flach schräg nach innen in den Fasskörper abgeschrägt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschrägung (10) ihre tiefste Stelle auf der Seite des Fassmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstützens (16) aufweist und dort in die tiefer liegende Ebene des Spundlochstützengehäusebodens (20) bzw. in den Spundlochstützen (16) einmündet“.*

*Die Bekl. ist die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Fassherstellers M SpA. Sie vertrieb in Deutschland unter der Bezeichnung „SR 220 Super Roll“ ein Spundfass. Die Kl. sah hierin eine Verletzung des Klagepatents und erwirkte ein Urteil des LG Düsseldorf vom 9. 2. 1999 (4 O 395/98), durch das der Bekl. im Wege der einstweiligen Verfügung der Vertrieb des angegriffenen Spundfasses untersagt wurde. Die Bekl. erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige und zwischen den Parteien verbindliche Regelung des Streitverhältnisses an. Eine Klage ihrer Muttergesellschaft, mit der diese die Nichtigerklärung des Klagepatents für die Bundesrepublik Deutschland erstrebte, blieb vor dem BPatG ohne Erfolg; die Berufung wies der BGH mit Urteil vom 9. 5. 2000 (X ZR 45/98, bei Bausch, BGH 1999-2001, 409 - Spundfass) zurück.*

*Mit der Klage hat die Kl. die Bekl. auf Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung begehrt, dass die Bekl. verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die angegriffenen, seit dem 29. 1. 1994 begangenen Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.*

*Die Bekl. stellt die Benutzung des Klagepatents nicht in Abrede, hält sich hierzu jedoch für berechtigt, da die Kl. verpflichtet sei, ihr die (kostenlose) Mitbenutzung des Klagepatents zu gestatten. Sie beruft sich hierfür auf folgenden Sachverhalt:*

*Anfang 1990 erhoben in Deutschland führende Unternehmen der chemischen Industrie, die dem Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) angehörten, die Forderung nach einem Kunststofffass mit verbesserter Restentleerung. Auf entsprechende Aufforderung unterbreiteten vier deutsche Fasshersteller, nämlich die Kl. sowie die Unternehmen K, S und v L, in einer Arbeitsgruppe hierzu Vorschläge. Favorisiert wurde der auf der technischen Lehre des Klagepatents beruhende Vorschlag der Kl., der daraufhin Eingang in von der BASF AG, der Bayer AG, der Hoechst AG und der Hüls AG abgezeichnete „VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Fass Stand 31. 7. 1990“ fand, die neben Angaben zum Volumen, zu Abmessungen, Stauchwiderstand, Gewicht, Verschlüssen u.a. folgende Vorgaben enthielten:*

*„... 3. Restentleerung:*

*100 ml Wasser, bei Überkopfmethode 0-20 ° Neigung; ...*

*8. Fassbauart:*

*Hochgelegter Oberboden, L-Ring, neue kompakte Ausführung für alle Fassgreifer geeignet, Unterboden ohne L-Ring bzw. Stauchrand, ...*

*11. Patentrechtliche Freistellung oder Abstimmung der Hersteller europaweit ist Voraussetzung zur Freigabe der neuen Fassbauart vom VCI.*

*12. Bildlich einheitliche Bauart, nur herstellverfahren-bedingte Abweichungen zulässig”.*

*Zu Nr. 11 dieser Rahmenbedingungen gab die Kl. unter dem 6. 8. 1990 die Erklärung ab:*

*„... (die Kl.) wird alle europäischen Schutzrechte, die das neue L-Ring-Fass betreffen, den Firmen*

*K, v L und S*

*zugänglich machen, soweit Rechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden”.*

*Den drei genannten Unternehmen erteilte die Kl. Freilizenzen am Klagepatent. Ferner räumte sie weiteren in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Fassherstellern entgeltliche Lizenzen ein. Eine Anfrage der Muttergesellschaft der Bekl. nach einer Lizenz beschied sie hingegen am 17. 7. 1996 abschlägig.*

*Das LG hat die Bekl. antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz hat die Bekl. widerklagend beantragt, die Kl. zu verurteilen, ihr die kostenlose Benutzung des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland zu gestatten. Das Rechnungslegungsbegehren der Kl. haben die Parteien übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.*

*Das BerGer. hat die Berufung zurückgewiesen und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf, InstGE 2, 168). Hiergegen richtet sich die vom BerGer. zugelassene Revision der Bekl., mit der sie ihre zweitinstanzlichen Anträge weiter verfolgt. Die Kl. tritt dem Rechtsmittel entgegen.*

### **Entscheidungsgründe:**

A. Nach dem der revisionsrechtlichen Beurteilung zu Grunde zu legenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Bekl. der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einräumung einer unentgeltlichen Lizenz am Klagepatent zusteht.

I. Die Abschlusserklärung, die die Bekl. im Anschluss an das Verfügungsverfahren 4 O 395/98 abgegeben hat, steht der Zuerkennung eines solchen Anspruchs nicht entgegen.

Das BerGer. hat angenommen, auf Grund dieser Erklärung stehe wie nach einem zwischen den Parteien ergangenen rechtskräftigen Hauptsacheurteil fest, dass die Bekl. die Benutzung des Klagepatents zu unterlassen habe. Wer die Benutzung eines Patents zu unterlassen habe, könne jedoch die Gewährung einer dessen Gebrauch gerade ermöglichenden Lizenz nicht beanspruchen.

Die Bindung der Bekl. an die von ihr abgegebene Abschlusserklärung schließt die Bejahung eines Anspruchs auf Gewährung einer unentgeltlichen Lizenz und damit die Zuerkennung des Widerklageanspruchs indes nicht aus. Denn die Frage, ob der Bekl. ein solcher Anspruch zusteht, war nicht Streitgegenstand des Vorprozesses, sondern dort bloße Vorfrage. Auf die Verneinung dieser Vorfrage erstreckt sich daher die Bindungswirkung der Abschlusserklärung nicht (eingehend dazu BGH, NJW 2003, 3058, 3059). Vielmehr würde umgekehrt die Einräumung der begehrten Lizenz einen neuen Sachverhalt begründen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe.

II. Es hält allerdings der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, dass das BerGer. im Zusammenhang mit der Prüfung des Schadensersatzbegehrens der Kl. angenommen hat, der Bekl. stehe kein vertraglicher Anspruch auf Einräumung einer Freilizenz am Klagepatent zu.

1. Das BerGer. hat hierzu ausgeführt, aus Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen und der Erklärung der Kl. vom 6. 8. 1990 ergebe sich kein Vertrag zu Gunsten Dritter, aus dem der Bekl. der geltend gemachte Anspruch zustehe. Selbst wenn man eine vertragliche Verpflichtung der Kl. unterstelle, habe die Kl. nur den drei anderen an der Entwicklung eines neuen Kunststofffasses beteiligten Fassherstellern *K*, *S* und *v L* Benutzungsrechte zu gewähren gehabt. Ihren inneren Grund finde diese Beschränkung darin, dass diese drei Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewerber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen seien und infolgedessen jedenfalls in gewissem, nicht näher bekannten Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten. Die Einräumung der Freilizenzen sei vor dem Hintergrund zu verstehen, dass sich diese Aufwendungen als nutzlos erwiesen hätten, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Kl. gefallen sei.

2. Die Revision rügt, die Beschränkung des Anspruchs auf Einräumung einer Freilizenz auf die drei deutschen Konkurrenten der Kl. finde schon keine Stütze im Wortlaut der Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen. Vor allem aber würden die Erwägungen des BerGer. der Interessenlage der Beteiligten in keiner Weise gerecht. Ziel des VCI sei es gewesen, eine Abhängigkeit von einem einzigen Fasshersteller zu vermeiden. Dieses Interesse spreche für eine weite Auslegung der Lizenzierungspflicht. Die VCI-Rahmenbedingungen entsprächen, wie die Bekl. vorgetragen habe, dem damals angemeldeten patentgemäßen Lösungsvorschlag. Durch die VCI-Rahmenbedingungen sei die Gestaltung des L-Ring-Fasses nach dem Klagepatent in den Rang eines Industriestandards erhoben worden; es sei nicht möglich, ein Fass herzustellen, das den Vorgaben der VCI-Rahmenbedingungen entspreche, ohne vom Klagepatent Gebrauch zu machen. Andere Spundfässer, die nicht den VCI-Bedingungen entsprächen, seien in Deutschland praktisch unverkäuflich. Das BerGer. habe die allgemeinkundige Tatsache außer Acht gelassen, dass Normungsgremien bei ihrer Tätigkeit den allgemeinen Grundsatz beachteten, dass die Normung nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil Einzelner führen dürfe und ein patentierter Gegenstand nur dann einer Norm zu Grunde gelegt werden dürfe, wenn der Schutzrechtsinhaber eindeutig auf die Geltendmachung seines Ausschließlichkeitsrechts verzichte oder sich jedenfalls bereit erkläre, an alle Interessenten diskriminierungsfrei und zu angemessenen Bedingungen Lizenzen zu vergeben. Wollte man den VCI-Bedingungen mit dem BerGer. eine abschließende Begrenzung des Kreises der Lizenzberechtigten auf drei (deutsche) Hersteller entnehmen, läge darin eine missbräuchliche Empfehlung, die im Zweifel nicht gewollt gewesen sei.

3. Mit diesen Rügen kann die Revision nicht durchdringen. Es steht nicht in Frage, was der VCI oder seine an der Formulierung der VCI-Rahmenbedingungen beteiligten Mitglieder gewollt haben, sondern in welchem Umfang sich die Kl. zur Lizenzvergabe verpflichtet hat. Ihre Erklärung vom 6. 8. 1990 ist jedoch schon dem Wortlaut nach eindeutig darauf beschränkt, den Unternehmen *K*, *S* und *v L* „das neue L-Ring-Fass“ betreffende Schutzrechte zugänglich machen zu wollen. Die Revision zeigt nicht auf, dass die Bekl. in den Tatsacheninstanzen Umstände dargetan hat, in deren Licht der Erklärung der Kl. ein anderer objektiver Inhalt beigemessen werden könnte, als sich aus ihrem Wortlaut ergibt.

III. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, dass das BerGer. der Bekl. auch einen sich aus einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB ergebenden gesetzlichen Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen versagt hat, denen die Kl. eine Freilizenz am Klagepatent eingeräumt hat.

1. Zutreffend ist das BerGer. davon ausgegangen, dass ein solcher Anspruch ebenso wie ein auf eine unbillige Behinderung i.S. des § 20 Abs. 1 GWB oder auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S. des § 19 GWB gestützter kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Lizenz durch die nach § 24 PatG dem PatG eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht ausgeschlossen wird (so aber Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 24 Rdnr. 19; Knöpfe/Leo, in: Gemeinschaftskomm., 5. Aufl., § 19 GWB Rdnr. 2466).

Denn beide Rechtsinstitute dienen unterschiedlichen Zielsetzungen und haben unterschiedliche Voraussetzungen. § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. 7. 1998 (BGBl I 1998, 1827) setzt ebenso wie § 24 Abs. 1 PatG a.F. voraus, dass das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Ein solches öffentliches Interesse kann zu bejahen sein, wenn zu der Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers besondere Umstände hinzutreten, welche die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen, weil die Belange der Allgemeinheit die Ausübung des Patents durch den Lizenzsucher gebieten. Als derartige Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen, kommen unabhängig von einer etwaigen missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Die Frage, ob ein öffentliches Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz an einen bestimmten Lizenzsucher gebietet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist im Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden (BGHZ 131, 247 - Interferon-gamma). Demgegenüber dient ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzierung der Durchsetzung des gegenüber jedem Marktteilnehmer geltenden Verbots, eine marktbeherrschende Stellung nicht zu missbrauchen. Die bloße Inhaberschaft an einem Patent begründet noch keine solche Marktstellung, sondern kann lediglich eine ihrer Voraussetzungen sein. Umgekehrt ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung für die patentrechtliche Zwangslizenz weder notwendige Voraussetzung noch ohne weiteres hinreichend.

Dies wird dadurch bestätigt, dass für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie eine Zwangslizenz nach § 24 Abs. 3 PatG nur erteilt werden darf, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist. Damit wird (nur) für einen besonderen Fall die patentrechtliche Zwangslizenz zusätzlich von der Feststellung einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung abhängig gemacht (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 24 Rdnr. 57).

2. Nach dem mangels anderweitiger Feststellungen des BerGer. der revisionsrechtlichen Beurteilung zu Grunde zu legenden Beklagtenvorbringen ist die Kl. Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB, weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt bildet und die Kl. diesen Markt als einzige Anbieterin beherrscht.

Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem Bedarfsmarktkonzept, nach welchem einem bestimmten relevanten Markt alle Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnen sind, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar sind (BGHZ 131, 107, 110 - Backofenmarkt; BGH, WuW/E 3058, 3062 - Pay-TV-Durchleitung). Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potenzielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist für ein Unternehmen, welches das „Normprodukt“ herstellen oder vertreiben will, unersetzlich.

Die sachliche Marktabgrenzung ergibt sich daher nicht aus dem Umstand, dass die Kl. kraft des ihr verliehenen patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents ausschließen kann. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem Vorbringen der Bekl. nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar ist. Denn nach dem Vortrag der Bekl. können die „VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Fass“ nur durch ein patentgemäßes Fass erfüllt werden, das dadurch zum „Normfass“ geworden sei. Da die Unternehmen der chemischen Industrie in Deutschland von zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallenden Ausnahmen abgesehen nur den VCI-Rahmenbedingungen entspre-

chende Fässer abnähmen, seien nicht diesem Standard und damit dem Klagepatent entsprechende Industrie-Spundfässer praktisch unverkäuflich.

3. Bei dieser Sachlage ist nicht auszuschließen, dass die Kl. gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, indem sie sich weigert, der Bekl. bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen, die sie (entgeltlich oder unentgeltlich) anderen in- und ausländischen Fassherstellern eingeräumt hat, und die Bekl. damit in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, gegenüber solchen gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt.

a) Die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent stellt einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist. Die Zugänglichkeit dieses Geschäftsverkehrs ergibt sich daraus, dass die Kl. eine Reihe von Lizenzen an diesem Patent vergeben hat. Ihre Lizenznehmer sind auch der Bekl. gleichartige Unternehmen, denn für das Merkmal der Gleichartigkeit ist ausschließlich darauf abzustellen, dass die zu vergleichenden Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Funktion im Verhältnis zu dem marktbeherrschenden Unternehmen dieselben Aufgaben erfüllen (BGHZ 129, 53, 60 - Importarzneimittel); das ist hier unbedenklich zu bejahen.

b) Die Bekl. wird daher sowohl gegenüber den Unternehmen *K*, *S* und *v L* als auch gegenüber denjenigen ausländischen Anbietern von Spundfässern, denen die Kl. entgeltliche Lizenzen eingeräumt hat, ungleich behandelt, indem die Kl. es ablehnt, auch der Bekl. die Benutzung des Klagepatents zu gestatten.

Entscheidende Bedeutung kommt hiernach der Frage zu, ob die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist. Da der Widerklageantrag ausschließlich auf die Einräumung einer Freilizenz gerichtet ist, kann er allerdings nur dann Erfolg haben, wenn die Bekl. nicht nur überhaupt eine Lizenz am Klagepatent und damit Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen verlangen kann, an die die Kl. eine entgeltliche Lizenz vergeben hat (nachfolgend zu c), sondern auch Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen drei Unternehmen hat, denen die Kl. die Benutzung des Klagepatents unentgeltlich gestattet hat (nachfolgend zu d).

c) Der Umstand, dass es der Kl. als Patentinhaberin grundsätzlich freisteht, ob sie überhaupt Lizenzen am Klagepatent vergibt und gegebenenfalls an wen, entbindet sie nicht von der Beachtung des Diskriminierungsverbots und enthebt demgemäß nicht von der Prüfung der Frage, ob die Lizenzverweigerung gegenüber der Bekl. eines sachlich gerechtfertigten Grundes entbehrt.

aa) Allerdings ist zu beachten, dass eine unterschiedliche Behandlung von Interessenten bei der Gestattung der Benutzung eines Patents, eines anderen gewerblichen Schutzrechts oder eines Urheberrechts ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Schutzrechts selbst ist. Denn die Wirkung des Schutzrechts besteht gerade in der Befugnis, Dritte von der Benutzung des Schutzgegenstands ausschließen zu können. Diese Ausschließlichkeit ist nicht Ausnahme vom Wettbewerb, sondern sein Mittel, das die Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden Wettbewerb verweist (Ullrich, in: Immenga/Mestmäcker, EG-WettbewerbsR, GRUR Teil B Rdnr. 38). Die Ausschließungsbefugnis schließt das Recht ein, nicht jedem Interessenten, sondern anstelle oder neben einer Eigennutzung nur einzelnen Bewerbern eine Lizenz zur Nutzung des Schutzrechts zu erteilen. Denn dadurch macht der Schutzrechtsinhaber von seiner Befugnis Gebrauch, den durch die geschützte geistige Leistung errungenen, anderen Marktteilnehmern nicht zugänglichen Vorsprung im Wettbewerb selbst oder durch Lizenzvergabe an einzelne Dritte wirtschaftlich zu nutzen.

Diese Rechtsposition beansprucht auch dann Schutz, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend ist. Denn im Interesse der Technologieförderung schützt das Patent gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potenzial, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können (Busche, in: Festschr. f. Tilmann, S. 645 [649f.]).

bb) Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Lizenzinteressenten besteht daher grundsätzlich ein weiter Spielraum. Strengere Anforderungen kommen jedoch dann in Be-

tracht, wenn zu der durch das Patent vermittelten Marktbeherrschung zusätzliche Umstände hinzutreten, angesichts derer die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet, die zu sichern das Ziel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist (s. auch EuGH Urt. v. 5. 10. 1988 - Rs. 338/87, Slg. 1988, 6211 - Volvo/Veng; Urt. v. 6.4.1995 - Rs. C-241 und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 - RTE und ITP/Kommission ["Magill"]); Urt. v. 29.4.2004 - Rs. C-418/01, WRP 2004, 717 – IMS Health/NDC Health).

Welche Umstände hierfür in Betracht kommen, lässt sich nicht für alle denkbaren Fallgruppen abschließend bestimmen. Für den Streitfall genügt die Erkenntnis, dass an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung dann nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn sich die marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers nicht (allein) aus der der Erfindung zu Grunde liegenden Leistung ergibt wie insbesondere daraus, dass sich auf Grund überragender technischer oder wirtschaftlicher Vorteile der erfindungsgemäßen Lehre alternative Lösungen auf dem Markt nicht absetzen lassen, sondern (zumindest auch) darauf beruht, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt auf Grund einer Norm oder auf Grund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (vgl. Ullrich, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR Teil B Rdnr. 42). Denn in diesem Fall verhindert oder erschwert die Norm, dass sich die patentgemäße Lösung, wie es Sinn und Zweck des Patentschutzes entspricht, im Wettbewerb mit abweichenden technischen Lösungen bewähren muss. Dem muss die kartellrechtliche Kontrolle Rechnung tragen, indem sie danach fragt, ob einer unterschiedlichen Behandlung bei einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich an der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Funktion des Gesetzes orientiert (BGHZ 38, 90, 102 - Treuhandbüro; BGHZ 52, 65, 71 - Sportartikelmesse; BGHZ 107, 273, 280 - Staatslotterie; BGH, Urt. v. 24.6.2003 – KZR 32/01, WuW/E DE-R 1144, 1146 - Schülertransporte), die sachliche Rechtfertigung fehlt. Nutzt der Patentinhaber den Umstand, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Markt auf Grund einer Norm oder normähnlicher Rahmenbedingungen von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, um den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes widersprechen, missbraucht er seine marktbeherrschende Stellung.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Patentinhaber an der Norm mitgewirkt, sie initiiert oder ihr zumindest zugestimmt hat. Es genügt vielmehr, dass er durch sie begünstigt wird. Unbillige Ergebnisse ergeben sich hieraus schon deshalb nicht, weil eine Industrienorm oder normähnliche Vorgaben eine patentgemäße Produktgestaltung regelmäßig nicht ohne Zusagen des Patentinhabers vorgeben werden, dass und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen er Dritten die Benutzung des Patents gestatten wird.

cc) Mangels Feststellungen des BerGer. hierzu kann eine sachliche Rechtfertigung der Lizenzverweigerung derzeit weder bejaht noch verneint werden.

d) Die Feststellungen des BerGer. erlauben es auch nicht, jedenfalls einen Anspruch der Bekl. auf eine Freilizenz am Klagepatent auszuschließen.

aa) Das BerGer. hat die Vergabe von Freilizenzen lediglich an die Unternehmen K, S und v L für sachlich gerechtfertigt gehalten. Es hat sich in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu einem fehlenden vertraglichen Anspruch der Bekl. auf eine Freilizenz bezogen und darauf abgestellt, dass die drei konkurrierenden Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewerber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen sind und infolgedessen jedenfalls in gewissem Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten, die nutzlos geworden seien, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Kl. gefallen war. Die VCI-Rahmenbedingungen seien deshalb an die Gewährung von Freilizenzen an die genannten drei Hersteller von Kunststofffassern gekoppelt gewesen. Diese Begründung genügt zur sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Bekl. nicht.

bb) Allerdings ist die in der Vergabe von teils entgeltlichen, teils unentgeltlichen Patentlizenzen liegende unterschiedliche Behandlung der Lizenznehmer nicht notwendigerweise als ungerecht-

fertigt anzusehen. Da das Streben eines Marktteilnehmers nach möglichst günstigen Bedingungen und Preisen ebenso wie das seiner Marktgegenseite grundsätzlich wettbewerbskonform ist, kann allein daraus, dass dieses Streben nicht in jedem Fall zu einem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis in Form eines übereinstimmenden Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung führt, noch keine negative Bewertung im Rahmen der Interessenabwägung nach § 20 Abs. 1 GWB gefolgert werden. Entscheidend ist vielmehr, ob eine unterschiedliche Konditionengestaltung auf Willkür oder auf wirtschaftlichem Handeln fremder unternehmerischer Entscheidungen beruht. § 20 GWB will dem Missbrauch von Marktmacht entgegenwirken; die Vorschrift enthält keine allgemeine Meistbegünstigungsklausel, die das marktbeherrschende Unternehmen generell zwingen soll, allen die gleichen günstigsten Bedingungen, insbesondere Preise, einzuräumen. Auch dem marktbeherrschenden Unternehmen soll insbesondere nicht verwehrt werden, auf unterschiedliche Marktbedingungen auch differenziert reagieren zu können. Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung sind deshalb Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung entscheidend. Deren Zulässigkeit richtet sich insbesondere danach, ob die relative Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheint oder auf Willkür oder Überlegungen und Absichten beruht, die wirtschaftlich oder unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd sind. Daneben ist im Auge zu behalten, dass die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen nicht durch die Ausübung der Macht des marktbeherrschenden Unternehmens in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt werden sollen (BGH WuW/E 3058, 3065 - Pay-TV-Durchleitung).

Die Feststellungen des BerGer. reichen nicht aus, um die Beschränkung der Freilizenz auf drei inländische Wettbewerber der Kl. als wettbewerbskonformen Interessenausgleich erscheinen zu lassen. Zunächst versteht es sich nicht von selbst, dass die Kl. überhaupt Veranlassung hatte, den Aufwendungen dieser drei Unternehmen für die Entwicklung eines Spundfasses mit verbesserter Restentleerung Rechnung zu tragen. Zudem hat das BerGer. zu den Aufwendungen keine Feststellungen getroffen. Es ist deshalb ungeklärt, ob diese Aufwendungen in einem jedenfalls annähernd angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen der Freilizenz stehen. Zudem ist es auch nicht zwingend, dass diese Aufwendungen (in vollem Umfang) dadurch nutzlos geworden sind, dass die VCI-Rahmenbedingungen auf das von der Kl. entwickelte patentgemäße Spundfass abgestellt sind; das hängt vielmehr davon ab, inwieweit die Entwicklungsarbeit der Konkurrenten der Kl. eine Fassgestaltung betroffen haben, die mit den VCI-Rahmenbedingungen unvereinbar ist; auch dazu ist nichts festgestellt. Soweit das BerGer. schließlich gemeint hat, die VCI-Rahmenbedingungen seien an die Gewährung von Freilizenzen an die drei in Rede stehenden Hersteller von Kunststoffässern gekoppelt gewesen, ist dies kein wettbewerbskonformer Gesichtspunkt. Denn das liefe darauf hinaus, im Interesse der VCI-Mitglieder zwar zu verhindern, dass diese von einem einzigen Fasshersteller der Kl. abhängig werden, gleichzeitig die gewünschte Angebotsbreite jedoch auf einen etablierten kleinen Kreis von Unternehmen zu beschränken und anderen als der Kl. und ihren drei inländischen Konkurrenten den Marktzutritt zu erschweren.

B. Auch der Ausspruch des BerGer., dass die Bekl. der Kl. nach § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet sei, hat keinen Bestand.

I. Das BerGer. hat unter Bezugnahme auf die Feststellungen des LG angenommen, dass das angegriffene Spundfass (L-Ring-Fass) die technische Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht und die Bekl. demgemäß mit dem Vertrieb dieses Fasses ein erfindungsgemäßes Erzeugnis in den Verkehr gebracht hat (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG). Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

II. Entgegen der Ansicht des BerGer. ist es für die Schadensersatzverpflichtung der Bekl. jedoch nicht unerheblich, ob sie von der Kl. nach § 33 i.V. mit § 20 Abs. 1 GWB (und für den Zeitraum vor dem 1. Januar 1999 nach § 35 i.V. mit § 26 Abs. 2 GWB a.F.) die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent verlangen konnte.



1. Soweit die Bekl. eine Freilizenz beansprucht, hat das BerGer. seine Auffassung zum einen wiederum mit der Wirkung der Abschlusserklärung der Bekl. begründet. Für den Zeitraum vor deren Zugang bei der Kl. entfalte die Abschlusserklärung zwar keine Wirkung. Insoweit stehe einem Anspruch auf eine Freilizenz indes entgegen, dass es nicht missbräuchlich sei, wenn die Kl. nur den Unternehmen K, S und v L wegen deren Beteiligung an der Entwicklung eines neuen Spundfasses eine Freilizenz erteilt habe. Soweit sich die Bekl. darauf berufe, ihr hätte zumindest wie anderen Drittunternehmen eine entgeltliche Lizenz eingeräumt werden müssen, könne sie damit nicht gehört werden. Eine Benutzung des Klagepatents wäre ihr nämlich nur erlaubt gewesen, wenn von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen worden wäre, dass ihr eine Lizenz einzuräumen sei. Ein hierauf gerichtetes Verfahren habe die Bekl. jedoch nicht angestrengt, sondern sich eine Selbsthilfe angemäÙt, die die Rechtsordnung nur unter den hier nicht gegebenen Voraussetzungen des § 229 BGB zulasse.

2. Mit diesen Erwägungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bekl. dem Schadensersatzbegehren der Kl. einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgehalten kann.

a) Die Abschlusserklärung der Bekl. präjudiziert die Beurteilung der Frage, ob die Bekl. der Kl. zum Schadensersatz verpflichtet ist, nicht. Denn nach der Rechtsprechung des BGH geht von der rechtskräftigen Bejahung der Schutzrechtsverletzung im Schadensersatzprozess keine Feststellungswirkung für den Unterlassungsprozess aus und umgekehrt (BGHZ 150, 377, 383 – Faxkarte). Die Anerkennung ihrer Verpflichtung zur Unterlassung durch die Bekl. erstreckt sich daher nicht auf die Feststellung, dass die gleichartigen Handlungen der Bekl. in der Vergangenheit rechtswidrig waren und insoweit die Voraussetzungen des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs der Kl. vorliegen.

b) Ebenso wenig kann ein Anspruch der Bekl. auf eine Lizenz am Klagepatent mit der Begründung außer Betracht bleiben, ein solcher Anspruch hätte von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen werden müssen.

Dabei kann unerörtert bleiben, ob den Erwägungen des BerGer. für den Unterlassungsanspruch zu folgen wäre (kritisch dazu Kühnen, in: Festschr. f. Tilmann, S. 513; s. aber auch B BGHZ 148, 221, 231 f. - SPIEGELCD-ROM). Denn im Streitfall ist nicht über den Unterlassungsanspruch, sondern nur über den von der Kl. geltend gemachten Schadensersatzanspruch zu entscheiden. Ersatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Bekl. entstandenen Schadens kann die Kl., wenn der Bekl. ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht, jedenfalls nur in Höhe des Betrags verlangen, den sie auch hätte beanspruchen können, wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hätte, der Bekl. bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen. Da auch ein Anspruch auf Freilizenz in Betracht kommt, kann damit ein ersatzfähiger Schaden auch vollständig entfallen.

C. Das BerGer. wird hiernach die fehlenden Feststellungen dazu nachzuholen haben, ob die Kl. Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB und des §26 Abs. 2 GWB a.F. ist und sich gegebenenfalls (erneut) mit der sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Bekl. mit den Lizenznehmern der Kl. zu befassen haben. In diesem Zusammenhang kann auch der Frage Bedeutung zukommen, ob die Bekl. das Klagepatent erst in Benutzung genommen hat, nachdem sie bzw. ihre Muttergesellschaft sich vergeblich um eine Lizenz bemüht hat, oder ob sie das Klagepatent verletzt hat, ohne einen Anspruch auf Benutzungsgestattung geltend zu machen (vgl. BGH, Beschl. V. 25.10.1988 – KVR 1/87, WuW/E 2535, 2541 - Lüsterbehangsteine).

Bei dieser Sachlage ist derzeit eine Erörterung der gegebenenfalls nicht ohne eine Vorlage an den EuGH zu entscheidenden Frage nicht veranlasst, ob die Vorschriften der von der Bekl. gleichfalls geltend gemachten Art. 82EG, 86 EGV unter den Bedingungen des Streitfalls andere Anforderungen an den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Verweigerung einer Patentlizenz stellen.